Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

La Jurisprudence

des Chambres de recours
de l'Office européen des brevets

11e édition 2025

Chambres de recours

Publié par le Service de recherche juridique des chambres de recours de l'OEB

© 2025 Office européen des brevets
ISBN 978-3-89605-396-1
La présente publication est disponible aux formats PDF et HTML à l'adresse *www.epo.org/fr/legal/case-law*

Équipe éditoriale

Coordinatrice de la rédaction
Marielle Piana

Auteurs
Isabel Auría Lansac
Sabine Demangue
Ian Eveleigh
Rita Garcia-Bennett
Annemarie Grabrucker
Antoine Robin
Veronika Sadlonova
Carmen Salvador
Jérôme Serre
Judith Soentgen

Assistantes de recherche
Chrysavgi Anastasopoulou
Nehir Aydeniz

Assistantes d'édition
Michèle Meurice
Eva San Miguel
Andrea Urban

11e édition 2025

Note relative aux droits d'auteurs

La présente publication, ou des parties de celle-ci, peut être reproduite, distribuée et transmise pour un usage privé ou à des fins d'information et d'enseignement, à condition que la source soit mentionnée (© 2025 Service de recherche juridique des chambres de recours de l'OEB ou *www.epo.org/fr/legal/case-law*) et que cette utilisation soit gratuite.

Exclusion de la responsabilité
La présente publication a été élaborée par le Service de recherche juridique des chambres de recours à titre d'information uniquement. Bien que préparée avec soin, il ne peut être garanti que les informations qu'elle contient sont exactes et à jour, et la publication ne peut se substituer aux décisions elles-mêmes. Les décisions complètes sont disponibles dans la base de données des décisions du site Internet des chambres de recours. Le texte de la décision dans la langue d'origine fait foi.

Langage neutre du point de vue du genre
Toutes les références à des personnes dans la publication "La Jurisprudence des Chambres de recours" doivent être interprétées comme étant neutres du point de vue du genre.

Avant-propos de la onzième édition

La première édition de la publication "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB" a été imprimée en 1993, compilant six éditions spéciales du Journal officiel sur les décisions importantes des chambres de recours jusqu'à cette date. À cette date, les chambres de recours avaient statué sur quelque 5 000 affaires.

Plus de trois décennies après la première édition de cette publication, et près de 50 ans après la première décision des chambres de recours, ces-dernières ont traité plus de 67 000 affaires et rendu plus de 45 000 décisions.

La présente nouvelle édition reflète près de 9 000 décisions importantes des chambres de recours et fournit des mises à jour sur l'évolution de la jurisprudence jusqu'à la fin de l'année 2024.

Depuis lors, cette publication est devenue une ressource intégrale et très appréciée pour le travail des mandataires en brevets en particulier, du monde judiciaire dans les États parties à la CBE et au-delà, ainsi que des juristes d'entreprise et des avocats. Ceci a été confirmé par les résultats d'une enquête menée par les chambres de recours en 2024, dans laquelle 85 % des mandataires en brevets interrogés ont déclaré utiliser la publication principalement pour préparer des affaires et/ou des demandes.

Depuis la 10e édition parue en 2022, qui était la première édition exclusivement numérique, de nombreux changements sont intervenus.

Des révisions intermédiaires de certains chapitres ont été introduites pour la première fois en 2024, permettant aux utilisateurs de rester informés des changements les plus récents et les plus importants entre les éditions triennales. Ceux-ci comprenaient notamment la jurisprudence et les approches adoptées à la suite de décisions de la Grande Chambre de recours, ainsi que la jurisprudence en cours d'élaboration sur l'application du règlement de procédure révisé, qui est entré en vigueur en 2020.

Ces révisions intermédiaires se poursuivront sur une base annuelle et seront disponibles dans la version HTML de la publication, permettant un aperçu plus dynamique et plus actuel de l'évolution de notre jurisprudence.

En outre, les résumés de décisions que nous publions régulièrement, qui synthétisent les principaux aspects de certaines décisions des chambres de recours au fur et à mesure de leur publication, sont disponibles chaque mois sur une page Internet dédiée. Chaque trimestre, les résumés sont mis à jour sur la barre latérale "Nouvelles décisions" dans la section correspondante de la version HTML. Cela permet aux utilisateurs de lire plus régulièrement les résumés dans le contexte du chapitre concerné et de se tenir au courant de la jurisprudence récente sur un sujet donné.

Je tiens à remercier sincèrement le Service de recherche juridique des chambres de recours pour le dévouement et l'engagement avec lesquels il élabore tous les trois ans cette importante ressource trilingue, mais aussi pour les mises à jour plus fréquentes qu'il

fournit à la communauté des utilisateurs et à nos principales parties prenantes. Mes remerciements vont également au Service linguistique de l'OEB pour la traduction de plus de 2 000 pages de texte, ainsi qu'aux équipes chargées des publications et de l'informatique pour leur coordination et leur soutien à la publication de la 11e édition.

J'espère qu'elle vous sera utile.

Carl Josefsson

Président des chambres de recours

TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE

AVANT-PROPOS DE LA ONZIÈME ÉDITION I

TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE III

GUIDE D'UTILISATEUR LXXVII

1. Structure et caractéristiques additionnelles de la version HTML LXXVII
2. Abréviations LXXVII
3. Citations LXXIX
4. Le numéro du recours LXXIX
5. Recherche dans la Jurisprudence des Chambres de recours LXXX

I. BREVETABILITÉ 1

A. Inventions brevetables 1

1. Protection par brevet pour les inventions techniques 2
2. Existence d'une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 2
3. Caractère technique comme condition préalable pour une invention 3
4. Approche des "deux obstacles" G 1/19 4
5. Appréciation du caractère technique 5
5.1. Appréciation indépendante de l'état de la technique 5
5.2. Notion de caractère technique dans la jurisprudence 6
5.2.1 Dispositifs 6
5.2.2 Méthodes 7
a) Méthodes faisant intervenir des moyens techniques 7
b) Méthodes utilisées dans un procédé technique appliqué à une entité physique 9
5.2.3 Considérations techniques et mise en œuvre technique 9
6. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE 11
6.1. Fondement juridique 11
6.2. Champ d'application 11
6.3. Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques 12
6.3.1 Les découvertes et les théories scientifiques 12
6.3.2 Méthodes mathématiques 13
6.4. Créations esthétiques 15
6.5. Inventions mises en œuvre par ordinateur 17
6.5.1 Notion d'invention mise en œuvre par ordinateur 17
6.5.2 Délimitation par rapport aux programmes d'ordinateur 17
6.5.3 Portée de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2)c) CBE 17

6.5.4 Brevetabilité des programmes d'ordinateur : avis G 3/08 17
6.5.5 Brevetabilité de programmes d'ordinateur : caractère technique 19
6.5.6 Constatation du caractère technique 20
a) Autres effets des programmes d'ordinateurs et G 1/19 20
b) Lien direct avec la réalité physique 22
c) Effets techniques potentiels 23
d) Effets techniques virtuels ou calculés 24
e) Effet tangible 25
f) Considérations d'ordre technique : programmation d'un ordinateur 25
g) Considérations d'ordre technique : mise en œuvre d'une fonction sur un système informatique 27
h) Méthodes exécutées sur ordinateur 28
i) Procédé de simulation numérique assisté par ordinateur 29
6.6. Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques 31
6.6.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques 31
6.6.2 Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles 33
6.6.3 Traitement de texte 35
6.7. Présentations d'informations 37
6.7.1 Interfaces utilisateur 40

B. Exceptions à la brevetabilité 41

1. Introduction 42
1.1. Changements apportés à l'article 53 CBE au cours de la révision de la CBE 43
1.2. Principes fondamentaux 43
2. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 44
2.1. Règle 28 CBE 44
2.1.1 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28c) CBE 44
2.1.2 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28d) CBE 47
2.1.3 Date de référence pour l'examen 48
2.2. Article 53a) CBE 48
2.2.1 Date de référence pour l'examen 48
2.2.2 Examen d'une objection au titre de l'article 53a) CBE 49
a) Différences par rapport à l'examen effectué en vertu de la règle 28d) CBE 49
b) Notion de bonnes mœurs et d'ordre public 50
c) Consentement des donneurs 52
3. Brevetabilité des inventions biologiques – article 53b) CBE 52
3.1. Plantes et variétés végétales 52
3.1.1 Définition de l'expression "variété végétale" 52
3.1.2 Limites de la brevetabilité 54
3.2. Animaux et races animales 54
3.3. Procédés essentiellement biologiques 55
3.3.1 Procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux 55
3.3.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux 56
a) G 2/07 et G 1/08 56

b) Procédés techniques brevetables 59
3.3.3 Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal 59
a) G 2/12 et G 2/13 59
b) G 3/19 – interprétation dynamique de l'article 53b) CBE 62
3.4. Procédés microbiologiques et produits en résultant 64
3.4.1 La notion de "procédé microbiologique" 64
3.4.2 Délimitation des procédés microbiologiques par rapport aux procédés de génie génétique 64
4. Méthodes de traitement médical 65
4.1. Introduction 65
4.2. Différences et similitudes s'agissant de l'examen de la question de savoir si la méthode concernée est une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, ou une méthode de diagnostic 65
4.3. La participation d'un praticien n'est pas nécessaire 66
4.4. Méthodes de traitement chirurgical 67
4.4.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes 67
4.4.2 Traitement chirurgical non limité à la chirurgie pratiquée à des fins thérapeutiques 67
4.4.3 Vers une nouvelle notion de "traitement chirurgical" 68
4.4.4 Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07 68
a) Caractère chirurgical d'une étape de méthode 68
b) Évaluation des "risques considérables pour la santé" 69
c) Étape chirurgicale faisant partie d'une méthode revendiquée, ou ne constituant qu'une étape préparatoire ? 70
d) Étape chirurgicale ne faisant pas partie de la revendication, mais couverte par celle-ci ? 71
e) La revendication de dispositif n'est pas une revendication déguisée de méthode 72
f) Revendications non brevetables portant sur des produits qui ne peuvent être obtenus que par une étape chirurgicale 72
4.4.5 Éviter l'exclusion de la protection par brevet de méthodes de traitement chirurgical selon l'article 53c) CBE 73
a) Une revendication ne peut englober une étape chirurgicale 73
b) Disclaimer 73
c) Méthodes qui ne concernent que le fonctionnement d'un dispositif 74
4.4.6 Données obtenues au cours d'une intervention chirurgicale 76
4.5. Méthodes de traitement thérapeutique 76
4.5.1 Terme "thérapie" 76
a) Définition du terme 76
b) Traitements prophylactiques 78
c) Délimitation par rapport à une augmentation du rendement 78
d) Délimitation par rapport à des méthodes cosmétiques 78
e) Exemples de décisions 79
4.5.2 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques 80

a) Effet thérapeutique inévitable, inséparable de la méthode revendiquée 80
b) Distinction possible entre les effets thérapeutiques et non thérapeutiques 82
4.5.3 Recours au disclaimer pour éviter l'exclusion de la protection par brevet au titre de l'art. 53c) CBE 83
4.6. Méthodes de diagnostic 83
4.6.1 Avis G 1/04 et application de celui-ci dans la jurisprudence 84
a) Qu'est-ce qui constitue une "méthode de diagnostic" 84
b) Le critère "appliquées au corps humain ou animal" 85
c) Clarté d'une revendication relative à une méthode de diagnostic 87
d) Résultats intermédiaires pertinents pour le diagnostic 87

C. Nouveauté 89

1. Généralités 92
2. État de la technique 93
2.1. Généralités 93
2.2. Demandes ayant la même date de dépôt ou de priorité 93
2.3. Date pertinente des documents 93
2.4. Droits antérieurs – article 54(3) CBE 94
2.4.1 Droits antérieurs européens 94
2.4.2 Applicabilité de l'article 54(3) CBE dans des cas où il existe un risque d'interférence entre une demande initiale et une demande divisionnaire de brevet européen 95
2.4.3 Droits antérieurs nationaux exclus 95
2.4.4 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique 96
2.5. Divulgations non opposables en vertu de l'article 55 CBE 97
2.6. Connaissances propres au requérant non publiées avant la date de priorité 98
2.7. État de la technique reconnu dans une demande de brevet 98
2.8. Connaissances générales de base 99
2.8.1 Définition des "connaissances générales de base" 99
2.8.2 Les fascicules de brevet en tant que connaissances générales de base 100
2.8.3 Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base 100
2.8.4 Les banques de données en tant que connaissances générales de base 101
2.8.5 Preuves relatives aux connaissances générales de base 102
3. Accessibilité au public 103
3.1. Généralités 103
3.2. Modes d'accessibilité au public 104
3.2.1 Publications et autres documents imprimés 104
a) Considérations générales 104
b) Documents émanant de sociétés 104
c) Prospectus 105
d) Rapport émanant des milieux spécialisés 106
e) Livres 106
f) Notice d'utilisation 107
g) Brevets et modèles d'utilité 108

h) Dénominations commerciales 108
i) Abrégés de documents 108
3.2.2 Conférences et divulgations orales 109
3.2.3 Divulgations sur Internet 111
a) Considérations générales 111
b) Accessibilité au public d'un document enregistré sur Internet 111
c) Date de publication 112
3.2.4 Usage antérieur public 115
a) Généralités 115
b) Existence d'un usage antérieur public 115
c) Absence d'usage antérieur public 117
d) Structure interne ou composition d'un produit 118
3.2.5 Matière biologique 123
3.3. Définition du terme "public" 123
3.3.1 Vente à un seul acquéreur 124
3.3.2 Informations rendues accessibles à des personnes qui ne sont pas des hommes du métier 124
3.3.3 Cercle restreint de personnes 124
3.3.4 Bibliothèque publique 125
3.4. Obligation de confidentialité 127
3.4.1 Généralités 127
3.4.2 Pièces pour la production en série 127
3.4.3 Distribution de prospectus, descriptions techniques 128
3.4.4 Relations commerciales et intérêts des sociétés 128
3.4.5 Démonstration pour présenter des produits 130
3.4.6 Présentation du produit par écrit 131
3.4.7 Mise à disposition d'essais/produits destinés à la réalisation d'essais 131
3.4.8 Conférences 133
3.4.9 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation 134
3.4.10 Accord de coentreprise et autres accords commerciaux 135
3.4.11 Document présenté pour obtenir un diplôme universitaire 135
3.4.12 Domaine médical, y compris les essais cliniques 136
3.4.13 Notaire 137
3.5. Preuve 137
3.5.1 Charge de la preuve 137
3.5.2 Degré de conviction de l'instance 137
a) Généralités 137
b) Usage antérieur public 138
c) Internet – preuve de la date d'accessibilité 138
4. État de la technique le plus proche : détermination du contenu de la divulgation 139
4.1. Règles générales d'interprétation 139
4.2. Combinaisons dans un document antérieur 143
4.3. Prise en considération de caractéristiques implicites 145
4.4. Prise en considération de caractéristiques intrinsèques 148
4.5. Prise en considération d'équivalents 149
4.6. Prise en considération de dessins 150
4.7. Prise en considération d'exemples 151

4.8. Revendications larges 151
4.9. Valeurs limites 152
4.10. Divulgation défectueuse et erronée 152
4.11. Divulgation fortuite 154
4.12. Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation 154
5. Constatation de différences 156
5.1. Comparaison avec chaque document de l'état de la technique pris isolément 156
5.2. Caractéristiques distinctives 157
5.2.1 Autre formulation 158
5.2.2 Différences de valeurs 159
5.2.3 Différence entre des paramètres 161
5.2.4 Différence dans la composition 161
5.2.5 Caractéristiques fonctionnelles 162
5.2.6 Divulgation d'un enseignement général 163
5.2.7 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé 164
5.2.8 Caractéristiques distinctives non techniques 165
6. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection 166
6.1. Généralités 166
6.2. Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances 166
6.2.1 Antériorisation de composés particuliers 168
a) Définition d'une substance par sa formule structurelle ou par d'autres paramètres 168
b) Sélection des substances de départ à partir de listes différentes 168
c) Sélection à partir d'une formule générale 169
6.2.2 Nouveauté de groupes de substances 170
6.2.3 Nouveauté d'énantiomères 171
6.2.4 Obtention d'un degré de pureté plus élevé pour un composé 172
6.3. Sélection à partir de domaines de paramètres 174
6.3.1 Sélection d'un sous-domaine 174
a) Exigences concernant la nouveauté : étroitesse, éloignement et norme de référence (" gold standard ") 174
b) Sélection effectuée dans un certain but : exigence pour l'activité inventive plutôt que pour la nouveauté 175
c) Jurisprudence antérieure : trois critères de nouveauté 176
6.3.2 Recoupement de domaines et sélection multiple 177
6.4. Classe d'objets 180
7. Première et deuxième application thérapeutique 180
7.1. Première application thérapeutique 180
7.1.1 Introduction 180
7.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique 181
7.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée ("kit-of-parts") 182
7.1.4 Informations techniques supplémentaires par rapport à l'état de la technique 183
7.2. Deuxième (ou autre) application thérapeutique 183
7.2.1 Introduction 183
7.2.2 Limitation à des substances et à des compositions 185
7.2.3 Interprétation de la notion de "substance ou composition" 185

7.2.4 Dispositions transitoires 189
7.2.5 Revendications de substance proposée à une fin spécifique et revendications de type suisse 190
7.2.6 Nouveauté de l'application thérapeutique 192
a) Généralités 192
b) Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement 193
c) Nouvel effet technique 196
d) Même maladie 197
e) Nouvelle posologie 197
f) Nouveau traitement avec un mode d'administration différent 200
g) Indication du but lié à l'application chirurgicale d'un instrument connu 200
h) Découverte d'une propriété d'un composé jusque-là inconnue et sous-jacente à l'effet connu 200
7.2.7 Présence d'une méthode thérapeutique 201
8. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique 203
8.1. Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une utilisation et revendications de procédé comportant une caractéristique relative à la finalité 203
8.1.1 Questions générales tranchées par la Grande Chambre de recours 203
8.1.2 Traitement non thérapeutique d'animaux 205
a) Application non thérapeutique 205
8.1.3 Applicabilité des décisions G 2/88 et G 6/88 aux revendications de procédé 206
a) Généralités 206
b) Différence entre revendications d'utilisation et revendications de procédé 206
c) Interprétation des revendications de procédé 208
d) Revendication portant sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis 209
e) Découverte de nouvelles propriétés/de nouveaux effets techniques sous-jacents à l'utilisation connue 211
f) Utilisation d'une substance pour obtenir un effet technique qui ne se produit que dans des circonstances particulières 213
8.1.4 Indication de la finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique en considération de l'article 52(4) CBE 1973 213
8.1.5 Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation 214

D. Activité inventive 216

1. Introduction 219
2. Approche problème-solution 220
2.1. Appréciation objective de l'activité inventive 220
2.2. S'écarter de l'approche problème-solution 222
3. État de la technique le plus proche 224
3.1. Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche 224

3.2. Approches visant à sélectionner l'état de la technique le plus proche 225
3.3. Plusieurs pistes valables pour l'invention 227
3.4. Identité de l'objectif ou de l'effet 230
3.5. Identité du problème technique 232
3.6. Caractéristiques implicites 234
3.7. Point de départ le plus prometteur 235
3.7.1 Généralités 235
3.7.2 Le tremplin le plus prometteur 237
3.8. Critères supplémentaires pour déterminer l'état de la technique le plus proche 238
3.8.1 Divulgation défectueuse 238
3.8.2 État de la technique confidentiel 238
3.8.3 Caractère spéculatif 239
3.8.4 Anciennes antériorités 239
3.8.5 Amélioration d'un procédé de fabrication d'un produit connu 240
3.9. Conséquences du choix d'un certain point de départ 241
4. Problème technique 242
4.1. Détermination du problème technique objectif en général 243
4.1.1 Critères objectifs 243
4.1.2 Effet technique englobé dans l'enseignement technique des pièces de la demande et effectivement produit/obtenu 243
a) Décisions antérieures à la décision G 2/21 244
b) Décisions postérieures à la décision G 2/21 245
4.1.3 L'ensemble du domaine revendiqué 248
4.2. Formulation du problème technique objectif 249
4.2.1 Pas de début de solution 250
4.2.2 Problème formulé dans la demande comme point de départ 251
4.2.3 Formulation des problèmes partiels – absence d'unité 252
4.3. Solution du problème technique 253
4.3.1 Preuve suffisante des avantages allégués 253
4.3.2 Essais comparatifs 255
4.3.3 Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité") 258
a) Principes généraux 258
b) Décisions rendues avant la saisine G 2/21 259
c) Décisions rendues après la saisine G 2/21 265
4.4. Reformulation du problème technique 270
4.4.1 Reformulation dans le cas où le problème n'est pas résolu 270
4.4.2 Reformulation du problème "subjectif" en problème technique objectif 271
4.4.3 Limites à la reformulation du problème technique 272
a) Principes généraux et relation avec l'article 123(2) CBE 272
b) Effet technique invoqué ultérieurement 273
4.5. Autre solution possible d'un problème connu 274
5. Approche "could-would"(évidence) 275
6. Analyse a posteriori 278
7. Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique 281

7.1. Espérance raisonnable de réussite 281
7.2. Évident d'essayer 282
7.3. Techniques aléatoires et éléments de surprise 284
7.4. Situation "try and see" 284
8. Personne du métier 287
8.1. Définition de la personne du métier 287
8.1.1 Définition 287
8.1.2 Moment où la personne du métier intervient 289
8.1.3 Personne du métier compétente – groupe de personnes comme "personne du métier" 290
8.1.4 Notion de personne du métier dans la biotechnologie 291
8.1.5 Identification de la personne du métier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur 293
8.2. Domaines techniques liés (domaines voisins) 293
8.3. Niveau de connaissance de la personne du métier 297
8.3.1 En général 297
8.3.2 Connaissance de l'intégralité de l'état de la technique pertinent 297
8.3.3 Manuels, littérature technique et connaissances générales 298
8.3.4 Connaissances générales de la personne du métier en général 299
8.3.5 Domaine technique 300
8.3.6 Autre 300
8.4. Objets de la vie courante issus d'un autre domaine technique 300
9. Appréciation de l'activité inventive 301
9.1. Appréciation de l'activité inventive en cas d'invention de type mixte 301
9.2. L'approche "problème-solution" dans le cas d'inventions de type mixte 302
9.2.1 L'approche "COMVIK" 302
9.2.2 Objets exclus 303
9.2.3 Mise en œuvre technique des objets exclus de la brevetabilité 304
9.2.4 G 1/19 306
9.2.5 Caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention 308
9.2.6 Appréciation de caractéristiques non techniques 310
a) Contribution technique 310
b) Contribution des caractéristiques non techniques à un objet technique 311
9.2.7 Indication d'un but à atteindre dans un domaine non technique lors de la formulation du problème technique 312
9.2.8 Effets techniques crédibles 315
9.2.9 L'entrepreneur théorique 316
9.2.10 Programme d'ordinateur 320
9.2.11 Appréciation de caractéristiques portant sur la présentation d'informations 323
a) Visualisation de données 324
b) Interfaces utilisateurs graphique 325
c) Données fonctionnelles et cognitives 330
d) Préférences de l'utilisateur concernant l'affichage des données 332
e) Structures de données 333
9.2.12 Évaluation de caractéristiques relatives à des algorithmes mathématiques 334
a) Conceptions 336

b) Simulations/modélisation 337
c) Systèmes de gestion des bases de données et systèmes de récupération des informations 343
d) Systèmes de navigation 346
e) Intelligence artificielle et apprentissage automatique 348
f) Linguistique et classification de textes 352
g) Traitement des images 353
h) Sécurité 354
9.2.13 Découvertes 355
9.2.14 Perception humaine 356
9.2.15 Jeux 356
9.2.16 Actes mentaux / formes d'exécution techniques 358
9.2.17 Logistique 359
9.2.18 Algorithmes se rapportant à la météorologie 359
9.3. Inventions de combinaison 360
9.3.1 Existence d'une invention de combinaison 360
9.3.2 Problèmes partiels 362
9.4. Combinaison d'enseignements 365
9.5. Divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique 366
9.6. Caractéristiques qui ne contribuent pas à la solution du problème 366
9.7. Échange de matériaux – utilisation par analogie 368
9.8. Combinaison de documents 368
9.9. Inventions dans le domaine de la chimie 370
9.9.1 Approche problème-solution dans le domaine de la chimie 370
9.9.2 Ressemblance structurelle 370
9.9.3 Revendications de vaste portée 372
9.9.4 Produits intermédiaires 374
9.9.5 Avantages prévisibles des formes cristallines 375
9.9.6 Effet synergique 378
9.10. Équivalents 379
9.11. Inventions de sélection 379
9.12. Inventions de problème 379
9.13. Utilisation nouvelle d'une mesure connue 381
9.14. Utilisation nouvelle évidente 382
9.15. Nécessité d'améliorer des propriétés 383
9.16. Disclaimer 383
9.17. Optimisation de paramètres 383
9.18. Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle 384
9.19. Procédés par analogie 385
9.20. Produits concevables 385
9.21. Exemples d'absence d'activité inventive 386
9.21.1 Modifications désavantageuses ou dépourvues de pertinence technique 386
9.21.2 Modifications de l'état de la technique le plus proche évidentes pour la personne du métier 387
9.21.3 Normes techniques 387
9.21.4 Inversion des étapes d'un procédé 388

9.21.5 Sélection inévitable 388
9.21.6 Automatisation 388
9.21.7 Activité supérieure 389
9.21.8 Simplification d'une technologie compliquée 389
9.21.9 Choix d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes 390
a) Choix arbitraire à partir d'une multitude de solutions possibles 390
b) Choix entre des variantes évidentes 391
9.21.10 Plusieurs étapes évidentes 392
9.21.11 Mise en pratique du dispositif de l'état de la technique le plus proche 392
9.21.12 Expérimentation animale et essais cliniques réalisés sur des sujets humains 393
10. Indices secondaires d'activité inventive 393
10.1. Généralités 393
10.2. Préjugé de la personne du métier 394
10.2.1 Démonstration de l'existence d'un préjugé 395
10.2.2 Exemples isolés de l'existence d'un préjugé 396
10.2.3 Évolution de la technique dans une autre direction 397
10.3. Ancienneté des documents – facteur temps 398
10.4. Réponse à un besoin existant depuis longtemps 399
10.5. Succès commercial 400
10.6. Concurrents sur le marché 401
10.7. Simplicité de la solution 402
10.8. Effet supplémentaire inattendu 403
10.8.1 Généralités 403
10.8.2 Situation à sens unique (effet inévitable) 403
10.8.3 Détermination des effets qui sont cruciaux à partir de ceux qui sont simplement fortuits ? 405
10.8.4 Appréciation de l'activité inventive lorsque l'effet inattendu résout un autre problème technique 405

E. Exigence d'application industrielle selon l'article 57 CBE 407

1. Notion d'"application industrielle" 407
1.1. Invention et application industrielle 407
1.2. Tout genre d'industrie 409
1.2.1 Méthodes appliquées dans un cadre privé et intime 409
1.2.2 Salons d'esthétique et instituts de beauté 410
2. Possibilité d'exécuter l'invention et suffisance de l'exposé 410
3. Indication d'une utilisation rentable de l'invention dans l'industrie 412

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS 415

A. Revendications 415

1. Principes fondamentaux 416
1.1. Finalité des revendications 416

1.2. Types de revendications 417
1.3. Caractéristiques techniques 417
1.4. Examen des conditions énoncées à l'article 84 CBE dans les procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition 417
1.5. Conditions énoncées à l'article 84 et et à l'article 83 CBE 418
2. Forme, contenu et concision des revendications 418
2.1. Formulation des revendications : règle 43(1) CBE 418
2.1.1 Revendication comportant une ou deux parties 419
2.1.2 Revendications en deux parties : préambule et partie caractérisante 420
2.2. Demande contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie : règle 43(2) CBE 420
2.2.1 Conditions requises 421
2.2.2 Charge de la preuve 423
2.2.3 Pas d'application dans la procédure d'opposition 423
2.3. Concision et nombre des revendications 424
2.4. Référence à la description ou aux dessins : règle 43(6) CBE 425
3. Clarté des revendications 426
3.1. Principes généraux 426
3.2. Qualités relatives et revendications formulées de façon vague 428
3.3. Indication de toutes les caractéristiques essentielles 431
3.4. Clarté des revendications de large portée 434
3.5. Caractéristiques définies par leur fonction 435
3.6. Caractérisation d'une invention à l'aide d'un paramètre 439
3.7. Caractéristiques indéterminées 442
3.8. Standards 443
3.9. Marques 444
3.10. Principes liés aux catégories de revendications 444
4. Disclaimers 446
5. Fondement des revendications sur la description 446
5.1. Principes généraux 446
5.2. Limites à la généralisation des données techniques et des exemples cités dans la description 448
5.3. Adaptation de la description à des revendications modifiées 450
6. Interprétation des revendications 454
6.1. Principes généraux 454
6.2. Signification de "comprenant (notamment)", "consistant (essentiellement)", "contenant" 456
6.3. Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications 458
6.3.1 Principes généraux 458
6.3.2 Base juridique pour l'utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications 460
6.3.3 Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication 463
6.3.4 Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet 465
6.3.5 Lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE 468

6.3.6 La définition de l'étendue de la protection en cas d'action en contrefaçon n'est pas du ressort de l'OEB 470
7. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 471
7.1. Introduction 471
7.2. Exigence de brevetabilité du produit revendiqué 471
7.3. Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens 473
7.4. Possibilité d'appliquer à des revendications d'utilisation les principes énoncés pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 474
7.5. Revendications de procédé contenant des caractéristiques de type produit 474
7.6. Étendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 475
8. Taxes de revendication 475
8.1. Nombre de revendications 476
8.2. Non-remboursement des taxes de revendication 476

B. Unité de l'invention 478

1. Introduction 478
2. Unité lorsque la demande comporte différentes catégories de revendications 479
2.1. Pluralité de revendications indépendantes 479
2.2. Revendications dépendantes 482
2.3. Produits intermédiaires 483
3. Appréciation de l'absence d'unité de l'invention 484
3.1. Approche générale – le contenu des revendications 484
3.2. Appréciation de l'absence d'unité au stade de la recherche 484
3.3. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen 486
3.4. Non-appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'opposition 488
4. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité 489
4.1. Analyse du problème technique comme condition préalable 489
4.2. Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive 490
5. Un seul concept inventif général 491
5.1. Généralités 491
5.2. Éléments techniques particuliers et caractère inventif du concept général unique 493
5.3. Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush") 497
6. Pluralité d'inventions – nouvelle taxe de recherche 499
6.1. Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche 500
6.2. Demandes euro-PCT 502
6.3. Applicabilité de la règle 64, de la (l'ancienne) règle 164(2) CBE ou de la règle 137(5) CBE 503
6.4. Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche 504

C. Possibilité d'exécuter l'invention **505**

1. Introduction 507
2. Date à laquelle il doit être satisfait à la condition de l'exposé suffisamment clair et complet 508
3. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 509
3.1. Demande dans son ensemble 509
3.2. Signification des expressions dans le domaine technique considéré. 511
3.3. L'effet allégué n'est pas une caractéristique des revendications 511
4. Connaissances de la personne du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 513
4.1. L'exposé s'adresse à la personne du métier 513
4.2. La personne du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois 519
5. Exposé clair et complet 520
5.1. Principes généraux 520
5.2. Indication d'au moins un mode de réalisation 521
5.3. Exemples 524
5.4. Exécuter l'invention dans toute sa portée 527
a) Invention définie par sa fonction – variantes – concept technique susceptible d'être généralisé – revendications de vaste portée 528
b) Impact de l'interprétation des revendications, approche réaliste, et "non-working embodiments" 532
c) Objet spéculatif 536
d) Objection de suffisance selon le domaine technique – approche en mécanique et discussion en jurisprudence. 536
e) Objection d'exposé insuffisant fondée sur l'objet d'une revendication dépendante. 540
f) Appréciation en jurisprudence dans des cas d'espèce 540
5.5. Paramètres 543
5.5.1 Paramètres ambigus 543
a) Paramètre essentiel 543
b) Plusieurs méthodes de détermination du paramètre connues 546
c) Indication incomplète sur la méthode ou absence d'indication de méthode pour déterminer le paramètre 549
d) Conséquence de l'ambiguïté du paramètre sur l'interprétation des revendications 552
5.5.2 Paramètres définis par des intervalles ouverts 553
5.5.3 Paramètres inhabituels 555
6. Exécution de l'invention 558
6.1. Reproductibilité 558
6.1.1 Réseau neuronal artificiel 558
6.2. Modes de réalisation hypothétiques 561
6.3. Variantes 562
6.4. Utilisation pour laquelle l'invention est prévue 563

6.5. Revendications portant sur les résultats de recherches futures (revendications "reach-through") 563
6.6. Exécution de l'invention sans effort excessif 564
6.6.1 Echec occasionnel 564
6.6.2 Sélection en tant que mesure de routine 566
6.6.3 Citations erronées 567
6.6.4 Domaine interdit des revendications 567
6.6.5 Étapes non divulguées 567
6.6.6 Machine non disponible 568
6.6.7 Expériences 568
6.6.8 Calibrage et méthode de mesure identifiable 569
6.6.9 Méthodes d'analyse 570
6.6.10 Composés chimiques 571
6.6.11 Désignation par une marque 571
6.7. Tâtonnements 572
6.8. Documents publiés ultérieurement (post-published documents) 574
6.9. Norme publiée ultérieurement 576
7. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies 576
7.1. Exposé clair et complet 576
7.1.1 Généralités 576
7.1.2 Un mode de réalisation de l'invention couvrant toute l'étendue de la revendication 577
7.1.3 Reproductibilité 579
7.1.4 Revendications de large portée 580
7.2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – effet crédible 581
7.2.1 Remarque liminaire 581
7.2.2 Formulation de principes tirés de la jurisprudence – Obligation de rendre crédible l'aptitude à obtenir l'effet thérapeutique 582
7.2.3 Preuve de l'effet thérapeutique 586
a) Caractère plausible de l'effet thérapeutique – jurisprudence antérieure à G 2/21 589
b) Prise en compte de documents publiés ultérieurement (post-published documents) 591
c) Limite à l'utilisation de documents publiés ultérieurement : pas pour remédier à l'insuffisance fondamentale de l'exposé 594
d) Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant 596
e) Invocabilité de G 2/21 pour la preuve d'un effet non thérapeutique 596
f) Type de preuves de l'effet thérapeutique et cas des essais cliniques 596
g) Degré de preuve requis en cas de maladie grave 598
7.2.4 Compositions pharmaceutiques 598
7.2.5 Domaine des compositions pharmaceutiques (interactions médicament – médicament). 599
7.2.6 Médicament visant un groupe spécifique de patients. 599
7.2.7 Divulgation pour certains effets secondaires 600
7.3. Niveau de divulgation nécessaire pour les anticorps 600

7.4. Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant 604
7.5. Facteurs permettant de conclure à l'existence d'un effort excessif 605
7.6. Exigences concernant les séquences de nucléotides et d'acides aminés 608
7.7. Dépôt de matière biologique 608
7.7.1 Questions de fond 610
7.7.2 Questions de procédure 611
a) Conversion en dépôt selon le Traité de Budapest 611
b) Communication tardive du numéro de dépôt 612
c) Matière biologique déposée par une personne autre que le demandeur 612
8. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE 612
8.1. L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications 612
8.2. L'article 83 CBE et la clarté des revendications 615
8.2.1 Jurisprudence minoritaire sinon ancienne 616
8.2.2 Jurisprudence majoritaire 616
a) Solution actuelle dominante 616
b) Rappel ou/et illustrations de la jurisprudence dominante dans la jurisprudence récente. 618
c) Jurisprudence antérieure à la solution telle qu'affirmée actuellement 618
d) Dialogue entre la jurisprudence minoritaire et la jurisprudence majoritaire, et prétendue divergence de jurisprudence 619
9. Preuve 619
9.1. Principes généraux 619
9.2. Conséquence d'une présomption faible ou forte de suffisance de l'exposé 622
9.3. Objection d'insuffisance de l'exposé rejetée – exemples 624
9.4. Charge de la preuve par l'opposant – cas particuliers 627
9.5. Charge de la preuve déplacée sur le titulaire 628
9.6. Prise en compte du doute 628
9.7. Répartition de la charge de la preuve en première instance jugée erronée 629
9.8. Incidence d'une invention allant contre les principes scientifiques généralement établis 630
9.9. Divers – argument tiré des effets potentiels sur la concurrence écarté par la chambre 632

D. Priorité **634**

1. Introduction 636
1.1. Dispositions de la CBE sur la priorité 636
1.2. Finalité du droit de priorité 637
1.3. Priorités internes 637
1.4. Vérification de la validité du droit de priorité au cours des procédures d'examen et d'opposition 637
1.5. Preuve, correction et restauration 638
2. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause 638
2.1. Généralités 638
2.2. Compétence de l'OEB pour évaluer le droit à la priorité 639

2.2.1 Question soumise à la Grande Chambre de recours dans les affaires jointes T 1513/17 et T 2719/19 639
2.2.2 Distinction entre la propriété de la demande ultérieure et le droit de propriété 639
2.3. Application du droit autonome de la CBE au transfert de droits de priorité 640
2.4. Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité 641
2.4.1 Introduction 641
2.4.2 Date pertinente de la présomption et de sa réfutation 642
2.4.3 Renversement de la charge de la preuve et forte présomption 642
2.4.4 Aucune restriction concernant la personne qui peut contester le droit à la priorité 643
2.5. Codemandeurs de la demande ultérieure 644
2.5.1 Introduction 644
2.5.2 Approche des "codemandeurs" 644
2.5.3 L'approche des "codemandeurs PCT" dans G 1/22 et G 2/22 644
2.5.4 Application de G 1/22 et G 2/22 par les chambres – codemandeurs de la demande ultérieure 646
2.5.5 Accord implicite 647
2.6. Les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas tous indiqués dans la demande ultérieure 647
2.6.1 La présomption réfragable s'applique 647
2.6.2 Un accord ne peut pas être implicite 648
2.7. Jurisprudence antérieure à G 1/22 et G 2/22 649
2.7.1 L'approche dite de "tous les demandeurs" appliquée par les chambres avant G 1/22 et G 2/22 649
2.7.2 Droits nationaux pris en considération 649
a) Détermination du droit national applicable 650
b) Application du droit national à la succession en droit au titre de l'art. 87(1) CBE 651
2.7.3 Charge de la preuve, degré de conviction de l'instance et moyens de preuve appropriés de la validité du transfert 652
a) Charge de la preuve 652
b) Degré de conviction de l'instance 652
c) Moyens de preuve appropriés de la validité d'un transfert 652
2.7.4 Date du transfert 653
3. Demande fondant le droit de priorité 654
3.1. Demande déposée dans ou pour l'un des États parties à la Convention de Paris ou membres de l'OMC 654
3.2. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel 654
3.3. Priorité d'exposition 654
3.4. Report de la date de dépôt de la demande antérieure 655
3.5. Exercice répété du droit de priorité pour un État contractant 655
4. Identité de l'invention 656
4.1. G 2/98 – Interprétation de la notion de "même invention" 656
4.2. La divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'article 87(1) CBE 657

4.2.1 Généralement interprétée de la même manière que pour l'article 123(2) CBE 657
4.2.2 Qualification pour la priorité partielle – G 1/15 658
4.3. Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure 658
4.4. Recours aux connaissances générales 660
4.5. Divulgation explicite ou implicite dans le document de priorité des caractéristiques de l'invention 660
4.5.1 Exemples – les caractéristiques de l'invention sont toutes divulguées dans le document de priorité 661
4.5.2 Exemples – les caractéristiques de l'invention ne sont pas toutes divulguées dans le document de priorité 661
4.6. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention 662
4.7. Domaines de tolérance et indication de valeurs limites 664
4.8. Choix à partir d'une divulgation générique 665
4.9. Inventions qui se réfèrent aux séquences nucléotidiques et aux séquences d'acides aminés 666
5. Première demande relative à l'invention 667
5.1. Identité de l'invention 668
5.2. Identité du demandeur 670
5.3. Première demande antérieure retirée 671
6. Priorités partielles et priorités multiples 672
6.1. Publications pendant le délai de priorité – effet sur les éléments de la demande de brevet européen ne bénéficiant pas de la priorité 672
6.2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne 673
6.3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication 674
6.3.1 Évolution de la jurisprudence concernant les revendications génériques du type "OU" suite à l'avis G 2/98 675
6.3.2 Affaire G 1/15 ("priorité partielle") 677
6.3.3 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres 679

E. Modifications **682**

1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande 688
1.1. Principes généraux 688
1.2. Le contenu de la demande telle que déposée : parties d'une demande déterminantes pour la divulgation de l'invention 690
1.2.1 Description, revendications et dessins 690
1.2.2 Abrégés, titres, documents de priorité, demandes parallèles 691
1.2.3 Questions de langues 691
1.2.4 Renvois à d'autres documents – incorporation par référence 692
1.3. Norme utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 694
1.3.1 "Norme de référence" ("gold standard") : possibilité de déduire l'objet directement et sans ambiguïté 694
1.3.2 Point de vue de la personne du métier 695
1.3.3 Divulgation implicite 697
1.3.4 Objet qui n'est pas implicitement divulgué 698

a) Objet devenu simplement évident sur la base du contenu de la demande 698
b) Réflexion et imagination de la personne du métier 699
c) Énoncé ouvert de portée générale dans la description 699
1.3.5 Conditions insuffisantes pour satisfaire à l'article 123(2) CBE 699
a) Compatibilité avec la divulgation initiale 699
b) Caractère raisonnablement plausible de la caractéristique incluse 700
1.3.6 Critères non pertinents pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 700
a) Description indiquant que l'objet est connu de la personne du métier 700
b) Divulgation suffisante 700
c) Limitation de l'étendue d'une revendication initiale 701
1.3.7 Le "test de nouveauté" 701
1.3.8 Objet non technique 702
1.3.9 Interprétation d'une revendication pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 702
a) Point de vue de la personne du métier 702
b) Revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement vraisemblable 702
c) Impossibilité de faire abstraction de caractéristiques d'une revendication qui ne seraient pas logiques ou qui n'auraient pas de sens du point de vue technique 703
d) Caractéristiques ambiguës – rôle de la description et des dessins 704
e) Signification donnée au regard de toutes les interprétations logiques techniquement 706
f) Modes de réalisation possibles, mais non définis dans une revendication dépendante 707
g) Incohérence dans l'utilisation de la terminologie 707
h) Rôle de la ponctuation 707
1.4. Remplacement ou suppression de caractéristiques dans une revendication 708
1.4.1 Extension de la portée d'une revendication – autorisée dans les limites de la divulgation initiale 708
1.4.2 Fondement dans la demande telle que déposée à l'origine – "norme de référence" ("gold standard") 708
1.4.3 Omission d'une caractéristique présentée comme essentielle 709
1.4.4 Test du caractère essentiel ou test en trois points 710
a) Décisions définissant le test 710
b) Simple aide dans l'évaluation de l'admissibilité de modifications 710
c) Test considéré comme n'étant plus approprié 710
d) Condition nécessaire, mais insuffisante 711
e) Décisions critiquant le test 711
1.4.5 Suppression d'un groupe de caractéristiques 712
1.4.6 Suppression d'une caractéristique indiquant le but recherché 712
1.4.7 Suppression d'incohérences et de caractéristiques dépourvues de clarté 713
a) Modification admise 713
b) Modification non admise 713
c) Article 84 CBE et article 123(2) CBE – prétendu piège inextricable 714

1.5. Plages de paramètres – définition des limites supérieure et inférieure 714
1.5.1 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées 714
a) Combinaison de la plage préférée, plus étroite, et de l'une des plages partielles se situant à l'intérieur de la plage générale divulguée 714
b) Combinaison de la limite inférieure de la plage générale et de la limite inférieure de la plage préférée 716
c) Points limites qui ne font pas partie d'une plage 717
d) Combinaison d'un point limite d'une plage et d'une valeur provenant d'une liste de valeurs divulguées individuellement 718
e) Combinaison de points limites correspondant à des niveaux de préférence différents pour plusieurs aspects d'une composition 718
1.5.2 Création d'une plage à l'aide d'une valeur isolée provenant d'un exemple 719
a) Principe 719
b) Modification admise 719
c) Modification non admise 720
1.5.3 Définition d'un nouveau point limite avec une valeur non expressément divulguée – "moins de", "inférieur à" et arrondis 721
1.6. Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ou à des listes 723
1.6.1 Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ; la demande telle que déposée n'est pas un "réservoir" 723
a) Principes 723
b) Exemples de combinaisons non admissibles 725
c) Exemples de combinaisons admissibles 726
1.6.2 Sélections dans deux listes – individualisation d'une combinaison de caractéristiques 726
a) Principes 726
b) Signification de l'expression "sélection dans deux listes" 729
c) Divulgation d'une combinaison sous une forme individualisée – indices 730
d) Listes de variantes convergentes 734
1.6.3 Suppression d'éléments de listes – réduction des listes sans individualisation d'une combinaison de caractéristiques 737
1.6.4 Combinaison de la revendication indépendante initiale et de caractéristiques issues d'une pluralité de revendications dépendantes qui renvoient à la revendication indépendante séparément – revendications dépendantes "de style américain" 739
1.7. Disclaimers 740
1.7.1 Définition 740
1.7.2 Critères d'évaluation des disclaimers divulgués et non divulgués 741
a) Principes établis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 pour les disclaimers non divulgués 741
b) Principes établis dans la décision G 2/10 pour les disclaimers divulgués 742
c) Explications dans la décision G 1/16 744

1.7.3 Décisions appliquant les critères posés par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 1/16 746
a) Sur la question de l'antériorisation fortuite 746
b) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire 748
c) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher moins que ce qui est nécessaire 751
d) Formulation des disclaimers – délimitation par rapport à tout état de la technique potentiel 751
e) Formulation des disclaimers – clarté 751
f) Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention 754
g) Caractéristiques positives – décision G 1/03 non applicable 756
h) Caractéristique négative divulguée implicitement dans la demande initiale – décision G 1/03 non applicable 756
1.7.4 Décisions appliquant les critères établis par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10 – critère de l'objet restant 757
1.7.5 Applicabilité des décisions de la Grande Chambre de recours à des affaires en instance 757
1.7.6 Pas d'analogie avec la décision G 1/03 en cas de suppression d'un disclaimer qui figurait déjà dans le texte déposé initialement 758
1.8. Généralisations 758
1.8.1 Remplacement d'une caractéristique spécifique par un terme plus général – non-introduction d'équivalents non divulgués 758
1.8.2 Généralisation et catégorie de revendications 759
1.8.3 Non-généralisation d'un effet obtenu pour certains modes de réalisation 759
1.8.4 Préambule d'une revendication modifié par remplacement d'un terme spécifique par un terme général 759
1.9. Généralisations intermédiaires 760
1.9.1 Principes 760
1.9.2 Exemples concernant l'exigence relative à l'"absence de lien fonctionnel ou structurel manifeste" 762
1.9.3 Autres exemples de généralisations intermédiaires non admissibles 764
1.9.4 Autres exemples d'extractions admissibles de caractéristiques isolées provenant d'un groupe de caractéristiques 765
1.10. Éléments spécifiques découlant d'éléments génériques 766
1.10.1 Terme ou mode de réalisation spécifique découlant d'une divulgation générique 766
1.10.2 Composé d'une entité découlant de cette entité 767
1.10.3 Limitant la définition générale d'un substituant à un composé spécifique (particulier) 768
1.10.4 Sélection arbitraire multiple 768
1.11. Ajouts 768
1.11.1 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique provenant des dessins 768
1.11.2 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique isolée provenant de la description 768

1.11.3 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques initialement présentées comme faisant partie de l'état de la technique 769
1.11.4 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques précédemment décrites comme non essentielles 769
1.11.5 Ajout, dans la description, de références à des documents de l'état de la technique 769
a) Généralités 769
b) Délimitations fausses par rapport à l'état de la technique 770
1.11.6 Ajout, dans la description, d'avantages et d'effets 771
1.11.7 Ajout/changement d'une catégorie de revendications 771
1.11.8 Insertion d'une caractéristique ambiguë dans la revendication 772
1.11.9 Ajout, dans le produit final revendiqué, d'une caractéristique décrite pour le produit intermédiaire 772
1.12. Erreur dans l'exposé de l'invention 772
1.12.1 Erreur de calcul 772
1.12.2 Formule structurelle erronée 773
1.12.3 Modification fondée sur un chiffre erroné dans l'exposé 773
1.12.4 Informations incorrectes contenues dans la demande antérieure telle que déposée, mais informations correctes pouvant être déduites directement et sans ambiguïté 773
1.13. Divulgation dans les dessins 774
1.13.1 Généralités 774
1.13.2 Dessins schématiques 776
1.13.3 Caractéristiques négatives 777
1.14. Modification de la description 778
1.14.1 Modification visant à apporter un fondement à une revendication non fondée 778
1.14.2 Incidence sur l'objet revendiqué 778
1.14.3 Ajout, dans la description, de citations de l'état de la technique – suppression de la mention erronée "état de la technique" 779
1.14.4 Modification de définitions ou suppression d'exemples 779
1.14.5 Cas où un changement apporté aux revendications modifie les informations fournies par les exemples 780
1.14.6 Reformulation du problème technique 780
1.14.7 Remplacement de l'ensemble de la description 781
1.14.8 Suppression dans la description d'expressions indiquant le caractère facultatif de caractéristiques 781
1.15. "Comprend", "est constitué de", "est constitué essentiellement de", "contient" 781
1.16. Différents jeux de revendications pour différents États contractants 784
2. Article 123(3) CBE – extension de la protection conférée 784
2.1. Objectif de l'article 123(3) CBE 784
2.2. Revendications considérées dans leur ensemble 785
2.3. Étendue de la protection 785
2.3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE 785
a) Principes 785

b) Étendue de la protection au sens de l'article 123(3) CBE – pas de renvoi à l'objet dans les procédures nationales de contrefaçon 786
c) Sens généralement admis d'un terme dans les revendications par rapport à la définition figurant dans la description 787
2.3.2 Sur la notion de point de non-retour 789
2.3.3 Interprétation générale d'une revendication 791
2.4. Suppressions et remplacements 792
2.4.1 Suppression d'une caractéristique dans une revendication – piège inextricable 792
2.4.2 Suppression, dans la description, d'une caractéristique lorsque la revendication reste inchangée 793
2.4.3 Suppression d'exemples pour une caractéristique générale dans une revendication 794
2.4.4 Suppression d'un disclaimer 794
2.4.5 Suppression ou remplacement de dessins 794
2.4.6 Suppression d'une caractéristique dans une revendication mentionnée "en particulier" 796
2.4.7 Suppression d'une caractéristique "préférentielle" dans une revendication 796
2.4.8 Remplacement d'un terme restrictif par un terme moins restrictif 796
2.4.9 Remplacement d'un énoncé technique erroné dans une revendication 797
2.4.10 Remplacement des termes "cellule d'une plante" par "plante" 798
2.4.11 Remplacement d'une substance par un produit contenant la substance 798
2.4.12 Remplacement par un "aliud" 799
2.4.13 Limitation à une classe générique ou liste de composés chimiques plus étroite ; revendications "ouvertes" ("comprenant") ; formulation "en cascade" 800
2.5. Ajouts 802
2.5.1 Ajout de caractéristiques techniques définissent l'invention de façon plus étroite 802
2.5.2 Limitation de la portée d'une revendication par ajout de modes de réalisation dans une caractéristique négative 803
2.6. Déplacement de caractéristiques à l'intérieur d'une revendication 803
2.7. Changement de catégorie 804
2.7.1 Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation de ce produit 804
a) Différentes catégories de revendications d'utilisation 804
b) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un effet 805
c) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un autre produit – Article 64(2) CBE 806
2.7.2 Changement d'une revendication de dispositif en revendication de procédé en vue de l'exécution d'une méthode de travail à l'aide du dispositif 807
2.7.3 Changement d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication relative à un procédé de fabrication/préparation du produit, et vice-versa 807

2.7.4 Changement d'une revendication de produit en revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention 809
2.7.5 Changement d'une revendication relative à un procédé pour faire fonctionner un dispositif en revendication de produit 809
2.7.6 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de procédé, et vice-versa 811
2.7.7 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de type suisse 812
2.7.8 Changement d'une revendication de type suisse en revendication de produit limitée à une utilisation spécifique au sens de l'article 54(5) CBE 812
3. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE 813
3.1. Piège inextricable 813
3.2. Tentatives de remédier au conflit concerné 814
3.2.1 Remarques générales 814
3.2.2 Cas où une caractéristique non divulguée ajoutée a été remplacée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE 816
3.2.3 Suppression d'une caractéristique non divulguée ajoutée, dépourvue de sens technique, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE 817
3.2.4 Caractéristique non divulguée ajoutée qui n'apporte pas de contribution technique et ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE 817
3.2.5 Solution levant le conflit en cas d'erreurs de transcription ou en cas d'incompatibilité entre les revendications du brevet délivré et la description 820
4. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins – règle 139 CBE 822
4.1. Liens entre la règle 139 CBE et l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE 822
4.2. Evidence de l'erreur et de la rectification 823
4.2.1 Pièces à prendre en considération pour évaluer si l'erreur et la correction sont évidentes 824
4.2.2 Erreur évidente – information incorrecte pouvant être objectivement reconnue 824
4.2.3 Correction évidente – condition selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé 826
a) Décisions dans lesquelles il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun autre texte que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé 826
b) Décisions dans lesquelles il apparaissait immédiatement que seul le texte résultant de la rectification pouvait être envisagé 828
4.3. Non-remplacement de la description en vertu de la règle 139 CBE 828
4.4. Dépôt sans délai de la requête en rectification 829
4.5. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins après la délivrance du brevet, et dans le cadre de la procédure d'opposition 829
5. Preuves et degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections 830

F. Demandes divisionnaires **832**

1. Introduction 833
2. Objet de la demande divisionnaire 834
2.1. Objet s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure 834
2.1.1 Principes 834
2.1.2 Possibilité de déduire directement et sans ambiguïté l'objet à partir du contenu de la demande antérieure telle que déposée 835
2.1.3 Série de demandes divisionnaires – possibilité de déduire l'objet à partir de chacune des demandes précédentes telles que déposées 836
2.1.4 Questions relatives aux langues 837
2.2. Modifications de demandes divisionnaires 837
2.3. Objet d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire 838
2.3.1 Conclusions des décisions G 1/05 du 28 juin 2007 et G 1/06 applicables également aux brevets délivrés 838
2.3.2 Deux motifs distincts d'opposition au titre de l'article 100c) CBE 838
2.3.3 Motif invoqué contre des revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition 839
2.4. Lien entre l'objet de la demande initiale et celui de la demande divisionnaire 839
2.4.1 Pas d'abandon de l'objet dans la demande initiale en cas de dépôt d'une demande divisionnaire 839
2.4.2 Aucun effet sur le contenu de la demande divisionnaire si la demande antérieure a été rejetée 840
2.4.3 Décision définitive concernant un objet dans la demande antérieure ou une demande sœur – res judicata 840
a) Décisions reconnaisant l'effet de la chose jugée entre différentes procédures 840
b) Décisions laissant la question de l'effet de la chose jugée entre différentes procédures en suspens 840
c) Décisions mettant en doute l'effet de la chose jugée entre différentes procédures 841
2.4.4 Nouveau dépôt du même objet 842
3. Dépôt d'une demande divisionnaire 842
3.1. Droit de déposer une demande divisionnaire 842
3.1.1 Déposant de la demande initiale autorisé à déposer une demande divisionnaire 842
3.1.2 Dépôt d'une demande divisionnaire pendant la suspension de la procédure 843
3.1.3 Pas d'obligation de reporter une décision pour permettre le dépôt d'une demande divisionnaire 843
3.2. Date de dépôt attribuée à la demande divisionnaire 844
3.3. Langue de dépôt d'une demande divisionnaire 845
3.4. Demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'OEB 845
3.5. Exigence relative à une demande antérieure encore en instance 845
3.5.1 L'exigence relative à une demande antérieure en instance ne fixe pas de délai 846

3.5.2 Demande euro-PCT en instance devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets conformément à la CBE 846
3.5.3 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle il n'a pas été formé de recours 847
3.5.4 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle un recours a été formé 847
3.5.5 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel il n'a pas été formé de recours 848
3.5.6 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel un recours a été formé 849
3.5.7 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une requête en restitutio in integrum 849
3.5.8 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une absence de réponse à la notification signalant la perte d'un droit émise au titre de la règle 112(1) CBE 850
3.5.9 Demande en instance en cas de retrait de la demande antérieure 850
3.6. Délais prévus par la règle 36(1)a) et b) CBE telle qu'en vigueur entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014 850
4. Questions de procédure 851
4.1. Indépendance de la procédure relative à la demande divisionnaire 851
4.1.1 Principes 851
4.1.2 Aucun effet de forclusion d'une décision eu égard à des requêtes identiques dans l'autre procédure 852
4.1.3 Le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas une réponse à une notification au titre de l'article 94(3) CBE 852
4.1.4 Intention de déposer une demande divisionnaire sans incidence sur la recevabilité du recours contre la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale 853
4.1.5 Moyens présentés dans la procédure relative à la demande initiale 853
4.2. Désignation des États contractants dans une demande divisionnaire 853
4.2.1 Tous les États désignés dans la demande antérieure sont réputés désignés à la date de dépôt de la demande divisionnaire 853
4.2.2 Désignation d'un État retirée de la demande initiale lors du dépôt de la demande divisionnaire 853
4.2.3 Plein effet de la désignation jusqu'à l'échéance de paiement 854
4.2.4 Paiement de la taxe pour chaque État désigné – jurisprudence concernant la situation avant le 1er avril 2009 854
4.3. Rectification d'erreurs dans une demande divisionnaire 854
4.4. Taxe de recherche pour une demande divisionnaire 855

G. Interdiction de la double protection par brevet 856

1. Introduction 856
2. Fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet 857
3. Objet et étendue de la protection 859
3.1. Introduction 859

3.2. Décisions ayant admis des revendications portant sur des objets qui se recoupent 859
3.2.1 Revendication "initiale" dépendante incluant toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire 859
3.2.2 Recoupement portant sur une revendication dépendante 860
3.2.3 Recoupement relatif à l'étendue de la protection 860
3.2.4 Étendue des revendications du brevet délivré totalement comprise dans l'étendue de la protection des revendications demandées 861
3.3. Décisions ayant rejeté des revendications portant sur des objets qui se recoupent 861
3.3.1 Revendication à nouveau du mode de réalisation préféré de l'invention 861
3.3.2 Combinaison de caractéristiques de "revendications initiales" indépendantes et dépendantes délivrées 862
3.4. Changement de catégorie des revendications 862
3.5. Descriptions différentes 863
4. Objection pour double protection en procédure d'opposition 863

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB 865

A. Principe de protection de la confiance légitime 865

1. Introduction 866
2. Applicabilité du principe de protection de la confiance légitime 866
2.1. Sources de la confiance légitime 867
2.2. Limites du principe de confiance légitime 868
2.2.1 Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence 868
2.2.2 Interprétation du droit matériel des brevets 870
2.2.3 Mise en balance des intérêts dans les affaires inter partes 870
2.2.4 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie 870
2.2.5 Communication administrative ne produisant pas d'effets sur le plan juridique 871
2.2.6 Absence de notification au titre de l'article 101(1) CBE 871
2.2.7 Caractère non contraignant d'une notification au titre de l'article 15(1) RPCR 871
2.3. Lien de causalité et nécessité d'apporter la preuve de la violation du principe de confiance légitime 872
3. Informations fournies par l'OEB 872
3.1. Notifications et formulaires clairs et non ambigus 872
3.2. Informations fournies par l'OEB de sa propre initiative, à titre de service 873
3.3. Actes contradictoires 874
3.4. Informations fournies par téléphone 876
3.5. Décisions des instances administratives de l'OEB 876
3.6. Rectification d'une décision déjà rendue 877
3.7. Informations fournies dans les Directives 878
4. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 878

4.1. Principe général 878
4.1.1 Irrégularité pouvant être corrigée dans le délai pertinent 879
4.1.2 Obligation de fixer un nouveau délai 879
4.2. Exemples d'affaires traitant de l'obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il est facile de remédier 880
4.2.1 Questions d'ordre linguistique 880
4.2.2 Non-paiement ou paiement insuffisant d'une taxe 880
4.2.3 Dépôt électronique de documents 882
4.2.4 Autres exemples concernant des irrégularités pouvant être facilement décelées 883
4.3. Limites à l'obligation de signaler les irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 883
4.3.1 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie 883
a) Formation d'un recours valable 883
b) Dépôt d'une demande divisionnaire 884
c) Coordonnées bancaires 884
4.3.2 Absence d'obligation de vérifier en détail si les pièces produites comportent des irrégularités 885
5. Obligation de demander des clarifications en cas de nature ambiguë de la requête 885
6. Protection de la confiance légitime et jurisprudence 886
6.1. Jurisprudence s'écartant de la pratique ou abandonnant celle-ci 886
6.2. Moment à partir duquel une nouvelle décision qui s'écarte de la pratique existante peut s'appliquer d'une manière générale 887

B. Droit d'être entendu 889

1. Introduction 890
2. Le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE 892
2.1. Violation du droit d'être entendu – examen d'office 892
2.2. Décisions au sens de l'article 113(1) CBE 892
2.3. Lien de causalité entre la violation du droit d'être entendu et la décision finale 892
2.3.1 Procédure de recours 892
2.3.2 Procédure de première instance 893
2.4. Motifs ou éléments de preuve surprenants 894
2.4.1 Principes généraux 894
2.4.2 Signification du terme "motifs" 896
2.4.3 Possibilité de prendre position sur des éléments de preuve 897
2.4.4 Documents produits par des demandeurs mais utilisés à leur encontre 898
2.4.5 Informations déjà connues 898
2.4.6 Référence au rapport d'examen préliminaire international (IPER) 898
2.4.7 Temps insuffisant pour répondre dûment aux objections de l'instance 899
2.4.8 Changement d'opinion provisoire 899
2.4.9 Cas où l'intimé n'a pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours 900
2.4.10 Le titulaire du brevet n'a pas connaissance de la procédure d'opposition 900
2.5. Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties 900

2.5.1 Principes généraux 900
2.5.2 Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération 901
2.5.3 Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés 904
2.5.4 Non-prise en considération de moyens postérieurs à une notification 904
2.5.5 Éléments de preuve non pris en considération 905
2.5.6 Simple référence à la jurisprudence des chambres de recours 907
2.6. Droit d'être entendu et moment du prononcé de la décision 907
2.6.1 Décision non attendue 907
2.6.2 Décision émise avant l'expiration du délai prévu pour la présentation d'observations 909
2.6.3 Rejet immédiat après une notification 909
2.6.4 Citation à une procédure orale à brève échéance 910
2.7. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale 911
2.7.1 Introduction d'une nouvelle revendication ou d'un document pertinent 912
a) Cas où l'art. 113(1) CBE a été enfreint en raison de l'introduction de nouvelles revendications ou de documents pertinents 913
b) Cas où l'art. 113(1) CBE n'a pas été enfreint même si de nouvelles revendications ou des documents pertinents ont été introduits 915
c) Cas où il n'a pas été introduit de nouvelles revendications ou de documents pertinents 916
d) Cas où l'article 113(1) CBE a été enfreint dans un contexte de non-admission de requêtes subsidiaires 917
e) Cas où l'article 113(1) CBE n'a pas été enfreint malgré la non-admission des requêtes subsidiaires 917
2.7.2 Introduction de nouveaux arguments 918
2.7.3 Introduction d'un nouveau motif d'opposition par la division d'opposition 919
2.7.4 Audition de témoins 919
2.7.5 Exposé oral par une personne accompagnant une partie ou son mandataire 921
2.8. Droit d'être entendu en cas de non-comparution à une procédure orale 921
2.8.1 Faits et preuves présentés pour la première fois lors de la procédure orale 921
2.8.2 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – jurisprudence relative à l'avis G 4/92 922
2.8.3 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – article 15(3) RPCR 924
a) Procédures ex parte 925
b) Procédures inter partes 926
2.9. Changement de composition de l'instance du premier degré compétente 926
2.9.1 Changement de composition avant la procédure orale 926
2.9.2 Changement de composition après une procédure orale 927
2.10. Modifications de la composition de la Chambre 928
2.10.1 Modification de la composition après la procédure orale 928
3. Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE 928
3.1. Généralités 928
3.2. Exigence d'un texte soumis par le demandeur 929
3.3. Exigence d'un texte approuvé par le demandeur 930

3.4. Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte 933

C. Procédure orale **936**

1. Introduction 939
2. But de la procédure orale 940
3. Droit à une procédure orale 941
3.1. Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours 941
3.1.1 Droit à une procédure orale même après réception d'une notification au titre de la règle 71(3) CBE 942
3.1.2 Droit à une procédure orale même si aucun nouvel argument n'est présenté 942
3.1.3 Droit à une procédure orale devant une division dans la composition dans laquelle elle prend la décision finale 942
3.1.4 Absence de droit à un entretien téléphonique 943
3.1.5 Pas de droit absolu à une procédure orale ? 944
3.2. Droit à une procédure orale devant la section de dépôt 944
4. Procédure orale d'office 945
4.1. Utilité de la procédure orale 945
4.2. Effets du retrait d'une requête tendant à recourir à la procédure orale en cas de procédure orale d'office 946
5. Requête tendant à recourir à la procédure orale 946
5.1. Doute concernant la nature de la requête tendant à recourir à la procédure orale 946
5.2. Formulation de la requête 947
5.2.1 Formulation constituant une requête 947
5.2.2 Formulation ne constituant pas une requête 948
5.3. Retrait de la requête en procédure orale 948
5.3.1 Seule une déclaration expresse vaut retrait de la requête 949
5.3.2 Procédure orale non tenue malgré l'absence d'un retrait explicite 949
a) Annonce de la non-comparution – équivalant à un retrait de la requête en procédure orale 950
b) Annonce de la non-comparution rendant la requête en procédure orale inopérante 950
c) Annonce de la non-comparution – renonciation à l'occasion donnée à la partie de présenter ses arguments oralement 951
d) Annonce de la non-comparution – aucune obligation de tenir une procédure orale en l'absence de la partie 951
e) Absence de réponse sur le fond à une notification d'irrecevabilité du recours - équivalant à l'abandon de la requête en procédure orale 952
f) Procédure orale ne servant aucun but légitime – exceptions au droit à une procédure orale 952
5.3.3 Retrait d'une requête en procédure orale – remboursement de la taxe de recours 953
a) Retrait explicite exigé 953
b) Retrait explicite non requis 954

5.3.4 Obligation de tenir une procédure orale non affectée par le retrait de la requête en procédure orale 954
5.4. Nouvelle procédure orale devant la même instance 954
5.4.1 Faits de la cause identiques 955
5.4.2 Faits de la cause différents 955
5.5. Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire 956
5.6. Décision favorable à la partie – pas de procédure orale malgré une requête inconditionnelle 957
5.7. Requête en procédure orale en cas de renvoi pour suite à donner 957
5.8. Requête en procédure orale en réponse à une notification 958
6. Non-comparution à une procédure orale 958
6.1. Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie 958
6.2. Non-comparution d'une partie ayant déposé avant la procédure orale des nouvelles revendications sans modification de la description ; pas de report de la prise de décision 959
6.3. Obligation de prévenir l'OEB en cas de non-comparution à la procédure orale 959
7. Préparation de la procédure orale 961
7.1. Fixation et report de la date d'une procédure orale 961
7.1.1 Dispositions juridiques et communiqués 961
7.1.2 Procédure orale dans des affaires étroitement liées 961
7.1.3 Requête visant à modifier la date de la procédure orale 961
7.1.4 Présentation trop tardive de la requête visant à reporter la date d'une procédure orale ou des motifs exposés à son appui 962
7.1.5 Motifs invoqués dans une requête visant à reporter la procédure orale 963
a) Maladie grave 964
b) Vacances réservées 964
c) Voyages d'affaires 965
d) Intervention lors d'une conférence 965
e) Jour férié 965
f) Mandataire nouvellement constitué 965
g) Obligation d'indiquer les motifs pour lesquels un mandataire ne peut être remplacé 966
h) Absence d'une partie dûment représentée ou d'un inventeur 966
i) Annulation de vols et impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport 967
j) Perte du passeport du mandataire 967
k) Report dû à la réception tardive de la notification de la chambre 967
l) Nouveaux moyens de preuve ou nouvelles requêtes 968
m) Procédure devant une juridiction nationale 968
n) Report pour éviter une décision défavorable de la chambre 968
o) Négociations de rachat en cours entre les deux parties 969
p) Accouchement prévu de la compagne du mandataire agréé 969
q) Pandémie de COVID-19 969
r) Mandataire ne pouvant pas identifier une personne habilitée 969
s) Indisponibilité d'un assistant - article 15(2)c)iv) RPCR 969
7.1.6 Report de la procédure orale à l'initiative de l'OEB 970
7.2. Délai de citation de deux mois 970

7.3. Date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale et présentation tardive de nouveaux faits ou preuves – règle 116 CBE 971
7.3.1 Questions générales 971
7.3.2 Procédures d'examen et d'opposition 972
7.4. Notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.1 Questions générales 975
7.4.2 Objet de la notification adressée aux parties au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.3 Effet non contraignant pour les chambres de la notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.4 Appréciation par la chambre de la nécessité d'envoyer une notification au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 976
7.5. Lieu de la procédure orale 976
8. Déroulement de la procédure orale 977
8.1. Durée et structure de la procédure orale 977
8.1.1 Temps de parole pendant la procédure orale et interruptions par la chambre 977
8.1.2 Procédure orale prévue d'emblée sur plus d'une journée 977
8.1.3 Reprise de la procédure orale après la dernière journée prévue 977
8.1.4 Durée des délibérations 978
8.2. Exclusion du public de la procédure orale 978
8.3. Format des procédures orales 979
8.3.1 Dispositions juridiques et sources d'information 979
a) Chambres de recours 979
b) Instances du premier degré 980
8.3.2 Procédure orale par visioconférence lors d'une situation d'urgence générale – G 1/21 981
8.3.3 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres de recours 983
a) G 1/21 – d'application limitée en dehors d'une situation d'urgence générale 983
b) G 1/21 – applicable en dehors d'une situation d'urgence générale 984
c) Applicabilité de la décision G 1/21 en dehors d'une situation d'urgence générale – question non abordée 985
d) Exigences relatives à la tenue de procédures orales sous forme mixte 986
e) Applicabilité des considérations exposées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance et à l'audition d'un témoin 986
8.3.4 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la décision G 1/21 et avant la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres des recours 986
a) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue d'une procédure orale par visioconférence sans le consentement d'une partie 987
b) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue de la procédure orale en présentiel sans le consentement d'une partie 990
c) Démontrer l'existence ou l'inexistence d'une situation d'urgence générale 991

d) La procédure orale tenue par visioconférence constitue une "alternative souvent équivalente" à la procédure orale en présentiel 992
e) Aspects techniques de la visioconférence 993
f) Applicabilité des considérations énoncées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance 993
8.3.5 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues pendant la pandémie de COVID-19 et antérieure à G 1/21 993
a) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence, requis dans un premier temps 993
b) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence ensuite non requis 994
c) Procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition 996
8.3.6 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues avant la pandémie de COVID-19 996
a) Procédures orales par visioconférence devant les chambres de recours 996
b) Procédures orales par visioconférence devant les divisions d'examen 997
8.4. Présentations créées par ordinateur et autres outils de visualisation 997
8.5. Enregistrements sonores 998
8.6. Modifications manuscrites au cours de la procédure orale devant la chambre de recours 999
8.7. Interprétation au cours de la procédure orale 999
8.8. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agrée 999
8.9. Clôture et réouverture des débats 999
8.10. Procès-verbal de la procédure orale (règle 124 CBE) 1000
8.10.1 Contenu du procès-verbal 1001
8.10.2 Pas de mention des déclarations destinées à être utilisées dans des procédures nationales ultérieures 1003
8.10.3 Correction du procès-verbal 1003
8.10.4 Le refus d'inscrire une déclaration au procès-verbal ne constitue pas un déni du droit d'être entendu 1006
8.10.5 Signature du procès-verbal 1006
8.11. Présence d'assistants lors de la délibération de la chambre 1006
9. Frais 1006
9.1. Répartition des frais 1006
9.2. Frais d'interprétation au cours de la procédure orale 1007

D. Délais, documents transmis par télécopie, poursuite et interruption de la procédure 1008

1. Calcul, fixation et prorogation des délais 1008
1.1. Calcul des délais selon la règle 131 CBE 1009
1.2. Fixation et prorogation de délais au titre de la règle 132 CBE 1010

1.2.1 Critères pertinents pour la prorogation sur requête des délais (règle 132(2), deuxième phrase, CBE) 1010
1.2.2 Applicabilité de la règle 132 CBE au règlement relatif aux taxes 1011
1.3. Prorogation des délais de plein droit en cas de jours fériés ou de perturbations concernant la distribution du courrier (règle 134 CBE) 1011
1.3.1 Jours fériés (règle 134(1) CBE) 1011
1.3.2 Perturbation ou interruption générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier dans un État contractant (règle 134(2) CBE) 1011
1.3.3 Perturbations dues à des circonstances exceptionnelles (règle 134(5) CBE) 1014
1.4. Délais supplémentaires légaux, délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle et fiction de l'observation d'un délai pour le paiement des taxes 1014
1.4.1 Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle au titre de la règle 51(2) CBE 1014
1.4.2 Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE 1973 1015
1.4.3 Fiction du paiement des taxes dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT 1015
2. Date de réception des documents transmis par télécopie 1015
3. Poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE 1016
4. Interruption de la procédure (règle 142 CBE) 1017
4.1. Application d'office de la règle 142 CBE 1017
4.2. Modification de la règle 142(2) CBE 1019
4.3. Notion d'incapacité (règle 142(1)a) et c) CBE) 1019
4.4. Constatation de l'incapacité du demandeur ou du titulaire du brevet aux fins de la règle 142(1)a) CBE 1020
4.5. Constatation de l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 142(1)c) CBE 1020
4.6. Incapacité d'un mandataire non domicilié dans un État contractant 1021
4.7. Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE) 1022
4.8. Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 142(4) CBE) 1024

E. Restitutio in integrum **1027**

1. Introduction 1029
2. Personnes admises à présenter une requête en restitutio in integrum 1029
2.1. Exception pour les opposants – délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours 1029
2.2. Restitutio in integrum uniquement en cas d'inobservation d'un délai qu'il appartenait au demandeur de respecter 1030
3. Inobservation du délai ayant pour conséquence directe la perte du droit 1031
3.1. Notion de délai 1031
3.1.1 La condition relative à l'existence d'une demande antérieure en instance lors du dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas un délai 1031
3.1.2 Désignation d'États 1031
3.1.3 Requête en rectification assujettie à une condition de "limitation de temps" 1032
3.2. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(4) et de la règle 136(3) CBE 1032

3.3. Délais relatifs à la procédure au titre du PCT 1032
3.4. Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE 1033
4. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum 1034
4.1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum (règle 136(1) CBE) 1034
4.1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement 1034
a) Cessation de l'empêchement 1035
b) Personne responsable 1037
c) Date à laquelle la signification est réputée avoir été remise 1039
4.1.2 Délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé 1040
4.2. Incapacité de respecter un délai 1041
4.2.1 Inobservation délibérée d'un délai : considérations tactiques 1041
4.2.2 Difficultés financières 1042
4.3. Accomplissement de l'acte omis 1043
4.4. Motivation de la requête en restitutio in integrum 1043
4.5. Nombre de taxes de restitutio in integrum dues en cas d'inobservation de plus d'un délai 1045
4.6. Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum 1045
5. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum 1046
5.1. Moyens à prendre en considération 1046
5.2. Généralités concernant l'obligation de vigilance 1047
5.3. Circonstances exceptionnelles 1048
5.3.1 Restructuration organisationnelle 1048
5.3.2 Changement ou retrait de la représentation 1048
5.3.3 Cas complexes de transmissions d'entreprises 1049
5.3.4 Questions relatives à la surveillance ou aux systèmes informatiques 1049
5.3.5 Survenue inopinée de maladie grave et lourde épreuve psychique 1050
5.4. Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais ou le traitement du courrier 1051
5.4.1 "Erreur isolée" commise par le mandataire 1051
5.4.2 Système fonctionnant de manière efficace depuis plusieurs années, en tant que preuve montrant que ce système est normalement satisfaisant 1052
5.4.3 Cas où l'origine de l'erreur n'a pu être déterminée 1052
5.4.4 Exigence en matière de vérification 1053
a) La contre-vérification doit être indépendante dans un grand cabinet 1053
b) Mécanismes de contrôle dans les petits cabinets 1055
5.4.5 Obligation de vigilance dans la prise de dispositions concernant les absences d'employés 1056
5.4.6 Deuxième erreur commise par la personne responsable 1057
5.4.7 Erreurs dans des systèmes informatiques 1058
5.5. Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire 1058
5.5.1 Obligation de vigilance de la part du demandeur 1059
a) Norme en matière de vigilance 1059
b) Fait de compter sur le mandataire agréé 1060
c) Demandeur individuel non représenté 1060
d) Choix d'un mandataire suffisamment compétent 1061
5.5.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé 1061

a) Communication entre les mandataires agréés et leurs clients, l'OEB ou d'autres mandataires 1062
b) Paiement des taxes annuelles 1063
c) Ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la CBE 1064
d) Demander des informations auprès de l'OEB et agir sur la base de celles-ci 1066
e) Cas où le traitement d'un dossier débute peu avant l'expiration du délai 1067
f) Désignation des offices récepteurs 1067
g) L'abandon d'une demande 1068
5.5.3 Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé 1068
5.5.4 Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire 1070
a) Introduction 1070
b) Sélection, formation et supervision 1070
c) Assistant technicien 1074
d) Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire 1074
e) Sphère de compétence exclusive du mandataire 1074
5.5.5 Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie 1076
6. Traitement procédural des requêtes en restitutio in integrum 1077
6.1. Instance compétente pour statuer sur la requête 1077
6.2. Présentation, à titre subsidiaire, d'une requête en restitutio in integrum 1079
6.3. Parties à la procédure concernant une requête en restitutio in integrum, et le droit d'être entendu 1079
6.4. Requête concomitante en interruption de la procédure 1080
6.5. Relation entre la restitutio in integrum et la prorogation de délais par le Président de l'OEB en cas de perturbation générale 1080
6.6. Requête en restitutio in integrum superflue 1080
7. Droit d'exploitation au titre de l'article 122(5) CBE 1081
8. Principe de proportionnalité 1081
9. Remboursement de la taxe de restitutio in integrum 1083
9.1. Motif juridique du paiement de la taxe 1083
9.2. Remboursement en cas de requête en restitutio in integrum jugée redondante 1083
9.3. Requête en restitutio in integrum due à des erreurs commises par l'OEB 1084
9.4. Remboursement en cas de paiement de plus d'une taxe de restitutio in integrum 1084

F. Langues **1086**

1. Langue et date de dépôt d'une demande de brevet européen 1086
2. Langue de la procédure 1087
3. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures écrites et dans les procédures orales 1087
4. Privilège du choix de la langue 1090
5. Traductions 1090
6. Réductions de taxes liées aux langues 1092

6.1. Demande de brevet européen 1092
6.2. Requête en examen 1093

G. Droit de la preuve 1094

1. Introduction 1096
2. Modes de preuve admis 1102
2.1. Absence d'énumération exhaustive des moyens de preuve recevables 1102
2.2. Distinction entre recevabilité de la preuve et sa force probante 1102
2.3. Liberté de choix des preuves 1103
2.4. Témoins et experts 1104
2.4.1 Audition de témoins 1104
a) Rôle des témoins et formulation de la requête 1105
b) Relation entre un témoin et une partie 1106
c) Attestation et audition de témoin 1106
d) Hiérarchie des preuves 1106
e) Audition d'un témoin devant une juridiction nationale 1107
f) Renvois 1108
2.4.2 Distinction témoins / experts 1108
2.4.3 Expertises (article 117(1)e) CBE) 1109
2.4.4 Avis d'expert d'une partie 1110
2.5. Déclarations écrites 1111
2.5.1 Déclarations écrites sous serment et attestations 1111
2.5.2 Relation entre un témoin et une partie 1112
2.5.3 Attestation et audition de témoin 1113
2.5.4 Hiérarchie des preuves 1114
2.6. Autres exemples de documents 1114
3. Instruction 1117
3.1. Pertinence des mesures d'instruction 1117
3.1.1 Principes 1117
3.1.2 Incidence de l'offre de preuve sur l'issue du litige – refus d'entendre un témoin 1118
3.1.3 Mesure d'instruction (audition de témoin) jugée inutile 1120
3.1.4 Audition conduisant à l'introduction de nouveaux faits dans la procédure 1121
3.1.5 Audition du titulaire du brevet 1121
3.1.6 Réentendre un témoin 1121
3.1.7 Exemple de modalités d'audition d'un témoin 1122
3.1.8 Mesures d'instruction par visioconférence 1123
3.2. Moment pour soumettre des moyens de preuves et pour ordonner la mesure d'instruction 1124
3.2.1 Preuves écartées par la division d'examen comme tardives par des motifs impropres 1125
3.2.2 Preuves écartées par la division d'opposition comme tardives par des motifs impropres 1125
3.2.3 Preuves produites tardivement devant la chambre de recours – écartées 1125
3.2.4 Essais comparatifs visant à prouver un effet technique de l'invention revendiquée 1126

3.2.5 Défaut de pertinence prima facie – moyens de preuves écartées 1126
3.2.6 Notion d'éléments de preuve fournis en temps utile 1126
3.2.7 Charges pesant sur les parties 1127
3.2.8 Preuves volumineuses 1128
3.2.9 Attitude des parties – stratégies procédurales 1128
3.2.10 Traitement discriminatoire (ou non) des parties 1129
3.2.11 Moment adéquat pour ordonner une mesure d'instruction et mesure d'instruction à l'audience. 1130
3.2.12 Moment pour produire des preuves au soutien d'allégations – exemples de cas spécifiques 1130
3.2.13 Offre tardive d'un témoin en remplacement d'un témoin prévu mais décédé - admise 1130
3.2.14 Entendre la partie en l'absence de son conseil 1131
3.3. Droit d'être entendu 1131
3.3.1 Généralités 1131
3.3.2 Droit des parties de commenter 1132
3.3.3 Charge des parties 1133
3.3.4 Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres 1133
3.3.5 Témoins ne confirmant par leur venue mais présents à l'audience 1136
3.3.6 Non violation en raison de l'absence de pertinence de la mesure d'instruction sur l'issue du litige 1136
3.3.7 Non violation du droit d'être entendu en raison de la valeur probante limitée d'un élément 1136
3.3.8 Violation du droit de défendre sa cause 1137
3.3.9 Observations de tiers 1137
3.3.10 Absence d'une partie à la procédure orale 1137
4. Appréciation des preuves 1138
4.1. Principe de la libre appréciation des preuves 1138
4.1.1 G 2/21 : réaffirmation du principe de libre appréciation des preuves, et ses contours 1139
4.2. Valeur probante appréciée au cas par cas 1141
4.2.1 Hiérarchie des preuves 1141
4.2.2 Témoignages et attestations écrites 1142
a) Crédibilité des témoins ayant un lien de relation allégué 1142
b) Appréciation faite par la première instance – réexamen 1144
c) Temps écoulé depuis les faits 1150
d) Appréciation du caractère concordant ou non des témoignages 1152
e) Témoignages et procédures nationales 1155
f) Obligation de soulever une objection au titre de la règle 106 CBE 1156
4.2.3 Tests et expériences 1156
a) Méthodologie des tests et valeur probante 1156
b) Appréciation des tests soumis au soutien de la solution du problème (article 56 CBE) 1158
c) Appréciation – autres tests 1160
4.2.4 Archives et publications internet 1161
4.2.5 Autres preuves écrites 1162
4.3. Degré de conviction de l'instance 1164

4.3.1 Généralités sur les deux standards de preuve 1167
4.3.2 Usage antérieur public 1169
a) Accès des deux parties aux preuves : balance des probabilités 1170
b) Preuves en possession de l'opposant : au-delà de tout doute raisonnable 1172
c) Divers – appréciation par la jurisprudence 1176
4.3.3 Posters et présentations à caractère éphémère 1178
4.3.4 Accessibilité au public des documents de l'état de la technique 1181
a) Brochures commerciales 1181
b) Conviction de la chambre et discussion du standard de preuve 1183
c) Archives et publications internet 1184
4.3.5 Revendication de priorité valable 1186
4.3.6 Comportement abusif 1186
4.3.7 Réception de documents officiels 1187
5. Charge de la preuve 1189
5.1. Répartition de la charge de la preuve 1189
5.1.1 Généralités 1189
5.1.2 Cas particuliers 1192
a) Charge de la preuve au stade du recours 1192
b) Nouveauté 1192
c) Activité inventive 1193
d) Exposé de l'invention suffisamment clair et complet 1196
e) Priorité et Contenu du document de priorité 1199
f) Cas spécifique des citations Internet de l'état de la technique 1200
g) Réception de documents officiels 1200
h) Principes de procédure généralement admis (Art. 125 CBE) et droit national 1203
5.2. Déplacement de la charge de la preuve 1205
5.2.1 Généralités 1205
5.2.2 Cas de renversements de la charge de la preuve 1207
a) Activité inventive – production de tests 1207
b) Accord de confidentialité 1207
c) Suffisance de l'exposé 1208
d) Paramètres inhabituels 1210
e) Priorité 1211
f) Contestation d'un protocole expérimental 1212
g) Connaissances générales de la personne du métier 1212
h) Contrariété aux lois de la physique 1213
i) Grief tiré du renversement de la charge de la preuve à l'appui d'une requête en révision 1214
5.2.3 Cas particuliers – charge de la preuve non renversée 1214

H. Interprétation de la CBE **1215**

1. Généralités 1215
1.1. Indications dans la CBE pour son interprétation 1215
1.2. Interprétation selon le droit public international 1216

2. Convention de Vienne sur le droit des traités 1216
2.1. Application de la Convention de Vienne à l'interprétation de la CBE 1216
2.2. Règles d'interprétation de la Convention de Vienne 1217
2.3. Application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne dans des décisions des chambres de recours 1218
2.3.1 Interprétation littérale 1218
2.3.2 Interprétation systématique 1220
2.3.3 Interprétation téléologique 1221
2.3.4 Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie 1222
2.3.5 Autres facteurs à prendre en considération : interprétation dynamique 1223
2.3.6 Moyens complémentaires d'interprétation – travaux préparatoires 1224
2.3.7 Interprétation des exclusions de la brevetabilité conformément à la Convention de Vienne 1226
3. Règlement d'exécution 1227
4. Interprétation des divers textes de la CBE 1229
5. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 1230
6. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 1231
7. Convention européenne des droits de l'homme 1231
8. Décisions et législation nationale dans les États parties à la CBE 1232
8.1. Décisions nationales : prises en compte à des fins d'harmonisation 1233
8.2. Décisions nationales : pas d'effet contraignant sur les chambres de recours 1234
8.3. Incidences sur la jurisprudence des différences existant entre les législations nationales et la CBE 1234

I. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire 1236

1. Possibilité de déposer des requêtes à titre subsidiaire 1236
2. Ordre des requêtes 1237
2.1. Obligation de préciser l'ordre des requêtes 1237
2.2. Ordre d'examen des requêtes 1237
3. Recevabilité des requêtes 1238
3.1. Il incombe à la partie concernée de définir l'objet en présentant des requêtes appropriées 1238
3.2. Requêtes du même rang 1240
3.3. Requêtes en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes 1240
3.4. Recevabilité de requêtes présentées tardivement 1240
4. Obligation de motiver le rejet de chaque requête 1240
5. Retrait d'une requête 1241
5.1. Circonstances dont il ressort indubitablement que des requêtes ont été retirées 1241
5.2. Circonstances indiquant que les requêtes n'ont pas été retirées 1243
6. Procédure d'examen 1243
6.1. Rejet direct d'une requête subsidiaire par la division d'examen 1243
6.2. Rejet à l'avance d'une nouvelle requête par la division d'examen 1244
6.3. Pratique consistant à proposer une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires 1244

7. Décision intermédiaire sur une requête subsidiaire admissible – distinction entre la procédure d'examen et la procédure d'opposition 1244
8. Procédure d'opposition 1245
9. Procédure de recours 1247

J. Soupçon de partialité 1248

1. Principes généraux 1249
1.1. Abstention et récusation 1249
1.2. Raison d'être et importance 1250
1.3. Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) 1251
1.4. Droit d'une partie à ce que son affaire soit tranchée par son juge légal 1251
1.4.1 Attribution des recours 1251
1.4.2 Utilisation de critères objectifs pour déterminer la régularité de la composition 1252
1.5. Examens "subjectif" et "objectif", présomption d'impartialité 1253
1.6. Application de l'article 24 CBE à la procédure de première instance 1254
1.7. Application de l'article 24 CBE à la procédure disciplinaire 1255
2. Engagement d'une procédure pour partialité et autres questions procédurales 1256
2.1. Déclarations d'abstention 1256
2.2. Connaissance d'un motif de récusation d'un membre par d'autres membres de la même chambre de recours 1257
2.3. Récusation par une partie d'un ou de plusieurs membres de la chambre 1258
2.4. Récusation par un tiers 1258
3. Recevabilité 1259
3.1. Compétence de la chambre dans sa composition initiale 1259
3.2. Obligation de demander immédiatement la récusation 1259
3.3. Nécessité de motiver et d'étayer les demandes de récusation 1262
3.4. Pas de récusation de la chambre dans son ensemble 1263
3.5. Demande de récusation fondée sur une interprétation manifestement erronée des obligations procédurales de la chambre, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable 1264
3.6. Réitération d'une demande de récusation antérieure 1264
3.7. Double fonction de membre de la Grande Chambre de recours et de membre d'une autre chambre de recours 1265
4. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré 1265
4.1. Compétence pour statuer 1265
4.2. Renvoi et réexamen d'une affaire 1266
4.3. Intérêt personnel 1268
4.4. Partialité conduisant à la récusation 1268
5. Soupçon de partialité à l'égard de membres des chambres de recours 1269
5.1. Motifs de récusation au titre de l'article 24(1) CBE 1269
5.1.1 Intervention antérieure d'un membre de chambre de recours en qualité de représentant de l'une des parties dans l'affaire en cause 1269
5.1.2 Participation à la décision faisant l'objet du recours 1270
5.2. Motifs d'abstention en vertu de l'article 24(2) CBE : tout autre motif 1271
5.3. Motifs de récusation au titre de l'article 24(3) CBE 1272

5.3.1 Opinions provisoires exprimées 1272
5.3.2 Partialité conduisant à la récusation 1273
5.3.3 Demandes de récusation déposées tardivement au titre de l'art. 24(3) CBE 1275
5.3.4 Décisions procédurales rendues par une instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et faisant grief à une partie 1275
5.4. Avis du membre intéressé 1276
6. Membres de la Grande Chambre de recours soupçonnés de partialité 1276
6.1. Procédure de saisine au titre de l'article 112 CBE 1276
6.1.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours 1276
6.1.2 Participation, à un stade antérieur, à la préparation de la législation 1277
6.1.3 Avis émis, à un stade antérieur, sur les questions juridiques à trancher 1278
6.2. Procédure de révision au titre de l'article 112bis CBE 1279
6.2.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours 1279
6.2.2 Récusation au sens de l'article 24(3) CBE au titre de l'article 112bis(2)a) CBE 1279
6.2.3 Expression d'avis préliminaires 1280
6.2.4 Soupçon de partialité à l'égard du président de la Grande Chambre de recours qui était en même temps Vice-Président de la Direction générale 3 (VP3) 1280
7. Restrictions légales applicables aux anciens membres des chambres de recours 1281

K. Aspects formels des décisions de l'OEB 1283

1. Composition des organes compétents de première instance 1284
1.1. Considérations générales sur la modification de la composition des organes compétents de première instance 1284
1.2. Division d'examen 1285
1.3. Division d'opposition 1286
1.3.1 Adjonction d'un membre juriste à la division d'opposition 1286
1.3.2 Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition 1287
1.3.3 Composition de la division d'opposition contraire à l'article 19(2) CBE 1287
1.3.4 Renvoi de l'affaire après violation de l'article 19(2) CBE 1288
2. Date de la décision 1289
2.1. Prise d'effet des décisions 1289
2.2. Fin du processus interne de prise de décision 1289
2.3. Date à laquelle le brevet européen prend effet et compétence lorsqu'aucune procédure n'est plus en instance 1290
3. Forme des décisions 1290
3.1. Quand y a-t-il une décision au sens de la règle 111 CBE ? 1290
3.1.1 Existence de deux décisions 1291
3.1.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites 1292
3.2. Indication des voies de recours au titre de la règle 111(2) CBE 1293
3.3. Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE 1293

3.3.1 Décisions nécessitant une signature 1293
3.3.2 Exemples de signatures non valables ou de défaut de signature 1294
a) Décision prononcée au cours d'une procédure orale 1294
b) Décision non prononcée au cours d'une procédure orale 1295
c) Signature du directeur à la place de celle de l'examinateur 1295
3.3.3 Exemples de signatures valables 1295
a) Notifications produites à l'aide d'un ordinateur 1295
b) Décès d'un examinateur entre la procédure orale et la décision écrite 1296
c) Décision au cours de la procédure écrite 1296
d) Signature illisible 1296
e) Projets de décisions 1296
3.4. Motifs d'une décision 1297
3.4.1 Objectif de l'obligation de motiver les décisions 1297
3.4.2 Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération 1297
3.4.3 Le principe de la motivation suffisante 1299
3.4.4 Motivation incomplète 1301
a) Motifs incomplets et suffisants au sens de la règle 111(2) CBE? 1301
b) Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE 1302
c) Absence de motivation de la décision 1305
3.4.5 Cas particuliers 1308
a) Renvois à des notifications 1308
b) Renvoi à une décision de chambre de recours ou à la jurisprudence 1308
c) Appréciation de l'activité inventive sans tenir compte de l'état de la technique 1308
d) Décision identique après un renvoi aux fins de poursuite de la procédure 1309
e) Traitement de questions allant au-delà de la décision 1309
3.5. Décisions en l'état du dossier 1309
3.5.1 Demande d'une décision "en l'état du dossier" 1309
3.5.2 Pas de droit à une décision via le formulaire OEB 2061 1310
3.5.3 Pas de renonciation au droit à une décision motivée 1310
3.5.4 Motivation d'une décision via le formulaire OEB 2061 1310
a) Conditions 1310
b) Renvoi à plusieurs notifications 1312
3.5.5 Documents constitutifs de "l'état du dossier" 1313
4. Perte de droit selon la règle 112(1) CBE 1313
4.1. Finalité de la notification de la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE 1314
4.2. Forme de la notification relative à la perte d'un droit selon la règle 112(1) CBE 1314
4.3. Demande de décision selon la règle 112(2) CBE à la suite d'une notification 1314
4.4. Compétence pour prendre une décision en vertu de la règle 112(2) CBE 1315
4.5. Droit d'obtenir une décision au titre de la règle 112(2) CBE 1315
5. Signification de la décision au titre de la règle 111(1) CBE 1315

L. Rectification d'erreurs dans les décisions **1316**

1. Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 140 CBE 1316
1.1. Compétence de la division d'opposition ou de la division d'examen 1316
1.2. Compétence des chambres de recours 1316
1.2.1 Chambre de recours juridique ou chambres de recours techniques 1317
1.3. Compétence pour rectifier une décision lorsque la demande n'est plus en instance 1317
2. Portée de la règle 140 CBE 1318
2.1. Rectification du texte d'un brevet 1318
3. Erreurs manifestes au sens de la règle 140 CBE 1320
4. Effet juridique de rectifications effectuées au titre de la règle 140 CBE 1321
4.1. Distinction entre une rectification et un recours 1321
5. Rectification d'erreurs d'impression dans la publication du fascicule du brevet 1322
6. Statut juridique de tiers 1323

M. Inspection publique, Registre européen des brevets et suspension de la procédure **1324**

1. Inspection publique 1324
1.1. Généralités 1324
1.2. Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE 1325
1.2.1 Test d'exclusion 1325
1.2.2 Inspection publique - exemples d'absence d'atteinte aux intérêts du requérant 1327
1.2.3 Exemples dans lesquels des documents ont été exclus de l'inspection publique 1327
2. Registre européen des brevets 1329
2.1. Généralités 1329
2.2. Inscription de licences 1330
2.3. Inscription des transferts 1330
3. Suspension de la procédure au titre de la règle 14 CBE 1332
3.1. Règle 14(1) CBE 1332
3.1.1 Généralités 1332
3.1.2 Ouverture d'une procédure devant une juridiction nationale 1334
3.2. Règle 14(3) CBE 1336

N. Observations présentées par des tiers **1338**

1. Introduction 1338
2. Exigences de forme 1339
2.1. Langue des documents 1339
2.2. Délai de présentation des observations de tiers 1339
2.3. Procédure en instance 1340
2.4. Présentation anonyme d'observations 1340
2.5. Nécessité de motiver les observations 1341
3. Position juridique du tiers 1342

3.1. Généralités 1342
3.2. Droits procéduraux du tiers 1343
4. Observations de tiers présentées dans le cadre d'une procédure de recours sur opposition 1344
4.1. Observations de tiers et étendue de l'opposition 1344
4.2. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure d'opposition 1344
4.3. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure de recours 1344
4.4. Observations de tiers présentées après l'expiration du délai d'opposition 1345
4.4.1 Généralités 1345
4.4.2 Observations de tiers admises dans la procédure 1346
4.4.3 Observations de tiers non admises dans la procédure 1347
5. Renvoi à la suite de la présentation d'observations 1347

O. Transmission de la qualité de partie 1349

1. Qualité de titulaire du brevet 1349
2. Qualité d'opposant 1350
2.1. Principes généraux 1350
2.2. Succession universelle 1351
2.3. Transmission conjointe de la qualité d'opposant et de l'activité économique à laquelle se rapporte l'opposition 1352
2.4. Absence de transfert : vente de la filiale de l'opposant 1354
2.5. Insécurité juridique concernant la question de savoir qui est partie à la procédure 1355
2.6. Preuves et effets d'un transfert 1356
2.6.1 Date à laquelle le transfert prend effet 1356
2.6.2 Type de preuves requis 1358
2.6.3 L'héritier est une personne physique 1360
2.7. Conséquence de la conclusion d'absence de transmission pendant la procédure d'opposition 1360
2.8. Pas de taxe d'administration pour transmettre la qualité d'opposant 1361

P. Intervention 1362

1. Recevabilité de l'intervention 1362
1.1. Tout tiers – entité juridique distincte 1362
1.2. Brevet entrant en ligne de compte 1364
1.3. Action nationale en contrefaçon 1364
1.3.1 Action en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet – Article 105(1)a) CBE 1364
1.3.2 Requête en cessation de la contrefaçon alléguée et introduction d'une action en constatation de non-contrefaçon – Article 105(1)b) CBE 1366
1.4. Procédure en instance devant l'OEB 1367
1.4.1 Intervention dans la procédure d'opposition 1367
1.4.2 Intervention dans la procédure de recours 1368
1.5. Délai d'intervention 1368
1.6. Taxes 1370

1.7. Nécessité d'exposer les motifs 1371
2. Position juridique de l'intervenant 1371
2.1. Dans la procédure d'opposition 1371
2.2. Dans la procédure de recours 1372
2.3. L'intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention 1372
3. Statut juridique de documents déposés dans le cadre d'une intervention pendant la procédure de recours 1373
3.1. La chambre n'a pas besoin d'exercer son pouvoir d'appréciation pour admettre des documents déposés dans le cadre d'une intervention 1373
3.2. Statut juridique des documents inchangé après le retrait de l'intervention 1373
4. Intervention peu avant la procédure orale 1373

Q. Poursuite de la procédure d'opposition par l'OEB 1374

1. Généralités 1374
2. Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci 1374
2.1. Renonciation au brevet 1374
2.2. Poursuite de la procédure d'opposition après extinction ou renonciation (règle 84(1) CBE) 1375
2.2.1 Requête en poursuite de la procédure présentée par l'opposant 1376
2.2.2 Requête en poursuite de la procédure présentée par le titulaire du brevet 1377
3. Décès ou incapacité d'un opposant 1378
4. Retrait de l'opposition 1378
4.1. Forme du retrait et effet sur la qualité de partie 1378
4.2. Effet du retrait sur la procédure d'opposition devant les instances du premier degré 1379
4.3. Effet du retrait sur la procédure de recours faisant suite à une opposition 1380

R. Répartition des frais de procédure 1382

1. Principe de la répartition des frais 1382
2. Répartition différente des frais pour des raisons d'équité – exemples de cas 1383
2.1. Production tardive de documents et/ou de requêtes 1384
2.1.1 Le retard n'était pas justifié 1385
a) Répartition différente des frais 1385
b) Pas de répartition différente des frais – aucun désavantage 1388
2.1.2 Le retard était justifié 1391
a) Pas de répartition différente des frais 1391
b) Répartition différente des frais ordonnée pour des raisons d'équité 1394
2.2. Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder 1394
2.2.1 Non-comparution d'une partie à la procédure orale 1394
a) Répartition différente des frais 1395
b) Rejet d'une requête en répartition des frais 1396
2.2.2 Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale ; retrait de la requête en procédure orale 1401

a) Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale 1401
b) Retrait de la requête en procédure orale 1402
2.2.3 Autres cas concernant la procédure orale 1404
2.3. Formation de l'opposition ou du recours 1406
2.4. Retrait à bref délai de l'opposition ou du recours 1407
2.5. Autres cas 1408
3. Frais pouvant être répartis 1411
3.1. Dépenses nécessaires 1412
3.2. Frais à venir 1412
3.3. Procédure de fixation des frais 1413
3.4. Recours contre la décision fixant le montant des frais 1414
4. Questions de procédure 1414
4.1. Requête en répartition des frais 1414
4.2. Questions de compétence 1415
4.3. La décision relative aux frais de procédure n'est pas susceptible de recours 1416

S. Significations 1418

1. Pièces faisant l'objet d'une signification formelle 1418
2. Formes de signification 1418
2.1. Signification par un service postal 1418
2.2. Signification par des moyens de communication électronique 1420
2.3. Signification par remise directe et signification publique 1421
3. Signification au mandataire 1422
4. Signification à des tiers 1423
5. Risques et répartition de la charge de la preuve 1424
5.1. Charge de la preuve lorsque la signification est contestée 1424
5.2. Signification en vertu de la règle 125(4) CBE 1426
5.3. Garanties en cas de remise tardive 1426

T. Demande de brevet déposée par une personne non habilitée 1427

U. Règlement relatif aux taxes 1429

1. Généralités 1429
2. Paiement de la taxe 1430
2.1. Modes de paiement 1430
2.2. Ordre de débit 1430
2.2.1 Dispositions règlementaires 1430
2.2.2 Moyens autorisés pour déposer un ordre de débit 1430
2.2.3 Habilitation à signer 1431
2.2.4 Types d'ordre de débit 1431
2.2.5 Interprétation et correction des ordres de débit 1431
a) Interprétation des ordres de débit 1431
b) Correction d'erreurs dans un ordre de débit au titre de la règle 139 CBE 1434
2.2.6 Traitement des ordres de débit 1435

2.2.7 Date de paiement des montants acquittés par ordre de débit 1436
2.3. Indication de l'objet du paiement 1436
3. Date de paiement 1437
3.1. Versement sur un compte bancaire détenu par l'OEB 1437
3.2. Paiement par carte de crédit 1437
3.3. Paiement par ordre de débit 1437
3.4. Fiction du paiement des taxes dans les délais – règle de sécurité 1437
3.5. Paiement anticipé d'une taxe 1438
4. Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées 1438
5. Réductions du montant des taxes 1439
5.1. Taxe de dépôt, taxe d'examen 1439
5.2. Taxe de recours 1440
6. Remboursements de taxes 1440
6.1. Remboursement partiel de la taxe d'examen 1440

V. Représentation 1441

1. Vue d'ensemble 1441
2. Mandataires agréés 1442
2.1. Liste des mandataires agréés (article 134(1) CBE) 1442
2.2. Partie ayant son siège dans un État partie à la CBE 1442
2.3. Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé 1443
2.4. Mandataires agréés pendant la période transitoire 1444
2.5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire agréé 1445
2.6. Exposé d'un mandataire agréé après transmission de la qualité d'opposant 1446
3. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé 1446
3.1. Généralités 1446
3.2. Registre des avocats 1447
3.3. Conditions d'habilitation selon l'article 134(8) CBE 1447
3.3.1 Représentation par un avocat 1447
3.3.2 Représentant commun 1448
4. Pouvoir de représentation 1450
4.1. Dépôt du pouvoir 1450
4.2. Pouvoir général 1453
4.3. Subdélégation de pouvoir 1454
4.4. Désignation d'un groupement de mandataires 1456
4.5. Cessation du mandat 1456
5. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé 1457
5.1. Décision de principe de la Grande Chambre de recours : G 4/95 1457
5.2. Application à des cas d'espèces de la jurisprudence posée par la Grande Chambre de recours 1458
5.2.1 Introduction 1458
5.2.2 Candidat au diplôme de conseil en brevet 1460
5.2.3 Partie à la procédure ou personne accompagnant le mandataire agréé 1460
5.2.4 La personne accompagnant le mandataire est l'inventeur 1461

5.2.5 Indication de la qualification, du nom de la personne accompagnant le mandataire agréé et de l'objet de son exposé oral 1462
5.2.6 Dépôt suffisamment à l'avance de la requête en exposé oral 1463
5.2.7 Circonstances exceptionnelles 1464
5.2.8 Responsabilité du mandataire 1465
5.2.9 Objection au titre de la règle 106 CBE 1466
5.3. Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours 1466
5.4. Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE 1467

W. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets 1469

1. Caractère (non) contraignant des Directives pour les chambres de recours 1470
2. Caractère (en principe) contraignant des Directives pour les instances du premier degré 1472
3. Application des Directives par les chambres de recours dans des cas particuliers 1475

IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ 1481

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme 1481

1. Introduction 1482
2. Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme 1482
3. Lieu et modalités de dépôt des demandes 1483
4. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen 1484
5. Attribution d'une date de dépôt 1485
5.1. Conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt 1485
5.2. Identité du demandeur 1487
5.2.1 Obligation de fournir les indications qui permettent d'identifier le demandeur (règle 40(1)b) CBE) 1487
5.2.2 Correction de la désignation du demandeur (règle 139 CBE) 1487
5.3. Effet juridique découlant de l'attribution d'une date de dépôt 1488
5.4. Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants (règle 56 CBE) 1489
5.4.1 Dispositions juridiques 1489
5.4.2 Interprétation de la règle 56 CBE 1490
5.5. Corrections au titre de la règle 139 CBE 1491
5.5.1 Dispositions juridiques 1491
5.5.2 Non-remplacement de l'invention 1491
5.5.3 Étendue de la compétence de la section de dépôt au titre de la règle 139, deuxième phrase CBE 1493
5.6. Pièces de la demande ou parties indûment déposées (règle 56bis CBE) 1494
5.7. Changement de la date de dépôt 1494
6. Examen quant aux exigences de forme 1496

6.1. Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (article 78 CBE) 1497
6.2. Désignation de l'inventeur 1497
6.3. Toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution 1499
6.3.1 Présentation des pièces de la demande (règle 49 CBE) 1499
7. Désignation d'États 1500
7.1. Dispositions juridiques 1500
7.2. Effet du non-paiement de la taxe de désignation 1501
7.2.1 Fiction de retrait 1501
7.2.2 Désignation d'États dans les demandes divisionnaires 1501
7.2.3 Pas de rectification au titre de la règle 88 CBE 1973 en cas de non-paiement d'une taxe 1502
7.3. Correction de la désignation des États (règle 139 CBE) 1502
7.3.1 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 1973 1502
7.3.2 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 2000 1504
8. Priorité 1505
8.1. Production de documents de priorité 1505
8.2. Correction de déclarations de priorité 1505
8.2.1 Nécessité d'apporter la preuve qu'une erreur a été commise 1505
8.2.2 Délai pour présenter une requête en rectification 1506
8.2.3 Correction [de la déclaration de priorité] en vertu de la règle 52(3) CBE 1508
9. Demande réputée retirée (règle 100(3) CBE) 1509
10. Publication de la demande 1509

B. Procédure d'examen **1510**

1. Étape précédant l'examen quant au fond 1512
1.1. Modifications apportées par le demandeur de sa propre initiative en vertu de la règle 137(2) CBE 1512
1.2. La requête en examen (règle 70 CBE) 1513
1.2.1 Généralités 1513
1.2.2 Invitation à confirmer une requête en examen présentée très tôt (règle 70(2) CBE) 1514
1.2.3 Transfert de la compétence pour examiner la demande à la division d'examen 1515
2. Première étape de l'examen quant au fond 1515
2.1. Début de l'"examen quant au fond" 1515
2.2. Notifications au titre de la règle 71(1) et (2) CBE 1516
2.2.1 Invitation à remédier à des irrégularités et à proposer des modifications (règle 71(1) CBE) 1516
2.2.2 Contenu de la notification au titre de l'article 94(3) CBE (règle 71(2) CBE) 1517
2.3. Rejet après une seule notification 1519
2.3.1 Pouvoir d'appréciation de la division d'examen 1519
2.3.2 Tentatives de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen 1521
2.4. Modifications en vertu de la règle 137(3) CBE 1522

2.4.1 Pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 137(3) CBE 1523
2.4.2 Autorisation en vertu de la règle 137(3) CBE dans la procédure orale 1526
2.4.3 Charge de proposer des modifications 1526
2.4.4 Textes des revendications convergents ou divergents 1526
2.4.5 Motifs de l'exercice du pouvoir d'appréciation 1527
2.4.6 Requêtes en modification présentées à un stade avancé de la procédure 1529
2.4.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen 1530
2.4.8 Deuxième notification au titre de la règle 71(3) CBE : l'autorisation de la division d'examen 1530
2.5. Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE) 1531
2.5.1 Réponse au sens de l'article 94(4) CBE 1531
2.5.2 Renoncement par le demandeur à son droit de prendre position 1532
2.6. Établissement d'une nouvelle notification à la lumière de l'article 113(1) CBE 1532
2.6.1 Introduction 1532
2.6.2 Arguments pris en considération dans la décision de la division d'examen 1533
2.6.3 Inclusion du raisonnement essentiel 1534
2.6.4 Raisonnement essentiel fondé sur un rapport d'examen préliminaire international (IPER) 1535
2.6.5 Nouvel argument fondé sur des motifs et éléments de preuve préalablement communiqués 1536
2.6.6 Tentative de bonne foi du demandeur de répondre aux objections 1536
2.6.7 Forme de la notification au titre de l'article 113(1) CBE 1537
2.7. Contacts informels 1538
2.7.1 Conversations téléphoniques 1538
2.7.2 Entrevues 1539
3. Étape de la délivrance dans la procédure d'examen 1539
3.1. Notification au demandeur du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (Règle 71(3) CBE) 1540
3.2. Accord sur le texte par le demandeur 1541
3.2.1 Accord sur le texte clair et non équivoque 1541
3.2.2 Possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification en vertu de la règle 71(3) CBE 1543
3.2.3 Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE) 1543
a) Généralités 1543
b) Accord réputé donné en vertu de la règle 71(5) CBE 1545
c) Problèmes concernant les requêtes subsidiaires 1548
3.3. Modifications ou corrections produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) CBE 1550
3.3.1 Modifications lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE est la première notification 1550
3.3.2 Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE 1550
3.3.3 Critères déterminant la recevabilité des modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE 1550

3.3.4 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE 1554
3.4. Modification produite après approbation du texte proposé en vue de la délivrance 1554
3.5. Examen après renvoi de l'affaire pour suite à donner 1556
3.6. Modifications produites après la décision de délivrance 1557
3.7. Retrait de modifications et abandon d'objet 1558
3.7.1 Généralités 1558
3.7.2 Effets du non-paiement de taxes de revendication 1559
3.8. Retrait de la demande de brevet 1560
3.8.1 Généralités 1560
3.8.2 Retrait sans réserve et sans équivoque 1560
3.8.3 Correction du retrait de la demande 1561
a) Conditions applicables à la correction 1561
b) Intérêt du public 1562
c) Intention de la partie 1564
3.9. Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE 1565
3.10. Date à laquelle une décision de délivrance d'un brevet européen prend effet 1567
3.11. Erreur dans le Bulletin européen des brevets 1569
4. Recherches additionnelles au cours de l'examen 1569
4.1. Règle 63 CBE régissant la recherche incomplète 1569
4.1.1 Introduction 1569
4.1.2 Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen 1570
4.1.3 Déclaration en vertu de la règle 63(2) CBE 1574
a) Caractéristiques techniques notoirement bien connues 1574
b) Objet revendiqué dénué de caractère technique 1574
c) Cas où la déclaration indiquant les éléments devant faire l'objet de la recherche est insuffisante pour répondre à l'irrégularité constatée au titre de la règle 63(1) CBE 1575
4.2. Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en vertu de la règle 64 CBE 1575
5. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5) CBE 1576
5.1. Généralités 1576
5.2. Finalité de la règle 137(5) CBE 1577
5.3. Applicabilité de la règle 137(5) CBE 1577
5.3.1 Généralités 1577
5.3.2 Étendue du rapport de recherche européenne 1578
5.3.3 Modification qui ne concorde pas avec l'invention revendiquée initialement 1581
5.4. Critères d'admission des modifications en vertu de la règle 137(5) CBE 1582
5.4.1 Modification n'affectant pas la notion d'unité d'invention 1582
5.4.2 Absence de base juridique pour l'exercice du pouvoir d'appréciation 1584
5.4.3 Modifications produites pour répondre à une objection 1585
5.5. Inobservation de la règle 137(5) CBE : motif de rejet d'une demande 1586

C. Procédure d'opposition **1587**

1. Nature juridique de la procédure d'opposition et principes applicables 1590
2. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable 1592
2.1. Droit de faire opposition 1592
2.1.1 Principes généraux 1592
2.1.2 Personne physique ou morale ou assimilée 1593
2.1.3 Examen, à tous les stades de la procédure, de l'habilitation à faire opposition 1594
2.1.4 Formation de l'opposition par le titulaire du brevet ou l'inventeur 1595
2.1.5 Formation d'une opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre – homme de paille 1596
2.1.6 Dépôt répété de documents d'opposition par la même personne 1598
2.1.7 Formation de plusieurs oppositions par des personnes différentes – une seule procédure d'opposition 1599
2.1.8 Formation d'une opposition conjointe – plusieurs opposants 1599
a) Paiement d'une seule taxe d'opposition 1599
b) Représentation, statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants 1600
2.2. Exigences de forme relatives à l'opposition et formation de l'opposition dans les délais 1601
2.2.1 Introduction 1601
2.2.2 Délai d'opposition 1602
a) Délai commençant à courir avec la publication de la mention de la délivrance du brevet 1602
b) Respect du délai 1603
2.2.3 Paiement de la taxe d'opposition – correction d'un formulaire de paiement 1604
2.2.4 Identité de l'opposant et correction du nom de l'opposant 1605
a) Principes 1605
b) Désignations et abréviations erronées 1605
c) Justificatif d'identité 1606
d) Possibilité de rectifier des erreurs en vertu de la règle 139 CBE 1607
2.2.5 Désignation suffisante du brevet attaqué 1609
2.2.6 Déclaration précisant la mesure dans laquelle il est fait opposition 1610
2.2.7 Exposé des motifs de l'opposition 1610
2.2.8 Indication des faits, preuves et arguments – nécessité d'étayer les motifs d'opposition 1612
a) Pas d'"irrecevabilité partielle" 1612
b) Date pertinente pour déterminer si les conditions sont remplies 1612
c) Raisonnement complet et concis 1612
d) Distinction entre contenu suffisant de l'acte opposition et bien-fondé de l'opposition 1614
e) Indication d'un moyen de preuve 1615
f) Pas de charge d'allégation négative 1616
g) Exemples – "contenu suffisant" retenu 1616
h) Exemples – "contenu suffisant" non retenu 1617
i) Usage antérieur public allégué 1618

j) Littérature non-brevet et divulgations orales 1621
2.2.9 Autres exigences relatives à l'acte d'opposition 1622
a) Traduction 1622
b) Signature 1622
c) Pouvoir 1622
2.3. Aspects liés au droit procédural dans le cadre de l'examen de la recevabilité 1622
2.3.1 Nécessité de vérifier la recevabilité de l'opposition à tous les stades de la procédure 1622
2.3.2 Compétences des agents des formalités dans la procédure d'opposition 1623
2.3.3 Opinions préliminaires relatives à la recevabilité 1623
2.3.4 Conséquences de l'irrecevabilité 1623
3. Examen quant au fond de l'opposition 1624
3.1. Introduction 1624
3.2. Portée de l'opposition 1624
3.3. Portée de l'examen des motifs d'opposition 1626
3.4. Nouveaux motifs d'opposition 1627
3.4.1 Nouveaux motifs examinés à titre exceptionnel 1627
3.4.2 Sens de l'expression "nouveaux motifs d'opposition" 1628
3.4.3 Pertinence de prime abord 1630
3.4.4 Objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive 1630
3.4.5 Examen de nouveaux faits et justifications relatifs à un nouveau motif d'opposition 1631
3.4.6 Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs 1632
3.5. Motifs invoqués contre des revendications modifiées après la délivrance 1634
4. Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments 1634
4.1. Décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation 1634
4.2. Notion de production "en temps utile" 1635
4.2.1 Obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure 1635
4.2.2 Règle 116(1) CBE – pas une invitation à produire de nouveaux moyens 1637
4.2.3 Réponse légitime – exemples 1638
4.3. Motivation suffisante 1639
4.4. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche 1640
4.5. Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation 1640
4.5.1 Différentes approches 1640
4.5.2 Révision par les chambres de décisions rendues dans l'exercice du pouvoir d'appréciation 1642
a) Limites au pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114 CBE 1642
b) Absence de base juridique pour annuler l'admission de moyens par la division d'opposition 1644
4.5.3 Pertinence de prime abord 1644
a) Articulation entre examen de la pertinence de prime abord et analyse approfondie 1644
b) Notion de pertinence relative ou absolue 1646
c) Autres exemples 1647
d) Autres aspects à prendre en considération 1647
4.5.4 Abus de procédure et moyens contraires à une procédure équitable et efficace 1648

4.5.5 Attente légitime qu'un document est déjà admis dans la procédure 1649
4.6. Présentation tardive de nouveaux arguments 1649
4.6.1 Nouveaux arguments – Définition 1649
4.6.2 Absence de base juridique pour pouvoir rejeter des arguments invoqués tardivement dans la procédure d'opposition 1651
5. Modifications des revendications, de la description ou des dessins au cours de la procédure d'opposition 1652
5.1. Recevabilité des modifications 1652
5.1.1 Principes 1652
5.1.2 Modifications apportées pour répondre à un motif d'opposition - règle 80 CBE 1654
a) Généralités 1654
b) Correction d'erreurs 1656
c) Modifications visant à remédier à un manque de clarté (article 84 CBE) 1657
d) Dépôt de nouvelles revendications dépendantes ou indépendantes. 1658
5.1.3 Modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs 1661
5.1.4 Calendrier afférent au dépôt de modifications 1661
5.1.5 Pouvoir d'appréciation pour admettre ou non des modifications 1662
a) Base juridique constituée par la règle 116 CBE 1662
b) Base juridique constituée par l'art. 123(1) CBE ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE 1664
c) Base juridique constituée par l'art. 114(2) CBE 1665
5.1.6 Notion de "présentation tardive" et conséquences pour le pouvoir d'appréciation 1666
5.1.7 Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition 1669
a) Critères applicables à des stades ultérieurs de la procédure - généralités 1669
b) Admissibilité prima facie (de prime abord) 1670
c) Efficacité et abus de procédure 1671
d) Critère selon lequel on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que l'opposant se familiarise avec les modifications proposées dans le délai disponible 1674
5.1.8 Réexamen par les chambres de décisions de première instance prises en vertu du pouvoir d'appréciation 1674
5.1.9 Modification d'une sous-revendication non contestée 1675
5.1.10 Champ d'application de la règle 43(2) CBE à la procédure d'opposition 1675
5.1.11 Applicabilité de la règle 137(5) CBE dans les procédures d'opposition 1677
5.1.12 Versions convergentes ou divergentes de revendications en procédure d'opposition 1677
5.1.13 Correction ou suppression d'une erreur (dans une revendication) pendant la procédure d'opposition – règle 139 CBE 1677
5.2. Portée de l'examen en cas de modifications 1678
5.2.1 Portée de l'examen pas limitée aux motifs invoqués au titre de la règle 76(2)c) CBE 1678

5.2.2 Étendue de la compétence pour examiner si des revendications modifiées satisfont à l'article 84 CBE 1679
5.2.3 Recherches additionnelles 1682
5.3. Accord du titulaire du brevet sur le texte modifié du brevet 1683
6. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition 1683
6.1. Principe d'égalité de traitement 1683
6.2. Invitation à prendre position selon l'article 101(1) CBE 1684
6.3. Invitation à prendre position au titre de la règle 82(1) CBE 1686
6.4. Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant 1687
6.5. Possibilité de prendre position 1688
6.6. Notifications prétendument non reçues 1690
6.7. Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition 1690
7. Accélération de la procédure d'opposition 1690
7.1. Suite au renvoi devant la division d'opposition 1690
7.2. En cas de procédure en contrefaçon en instance 1691
8. Décisions de la division d'opposition 1691
8.1. Révocation du brevet pour non-respect des exigences de forme – par voie de décision 1691
8.2. Décisions intermédiaires 1692
8.2.1 Généralités 1692
8.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié 1692

D. Limitation/révocation **1695**

1. Limitation/révocation – articles 105bis-105quater CBE 1695
2. Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition 1696

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS **1699**

A. Procédure de recours **1699**

1. Nature juridique de la procédure de recours 1712
1.1. Généralités 1712
1.2. Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) 1713
1.3. Effet suspensif du recours 1714
1.4. Effet dévolutif du recours 1716
1.5. Procédure accélérée devant les chambres de recours 1717
2. Formation et recevabilité du recours 1718
2.1. Dispositions transitoires pour la CBE 2000 1719
2.2. Décisions susceptibles de recours 1719
2.2.1 Instances 1719
2.2.2 Présence ou non d'une décision 1720
a) Exemples de décisions susceptibles de recours 1720
b) Exemples de décisions non susceptibles de recours 1721

2.2.3 Décisions intermédiaires 1722
2.2.4 Recours formés contre les décisions des chambres de recours 1723
2.3. Chambre de recours compétente 1724
2.3.1 Chambre de recours technique ou chambre de recours juridique 1724
a) Généralités 1724
b) Compétence des chambres de recours techniques 1725
c) Compétence de la chambre de recours juridique 1726
2.3.2 Cas particuliers 1726
a) Compétence en cas d'interruption 1726
b) Requête en remboursement d'une taxe de recherche 1726
c) Révision préjudicielle et remboursement de la taxe de recours 1726
2.4. Personnes admises à former un recours 1727
2.4.1 Conditions de forme prévues à l'article 107 CBE 1727
a) Recours formé par la mauvaise société 1727
b) Recours formé au nom du mandataire 1727
c) Partie constituée d'une pluralité de personnes 1728
d) Entreprise placée sous redressement judiciaire 1729
e) Décès du requérant (opposant) 1729
2.4.2 Partie déboutée (article 107 CBE) 1729
a) Généralités 1729
b) Demandeur du brevet 1730
c) Titulaire du brevet 1732
d) Opposant 1734
2.4.3 Droits procéduraux des parties à la procédure de recours 1736
a) Parties à la procédure de recours 1736
b) Les droits des parties selon l'article 107 CBE 1738
c) Obligation d'impartialité incombant aux chambres dans les procédures inter partes 1739
d) Existence d'une société 1739
2.5. Forme et délai du recours 1740
2.5.1 Formation d'un recours par voie électronique 1740
2.5.2 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE) 1742
a) Nom et adresse du requérant – Règle 99(1)a) CBE 1742
b) Indication de la décision attaquée – Règle 99(1)b) CBE 1746
c) Requête définissant l'objet du recours – Règle 99(1)c) CBE 1746
d) Règle 99(3) CBE 1748
2.5.3 Introduction du recours dans les délais 1748
a) Aspects relatifs à la signification 1748
b) Langues 1749
c) Décisions de l'instance du premier degré induisant en erreur 1749
2.5.4 Paiement de la taxe de recours 1750
a) Acte de recours non déposé 1750
b) Paiement d'une seule taxe de recours 1751
c) Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité particulière 1751
d) Paiement depuis un autre compte 1754
2.5.5 Recours réputé non formé 1755

2.6. Mémoire exposant les motifs du recours 1755
2.6.1 Dispositions juridiques 1755
2.6.2 Forme du mémoire exposant les motifs du recours 1756
2.6.3 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours 1757
a) Généralités 1757
b) Indication de la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée 1758
c) Lien direct entre la décision attaquée et le mémoire exposant les motifs du recours 1759
d) Motivation suffisante en cas de rejet de la demande 1759
e) Motivation suffisante pour un recours formé par l'opposant 1761
f) Nécessité d'exposer les motifs de droit ou de fait 1762
g) Analyse dans le mémoire exposant les motifs du recours des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée 1763
h) Ensemble des moyens invoqués dans le cadre du recours selon l'article 12(3) RPCR 1763
i) Simple répétition d'arguments 1764
j) Recours fondé sur une objection ni invoquée ni examinée en première instance 1764
k) Dépôt incomplet du mémoire exposant les motifs du recours 1765
l) Obligation d'impartialité incombant à la chambre 1765
2.6.4 Nouvelles questions soulevées 1766
a) Recours fondé sur le même motif d'opposition 1766
b) Prise en compte de nouveaux moyens 1767
c) Dépôt de revendications modifiées 1768
2.6.5 Renvoi aux arguments présentés antérieurement 1770
2.6.6 Les arguments ne doivent pas être nouveaux ou pertinents 1771
2.6.7 Circonstances exceptionnelles justifiant la recevabilité du recours 1771
a) Cas où il apparaît immédiatement que la décision attaquée n'est pas défendable 1771
b) Révocation demandée par le titulaire du brevet 1772
c) Vice substantiel de procédure 1772
2.6.8 Un recours ne peut pas être partiellement recevable 1772
2.7. Vérification de la recevabilité du recours à chaque stade de la procédure de recours 1773
2.8. Cas dans lesquels l'examen de la recevabilité du recours n'est pas nécessaire 1773
2.9. Révision préjudicielle 1773
2.9.1 Généralités 1773
2.9.2 Obligation de la première instance de faire droit au recours 1774
2.9.3 Bien-fondé du recours au sens de l'article 109(1) CBE 1775
2.9.4 Compétence de la première instance 1776
2.9.5 Révision préjudicielle de type "cassation" ou de type "réformation" 1776
3. Examen du recours au fond 1777
3.1. Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius 1777
3.1.1 Pas d'application séparée de la reformatio in peius à chaque question 1777
3.1.2 Reformatio in peius et effet dévolutif du recours 1778

3.1.3 Cas dans lesquels la reformatio in peius ne s'applique pas 1778
3.1.4 Cas où le titulaire du brevet est le seul requérant 1778
3.1.5 Cas où l'opposant est le seul requérant 1779
3.1.6 Révocation du brevet 1781
3.1.7 Exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in peius 1781
a) Exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in peius – G 1/99 1781
b) Jurisprudence relative à la décision G 1/99 1782
c) Renvoi à la première instance 1784
d) Manque de clarté 1785
e) Lien de causalité 1785
f) Disclaimers non divulgués 1785
3.1.8 Reformatio in peius et absence de disposition de la CBE prévoyant un recours incident 1786
3.2. Objet examiné 1786
3.2.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 1786
3.2.2 Ensemble des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours 1787
3.2.3 Procédure de recours faisant suite à une opposition 1788
a) Recevabilité de l'opposition 1788
b) Acte de recours 1789
c) Pas d'examen des éléments d'un brevet non visés par l'opposition 1789
d) Revendications dépendantes 1790
e) Recours du titulaire du brevet à l'encontre de la révocation de son brevet 1791
f) Suppression des références dans des revendications dépendantes 1791
g) Renonciation à certains éléments de la demande 1791
h) Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours 1793
i) Absence d'examen général de la décision rendue en première instance 1795
j) Ambiguïtés dans les revendications 1795
k) Examen d'office de l'article 123(2) CBE 1795
3.2.4 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure ex-parte 1795
3.3. Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours 1797
3.4. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation 1799
3.4.1 Principes applicables au réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation 1799
a) Généralités 1799
b) Exercice correct du pouvoir d'appréciation 1799
c) Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation concernant des questions de droit matériel 1800
3.4.2 Moyens non admis par les chambres de recours dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation 1801
a) Moyens admis par la chambre alors qu'ils ne l'avaient pas été par la première instance 1801

b) Moyens non admis par la chambre 1803
c) La première instance n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation 1804
3.4.3 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours 1805
3.4.4 Réexamen du pouvoir d'appréciation, dans le cas où la division d'opposition (n')a (pas) admis un nouveau motif d'opposition 1808
3.4.5 Réexamen du pouvoir d'appréciation – Suspension de la procédure 1810
4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours 1810
4.1. Introduction 1810
4.1.1 Fondements juridiques 1810
a) Fondements juridiques dans la CBE 1810
b) Fondements juridiques dans le règlement de procédure des chambres de recours 1812
4.1.2 Objet premier de la procédure de recours et l'approche convergente quant aux modifications des moyens invoqués par une partie 1814
4.2. Modification des moyens invoqués par une partie 1816
4.2.1 Le pouvoir d'appréciation aux termes de l'art. 12(4), et de l'art. 13(1) et (2) RPCR ne s'applique qu'aux modifications 1816
4.2.2 Premier niveau de l'approche convergente : modifications des moyens – article 12(4) RPCR 1817
a) Principes 1817
b) Question de savoir si les moyens invoqués portaient sur les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels se fonde la décision attaquée 1818
c) Question de savoir si les moyens ont été "valablement soulevés" dans le cadre de la procédure en première instance 1822
d) Question de savoir si les moyens ont été "maintenus" en première instance 1827
e) Les documents cités dans le fascicule de brevet ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours 1828
4.2.3 Deuxième et troisième niveaux de l'approche convergente : modifications des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours – article 13(1) et (2) RPCR 1828
a) Principes 1828
b) Moyens de première instance ne font pas automatiquement partie des moyens invoqués dans le cadre du recours 1830
c) Requête en rejet du recours et en maintien du brevet 1830
d) Suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications 1831
e) Nouvelle requête combinant des éléments d'une requête déjà déposée 1833
f) Requête jusque-là seulement paraphrasée mais non détaillée 1834
g) Réintroduction de requêtes retirées ou abandonnées 1834
h) Motivation tardive de requêtes 1835
i) Réorganisation des requêtes 1836
j) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission des moyens de l'autre partie 1837

k) Modification de la description 1839
l) Développement des arguments dans le cadre des moyens de recours déjà invoqués 1839
m) Motivation tardive d'objections 1840
n) Nouvelle objection basée sur des documents déjà dans la procédure – nouvelles allégations de faits 1841
o) Nouveau moyen de défense et motivation tardive d'un moyen de défense 1843
p) Observations de pur droit 1845
q) Informations à l'appui de la présentation orale 1846
r) Dépôt ultérieur d'une traduction 1847
s) Invocation tardive d'une violation du droit d'être entendu 1847
4.3. Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR 1847
4.3.1 Principes 1847
4.3.2 Dispositions transitoires 1849
4.3.3 Modification au sens de l'article 12(4) RPCR 1849
4.3.4 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR 1849
a) Principes 1849
b) Exigence d'identifier chaque modification et de justifier le dépôt au stade du recours – article 12(4), phrase 3 RPCR 1850
c) Exigence d'indiquer le fondement dans la demande telle que déposée des modifications apportées à la demande de brevet ou au brevet et d'expliquer pourquoi elles surmontent les objections soulevées – article 12(4), quatrième phrase RPCR 1851
d) Complexité de la modification 1852
e) Pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée 1853
f) Principe de l'économie de la procédure 1854
g) Le moyen invoqué aurait-il dû être soumis dans la procédure en première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR 1855
h) Objet premier de la procédure de recours : révision de la décision attaquée 1855
i) Application des principes énoncés à l'article 12(6) RPCR aux requêtes modifiées ou aux revendications individuelles 1858
j) Critère de convergence 1859
k) Absence d'objection de la part de l'autre partie 1859
l) Corrections évidentes dans la description 1860
4.3.5 Moyens incomplets dans le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse – exigence de motivation – article 12(3) et (5) RPCR 1860
a) Principes 1860
b) Moyens invoqués incomplets – requêtes non motivées – article 12(3) RPCR 1862
c) Moyens invoqués incomplets – objections ou moyens de défense non motivés – article 12(3) RPCR 1865
d) Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(5) RPCR 1868

4.3.6 Moyens non admis en première instance – erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation – article 12(6), première phrase RPCR 1869
a) Principes 1869
b) Présentation tardive d'un moyen 1870
c) Pertinence de prime abord des objections et des preuves présentées tardivement 1871
d) Admissibilité de prime abord d'une requête 1872
e) Économie de la procédure – convergence 1873
f) Principes d'équité et d'égalité de traitement des parties 1873
g) Pouvoir d'appréciation de la chambre lorsque la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation de manière incorrecte 1874
h) Admission justifiée par les circonstances du recours 1874
i) Ne relèvent pas de l'article 12(6), première phrase, RPCR : moyens admis en première instance 1875
4.3.7 Moyens qui auraient dû être invoqués ou qui n'ont pas été maintenus dans la procédure de première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR 1876
a) Principes 1876
b) Nouvelle requête traitant d'une objection soulevée pour la première fois au cours de la procédure orale devant la première instance 1876
c) Nouvelle requête répondant à une objection qui a été rejetée ou faisant suite au rejet de l'opposition 1877
d) Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la division d'opposition 1879
e) Nouvelle requête– pages modifiées de la description 1879
f) Nouvelle requête – possibilité dans la procédure d'opposition de répondre au problème soulevé 1879
g) Nouvelle requête – possibilité de régler le problème soulevé pendant la procédure d'examen 1881
h) Nouvelle requête – renonciation délibérée à l'examen de l'objet 1881
i) Nouvelle requête – tentatives répétées de se conformer aux exigences de la CBE 1883
j) Nouvelle requête – indication non ambiguë sur la manière de répondre à une objection 1883
k) Nouvelle défense ou nouveaux moyens de preuve en réponse à des objections soulevées tardivement dans la procédure 1883
l) Nouvelle défense en réponse à un changement d'avis de la division d'opposition lors de la procédure orale 1884
m) Nouvelles objections ou nouveaux moyens de défense en réponse aux positions exprimées dans la décision d'opposition qui figuraient déjà dans l'opinion provisoire 1884
n) Nouvelles objections ou moyens de preuves en réponse aux moyens du titulaire du brevet en première instance 1885
o) Nouvelles preuves pour une objection soulevée à un stade précoce de la procédure d'opposition 1889
p) Objection à l'encontre de l'admission d'une requête 1889

q) Moyens qui n'ont pas été maintenus dans la procédure en première instance et contre-exemples 1889
r) Admission justifiée par les circonstances du recours 1890
4.4. Deuxième niveau de l'approche convergente – moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse – article 13(1) RPCR 1891
4.4.1 Principes 1891
4.4.2 Dispositions transitoires – applicabilité immédiate de l'article 13(1) RPCR 1893
4.4.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(1) RPCR 1893
4.4.4 Charge pesant sur les parties de justifier les modifications 1893
a) Principes 1893
b) Exigence d'indiquer les motifs pour lesquels la modification n'a été soumise qu'à ce stade 1894
c) Exigence de justifier les modifications apportées au brevet ou à la demande de brevet 1895
4.4.5 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR - nouvelles requêtes 1896
a) Moment du dépôt – question de savoir si la requête aurait dû être déposée plus tôt 1896
b) Question de savoir si la modification surmonte de prime abord les questions soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections 1900
c) Question de savoir si la modification nuit au principe d'économie de la procédure 1902
d) Complexité de la modification 1903
e) Convergence de requêtes portant sur des revendications 1903
f) Suppression de revendications ou d'alternatives dans des revendications 1904
4.4.6 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR – nouveaux faits, objections, arguments et preuves 1905
a) Moment du dépôt – question de savoir si les nouveaux moyens auraient dû être déposés plus tôt 1905
b) Pertinence pour résoudre les questions soulevées 1911
c) Pertinence de prime abord pour l'appréciation de la brevetabilité 1911
d) Question de savoir si la modification nuit à l'économie de la procédure 1913
e) Complexité de la modification 1913
4.5. Troisième niveau de l'approche convergente – moyens présentés après la signification de la notification visée à l'article 15(1) RPCR ou après l'expiration du délai fixé dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE – article 13(2) RPCR 1915
4.5.1 Principes 1915
a) Vue d'ensemble 1915
b) Événements qui déclenchent le troisième niveau de l'approche convergente 1917
c) Obligation, en vertu de l'article 13(2) RPCR, de fournir des raisons convaincantes pour démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et obligations en vertu de l'article 13(1) RPCR 1917

d) Question de savoir s'il faut un lien de causalité entre les circonstances exceptionnelles et la date de dépôt 1918
e) Signification de "exceptionnel" 1921
f) Signification de "en principe" 1922
g) La question de savoir si l'évaluation des "circonstances exceptionnelles" et l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'admettre une modification se font en deux étapes 1923
4.5.2 Dispositions transitoires 1924
4.5.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(2) RPCR 1924
4.5.4 Admission de nouvelles requêtes 1924
a) Attendre l'opinion provisoire n'est pas compatible avec l'approche convergente 1925
b) Réponse justifiée à de nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre, dans des moyens produits ultérieurement ou lors de la procédure orale 1925
c) Réponse justifiée à une objection pour laquelle une réponse antérieure ne pouvait être attendue 1928
d) Objectif de la procédure orale, en particulier dans les procédures ex parte 1930
e) Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR 1931
f) Opinion provisoire de la chambre confirmant pour l'essentiel des objections ou des arguments précédemment soulevés 1934
g) Autres constellations dans lesquels des modifications auraient dû être déposées plus tôt 1938
h) Modification de l'opinion de la chambre 1941
i) Tentatives répétées pour remédier à des insuffisances 1942
j) Suppression de revendications ou variantes dans les revendications 1943
k) Modification ne nuisant pas à l'économie de la procédure et n'étant défavorable à aucune autre partie 1947
l) Droit d'être entendu violé et aucune autre partie d'affectée 1949
m) Admissibilité manifeste et admissibilité de prime abord 1950
n) Modifications rédactionnelles visant à supprimer des incohérences et des fautes typographiques 1951
o) Adaptation de la description 1952
p) Réponse à un grand nombre d'objections 1952
q) Réorganisation des requêtes 1953
r) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission de moyens invoqués par l'autre partie 1953
s) Circonstances relevant du domaine du mandataire 1954
4.5.5 Admission de nouveaux faits, objections, arguments et preuves 1955
a) Incompatibilité d'un report dans l'attente de l'opinion provisoire avec l'approche convergente 1955
b) Réaction légitime à de nouvelles requêtes dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours 1956

c) Réaction légitime à de nouveaux arguments dans l'opinion provisoire de la chambre 1956
d) Réaction légitime à un déplacement de l'objet de la procédure dans l'opinion provisoire de la chambre 1957
e) Réaction légitime à de nouveaux développements dans la procédure après la notification au titre de l'article 15(1) RPCR 1958
f) Opinion de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement par une partie ou sur des motifs de la division de première instance 1958
g) Importance d'une réponse immédiate aux moyens invoqués par écrit par l'autre partie 1959
h) Objection pour absence d'activité inventive à la suite du rejet d'une objection pour absence de nouveauté 1960
i) Autres cas dans lesquels les nouveaux moyens auraient dû être invoqués antérieurement 1961
j) Fondement de la procédure de recours inchangé et modification non préjudiciable à l'économie de la procédure 1962
k) Objection soulevée contre une requête différente immédiatement identifiable comme aussi applicable à la requête déjà en cause 1963
l) Silence du requérant en réaction à des moyens non étayés de l'intimé 1963
m) Pertinence de prime abord 1963
n) Présentation de nouvelles preuves 1965
o) Allégation d'un usage antérieur public 1965
p) Allégation et preuve des connaissances générales de la personne du métier 1966
q) Présentation au plus tôt de décisions et avis des juridictions nationales 1966
r) Présentation de traductions 1966
s) Circonstances liées au mandataire 1967
t) Pas de droit absolu à ce que toutes les objections soulevées en première instance soient discutées 1967
u) Illustration supplémentaire de l'enseignement technique au moyen de photographies 1967
5. Procédures parallèles 1968
6. Modification de la composition d'une chambre 1968
7. Clôture de la procédure de recours 1968
7.1. Clôture des débats sur le fond 1968
7.1.1 Décision rendue sur la base du dossier 1969
7.1.2 Procédure après le prononcé de la décision 1969
7.2. Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours 1969
7.3. Retrait du recours 1970
7.3.1 L'article 114(1) CBE et le retrait du recours 1970
7.3.2 Pouvoirs de la chambre de trancher certaines questions après le retrait du recours 1971
7.3.3 Retrait partiel du recours par l'unique requérant et opposant 1971
7.3.4 Absence d'effet rétroactif du retrait du recours 1971

7.3.5 Caractère non équivoque de la demande de retrait du recours 1972
7.3.6 Possibilité d'assortir le retrait du recours d'une réserve 1972
7.3.7 Correction du retrait d'un recours en vertu de la règle 139 CBE 1972
7.4. Demande de brevet réputée retirée 1973
7.5. Intérêt légitime à la poursuite des procédures de délivrance et de recours 1973
8. Motifs de la décision sous forme abrégée 1974
8.1. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(7) RPCR 1974
8.2. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(8) RPCR 1974
9. Renvoi à la première instance 1975
9.1. Généralités 1975
9.1.1 Article 111(1) CBE 1975
9.1.2 Article 11 RPCR 1975
9.1.3 Article 11 RPCR 2007 1976
9.2. Exercice du pouvoir d'appréciation en matière de renvoi 1976
9.2.1 Absence de droit absolu à ce qu'une question soit tranchée par deux instances 1976
9.2.2 Renvoi et admission des requêtes subsidiaires 1977
9.2.3 Renvoi et étendue de la révision 1977
a) Objet premier de la procédure de recours : révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée 1977
b) Procédures ex parte 1977
c) Procédures inter partes 1977
9.2.4 Accord relatif aux ADPIC 1978
9.3. Raisons particulières de renvoi 1978
9.3.1 Introduction 1978
9.3.2 Questions relatives à la brevetabilité non examinées 1979
a) Questions non tranchées en première instance, qui deviennent cependant pertinentes durant ou suite à la procédure de recours 1979
b) Objet premier de la procédure de recours 1980
c) Effort excessif 1981
d) Interprétation différente de termes 1981
9.3.3 Économie de la procédure 1982
9.3.4 Situation financière d'une partie 1983
9.3.5 Renvoi après modification des revendications 1983
a) Affaires ex parte 1983
b) Affaires inter partes 1984
c) Divergences entre la version au propre et la version annotée d'une requête 1985
9.3.6 Recherche incomplète 1985
a) Caractéristiques considérées comme non techniques 1985
b) État de la technique le plus proche non adapté ou interprété de manière erronée 1986
c) Nécessité d'effectuer une recherche supplémentaire sur l'état de la technique 1986
9.3.7 Retrait de l'opposition 1987
9.4. Renvoi consécutif à un vice majeur 1987
9.4.1 Article 11 RPCR 1987

9.4.2 Article 11 RPCR 2007 1987
9.4.3 Le terme "vices majeurs" 1988
9.4.4 Vices majeurs 1988
a) Violation du droit d'être entendu 1988
b) Décision insuffisamment motivée 1989
c) Absence de signatures 1989
d) Procédure orale non organisée 1989
e) Application incorrecte de la règle 137(5) CBE 1989
9.5. Demandes tendant à ou contre le renvoi 1990
9.6. Pas de renvoi à l'instance du premier degré 1990
9.6.1 Pouvoir d'appréciation malgré des raisons particulières 1990
9.6.2 Même cadre juridique et factuel 1991
9.6.3 Objections soulevées par la chambre 1992
9.6.4 Possibilité de prendre position 1993
9.7. Opinions incidentes 1993
9.8. Renvoi pour audition de témoins 1993
9.9. Renvoi pour adaptation de la description 1993
9.10. Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré 1994
9.11. Accélération de la procédure après renvoi de l'affaire 1994
10. Effet contraignant 1995
10.1. Autorité des décisions de renvoi à l'instance du premier degré 1995
10.1.1 Effet contraignant de la décision de la chambre pour l'instance du premier degré 1995
a) Notion de ratio decidendi et d'effet contraignant 1995
b) Effet contraignant pour la division d'examen 1996
c) Effet contraignant pour la division d'opposition 1997
10.1.2 Effet contraignant d'une décision dans une procédure d'opposition faisant suite à un renvoi à la division d'examen 1997
10.1.3 La chambre de recours est liée en cas de procédure de recours ultérieure faisant suite à un renvoi 1998
10.1.4 Effet contraignant : renvoi pour poursuite de la procédure 1999
10.1.5 Effet contraignant : renvoi pour adaptation de la description 2000
10.2. Effet contraignant dans la procédure ultérieure d'une décision intermédiaire de renvoi 2000
11. Remboursement de la taxe de recours 2001
11.1. Introduction 2001
11.2. Examen d'office 2001
11.3. Recours réputé ne pas avoir été formé 2002
11.3.1 Recours réputé non formé en raison du dépôt tardif de l'acte de recours et / ou du paiement tardif de la taxe de recours 2002
11.3.2 Traduction de l'acte de recours 2003
11.3.3 Taxe acquittée sans cause 2003
11.3.4 Requête en restitutio in integrum quant au délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours et / ou pour le paiement de la taxe de recours 2003
11.3.5 Absence de fondement juridique pour conserver la taxe de recours en cas d'intervention dans la procédure de recours faisant suite à une opposition 2003

11.3.6 Pluralité de requérants 2004
11.3.7 Non-remboursement lorsque le dépôt du recours satisfait aux exigences de l'article 108 CBE 2004
11.4. Remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle 2004
11.4.1 Exigences 2004
11.4.2 Compétence pour prendre une décision concernant le remboursement 2005
11.4.3 Cas où la division d'examen aurait dû réviser sa décision 2006
11.4.4 Décision de révision maintenant la décision antérieure 2008
11.4.5 Réouverture de l'examen après une révision préjudicielle 2008
11.5. Recours auquel il est fait droit 2008
11.6. Vice substantiel de procédure 2008
11.6.1 L'irrégularité doit être de nature procédurale 2009
11.6.2 Le vice de procédure doit être substantiel et avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure 2010
11.6.3 Le vice de procédure doit avoir été commis par l'instance dont la décision est frappée du recours 2011
11.6.4 Recherche 2011
11.6.5 Directives 2012
11.6.6 Demande d'entretien 2012
11.6.7 Procédure orale 2012
a) Non-citation à la procédure orale 2012
b) Moyens invoqués par les parties en réponse à une citation à une procédure orale 2013
c) Rejet non motivé d'une requête en renvoi 2013
d) Rejet non motivé d'une requête visant à changer le lieu de la procédure orale 2014
e) Reports de la procédure orale à plusieurs reprises 2014
f) Procès-verbal 2014
11.6.8 Droit d'être entendu 2015
11.6.9 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance 2015
11.6.10 Erreur d'appréciation commise en première instance 2016
a) Communications 2017
b) Appréciation erronée de l'état de la technique ou du contenu technique 2017
c) Erreur dans l'application du droit 2018
d) La chambre tire une conclusion différente de celle de l'instance du premier degré 2019
e) Exercice du pouvoir d'appréciation 2019
f) Application d'une procédure erronée 2019
g) Conformité avec des décisions antérieures 2020
11.6.11 Cas relatifs au processus décisionnel et à la décision 2020
a) Délivrance de la décision 2020
b) Contenu de la décision 2023
c) Requêtes 2025
d) Modifications 2026
e) Signature d'une décision et d'un procès-verbal 2027
f) Composition de la division d'opposition 2027

11.6.12 Partialité 2028
11.6.13 Effet suspensif du recours 2028
11.6.14 Non-exécution de l'ordre de la chambre 2028
11.6.15 Affaire en instance devant la Grande Chambre de recours 2029
11.6.16 Rejet de la demande fondé sur un seul motif 2029
11.6.17 Cas relatifs à la communication de documents et aux notifications entre l'OEB et les parties 2029
a) Notification ambiguë ou utilisation du mauvais formulaire 2029
b) Absence de réponse à une notification au titre de l'article 101 CBE 2029
c) Notification établie au titre d'une disposition erronée 2030
d) Temps dont l'opposant a disposé pour commenter la réponse du titulaire du brevet 2030
e) Observations non transmises à l'autre partie 2030
f) Désignation d'un mandataire agréé 2030
g) Rappel concernant un délai supplémentaire 2030
11.7. Le remboursement doit être équitable 2031
11.7.1 Lien de causalité entre le vice substantiel de procédure et la formation du recours 2031
11.7.2 Comportement du requérant 2033
a) Remboursement considéré comme non équitable 2034
b) Remboursement considéré comme équitable 2035
11.8. Remboursement intégral en application de la règle 103(1)b) CBE 2036
11.9. Règle 103 CBE révisée sur le remboursement partiel de la taxe de recours 2036
11.10. Remboursement partiel (75 %) au titre de la règle 103(2) CBE 2036
11.11. Remboursement partiel (50 %) 2037
11.11.1 Remboursement partiel au titre de l'ancienne règle 103(2) CBE 2037
11.11.2 Remboursement partiel (50 %) au titre de la règle 103(3) CBE 2038
11.12. Remboursement partiel (25 %) au titre de la règle 103(4) CBE 2039
11.13. Notification en vue de préparer la procédure orale 2041
11.14. Remboursement de la taxe de recours en dehors du champ d'application de la règle 103 CBE en raison du non-respect du principe de la protection de la confiance légitime 2041

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours 2043

1. Introduction 2045
2. Saisine au titre de l'article 112 CBE 2046
2.1. Généralités 2046
2.2. Composition 2046
2.3. Saisine par une chambre de recours 2046
2.3.1 Généralités 2046
2.3.2 Pouvoir d'appréciation de la chambre 2048
2.3.3 Pertinence de la question soumise pour l'affaire sous-jacente 2049
2.3.4 Question de droit 2051
2.3.5 Procédure en instance 2051
2.3.6 Assurer une application uniforme du droit 2052
2.3.7 Question de droit d'importance fondamentale 2053

2.4. Saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB 2055
2.4.1 Généralités 2055
2.4.2 Pouvoir discrétionnaire du Président de l'OEB 2055
2.4.3 Décisions divergentes 2056
2.4.4 Deux chambres de recours 2056
2.5. Questions de procédure 2057
2.5.1 Question déjà tranchée par la Grande Chambre de recours 2057
2.5.2 Question déjà en instance devant la Grande Chambre de recours 2058
2.5.3 Suspension de la procédure en première instance suite à une saisine 2058
2.5.4 Suspension de la procédure de recours suite à une saisine 2059
3. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE 2059
3.1. Généralités 2059
3.2. Dispositions transitoires 2060
3.3. Article 112bis CBE – intérêt à agir permanent du requérant 2060
3.4. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit habilitée à présenter une requête en révision 2061
3.4.1 Article 112bis(1) CBE – Partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit 2061
3.4.2 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir s'il y a eu une décision 2061
3.4.3 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir si une décision a été prise par une chambre 2062
3.5. Étendue de la révision par la Grande Chambre de recours 2063
3.5.1 Article 112bis(2) CBE – motifs de la requête en révision 2063
3.5.2 Liste exhaustive des motifs 2063
3.5.3 Pas d'effet suspensif – Exclusion de la révision du droit matériel 2065
3.6. Requête en révision d'une décision intermédiaire 2067
3.7. Obligation de soulever des objections 2068
3.7.1 But de la règle 106 CBE 2068
3.7.2 Critères d'une objection valable 2068
a) Objection immédiatement reconnaissable comme telle, vice de procédure indiqué clairement et sans ambiguïté 2068
b) Objection soulevée en temps utile par une personne habilitée à le faire 2069
c) Des vices de procédure différents doivent donner lieu à des objections distinctes et être examinés séparément 2070
d) Réaction explicite de la chambre à une prétendue objection 2070
3.7.3 Forme écrite afin d'éviter toute incertitude 2070
3.7.4 Exemples d'objections non valables 2071
3.7.5 Procès-verbal en tant que preuve que l'objection a été soulevée 2071
3.7.6 Critères d'un rejet valable d'une objection 2072
3.7.7 Impossibilité de soulever l'objection 2072
3.7.8 Question de la conformité avec la règle 106 CBE laissée en suspens 2073
3.8. Contenu de la requête en révision 2073
3.8.1 Requête suffisamment motivée 2073
3.8.2 Défaut de conformité avec la règle 107 CBE et irrégularités auxquelles il n'est pas remédié 2074
3.9. Délai pour présenter une requête en révision 2074

3.10. Article 12(1) RPGCR – moyens produits tardivement dans la procédure en révision 2075
3.11. Règle 109 CBE – composition de la Grande Chambre de recours et procédure de requête en révision 2075
3.11.1 Composition de la Grande Chambre de recours 2076
3.11.2 Participation de parties autres que l'auteur de la requête à la procédure de révision 2076
3.11.3 Partie constituée d'un groupe 2076
3.11.4 Efficacité de la procédure 2077
3.12. Bases factuelles de la révision – procès-verbal et motifs de la décision 2077
3.13. Charge de la preuve 2077
3.14. Effets d'une requête en révision bien fondée 2078
3.14.1 Annulation de la décision d'une chambre de recours 2078
3.14.2 Remplacement de membres des chambres de recours 2079
3.14.3 Remboursement de la taxe de requête en révision 2079
4. Motifs de la requête en révision 2079
4.1. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE 2079
4.2. Article 112bis(2)b) CBE – personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours 2080
4.3. Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE 2081
4.3.1 Généralités 2081
4.3.2 Violation "fondamentale" de l'article 113 CBE – lien de causalité et grief 2081
4.3.3 Absence d'examen préalable d'un argument sur le fond 2082
4.3.4 Approche objective – intention de la chambre non pertinente 2082
4.3.5 Absence d'obligation de fournir d'avance les motifs détaillés d'une décision 2082
4.3.6 Obligation faite aux chambres de rester neutres 2083
4.3.7 Indépendance des membres des chambres de recours 2083
4.3.8 Obligation faite aux parties de participer activement à la procédure de recours 2083
4.3.9 Motifs d'une décision prétendument surprenants 2084
a) Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants 2084
b) Motifs dont la chambre de recours n'est pas à l'origine 2085
c) Fait d'être pris au dépourvu appréhendé subjectivement 2085
d) Raisonnement faisant partie de la procédure 2086
4.3.10 Décision prononcée à un moment prétendument surprenant 2087
4.3.11 Examen des arguments des parties dans la décision écrite 2087
a) Obligation de prendre en considération les observations 2087
b) Aucune obligation d'examiner chacun des arguments 2089
4.3.12 Obligation faite aux parties de connaître la jurisprudence et les références aux décisions 2090
4.3.13 En principe, la tenue d'une procédure orale par visioconférence ne constitue pas une violation du droit d'être entendu 2091
4.3.14 Absence de droit d'être entendu séparément sur toutes les requêtes 2091
4.3.15 Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance 2091
4.3.16 Absence de droit à une saisine au titre de l'article 112 CBE 2092

4.3.17 Absence de droit à une notification ; notification qui induit prétendument en erreur 2092
4.3.18 Moyens produits tardivement – pouvoir d'appréciation conféré aux chambres par l'article 13 RPCR 2007 2092
4.3.19 Violation alléguée de l'article 113(2) CBE 2093
4.3.20 Requêtes en révision auxquelles il n'est pas fait droit – autres exemples 2093
4.3.21 Requêtes en révision au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE bien fondées 2094
4.4. Article 112bis(2)d) CBE – tout autre vice fondamental de procédure 2097
4.4.1 Règle 104a) CBE – procédure orale requise, mais non tenue 2097
4.4.2 Règle 104b) CBE – requête d'une partie sur laquelle il n'est pas statué 2097
4.4.3 Requête en révision au titre de la règle 104b) CBE à laquelle il est fait droit 2099
4.5. Article 112bis(2)e) CBE – infraction pénale ayant une incidence sur la décision 2100
5. Révocation d'un membre des chambres de recours 2101
5.1. Généralités 2101
5.2. Composition 2101
5.3. Révocation et indépendance juridictionnelle 2101
5.4. Indépendance vis-à-vis d'une procédure disciplinaire 2102
5.5. Procédure juridictionnelle contradictoire 2102
5.6. Publication de la décision 2102
5.7. Remboursement des frais de procédure 2103

C. Procédures devant la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire 2104

1. Introduction 2105
2. Examen européen de qualification 2106
2.1. Formalités et conditions d'enregistrement et d'inscription 2106
2.1.1 Qualifications ou connaissances de niveau équivalent requises 2107
2.1.2 Expérience professionnelle 2108
2.2. Conditions de l'examen – principe d'égalité de traitement 2109
2.2.1 Application des règles relatives à la langue de l'examen européen de qualification 2110
2.2.2 Examen en ligne 2110
2.2.3 Erreur d'annotation et question manquante 2111
2.2.4 Autres circonstances 2111
2.3. Réclamations au sujet de la conduite de l'examen – obligations du jury d'examen 2112
2.4. Organisation et notation 2113
2.4.1 Organisation et notation de l'examen préliminaire 2114
2.4.2 Jurisprudence relative aux questions et à la notation de l'examen préliminaire non applicable à l'examen européen de qualification 2115
2.4.3 Notation cohérente des épreuves de l'examen européen de qualification 2115
2.4.4 Notation équitable des épreuves de l'examen européen de qualification 2116
2.5. Obligation de motiver les décisions du jury d'examen 2118
2.6. Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen 2119
2.6.1 Compétence de la chambre de recours 2119

2.6.2 Aspects d'ordre procédural 2119
a) Conditions pour former un recours – forme écrite, indication des demandes présentées et paiement de la taxe de recours 2119
b) Rectification des décisions 2120
c) Procédure orale 2121
d) Renvoi et raisons particulières 2121
2.6.3 Vérification objective de la notation à l'examen 2122
2.6.4 Réexamen de la notation de l'examen préliminaire 2124
2.6.5 Intérêt à agir 2126
3. Affaires disciplinaires 2126
3.1. Recevabilité du recours – indication des demandes présentées 2126
3.2. Applicabilité du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés 2127
3.3. Aspects procéduraux 2128
3.3.1 Observation du délai prévu à l'article 6(3) RDMA 2128
3.3.2 Violation du secret des délibérations prévue à l'article 20 RDMA 2129
3.4. Mesures disciplinaires 2129
3.5. Possibilités de recours contre les décisions de la commission de discipline de l'epi 2131
4. Code de conduite professionnelle 2132
4.1. Obligations professionnelles générales 2132
4.2. Secret professionnel 2132
5. Les décisions de la chambre disciplinaire sont insusceptibles de recours 2133

VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT – DEMANDES EURO-PCT 2135

1. Introduction 2135
2. Compétence des chambres de recours 2136
3. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu 2136
3.1. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu 2137
3.2. Moyens au titre du PCT appliqués par l'OEB agissant en qualité d'office désigné 2138
3.2.1 Révision (article 25 PCT, article 24.2) PCT) 2138
3.2.2 Occasion de corriger auprès des offices désignés (article 26 PCT) 2138
3.2.3 Excuse de retard dans l'observation de délais (article 48 PCT, règle 82*bis* PCT) 2139
3.2.4 Rectification d'erreurs faites par l'office récepteur ou le Bureau international (règle 82*ter* PCT) 2140
3.2.5 Restauration du droit de priorité (règle 49*ter* PCT) 2140
4. Langue de la procédure 2141
5. Priorité 2142

VII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES 2143

1. Situation juridique des chambres de recours de l'OEB 2143

1.1. Structure institutionnelle de l'Organisation européenne des brevets 2143
1.2. Compétence pour modifier le RPCR 2144
1.3. Les chambres de recours en tant qu'instances juridictionnelles 2145
1.3.1 Juridictions en vertu de la CBE 2145
1.3.2 Instances judiciaires ou quasi-judiciaires selon la jurisprudence nationale 2146
1.3.3 Les chambres de recours en tant que tribunaux liés par leurs propres décisions en vertu de l'article 6 de la CEDH 2147
1.3.4 Autorités judiciaires ou quasi judiciaires en vertu de l'Accord sur les ADPIC 2148
1.3.5 Ni cour ni tribunal d'un État membre de l'UE 2149
1.4. Rapport avec le droit de l'Union européenne et avec la jurisprudence de la CJUE 2150
1.5. Nature de la jurisprudence des chambres de recours – pas de doctrine du précédent 2150
1.6. Importance du droit national et de la jurisprudence nationale pour les chambres de recours 2151
1.6.1 Effet fondamentalement non contraignant – recherche de l'harmonisation 2151
1.6.2 Caractère contraignant des décisions nationales en lien avec des procédures selon l'article 61(1) CBE 2152
1.7. Compétence de la Grande Chambre de recours pour déterminer le droit à la priorité 2153
2. Accords et décrets d'extension 2153
2.1. Nature juridique 2153
2.2. Absence de compétence des chambres de recours 2154
2.3. Non-applicabilité de l'article 105(1)a) CBE 2155
3. Statut juridique du Président de l'OEB 2155

Guide d'utilisateur

1. Structure et caractéristiques additionnelles de la version HTML

La publication "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" (JCR) est publiée exclusivement au format électronique (HTML et PDF). La version HTML présente des caractéristiques supplémentaires permettant aux utilisateurs de suivre les évolutions entre deux publications complètes.

L'arborescence dans la barre de navigation de gauche peut être développée par chapitre ou par sous-chapitre, ce qui donne une vue d'ensemble de la structure et de la table des matières. Pour rechercher des termes spécifiques dans la structure par chapitre de la JCR, vous pouvez sélectionner la rubrique "Table des matières détaillée" vers le haut de la barre de navigation. Pour en savoir plus sur la recherche dans la JCR, consultez la rubrique "Recherche dans La Jurisprudence des Chambres de recours".

La version HTML présente aussi les "Nouvelles décisions" dans une barre latérale en marge à droite du texte principal de chaque section ou chapitre. Cette liste est actualisée tous les trimestres par l'ajout de résumés de décisions sélectionnées qui ont été émises après la publication de la JCR, donnant aux utilisateurs un bref aperçu des éléments essentiels de ces décisions dans leur contexte thématique.

Entre chaque édition triennale de la JCR, des révisions intermédiaires et des mises à jour sont également apportées chaque année à certaines sections de la version HTML. Ces révisions ne peuvent être consultées que dans la version HTML, la version PDF de chaque édition restant inchangée. Toute modification des pages web correspondantes est signalée par une mention dans l'en-tête.

2. Abréviations

Accord sur les ADPIC	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS)
BlfPMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen (revue allemande)
chambre disciplinaire	Chambre de recours statuant en matière disciplinaire
chambre juridique	Chambre de recours juridique
CBE	Office européen des brevets
CE	Communauté européenne
CEDH	Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CJCE	Cour de justice des Communautés européennes
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
Convention de Paris	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
Convention de Vienne	Convention de Vienne sur le droit des traités
corr.	corrigendum

CourEDH	Cour européenne des droits de l'homme
DEREE	Dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification
DG	Direction générale de l'Office européen des brevets
Directive "Biotechnologie"	Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
Directives	Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB
Directives ISPE	Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT
EEQ	Examen européen de qualification
epi	Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets
FICPI	Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle
IA	Intelligence artificielle
IPEA	Administration chargée de l'examen préliminaire international (International Preliminary Examining Authority)
IPER	Rapport d'examen préliminaire international (International Preliminary Examination Report)
ISA	Administration chargée de la recherche internationale (International Searching Authority)
JO	Journal officiel de l'Office européen des brevets
JO éd. spéc	Édition spéciale du Journal officiel de l'Office européen des brevets
JCR	Recueil "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets"
OEB	Office européen des brevets
OMC	Organisation Mondiale du commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty)
RCC	Règlementation applicable aux comptes courants
RDMA	Règlement en matière de discipline des mandataires agréés
REE	Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés
RPA	Règlementation relative à la procédure de prélèvement automatique
RPCD	Règlement de procédure additionnel de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire
RPCR	Règlement de procédure des chambres de recours
RPGCR	Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours
RRT	Règlement relatif aux taxes
Traité de Budapest	Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
UE	Union Européenne

UPOV	Union internationale pour la protection des obtentions végétales
USPTO	Office des brevets et des marques des États-Unis

3. Citations

a) De manière générale, en ce qui concerne les dispositions législatives, l'année ne sera indiquée que pour les dispositions législatives dont il existe une nouvelle version. La version de la CBE révisée en 2000 et entrée en vigueur en 2007 est citée sans l'attribut "2000". La "CBE 1973" désigne la version précédemment en vigueur. Le règlement de procédure des chambres de recours dans sa version révisée de 2020 (cf. JO 2019, A63), y compris les articles modifiés ultérieurement, est cité comme suit : "RPCR". Le règlement de procédure des chambres de recours dans sa version révisée de 2007 (cf. JO 2007, 536) est cité comme suit : "RPCR 2007". Les versions antérieures sont citées d'après l'année de leur entrée en vigueur. Veuillez vous reporter à la version la plus actuelle de la CBE sur le site Internet de l'OEB.

b) Le Journal officiel de l'OEB est cité comme suit pour une publication antérieure à 2014 : "JO [année de publication], [page]" (p. ex. JO 2000, 322) et comme suit pour une publication à partir de 2014 : "JO [année de publication], [article]" (p. ex. JO 2015, A102).

c) Pour les décisions des chambres de recours **publiées** au JO, la référence au JO est indiquée lors de la première mention de la décision dans un chapitre. Cette référence est ensuite omise et ne sera reproduite dans un même chapitre ou sous-chapitre que si la clarté l'exige. Pour les décisions **non publiées** au JO, seul le numéro du recours est cité.

d) Si plusieurs décisions ont le même numéro de recours, la date de la décision est également indiquée.

e) Les précédentes éditions de la Jurisprudence des Chambres de recours sont citées comme suit : "JCR, x^{e} éd."

4. Le numéro du recours

Les recours sont indiqués par une lettre suivie de chiffres séparés par une barre de fraction. Les lettres indiquent la chambre qui a rendu la décision :

G	Décisions et avis de la Grande Chambre de recours concernant des saisines
R	Décisions de la Grande Chambre de recours concernant des requêtes en révision
J	Décision de la Chambre de recours juridique
T	Décision d'une chambre de recours technique
W	Décision d'une chambre de recours technique sur une réserve selon la règle 40.2 ou 68.3 PCT
D	Décision de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Le chiffre qui précède la barre de fraction est un **numéro chronologique**, attribué selon l'ordre d'enregistrement des recours. Le chiffre qui suit est composé des deux derniers chiffres de **l'année de l'enregistrement** du recours.

5. Recherche dans la Jurisprudence des Chambres de recours

a) Navigation dans la version HTML

L'arborescence dans la barre de navigation de gauche peut être développée par chapitre ou par sous-chapitre, ce qui donne une vue d'ensemble de la structure et de la table des matières.

i) Sélectionnez le chapitre qui vous intéresse et le texte s'affichera au centre de l'écran.
ii) Vous pouvez continuer de parcourir la table des matières de la JCR à l'aide de la barre de navigation de gauche sans quitter le chapitre que vous êtes en train de consulter.
iii) Votre emplacement dans l'arborescence de la JCR est surligné dans la barre de navigation.

b) Recherche rapide par mot-clé

Les versions HTML et PDF offrent toutes deux la possibilité de faire une recherche par mot-clé ou par thème à l'aide de la "Table des matières détaillée". Cette table des matières remplace l'Index alphabétique" inclus dans les précédentes éditions de la JCR (jusqu'à la neuvième).

Version HTML :

i) Sélectionnez la "Table des matières détaillée" dans la barre de navigation de gauche et un nouveau menu arborescent s'affichera au centre de votre écran, détaillant les titres des sections.
ii) Vous pouvez sélectionner le bouton "Expand all" en haut à droite de la vue principale ou développer la section de votre choix.
iii) Utilisez la fonction "Ctrl+F" pour effectuer une recherche sur le terme souhaité. Toutes les occurrences du terme recherché seront surlignées dans chaque section.

Version PDF :

Une table des matières complète et détaillée figure au début de la publication et peut être parcourue à la manière d'une version imprimée. Une recherche peut aussi être effectuée à l'aide de la fonction "Ctrl+F", mais elle portera sur l'ensemble de la JCR sans se limiter à la table des matières.

c) Recherche avancée

Version HTML

Pour optimiser votre recherche en texte intégral dans la version HTML de La Jurisprudence des Chambres de recours :

i) utilisez **l'Outil de recherche avancée** ;

ii) sélectionnez la rubrique "Textes juridiques" ;

iii) dans la barre latérale "Filtres de recherche", sélectionnez la langue souhaitée et choisissez "La Jurisprudence des Chambres de recours" dans le cadre "Textes juridiques" ;

iv) tapez le terme recherché dans le champ de recherche.

Vous pouvez aussi faire une recherche dans plusieurs textes juridiques en même temps. Il vous suffit de sélectionner toutes les sources souhaitées dans le cadre "Textes juridiques".

La 11e édition de La Jurisprudence des Chambres de recours permet par ailleurs de faire une recherche par thème via la "**Table des matières détaillée**". Cette table des matières remplace l'"Index alphabétique" des précédentes éditions imprimées.

Version PDF

En téléchargeant "La Jurisprudence des Chambres de recours" sous forme de PDF, vous pouvez aussi utiliser la table des matières arborescente dans la marge de gauche pour naviguer rapidement vers le chapitre de votre choix. Cette table des matières peut être affichée en même temps que le texte des chapitres. Pour afficher la table des matières arborescente, sélectionnez dans le document PDF l'onglet "signets" ("bookmarks"), "contenu" ("contents") ou équivalent (selon le navigateur/l'application).

Si vous recherchez un terme spécifique, vous pouvez aussi utiliser la fonction "Ctrl+F" pour faire une recherche sur ce terme dans le texte intégral de la publication.

I. BREVETABILITÉ

A. Inventions brevetables

1. Protection par brevet pour les inventions techniques 2
2. Existence d'une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 2
3. Caractère technique comme condition préalable pour une invention 3
4. Approche des "deux obstacles" G 1/19 4
5. Appréciation du caractère technique 5
5.1. Appréciation indépendante de l'état de la technique 5
5.2. Notion de caractère technique dans la jurisprudence 6
5.2.1 Dispositifs 6
5.2.2 Méthodes 7
a) Méthodes faisant intervenir des moyens techniques 7
b) Méthodes utilisées dans un procédé technique appliqué à une entité physique 9
5.2.3 Considérations techniques et mise en œuvre technique 9
6. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE 11
6.1. Fondement juridique 11
6.2. Champ d'application 11
6.3. Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques 12
6.3.1 Les découvertes et les théories scientifiques 12
6.3.2 Méthodes mathématiques 13
6.4. Créations esthétiques 15
6.5. Inventions mises en œuvre par ordinateur 17
6.5.1 Notion d'invention mise en œuvre par ordinateur 17
6.5.2 Délimitation par rapport aux programmes d'ordinateur 17
6.5.3 Portée de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2)c) CBE 17
6.5.4 Brevetabilité des programmes d'ordinateur : avis G 3/08 17
6.5.5 Brevetabilité de programmes d'ordinateur : caractère technique 19
6.5.6 Constatation du caractère technique 20
a) Autres effets des programmes d'ordinateurs et G 1/19 20
b) Lien direct avec la réalité physique 22
c) Effets techniques potentiels 23
d) Effets techniques virtuels ou calculés 24
e) Effet tangible 25
f) Considérations d'ordre technique : programmation d'un ordinateur 25
g) Considérations d'ordre technique : mise en œuvre d'une fonction sur un système informatique 27
h) Méthodes exécutées sur ordinateur 28
i) Procédé de simulation numérique assisté par ordinateur 29
6.6. Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques 31
6.6.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques 31
6.6.2 Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles 33
6.6.3 Traitement de texte 35
6.7. Présentations d'informations 37

6.7.1 Interfaces utilisateur 40

---

1. Protection par brevet pour les inventions techniques

Les quatre conditions préalables essentielles qui régissent la brevetabilité des inventions conformément à la CBE sont définies à l'art. 52(1) CBE, selon lequel "Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle".

L'art. 52(1) CBE énonce le principe fondamental d'un droit général à l'obtention d'une protection par brevet pour toute invention dans tous les domaines technologiques (voir **G 6/83**, JO 1985, 67, point 21 et suivants des motifs ; **G 1/98**, JO 2000, 111, point 3.9 des motifs ; **G 1/03**, JO 2004, 413, point 2.2.2 des motifs ; **G 1/04**, JO 2006, 334, point 6 des motifs ; **T 154/04**, JO 2008, 46, 62, point 6 des motifs). Toute limitation du droit général à l'obtention d'une protection par brevet ne relève donc pas du pouvoir d'appréciation du juge ou de l'administration, mais doit se fonder clairement sur la CBE (cf. **G 2/12** du 25 mars 2015, JO 2016, A28 ; **T 154/04**).

2. Existence d'une invention au sens de l'art. 52(1) CBE

L'art. 52(2) CBE comporte une liste non exhaustive de "**non-inventions**", à savoir des éléments ou des activités qui ne peuvent être considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1. L'exclusion de la brevetabilité des éléments ou activités énumérés ne s'applique que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments ou l'une de ces activités, considéré **en tant que tel** (art. 52(3) CBE ; cf. également JO éd. spéc. 4/2007). L'art. 52(2) CBE couvre les objets dont la caractéristique commune est un manque substantiel de caractère technique.

L'application de l'art. 52(1) CBE pose un problème d'interprétation, étant donné qu'il n'existait pas de définition juridique ou généralement admise du terme "invention" lors de l'adoption de la Convention en 1973. L'OEB n'a entre-temps pas formulé non plus de définition explicite. L'art. 52(2) CBE n'est qu'une simple liste négative et non exhaustive de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Il est clair que les États contractants n'ont pas voulu conférer un champ d'application trop étendu à cette liste d'éléments exclus de la brevetabilité, comme cela ressort de la genèse de l'art. 52(2) CBE. L'art. 52(3) CBE fait obstacle à une interprétation large de l'art. 52(2) CBE (**T 154/04**, JO 2008, 46, point 6 des motifs ; voir aussi **G 2/12**, JO 2016, A28).

La question de savoir si l'on est en présence d'une invention au sens de l'art. 52(1) CBE ne doit pas être confondue avec la question de savoir si l'invention est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive. Dans la décision **T 154/04**, la chambre a fait la distinction entre la notion d'"invention", en tant que condition

absolue et générale de brevetabilité, et les critères relatifs de la nouveauté et de l'activité inventive, lesquelles sont ordinairement considérées comme étant les attributs de toute invention, ainsi que l'exigence d'applicabilité industrielle.

3. Caractère technique comme condition préalable pour une invention

Le caractère technique en tant que condition à laquelle doit satisfaire l'invention a été expressément confirmé par la Conférence des États contractants pour la révision de la CBE qui s'est tenue du 20 au 29 novembre 2000.

Dans le cadre de la révision de la CBE, l'art. 52(1) CBE a été aligné sur l'art. 27(1), première phrase ADPIC, afin que le terme "technologique" soit inscrit dans la disposition fondamentale du droit européen des brevets, que le champ d'application de la CBE se trouve clairement délimité et que les dispositions juridiques mentionnent **explicitement** que **les inventions techniques** peuvent, **quelle que soit leur nature,** bénéficier d'une protection par brevet. Le nouveau texte de l'art. 52(1) CBE indique clairement que la protection par brevet est réservée aux créations dans le domaine de la technique (JO éd. spéc. 4/2007, 54). L'art. 52 CBE révisé est applicable aux brevets européens délivrés et aux demandes européennes en instance au 13 décembre 2007, ainsi qu'aux demandes déposées à compter de cette date.

La limitation de la protection juridique aux créations techniques fait partie de la tradition juridique européenne. Le consensus a en effet toujours été que les créations dans les domaines de la technique pouvaient bénéficier d'une protection par brevet au titre de la CBE (cf. p. ex. les décisions **T 22/85**, JO 1990, 12 et **T 154/04**, JO 2008, 46). Selon les chambres de recours, l'emploi du terme "invention" à l'art. 52(1) CBE 1973, ensemble les dispositions dites "d'exclusion" de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 **impliquaient** une exigence de caractère technique ou de technicité à laquelle une invention revendiquée doit satisfaire pour être brevetable (**T 931/95**, **T 1173/97** et **T 935/97**).

Il peut donc y avoir une invention au sens de l'art. 52(1) CBE si, par exemple, l'invention produit un effet technique ou si des **considérations d'ordre technique** sont nécessaires pour l'exécution de l'invention. Dans les décisions **T 1173/97** (JO 1999, 609) et **T 935/97**, la chambre a constaté que dans le cadre de l'application de la CBE, il est généralement admis que le caractère technique d'une invention est une condition essentielle de sa brevetabilité. Dans l'affaire **T 931/95** (JO 2001, 441), la chambre a estimé que le caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 (voir également **T 1543/06**).

Dans la décision **T 154/04** (JO 2008, 46), la chambre a résumé les principes majeurs à la base de la jurisprudence pertinente des chambres de recours. La chambre a constaté qu'une **condition implicite** d'une "invention" au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 est qu'elle doit présenter un caractère technique (critère de "technicité"). L'art. 52(2) CBE 1973 **n'exclut de la brevetabilité** aucun objet ou activité possédant un caractère technique, même si cet objet ou cette activité se rapporte à des éléments énumérés dans cet article, étant donné que ces éléments sont **seulement exclus** "**en tant que tels**" (art. 52(3) CBE 1973).

Lors de l'examen de la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une revendication donnée, il convient d'interpréter la revendication en vue de déterminer les **caractéristiques techniques** de l'invention, c.-à-d. les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention (voir également **T 931/95**, JO 2001, 441, **T 914/02** et **T 1543/06**). La chambre a observé que l'art. 52(3) CBE 1973 visait manifestement à garantir que tout ce qui constituait auparavant une invention brevetable, conformément aux critères classiques de brevetabilité, le soit encore en vertu de la CBE.

Dans la décision **T 619/02** (JO 2007, 63), la chambre a constaté qu'il était établi de longue date (cf. à ce sujet **T 22/85**, JO 1990, 12, **T 931/95**, JO 2001, 441 et **T 258/03**, JO 2004, 575) que le caractère technique de l'invention est une condition préalable fondamentale inhérente à l'art. 52 CBE 1973 et formulée comme exigence explicite à l'art. 52(1) CBE. Ainsi, le caractère technique est une ***condition sine qua non*** pour qu'une invention puisse prétendre à une protection par brevet au titre de la CBE.

En outre, la chambre a constaté qu'une invention technique est généralement utile et pratique au sens général de ces termes, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai, puisque tout "art pratique" et tout objet ou activité pratique ou utile n'est pas forcément technique au sens où l'entend le droit des brevets (cf. **T 388/04**, JO 2007, 16). Elle a relevé que dans certains systèmes nationaux de droit des brevets, le terme "utile" représente la contrepartie de l'exigence d'application industrielle énoncée à l'art. 57 CBE 1973 (cf. note 5 de l'art. 27(1) ADPIC) ; toutefois, cette signification particulière ne confère pas non plus nécessairement un caractère technique. Par conséquent, les considérations relatives aux aspects utiles et pratiques ne sauraient remplacer l'exigence de caractère technique inhérente à la CBE, ni servir de critères équivalents. La chambre a fait observer que même si l'application industrielle et le caractère technique d'une invention sont intimement liés (**T 854/90**), ces deux notions ne sont pas synonymes et constituent deux exigences distinctes et non équivalentes de la CBE 1973 (**T 953/94**).

4. Approche des "deux obstacles" G 1/19

Dans la décision **G 1/19** (JO 2021, A77), la Grande Chambre de recours a présenté ce qui est appelé l'approche des "deux obstacles" : le test en deux volets destiné à établir l'admissibilité à la protection par brevet et l'activité inventive (selon les critères COMVIK). La Grande Chambre de recours a indiqué qu'il se peut que l'importance relative de chacun de ces obstacles ait évolué en ce sens qu'il est désormais plus aisé de franchir l'obstacle de l'admissibilité prévu par l'art. 52 CBE, mais plus difficile de franchir celui de l'activité inventive prévu par l'art. 56 CBE. Le présent chapitre porte sur le premier obstacle ; concernant la question du caractère technique en lien avec l'art. 56 CBE, cf. chapitre I.D.9.2. L'approche des "deux obstacles" comporte de fait trois questions : i) déterminer si l'invention est admissible en vertu de l'art. 52 CBE, ii) déterminer si une caractéristique contribue au caractère technique d'une invention et iii) déterminer si l'invention implique une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (**G 1/19**).

5. Appréciation du caractère technique

5.1. Appréciation indépendante de l'état de la technique

L'ancienne jurisprudence des chambres de recours appliquait l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique, selon laquelle une invention revêt un caractère technique lorsqu'elle apporte une contribution technique à l'état de la technique dans un domaine qui n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE 1973 (**T 121/85**, **T 38/86**, JO 1990, 384 ; **T 95/86**, **T 603/89**, JO 1992, 230 ; **T 71/91**, **T 236/91**, **T 833/91**, **T 77/92**). L'état de la technique était ainsi encore pris en compte dans une certaine mesure (**T 258/03**, JO 2004, 575 ; **T 769/92**, JO 1995, 525).

Dans des décisions ultérieures, les chambres n'ont pas jugé utile d'effectuer des comparaisons avec l'état de la technique pour déterminer si elles étaient en présence d'une invention.

Dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre a abandonné en connaissance de cause l'"approche de la contribution à l'état de la technique" et retenu que la conformité avec l'art. 52(2) et (3) CBE pouvait être établie par des caractéristiques déjà connues dans l'état de la technique. C'est dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973. Dans l'affaire **T 931/95** (JO 2001, 441), il a été indiqué que rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique (voir aussi **T 1001/99**, **T 388/04**, JO 2007, 16 ; **T 619/02**, JO 2007, 63 ; **T 553/02** ; **T 258/03**, JO 2004, 575).

Dans l'affaire **T 1543/06**, la chambre a retenu que le caractère technique est considéré comme distinct et indépendant des autres conditions de l'art. 52(1) CBE, notamment de la nouveauté et de l'activité inventive, ce qui signifie que l'on peut examiner si cette exigence a été observée sans avoir recours à l'état de la technique.

Dans la décision **T 258/03** (JO 2004, 575, cf. également **T 154/04**, JO 2008, 46), la chambre a constaté que le fait de vérifier que l'objet revendiqué est une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 est en principe une **condition préalable** à l'examen de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle, dans la mesure où ces dernières conditions ne sont définies que pour des inventions (cf. art. 54(1), 56, et 57 CBE 1973). La structure de la CBE suggère donc qu'il devrait être possible de déterminer, sans aucune connaissance de l'état de la technique (y compris des connaissances générales), si un objet est exclu de la brevetabilité au regard de l'art. 52(2) CBE 1973.

De la même manière, dans la décision **G 1/19**, la Grande Chambre de recours a résumé que la question de savoir si une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'art. 52(1) CBE est appréciée sans que l'état de la technique soit pris en compte (**T 258/03**, **T 388/04**). Ce n'est que dans le contexte du deuxième obstacle de l'approche des "deux obstacles" que l'invention est considérée par rapport à l'état de la technique.

5.2. Notion de caractère technique dans la jurisprudence

Même dans leurs décisions majeures (**G 3/08**, **G 2/07**, **G 1/19**), les chambres de recours ne définissent pas explicitement ce qu'elles entendent par la notion de caractère technique. La CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions présentant un ensemble de caractéristiques techniques combinées avec des caractéristiques non techniques. Elle n'exige pas non plus une pondération des caractéristiques techniques et non techniques. Si l'invention définie dans la revendication fait appel à des moyens techniques, elle peut donner lieu à délivrance d'un brevet, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de la brevetabilité énoncées aux art. 52 à 57 CBE (**T 26/86**). Dans la décision **G 1/19**, la Grande Chambre de recours a considéré qu'une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Cette approche a parfois été appelée l'approche "any technical means" (tout moyen technique) ou "any hardware" (tout matériel) (**G 3/08**).

5.2.1 Dispositifs

Dans l'affaire **T 931/95**, la chambre a retenu qu'un dispositif pour exécuter une activité exclue en tant que telle de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 ne tombe pas lui-même sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité. En particulier, une revendication relative à un ordinateur sur lequel est chargé un programme, n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE 1973 même si le programme proprement dit le serait, c'est-à-dire dans le cas où il ne produirait pas d'"effet technique supplémentaire" lorsqu'il fonctionne (**T 931/95**, JO 2001, 441, cf. aussi **G 3/08**, JO 2011, 10).

Selon la décision **T 931/95**, tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. En outre, la chambre a estimé qu'un système informatique dûment programmé en vue d'une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agissait du domaine de l'économie et des affaires, constituait un dispositif concret au sens d'une entité physique, fabriqué par l'Homme à des fins utilitaires, et était donc une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. Une telle distinction, eu égard à la brevetabilité, entre une méthode dans le domaine des activités économiques et un dispositif capable de mettre en œuvre une telle méthode était justifiée à la lumière du libellé de l'art. 52(2)c) CBE 1973, en vertu duquel "les plans, principes et méthodes" formaient des catégories d'objets non brevetables dans le domaine de l'économie et des affaires ; or, la catégorie "dispositifs", au sens d'entité "physique" ou de "produit", n'était nullement mentionnée à l'art. 52(2) CBE 1973. En d'autres termes, si une revendication portait sur une telle entité, la catégorie à laquelle ressortissait la revendication impliquait

en fait que l'objet revendiqué possédait des caractéristiques physiques qui pouvaient être considérées comme des caractéristiques techniques de l'invention, et donc jouer un rôle dans l'appréciation de la brevetabilité. Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, était une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973.

Dans la décision **T 258/03** (JO 2004, 575), la chambre n'est pas persuadée que le texte de l'art. 52(2)c) CBE 1973, selon lequel "les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques" ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE 1973, impose de traiter différemment les revendications concernant des activités et celles portant sur des entités destinées à la mise en œuvre de ces activités. Concernant la notion d'"invention" au sens de l'art. 52(1) CBE 1973, ce qui importe c'est l'existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les **caractéristiques physiques** d'une entité ou la **nature d'une activité**, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique. La chambre a estimé que le dispositif constituait une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973, puisqu'il comprenait clairement des caractéristiques techniques, par exemple un "ordinateur serveur", des "ordinateurs clients" et un "réseau". La chambre a déclaré que ce raisonnement était indépendant de la catégorie de la revendication.

Dans la décision **T 2258/10** du 4 octobre 2011, la chambre a estimé que **tout dispositif** constituant une entité physique ou un produit concret possède un caractère technique. Un récipient de cuisson répond nettement à cette définition et revêt donc en tant que tel un caractère technique.

Dans l'affaire **T 323/21**, la nature technique de l'objet revendiqué a été considérée comme limitée à l'existence du code logiciel fonctionnant sur le dispositif revendiqué. L'algorithme sous-tendant le dispositif revendiqué était exclusivement de nature mathématique et ne présentait aucune interaction avec le dispositif sur lequel il opérait. La technicité du dispositif revendiqué ne tenait qu'à sa matérialité. Concrètement, cette technicité était limitée à la combinaison entre un code logiciel et l'unité de traitement y afférente. Le dispositif revendiqué avec son code de programme mettait en œuvre une méthode purement mathématique dépourvue, de façon générale, de toute finalité technique.

5.2.2 Méthodes

a) Méthodes faisant intervenir des moyens techniques

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un objet revendiqué qui comporte au moins un élément ne tombant pas sous le coup de l'art. 52(2) CBE n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE (**G 3/08**, JO 2011, 10, **T 258/03**, **T 424/03**, **T 1658/06**, **T 313/10**).

D'après la décision **T 258/03** (JO 2004, 575), le caractère technique résulte soit des **caractéristiques physiques** d'une entité soit, s'il s'agit d'une méthode, de **l'utilisation de moyens techniques**. Dans la décision **T 258/03**, il a été conclu qu'une revendication

impliquant des moyens techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE, et qu'une revendication portant sur une méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur ne peut être exclue en vertu de l'art. 52(2) CBE puisqu'elle fait intervenir un ordinateur (voir aussi **G 3/08**). La chambre a précisé que les chambres de recours, dans plusieurs décisions antérieures, avaient considéré que l'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut, compte tenu des dispositions de l'art. 52(3) CBE 1973, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 (**T 38/86**, JO 1990, 384, **T 769/92**). Toutefois, des étapes d'une méthode consistant à modifier un modèle d'activité économique et visant à contourner un problème technique plutôt qu'à le résoudre par des moyens techniques ne pouvaient contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué.

Dans la décision **T 258/03**, la chambre a estimé que le caractère technique est déterminé **uniquement** par la présence ou l'utilisation de **moyens techniques**, indépendamment de leur finalité, même si cette dernière est purement non technique. Cette conclusion vaut indépendamment de la question de savoir s'il peut être associé à un effet technique ou s'il poursuit une finalité ou une fonction technique.

La chambre a constaté que concernant la notion d'"invention" au sens de l'art. 52(1) CBE 1973, ce qui importe c'est l'existence du **caractère technique** que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d'une entité ou la nature d'une activité, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique. En particulier, la chambre a considéré que cette dernière ne peut être considérée comme étant une non-invention "en tant que telle" au sens de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973. La chambre a estimé par conséquent que les activités couvertes par la notion de non-invention "en tant que telle" représentent de façon typique des **concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique**. Elle a affirmé que son interprétation – relativement large – du terme "invention" figurant à l'art. 52(1) CBE 1973 inclut des activités qui sont si courantes que leur caractère technique tend à être négligé, par exemple l'acte consistant à écrire en utilisant un stylo et du papier. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les méthodes impliquant l'utilisation de moyens techniques sont brevetables. Elles doivent toujours être nouvelles, représenter une solution technique non évidente à un problème technique et être susceptibles d'application industrielle. S'agissant des méthodes, la décision **T 931/95** (JO 2001, 441) a ainsi été explicitement remise en question par la décision **T 258/03** (point 1 du sommaire). Dans la décision **T 931/95**, la chambre a ajouté **qu'utiliser des moyens techniques** à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations foncièrement non techniques, ne confère **pas nécessairement** un caractère technique à chaque étape de la méthode ou à la méthode dans son ensemble. Il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973.

Dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), la chambre a précisé que **l'utilisation de moyens techniques** pour mettre en œuvre une méthode excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, méthode qui, appliquée par un être humain, nécessiterait de sa

part une activité intellectuelle, peut, compte tenu des dispositions de l'art. 52(3) CBE 1973, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973.

b) Méthodes utilisées dans un procédé technique appliqué à une entité physique

Selon la jurisprudence constante, la chambre a estimé que si une méthode qui n'est pas "technique" en tant que telle (p. ex. une méthode mathématique) est utilisée dans un procédé technique, que ce procédé est appliqué à une entité physique par quelque moyen technique mettant en œuvre la méthode et qu'il en résulte une certaine modification de cette entité, il y a contribution au caractère technique de l'invention dans son ensemble (**T 1814/07**).

Tout objet revendiqué qui définit ou utilise des moyens techniques est une invention au sens de l'art. 52(1) CBE (cf. **T 424/03** et **T 258/03**, confirmé dans la décision **G 3/08**, JO 2011, 10). Par conséquent, le simple fait d'inclure dans une revendication un ordinateur, un réseau informatique ou un support lisible comportant un programme, par exemple, confère un caractère technique à l'objet revendiqué.

5.2.3 Considérations techniques et mise en œuvre technique

Une invention peut être considérée comme telle au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 si, par exemple, elle **produit un effet technique**, ou si **des considérations techniques sont nécessaires** pour la mettre en œuvre (cf. **T 931/95**, JO 2001, 441).

Dans la décision **G 3/08** (JO 2011, 10), la saisine n'a pu mettre en évidence aucune divergence dans la jurisprudence des chambres de recours. Il existe cependant un risque de confusion, qui découle de l'hypothèse selon laquelle n'importe quelle **considération technique** suffit pour conférer un caractère technique à un objet revendiqué, cette position ayant apparemment été adoptée dans certaines affaires (p. ex. dans la décision **T 769/92**).

Dans l'affaire **T 1173/97**, la chambre a fait valoir que tous les programmes d'ordinateur produisent des effets techniques étant donné, par exemple, que lorsque des programmes différents sont exécutés, ils entraînent la circulation de différents courants électriques dans l'ordinateur sur lequel ils fonctionnent. Toutefois, de tels effets techniques ne suffisent pas pour conférer un "caractère technique" aux programmes ; ceux-ci doivent engendrer des **effets techniques supplémentaires**.

Il semble également que même s'il est permis d'affirmer que toute programmation informatique implique des considérations techniques, puisqu'elle vise à définir une méthode pouvant être mise en œuvre par une machine, cela n'est pas en soi suffisant pour que le programme résultant de la programmation ait un caractère technique. Le programmeur doit s'être livré à des considérations techniques allant au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée (**G 3/08**, point 13.5 des motifs ; voir aussi **T 1358/09**).

Dans l'affaire **T 914/02**, l'implication de considérations techniques ne **suffit** toutefois **pas** à conférer un caractère technique à une méthode susceptible d'être exécutée de façon exclusivement mentale. Le caractère technique peut provenir de la mise en œuvre technique de la méthode, par laquelle elle produit un **effet technique tangible**, par exemple en fournissant une entité physique en tant que produit résultant ou qu'activité non abstraite ou par exemple en utilisant des moyens techniques. La chambre a rejeté une revendication portant sur une invention impliquant des considérations techniques et englobant des modes de réalisation techniques, au motif que l'invention telle que revendiquée pouvait aussi être exclusivement mise en œuvre par des activités purement intellectuelles exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE 1973.

Dans la décision **T 619/02** (JO 2007, 63), la chambre a constaté qu'une invention qui, bien que pouvant comprendre des modes de réalisation techniques, recouvre également des modes de mise en œuvre qui ne peuvent être qualifiés de techniques, ne peut être considérée comme répondant à l'exigence de caractère technique inhérente à la CBE. Il s'ensuit qu'une invention n'est susceptible de protection par brevet au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 qu'à la seule condition que l'invention telle que revendiquée comporte des aspects qui confèrent essentiellement un caractère technique à tous ses modes de réalisation. Un principe analogue s'applique du reste aux exclusions de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) CBE 1973, comme le montre la décision **T 914/02**, dans laquelle la chambre a rejeté une revendication portant sur une invention impliquant des considérations techniques et englobant des modes de réalisation techniques (point 3 des motifs), au motif que l'invention telle que revendiquée pouvait aussi être exclusivement mise en œuvre par des activités purement intellectuelles exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE 1973 (voir aussi **T 388/04**, JO 2007, 16, point 3 des motifs).

Dans l'affaire **T 306/04**, la chambre a indiqué que la **simple possibilité** de servir une fin technique ou de résoudre un problème technique ne suffit pas pour éviter une exclusion au titre de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 (cf. également **T 388/04**, JO 2007, 16 ; **T 1410/07**).

Dans la décision **T 471/05**, la chambre a fait remarquer que même si le procédé revendiqué comprenait des mises en œuvre non exclues de la brevetabilité, il n'en demeurait pas moins qu'il incluait également des objets exclus de la brevetabilité (**T 453/91** ; **T 914/02**, points 2 et 3 des motifs ; **T 388/04**, JO 2007, 16 ; **T 930/05**). Ainsi, tant que le procédé de conception revendiqué ne se limitait pas à des mises en œuvre physiques et techniques, l'objet revendiqué comprenait des modes de réalisation exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(1) à (3) CBE 1973 et ne pouvait bénéficier d'une protection par brevet en vertu de la CBE.

Dans l'affaire **T 1234/17**, la chambre a considéré qu'il était en principe insuffisant qu'un algorithme utilise une grandeur technique sous forme de paramètre physique mesuré (données météorologiques). Ce qui est déterminant est de savoir si l'algorithme reflète des considérations techniques supplémentaires concernant le paramètre, par exemple sa mesure. À la différence de l'affaire **T 2079/10**, il n'y avait pas de telles considérations dans la présente affaire.

6. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE

6.1. Fondement juridique

L'art. 52(2) CBE énumère un certain nombre d'objets ou d'activités non considérés comme des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE. Il dispose que ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment : (a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; (b) les créations esthétiques ; (c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ; (d) les présentations d'informations.

La **limitation,** énoncée à l'art. 52(2) et (3) CBE, du droit général à l'obtention d'une protection par brevet prévu à l'art. 52(1) CBE ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge, mais doit avoir un fondement juridique clair dans la CBE (voir **T 154/04**, JO 2008, 46 ; voir aussi **G 2/12**, JO 2016, A28).

Dans l'affaire **T 930/05**, la chambre a indiqué que le simple fait que l'art. 52(2) CBE 1973 contient une liste non exhaustive ("notamment") des éléments qui ne doivent pas être considérés comme des inventions montre qu'il doit exister un critère d'exclusion commun à l'ensemble de ces éléments, qui permettrait éventuellement de compléter la liste. L'énumération à l'art. 52(2) CBE 1973 des non-inventions typiques comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique. La liste des exclusions figurant à l'art. 52(2) CBE 1973, avec sa référence à l'art. 52(1) CBE 1973, doit être considérée comme une définition négative du concept d'invention.

L'art. 52(3) CBE précise que le paragraphe (2) n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments considéré **en tant que tel**.

6.2. Champ d'application

Il découle clairement de la jurisprudence qu'il ne faut pas donner à cette liste d'éléments "exclus" un champ d'application trop large ; l'art. 52(3) CBE fait obstacle à une interprétation large de l'art. 52(2) CBE (**G 2/12** et **G 2/13**, JO 2016, A28 et A29 ; **T 154/04**).

Dans la décision **T 154/04** (JO 2008, 46), la chambre a déclaré que l'énumération à l'art. 52(2) CBE 1973 des non-inventions typiques est une simple liste négative et non exhaustive de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. Il est clair que les États contractants n'ont pas voulu conférer un champ d'application trop étendu à cette liste d'éléments exclus de la brevetabilité. L'art. 52(3) CBE 1973 a été introduit pour éviter une telle interprétation extensive de l'art. 52(2) CBE 1973. En se référant explicitement à la "brevetabilité des éléments", le paragraphe 3 consacre de fait le droit à la protection par brevet pour les non-inventions énumérées au paragraphe 2, tout en le limitant lorsqu'il exclut la brevetabilité "dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel". Le fait, par exemple, que la Suisse, en tant

qu'État contractant, ait jugé inutile ("überflüssig") d'inclure le contenu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 dans sa législation nationale lorsqu'elle l'a harmonisée avec la CBE, montre également qu'il n'avait pas l'intention d'opérer un changement radical (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet des trois traités en matière de brevets et de la modification de la loi sur les brevets, 76.021, 24 mars 1976, page 67).

En outre, la chambre a constaté qu'une condition implicite d'une "invention" au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 est qu'elle doit présenter un caractère technique (critère de "technicité"). L'art. 52(2) CBE 1973 **n'exclut de la brevetabilité** aucun objet ou activité possédant un caractère technique, même si cet objet ou cette activité se rapporte à des éléments énumérés dans cet article, étant donné que ces éléments sont **seulement exclus** "**en tant que tels**" (art. 52(3) CBE 1973). Lors de l'examen de la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une revendication donnée, il convient d'interpréter la revendication en vue de déterminer les caractéristiques techniques de l'invention, c.-à-d. les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention. Ces principes sont clairement et solidement ancrés dans la Convention ainsi que dans la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours notamment (voir également **G 3/08**, JO 2011, 10 ; **T 931/95**, JO 2001, 441 ; **T 914/02** ; **T 2383/10**).

Pour de plus amples informations sur le caractère technique de l'invention, voir le présent chapitre I.A.3. "Caractère technique comme condition préalable pour une invention".

La question des inventions comportant des éléments techniques et non techniques (inventions "mixtes") est analysée en détail au paragraphe "Traitement de caractéristiques techniques et non techniques" (chapitre I.D.9. "Appréciation de l'activité inventive").

6.3. Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques

L'art. 52(2) CBE contient aux paragraphes a) à d) une liste non exhaustive d'éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions. Cette liste inclut, sous la lettre a), "les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques". Ces exemples ont en commun de se référer à des activités qui ne visent pas à obtenir directement un effet technique, mais qui ont plutôt un caractère abstrait et intellectuel (cf. **T 22/85**, JO 1990, 12, **T 854/90**, JO 1993, 669 ; **T 338/00**).

6.3.1 Les découvertes et les théories scientifiques

Si une propriété nouvelle d'un matériau connu ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1) CBE. Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention. De la même façon, un gène,

dont on découvre qu'il existe à l'état naturel, peut être brevetable si l'on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d'un certain polypeptide ou dans la thérapie génique (Directives G-II, 3.1 – version d'avril 2025).

Comme il a été affirmé dans la décision **T 208/84** (JO 1987, 14), le fait que l'idée ou le concept qui sous-tend l'objet de la revendication constitue une découverte n'implique pas nécessairement que l'objet revendiqué soit une découverte "en tant que telle" (**G 2/88**, JO 1990, 93).

Dans la décision **T 1538/05**, le requérant prétendait avoir découvert une force magnétique jusqu'ici inconnue dont il s'ensuivait que des théories établies telles que le principe d'incertitude de Heisenberg et la théorie de la relativité de Einstein étaient probablement erronées. Il s'agissait de théories scientifiques ou de découvertes des lois de la nature qui différaient des théories établies. La chambre n'était pas en mesure d'établir si ces théories de physique et découvertes étaient exactes ou non. Ni les revendications, ni la description, ni les nombreux courriers envoyés par le requérant ne contenaient d'indication quelconque constituant clairement un enseignement technique. Il était clair pour la chambre que l'objet revendiqué par le requérant n'était pas brevetable, étant donné que ce dernier n'avait pas démontré que cet objet était de nature technique et que l'invention pouvait s'appliquer à des procédés ou à des dispositifs.

Dans l'affaire **T 2079/10**, il avait été considéré que l'invention résidait dans l'amélioration de la technique de mesure elle-même, qui faisait intervenir des considérations d'ordre technique concernant les capteurs et leur position. Or, dans la présente espèce, les mesures elles-mêmes ne jouaient aucun rôle, puisque l'amélioration résidait dans le traitement de données visant à fournir une meilleure prévision météorologique. L'argument du demandeur consistait, en substance, à dire qu'une amélioration des données météorologiques reposant sur des calculs et un traitement ultérieur des données était également technique. De l'avis de la chambre, cette affirmation conduisait à la question centrale de l'affaire, qui était de savoir si l'amélioration de la précision de certaines données d'une prévision météorologique était de nature technique. Si ce n'était pas le cas, les détails de l'algorithme, "les mathématiques", pour citer la division, n'apportaient rien. La chambre a répondu à cette question par la négative. La "météo" n'est pas un système technique que la personne du métier puisse améliorer, ni même simuler afin d'essayer de l'améliorer. Elle est un système physique qui peut être modélisé de manière à montrer comment ce système fonctionne. Ce type de modélisation relève plutôt de la découverte ou de la théorie scientifique, qui sont toutes deux exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)a) CBE et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention (voir également **T 2331/10**).

6.3.2 Méthodes mathématiques

Les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Cette exclusion s'applique si une revendication porte sur une méthode mathématique purement abstraite et que la revendication ne nécessite aucun moyen technique. Si une revendication porte sur une méthode impliquant l'utilisation de moyens techniques (p. ex. un ordinateur) ou

sur un dispositif, son objet présente un caractère technique dans son ensemble et n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE et (3) CBE.

Le simple fait de spécifier la nature technique des données ou des paramètres de la méthode mathématique peut ne pas suffire pour qu'elle constitue une invention au sens de l'art. 52(1) CBE, étant donné que la méthode résultante peut encore appartenir à la catégorie exclue des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles (art. 52(2)c) CBE et (3) CBE, cf. Directives G-II, 3.3 et 3.5.1 – version d'avril 2025).

Même s'il était possible de considérer que l'idée qui sous-tendait une invention résidait en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode était utilisée ne recherchait pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle (**T 208/84**, JO 1987, 14 ; **G 2/88**, JO 1990, 93).

La jurisprudence des chambres de recours a établi que si une méthode qui n'est pas "technique" en tant que telle (p. ex. une méthode mathématique) est utilisée dans un procédé technique, que ce procédé est appliqué à une entité physique par un moyen technique mettant en œuvre la méthode, et qu'il en résulte une certaine modification de cette entité, il y a contribution au caractère technique de l'invention dans son ensemble. (**T 208/84**, JO 1987, 14 ; **T 641/00**, **T 258/03** ; **T 1814/07**, JO 2003, 352).

Dans l'affaire **T 1784/06** (point 3.1.1 des motifs), la chambre a déclaré que l'algorithme était une méthode mathématique (entre autres booléenne) et qu'en tant que tel, il ne présente un caractère technique que s'il vise un objectif technique (voir p. ex. **T 1227/05**, point 3.1 des motifs, JO 2007, 574) (voir aussi **T 306/10**). Dans l'affaire **T 1326/06**, il a été retenu qu'une méthode pour crypter/décrypter ou signer des communications électroniques peut être considérée comme un procédé technique même si elle est essentiellement fondée sur une méthode mathématique.

Dans la décision **T 208/84** (JO 1987, 14), la chambre a retenu qu'une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique pouvait être perçue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'appliquait à des nombres (quoi que ces nombres pussent représenter) et donnait un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n'était produit par la méthode en tant que telle. Par contre, si l'on utilisait une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s'appliquait à une entité physique (qui pouvait être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en œuvre la méthode et il en résultait une certaine modification de cette entité. Le moyen technique pouvait aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée. La Chambre était par conséquent d'avis que, même s'il était possible de considérer que l'idée qui sous-tendait une invention résidait en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode était utilisée ne recherchait pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle. Par contre, une "méthode pour le filtrage numérique de données" restait une notion abstraite ne se distinguant pas d'une méthode

mathématique aussi longtemps qu'il n'était pas spécifié que les données représentaient une entité physique, et laquelle, et que cette entité était l'objet d'un procédé technique, c'est-à-dire d'un procédé susceptible d'application industrielle (voir aussi **T 1161/04**, **T 212/94**).

Dans l'affaire **T 953/94**, la chambre a retenu que l'analyse du comportement cyclique d'une courbe est à l'évidence une méthode mathématique, exclue en tant que telle de la brevetabilité. La référence à un ordinateur numérique avait eu pour seul effet d'indiquer que le procédé revendiqué était mis en œuvre à l'aide d'un ordinateur, à savoir un ordinateur universel programmable, dont les fonctions sont commandées par un programme exclu en tant que tel de la brevetabilité. Le fait que la description comportait des exemples dans des domaines aussi bien non techniques que techniques confirmait que le problème résolu par la méthode mathématique revendiquée était indépendant d'un quelconque domaine d'application et ne pouvait donc appartenir, en l'espèce, qu'au domaine mathématique et non pas à un domaine technique.

Dans l'affaire **T 1326/06**, la chambre a considéré que les procédés consistant à coder/décoder ou à signer des messages électroniques à l'aide de solutions RSA devaient être assimilés à des procédés techniques, même si ceux-ci reposent essentiellement sur des procédés mathématiques (voir aussi **T 953/04**, point 3.3 des motifs et **T 27/97**, point 3 des motifs).

Dans l'affaire **T 556/14**, l'invention portait sur une méthode de masquage d'une clé privée utilisée dans des opérations cryptographiques sur un dispositif de sécurité, tel qu'une carte à puce, contre des attaques par analyse de courant. La chambre a retenu qu'en raison de la référence expresse à une carte à puce sur laquelle les éléments clés et les éléments nouveaux sont stockés, la méthode revendiquée de masquage n'était pas une méthode mathématique en tant que telle.

6.4. Créations esthétiques

Des éléments relatifs à des créations esthétiques auront généralement des aspects techniques, par exemple un "substrat" tel qu'une toile ou un tissu, et des aspects esthétiques, dont l'appréciation est essentiellement subjective, par exemple la forme de l'image sur la toile ou le motif sur le tissu. Si une telle création esthétique comporte des aspects techniques, il ne s'agit pas d'une création esthétique "en tant que telle" et elle n'est pas exclue de la brevetabilité. L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication de produit ni d'une revendication de procédé. Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne présente pas de caractère technique, les moyens de l'obtenir peuvent présenter un tel caractère (Directives G-II, 3.4 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 686/90**, la chambre a été appelée à décider si la caractéristique "œuvre d'art à la façon d'un vitrail" devait être exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)b) CBE 1973. Selon la chambre, les indications fonctionnelles faisant référence à des créations esthétiques générales ne définissent pas une création esthétique en tant

que telle, tout au moins dans la mesure où elles précisent de manière suffisante les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué. La revendication ayant suffisamment défini un objet technique en lui attribuant comme finalité une création esthétique de forme non précisée, ainsi qu'en indiquant d'autres caractéristiques de cet objet, il ne s'agissait pas d'une création esthétique en tant que telle. C'est pourquoi en vertu de l'art. 52(3) CBE 1973, la revendication n'appelait aucune objection au regard de l'art. 52(2)b) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 119/88** (JO 1990, 395), la demande avait pour objet une enveloppe de protection pour disque souple constituée par une feuille en plastique présentant vers l'extérieur une face colorée d'une intensité lumineuse minimum donnée. La chambre a tout d'abord constaté que, en soi, le fait d'avoir une couleur particulière n'était pas une caractéristique technique de l'objet ni du dispositif qui en était totalement ou partiellement recouvert ; elle a admis toutefois que cela n'était pas forcément vrai dans toutes les circonstances. En elle-même, une telle caractéristique ne semble pas comporter un quelconque aspect technique. Toutefois, pour savoir si cette caractéristique est ou non une caractéristique technique, on peut examiner **l'effet obtenu lorsqu'elle est ajoutée à un objet** qui en était dépourvu auparavant (voir p. ex. **T 336/14**). Pour déterminer si l'objet d'une revendication est exclu de la brevetabilité au regard de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, c'est-à-dire si cet objet est technique ou non, il faut étudier la revendication en question dans sa globalité. Cette conclusion est en accord avec celles des décisions **T 38/86** et **T 65/86**, où l'art. 52(3) CBE 1973 est interprété comme signifiant que l'objet d'une revendication n'est pas exclu de la brevetabilité au regard de l'art. 52(2)c) CBE 1973 si ledit objet constitue un quelconque apport technique dans un domaine brevetable. Dans ces décisions, cette interprétation concernait uniquement l'art. 52(2)c) CBE 1973. Cependant, si elle vaut pour l'art. 52(2)c) CBE 1973, elle vaut également pour toutes les lettres de l'art. 52(2) CBE 1973 étant donné que l'art. 52(3) CBE 1973 fait référence à tous les points énumérés à l'art. 52(2) CBE 1973. La chambre estime donc qu'il faut examiner si les effets dus à la seule caractéristique de la couleur particulière peuvent faire de celle-ci une caractéristique n'excluant pas de la brevetabilité l'objet ou le dispositif connu présentant cette couleur. La chambre a conclu que la prétendue résistance aux empreintes était en fait purement esthétique et ne contribuait pas à conférer un caractère technique à l'invention concernée (art. 52(2)b) CBE 1973) ; elle a estimé que le fait de pouvoir classifier facilement par couleur des enveloppes de protection ne constituait pas un avantage technique mais relevait plutôt de la présentation d'informations et qu'en tant que telle, celle-ci était exclue de la brevetabilité sur le fondement de l'art. 52(2)d) CBE 1973 et l'art. 52(3) CBE 1973 (voir aussi **T 962/91**).

Pour plus d'informations sur l'analyse relative à l'activité inventive en rapport avec des caractéristiques relatives à un objet exclu en vertu de l'art. 52(2) CBE, voir le chapitre I.D.9.2.2 "Objets exclus".

6.5. Inventions mises en œuvre par ordinateur

6.5.1 Notion d'invention mise en œuvre par ordinateur

L'expression "invention mise en œuvre par ordinateur" vise à couvrir les revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables dans lesquels au moins une caractéristique est réalisée au moyen d'un programme d'ordinateur (Directives G-II, 3.6 – version d'avril 2025).

6.5.2 Délimitation par rapport aux programmes d'ordinateur

Un programme d'ordinateur et la méthode correspondante mise en œuvre par ordinateur sont distincts l'un de l'autre. L'un renvoie à une séquence d'instructions exécutables par ordinateur spécifiant une méthode, tandis que l'autre renvoie à une méthode effectivement mise en œuvre sur un ordinateur (Directives G-II, 3.6 – version d'avril 2025).

6.5.3 Portée de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2)c) CBE

L'art. 52(2)c) CBE dispose que les programmes d'ordinateurs ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE ; ceux-ci sont donc exclus de la brevetabilité.

L'art. 52(3) CBE limite dans des proportions importantes l'étendue de cette exclusion. En vertu de cette disposition, l'exclusion ne vaut que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que des programmes d'ordinateurs, considérés "en tant que tels". Dans la décision **T 935/97**, la chambre a constaté qu'il ressort de ces deux dispositions considérées conjointement (art. 52(2) et (3) CBE 1973), qu'il n'était pas dans les intentions du législateur d'exclure de la brevetabilité tous les programmes d'ordinateurs. En d'autres termes, le fait que seuls les programmes d'ordinateurs considérés en tant que tels soient exclus de la brevetabilité signifie que les demandes de brevet ayant trait à des programmes d'ordinateurs peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, dès lors que l'on considère que ces programmes d'ordinateurs ne constituent pas en tant que tels l'objet de ces demandes (cf. également **T 1924/17**, points 17 à 19.4 des motifs en ce qui concerne le contexte de l'art. 52 CBE).

Les revendications portant sur un procédé mis en œuvre par ordinateur, un support ou un dispositif d'enregistrement lisible par ordinateur ne peuvent pas faire l'objet d'une objection au titre de l'art. 52(2) et (3) CBE étant donné que tout procédé impliquant l'utilisation de moyens techniques (p. ex. un ordinateur) et tout moyen technique en soi (p. ex. un ordinateur ou un support d'enregistrement lisible par ordinateur) présentent un caractère technique et constituent donc des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE (**T 258/03** ; **T 424/03** ; **G 3/08**, JO 2011, 10).

6.5.4 Brevetabilité des programmes d'ordinateur : avis G 3/08

La Présidente de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'art. 112(1)b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit concernant

l'application de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique. Elle a notamment soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours (voir **G 3/08**, question 1 de la saisine) : un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?

Dans l'avis **G 3/08** (JO 2011, 10), la Grande Chambre de recours a constaté qu'une revendication utilisant un synonyme de "programme d'ordinateur", par exemple une "séquence d'instructions exécutables par ordinateur" ou peut-être un "module logiciel exécutable", n'échapperait certainement pas à l'exclusion de la brevetabilité si la revendication équivalente relative à un programme d'ordinateur était frappée d'exclusion. Cependant, la prétendue divergence qui a été identifiée dans la saisine ne se rapporte pas simplement aux mots choisis. Il est également fait référence à "la fonction du programme d'ordinateur (le programme revendiqué a-t-il un caractère technique ?) plutôt qu'à la manière dont il est revendiqué (p. ex. en tant que tel, en tant que produit "programme d'ordinateur", ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur)".

La Grande Chambre de recours a relevé que dans l'affaire **T 424/03**, la chambre était arrivée en définitive à une conclusion qui contredisait clairement la position (ou plutôt l'une des positions) adoptée dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609). Dans cette affaire, la chambre avait déclaré ce qui suit : "D'autre part, s'agissant des exclusions prévues à l'art. 52(2) et (3) CBE, la Chambre ... considère qu'il est tout à fait indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel ou qu'il soit revendiqué en tant qu'enregistrement sur un support" (point 13 des motifs), alors qu'il est indiqué dans la décision **T 424/03** (point 5.3 des motifs) que "L'objet de la revendication 5 présente un caractère technique, puisqu'il se rapporte à un moyen déchiffrable par ordinateur, c'est-à-dire à un produit technique faisant intervenir un support" (cf. décision **T 258/03**). Les positions adoptées dans les décisions **T 1173/97** et **T 424/03** diffèrent donc sur ce point. Il reste cependant à déterminer si cette différence représente une divergence qui autorise le Président à saisir la Grande Chambre de recours à ce sujet.

La Grande Chambre de recours a fait observer que la saisine ne mentionne aucune décision d'une chambre de recours de l'OEB qui applique la décision **T 1173/97** sur le point concerné, et la Grande Chambre de recours n'a pas non plus connaissance de l'existence d'une telle décision (bien que la décision **T 1173/97** soit manifestement jugée fondamentale eu égard à la définition de l'"effet technique supplémentaire" et à l'abandon de l'approche de la contribution à l'état de la technique en matière d'exclusion). Deuxièmement, la conclusion tirée dans l'affaire **T 424/03** n'a été contestée dans aucune décision ultérieure. De plus, elle n'était pas isolée mais faisait suite à une série de décisions dont la logique est cohérente et elle n'a pas non plus, du moins à la connaissance de la Grande Chambre de recours, été remise en cause par une quelconque décision ultérieure d'une chambre de recours de l'OEB (les décisions des tribunaux nationaux constituent un autre aspect des choses).

La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la position adoptée dans la décision **T 424/03**, selon laquelle une revendication relative à un programme sur un

support d'enregistrement déchiffrable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, découle en fait des principes énoncés dans la décision **T 1173/97** ; elle a affirmé que la décision **T 424/03** s'écarte effectivement du point de vue exprimé dans la décision **T 1173/97**, quant à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un moyen déchiffrable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2) CBE 1973. Il s'agit toutefois d'une évolution légitime de la jurisprudence. Aussi la Grande Chambre de recours a-t-elle décidé qu'il n'existe aucune divergence qui justifierait la saisine de la Grande Chambre de recours par le Président sur cette question (s'agissant des autres éléments de réflexion juridiques pris en considération à cet égard, voir les points 5 à 7 de l'avis **G 3/08**).

Dans l'avis **G 3/08** (JO 2011, 10) (question 2 de la saisine), la Grande Chambre de recours a affirmé qu'une revendication dans le domaine des programmes d'ordinateur peut échapper à l'exclusion prévue à l'art. 52(2)c) et (3) CBE simplement en mentionnant de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un support d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur. Toutefois, dans un souci d'exhaustivité, il convient de préciser que depuis la décision **T 1173/97**, il ressort aussi très clairement de la jurisprudence des chambres de recours que si une revendication relative à un programme X est frappée d'exclusion en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE, une revendication ne divulguant rien de plus qu'un "programme X sur un support d'enregistrement déchiffrable par ordinateur", ou une "méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur conformément au programme X", ne sera toujours pas brevetable au motif qu'elle n'est pas inventive, en application des art. 52(1) et 56 CBE.

La Grande Chambre de recours a indiqué que dans la décision **T 424/03**, la chambre a étendu le raisonnement appliqué dans la décision **T 258/03** pour constater qu'une revendication relative à un programme (en l'occurrence à des "instructions exécutables par ordinateur") sur un support déchiffrable par ordinateur échappe elle aussi nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité visée à l'art. 52(2) CBE. Dans la décision **T 424/03**, la chambre a en outre fait observer que lors de son exécution, le programme en question pouvait produire un **effet technique supplémentaire** et contribuait ainsi au caractère technique de l'objet revendiqué. La Grande Chambre de recours a fait remarquer qu'indépendamment de cela, il était toutefois permis de conclure que l'objet revendiqué échappait à l'exclusion puisque, conformément au raisonnement exposé dans la décision **T 258/03**, **tout moyen technique** revendiqué **suffisait** pour éviter l'exclusion prévue à l'art. 52(2) CBE.

6.5.5 Brevetabilité de programmes d'ordinateur : caractère technique

Même si, selon l'ancienne jurisprudence des chambres de recours (**T 26/86**, JO 1988, 19, **T 110/90**, JO 1994, 557, **T 164/92**, JO 1995, 305 et **T 204/93**), il a été considéré à diverses reprises que l'exclusion prévue à l'art. 52(2)c) et (3) CBE 1973 valait pour tous les programmes d'ordinateurs, quel que fût leur contenu, c'est-à-dire, indépendamment de ce que le programme pouvait faire ou accomplir lorsqu'il était chargé sur un ordinateur approprié, la chambre chargée de l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609) a constaté que dans le cadre de l'application de la CBE, il est généralement admis que le **caractère technique**

d'une invention **est une condition essentielle de sa brevetabilité**, comme en témoignent, par exemple, les règles 27 et 29 CBE 1973. L'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels (art. 52(2) et (3) CBE 1973) peut s'interpréter comme signifiant que l'on considère que ces programmes sont des créations purement abstraites, dépourvues de caractère technique. L'utilisation de l'expression "ne sont pas considérés comme des inventions" semble corroborer cette interprétation. Dans cette interprétation, les programmes d'ordinateurs doivent être considérés comme des inventions brevetables **lorsqu'ils ont un caractère technique**.

En outre, l'art. 27(1) ADPIC stipule "qu'un brevet pourra être obtenu pour toute invention, **de produit ou de procédé**, dans tous les domaines technologiques". La chambre a considéré que l'Accord sur les ADPIC ne vise manifestement pas à exclure des inventions de la brevetabilité, quel que soit le domaine technique auquel elles appartiennent et, notamment, qu'il ne vise pas à exclure les programmes d'ordinateurs, tels qu'ils figurent dans la liste des inventions non brevetables dressée à l'art. 52(2)c) CBE 1973. La chambre a estimé qu'un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité, en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, si ce programme, une fois mis en œuvre ou chargé sur un ordinateur, produit ou est capable de produire un **effet technique** allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne.

Il ressort de ces deux dispositions considérées conjointement (art. 52(2) et (3) CBE 1973), qu'il n'était pas dans les intentions du législateur d'exclure de la brevetabilité tous les programmes d'ordinateurs. En d'autres termes, le fait que seuls les programmes d'ordinateurs considérés en tant que tels soient exclus de la brevetabilité (voir à ce sujet **T 208/84**, JO 1987, 14 et **T 115/85**, JO 1990, 30) signifie que les demandes de brevet ayant trait à des programmes d'ordinateurs peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet, dès lors que l'on considère que ces programmes d'ordinateurs ne constituent pas en tant que tels l'objet de ces demandes. Cette interprétation ressort également des travaux préparatoires à la CBE 2000, lors desquels l'art. 52 CBE a été reformulé.

6.5.6 Constatation du caractère technique

a) Autres effets des programmes d'ordinateurs et G 1/19

Dans les décisions **T 1173/97** (JO 1999, 609) et **T 935/97**, la chambre a estimé qu'un programme d'ordinateur doit être considéré comme brevetable s'il présente un caractère technique. Pour comprendre ce que signifie l'exclusion de la brevetabilité des **programmes d'ordinateurs** au sens de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, on admet au départ qu'il ne peut pas être considéré que les programmes d'ordinateurs ont un caractère technique du seul fait que ce sont des programmes d'ordinateurs. Par conséquent, les modifications physiques du matériel (engendrant, par exemple, des courants électriques) qui résultent de l'exécution d'instructions données par des programmes d'ordinateurs ne peuvent en tant que telles conférer à ces programmes le caractère technique qui est exigé pour que ces programmes ne soient pas exclus de la brevetabilité. Bien que les modifications de ce genre puissent être considérées comme techniques, elles constituent une caractéristique commune à tous les programmes d'ordinateurs agencés pour pouvoir

être mis en œuvre sur un ordinateur, et ne peuvent par conséquent permettre de distinguer les programmes d'ordinateurs qui ont un caractère technique des programmes d'ordinateurs considérés "en tant que tels". Le caractère technique au sens où on l'entend ci-dessus doit donc être recherché ailleurs : il pourrait tenir aux **autres effets** résultant de l'exécution (par le matériel) des instructions données par le programme d'ordinateur. La chambre a constaté que tout produit "programme d'ordinateur" engendre un effet lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur. Cet effet n'apparaît physiquement que lorsque le programme est mis en œuvre. Donc, ce n'est pas le produit "programme d'ordinateur" en tant que tel qui fait directement apparaître l'effet en question dans sa réalité physique. Cet effet n'apparaît que lorsque le programme est mis en œuvre, ce qui signifie par conséquent que le "programme d'ordinateur" a seulement "en puissance" la capacité de produire ledit effet. Cet effet peut également être "technique" au sens donné à ce terme au point 6 des motifs, auquel cas il s'agit de l'"effet technique supplémentaire" dont il est question sous ce point, ce qui signifie qu'un produit "programme d'ordinateur" peut avoir en puissance la capacité de produire un effet technique "supplémentaire".

La chambre a conclu que s'ils sont capables de produire un effet technique tel que défini plus haut, les programmes d'ordinateurs doivent être considérés comme des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 et peuvent donc être protégés par brevet s'ils satisfont aux autres conditions prévues par la CBE.

L'affaire **G 1/19** concernait la simulation mise en œuvre par ordinateur du mouvement d'une foule de piétons dans un environnement comme un immeuble. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions de droit qui lui avaient été soumises :

1. Une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique, qui est revendiquée en tant que telle, peut, aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation.

2. Pour l'appréciation précitée, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.

3. Les réponses à la première et à la deuxième question ne sont pas différentes lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception.

La Grande Chambre de recours a souscrit aux conclusions des décisions **T 1227/05** et **T 625/11** si celles-ci étaient comprises comme voulant dire que les processus de simulation revendiqués dans ces cas particuliers possédaient une fonction intrinsèquement technique. Elle n'a pas non plus estimé nécessaire d'exiger un lien direct avec une réalité physique (externe) dans tous les cas. En revanche, elle a retenu qu'il existait des limites relativement strictes à la considération d'effets techniques potentiels ou simplement calculés conformément à l'approche COMVIK (**T 641/00**). Comme toute autre invention mise en œuvre par ordinateur, les simulations numériques peuvent être brevetables si une activité inventive peut reposer sur des caractéristiques contribuant au caractère technique de la méthode de simulation revendiquée. Dans l'affaire **T 761/20**, la

chambre a considéré que bien que la décision **G 1/19** porte sur les simulations mises en œuvre par ordinateur, ses motifs s'appliquent également aux méthodes mises en œuvre par ordinateur autres que les simulations.

De l'avis de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/19**, lorsque l'approche COMVIK s'applique aux simulations, les modèles sous-jacents représentent des contraintes (techniques ou non) qui ne présentent pas de caractère technique aux fins de la simulation en soi. Celles-ci peuvent toutefois contribuer au caractère technique si, par exemple, elles donnent lieu à une adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement, ou si elles contribuent à une nouvelle utilisation technique du produit de la simulation (p. ex. une utilisation ayant une incidence sur la réalité physique). Afin d'éviter qu'une protection par brevet ne soit accordée pour un objet non brevetable, une telle utilisation ultérieure doit être contenue, au moins implicitement, dans la revendication. Cela vaut aussi pour toute adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement.

b) Lien direct avec la réalité physique

Le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante (**G 3/08**, JO 2011, 10 ; question 3 a) de la saisine) : une caractéristique revendiquée doit-elle produire un **effet technique sur une entité physique** dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ? Il a été relevé que, selon les décisions **T 163/85** et **T 190/94**, il faut qu'un **effet technique** soit exercé **sur une entité physique** dans la réalité. Mais, cela n'était pas le cas dans les affaires **T 125/01** et **T 424/03**, où les effets techniques se limitaient pour l'essentiel aux programmes d'ordinateurs concernés.

Dans l'avis **G 3/08** (JO 2011, 10), la Grande Chambre de recours a affirmé que la jurisprudence des chambres de recours dans son ensemble tient compte, et ce de manière constante, de toutes les caractéristiques revendiquées. Les chambres ont toujours évité les approches consistant à pondérer les caractéristiques entre elles ou à décider quelles sont celles qui définissent les "éléments essentiels" de l'invention. Il est exact que certaines caractéristiques peuvent ne pas être prises en considération dans le cadre de l'approche COMVIK/Hitachi (**T 641/00**, **T 258/03**) lorsqu'il s'agit de déterminer l'activité inventive, mais cette approche tient compte au départ de toutes les caractéristiques prises ensemble, afin d'établir si l'objet revendiqué présente un caractère technique. Ce n'est qu'après avoir tiré au clair cet aspect que la chambre peut examiner quelles caractéristiques revendiquées contribuent à ce caractère technique et devraient par conséquent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'activité inventive (voir aussi **T 528/07**).

La Grande Chambre de recours a poursuivi en indiquant qu'en effet, selon un principe bien établi, des caractéristiques qui, considérées isolément, feraient partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE, sont néanmoins susceptibles de contribuer au caractère technique d'une invention revendiquée et ne sauraient par conséquent être laissées de côté pour l'appréciation de l'activité inventive. Ce principe avait déjà été défini, certes dans le contexte de l'"approche de la contribution à l'état de la

technique", dans l'une des premières décisions des chambres de recours relatives à l'art. 52(2) CBE, à savoir la décision **T 208/84**.

Le deuxième problème posé par l'allégation de divergence réside dans l'affirmation selon laquelle les décisions **T 163/85** et **T 190/94** considèrent qu'un effet technique doit être produit sur une entité physique dans le monde réel, alors que cela n'est pas le cas. Elles ont simplement affirmé qu'un tel effet était suffisant pour échapper à l'exclusion de la brevetabilité ; elles n'ont pas déclaré qu'il était nécessaire.

Cette question a également été abordée dans la décision **G 1/19**. À cet égard, la Grande Chambre de recours a constaté ceci : outre les affaires mentionnées dans l'avis **G 3/08**, la chambre à l'origine de la saisine a identifié celles dans lesquelles un effet technique directement lié à une réalité physique semblait être exigé, mais aussi d'autres qui donnaient à penser qu'un effet technique potentiel, c'est-à-dire un effet obtenu seulement en combinaison avec des caractéristiques non revendiquées, avait été pris en considération (**T 1351/04**, **T 625/11**, voir points 36 et 37 des motifs de la décision **T 489/14** du 22 février 2019, JO 2019, A86). Suivant la jurisprudence actuelle et compte tenu des dispositions juridiques pertinentes, la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 1/19** (JO 2021, A77), n'a pas jugé nécessaire d'exiger dans tous les cas un lien direct avec une réalité physique (extérieure). La Grande Chambre de recours a ainsi souligné que d'une part, des caractéristiques à l'intérieur du système informatique utilisé peuvent également apporter des contributions techniques, et que d'autre part, dans de nombreux cas, des effets techniques potentiels – lesquels peuvent être différenciés des effets techniques directs sur une réalité physique – ont été pris en considération pour apprécier la technicité / l'activité inventive. La Grande Chambre de recours a indiqué que l'existence d'un lien direct avec une réalité physique, reposant sur des caractéristiques qui, en soi, sont techniques et/ou non techniques, ne saurait constituer une condition nécessaire, ne serait-ce que parce que la notion de technicité doit rester ouverte, même si un tel lien suffit dans la plupart des cas pour établir la technicité.

Dans l'affaire **T 761/20**, la chambre a rappelé que conformément à la décision **G 1/19**, un lien direct avec la réalité physique n'est pas requis pour qu'il existe un effet technique. En revanche, un lien au moins indirect avec la réalité physique, interne ou externe à l'ordinateur, est requis, selon la chambre chargée de l'affaire **T 761/20**. Ce lien peut passer par l'utilisation recherchée ou par la finalité de l'invention ("lorsqu'elle est exécutée" ("when executed") ou lorsqu'elle est mise en œuvre "pour une utilisation technique implicite" ("implied technical use")).

c) Effets techniques potentiels

Dans l'affaire **G 1/19**, il a été avancé qu'il suffit qu'une invention mise en œuvre par ordinateur ait la capacité ("en puissance") de produire un effet technique. La décision **T 1173/97**, ainsi que plusieurs autres décisions (**T 208/84**, JO 1987, 14 ; **T 163/85**, JO 1990, 379 ; **T 110/90**, JO 1994, 557 ; **T 1351/04**) ont été citées à cet égard.

La Grande Chambre de recours a constaté que le principe établi dans la décision **T 1173/97** – selon lequel un logiciel (en soi susceptible de n'avoir que des "effets

potentiels") est considéré comme un logiciel fonctionnant sur un ordinateur – est toujours appliqué, mais la suite de l'analyse (qui consiste à déterminer si le logiciel produit des effets techniques supplémentaires) repose désormais sur l'approche COMVIK. Lors de l'exécution sur un ordinateur, la combinaison des caractéristiques revendiquées doit être constitutive d'une invention technique. Selon l'analyse au titre de l'approche COMVIK, les caractéristiques doivent être examinées au regard de leur contribution au caractère technique de l'invention.

La Grande Chambre de recours a établi une distinction entre les effets potentiels examinés dans l'affaire **T 1173/97** et les effets techniques potentiels considérés dans des affaires plus anciennes, comme les affaires **T 208/84** et **T 163/85**. Si les effets potentiels dont il est question dans l'affaire **T 1173/97** couvrent tous les effets (techniques et non techniques) résultant directement de l'exécution d'un programme sur un ordinateur, c'est-à-dire les effets qui se produisent à l'intérieur de l'ordinateur et qui sont liés au matériel qui exécute le programme, les décisions **T 208/84** et **T 163/85** semblent confirmer que les données utilisées pour commander un dispositif technique peuvent être considérées comme présentant un caractère technique, puisqu'elles ont la capacité de produire des effets techniques. Ces effets techniques potentiels sont des effets "en aval" qui peuvent ou non être engendrés par une telle sortie de données.

La Grande Chambre de recours a fait observer que dans le cadre de l'approche problème-solution et de l'approche COMVIK, il est possible de prendre en considération de tels effets techniques potentiels si les données résultant d'un procédé revendiqué sont adaptées de manière spécifique aux fins de l'utilisation technique recherchée. En pareils cas, soit l'effet technique qui résulterait de l'utilisation des données recherchée pourrait être considéré comme "étant contenu implicitement" dans la revendication, soit l'utilisation des données recherchée (c'est-à-dire l'utilisation en lien avec un dispositif technique) pourrait être considérée comme s'étendant sur pratiquement toute l'étendue du procédé de traitement de données revendiqué.

La sortie de données numériques qui provient de l'ordinateur est une condition préalable impérative pour qu'un effet quelconque soit produit, et les "effets en aval" peuvent être considérés comme des effets potentiels du logiciel. Le caractère nécessairement technique de certains effets à l'intérieur de l'ordinateur ne signifie pas pour autant que les effets "en aval" produits par la sortie de données de l'ordinateur sont nécessairement de nature technique.

d) Effets techniques virtuels ou calculés

Dans l'affaire **G 1/19**, il a été avancé que les effets techniques qui ne sont pas produits au moyen d'une interaction avec la réalité physique, mais qui sont calculés de manière qu'ils correspondent étroitement à des entités physiques ou à des effets techniques "réels", doivent être considérés comme des effets techniques aux fins de l'approche COMVIK. De l'avis de la Grande Chambre de recours, les effets techniques virtuels ou calculés doivent être différenciés des effets techniques potentiels, lesquels deviennent par la force des choses des effets techniques réels, par exemple lorsqu'un programme d'ordinateur ou un signal de commande d'un dispositif d'affichage d'images sont utilisés de la manière

envisagée. Des données calculées relatives à l'état d'un objet concret, ou des propriétés physiques calculées pour un tel objet, sont des informations qui peuvent faire ressortir des propriétés susceptibles de se présenter dans le monde réel. Cependant, il s'agit avant tout de simples données qui peuvent être utilisées de nombreuses manières différentes. Il se peut que, dans des cas exceptionnels, de telles informations soient destinées à une utilisation technique implicite qui pourrait fonder un effet technique implicite. En général, les données relatives à un effet technique calculé ne sont toutefois que de simples données.

e) Effet tangible

Dans l'affaire **G 1/19**, la Grande Chambre de recours a fait observer qu'elle adhère pleinement à l'avis exprimé dans la décision **T 533/09** selon lequel aucune exigence relative à un effet tangible n'est prévue dans la CBE. Elle a souligné que la mesure dans laquelle les notions d'"effet tangible" et d'"effet technique supplémentaire" se recoupent n'est pas clairement établie. Un critère fondé sur le caractère tangible – en sus de l'exigence de technicité – ne saurait dès lors contribuer à une délimitation plus précise des inventions brevetables.

f) Considérations d'ordre technique : programmation d'un ordinateur

La CBE est muette sur la question de savoir si ou quand l'activité liée à la création de programmes d'ordinateur, à savoir la programmation d'un ordinateur, est une activité technique qui est en principe brevetable, ou une activité dépourvue de caractère technique qui, en tant que telle, est exclue de la brevetabilité.

Cette question de droit a été soumise par la Présidente de l'OEB à la Grande Chambre de recours (voir **G 3/08**, JO 2011, 10 ; question 4 de la saisine) : L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ? La Présidente de l'OEB a indiqué que, dans la décision **T 1177/97**, la chambre avait estimé que "la mise en œuvre d'une fonction dans un système informatique fait toujours intervenir, du moins de façon implicite, des considérations d'ordre technique". La référence à des "sous-programmes d'ordinateur" montre clairement que ladite mise en œuvre consistait à programmer l'ordinateur (voir aussi **T 172/03**). Contrairement à ces décisions, il a été considéré dans les décisions **T 833/91**, **T 769/92** (JO 1995, 525) et **T 204/93** que la programmation était une activité intellectuelle du programmeur.

Dans l'avis **G 3/08** (JO 2011, 10), la Grande Chambre de recours a considéré que la saisine fait valoir que la décision **T 1177/97** considère la programmation comme une activité faisant toujours intervenir des considérations techniques, du moins de façon implicite, et que la décision **T 172/03** part du même principe puisqu'elle considère la personne du métier, qui, ainsi qu'elle le souligne, est un expert technique, comme une équipe de projet logiciel composée de programmeurs. En revanche, selon les décisions **T 833/91**, **T 769/92** (JO 1995, 525) et **T 204/93**, l'activité d'un programmeur, à savoir la programmation, serait une activité intellectuelle tombant sous le coup des exclusions de l'art. 52(2) CBE.

Ces positions ne sont toutefois en rien contradictoires, comme on peut le voir à l'examen du même cas de figure dans un domaine non controversé, par exemple la conception de bicyclettes. La conception d'une bicyclette implique clairement des considérations techniques (et, le cas échéant, des considérations non techniques, par exemple esthétiques), mais elle correspond à un processus qui, du moins au départ, peut se dérouler dans l'esprit du concepteur, autrement dit elle peut constituer une activité intellectuelle et serait, dans cette mesure, exclue de la brevetabilité (voir aussi **T 833/91**, **T 204/93**, **T 769/92**, **T 914/02** et **T 471/05**). Par conséquent, la question ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle il doit exister des divergences dans la jurisprudence ; elle n'est donc pas recevable.

Si la saisine n'a pu mettre en évidence aucune divergence dans la jurisprudence, la Grande Chambre de recours considère qu'il existe au moins un risque de confusion, qui découle de l'hypothèse selon laquelle **n'importe quelle considération technique** suffit pour conférer un caractère technique à un objet revendiqué, cette position ayant apparemment été adoptée dans certaines affaires (p. ex. dans la décision **T 769/92**). L'affaire **T 769/92** (JO 1995, 525) donnait l'exemple d'une invention portant sur le fonctionnement interne d'un ordinateur, fonctionnement causé par les programmes exécutés sur l'ordinateur. D'après cette décision, la réalisation de l'invention revendiquée faisant nécessairement intervenir des considérations techniques, cette invention avait un caractère technique suffisant pour lui permettre d'échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2)c) et (3) CBE 1973, quelle que soit l'utilisation spécifique faite du système dans son ensemble.

Or, dans l'affaire **T 1173/97**, la chambre énonce des critères plus stricts dans le cas des programmes d'ordinateur. Elle fait valoir que tous les programmes d'ordinateur produisent des **effets techniques** étant donné, par exemple, que lorsque des programmes différents sont exécutés, ils entraînent la circulation de différents courants électriques dans l'ordinateur sur lequel ils fonctionnent. Toutefois, de tels effets techniques **ne suffisent pas** pour conférer un "caractère technique" aux programmes ; ceux-ci doivent engendrer des **effets techniques supplémentaires**. Il semble également à la Grande Chambre de recours que même s'il est permis d'affirmer que toute programmation informatique implique des considérations techniques, puisqu'elle vise à définir une méthode pouvant être mise en œuvre par une machine, cela n'est pas en soi suffisant pour que le programme résultant de la programmation ait un caractère technique. Le programmeur doit s'être livré à des considérations techniques allant au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée.

Dans l'affaire **T 598/14**, la demande portait sur une méthode pour générer, à partir d'un ensemble de documents d'entrée, une matrice de remplaçabilité terminologique définissant une similarité sémantique entre les mots apparaissant dans l'ensemble de documents. La chambre a estimé que la traduction visant à permettre l'analyse linguistique automatique par un ordinateur pouvait être considérée comme impliquant, au moins implicitement, des réflexions d'ordre technique. Cette position est conforme à la décision **T 1177/97** ou à l'avis **G 3/08** (JO 2011, 10). Toutefois, selon l'avis **G 3/08**, point 13.5 des motifs, cela ne suffit pas à garantir le caractère technique d'un objet par ailleurs exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE. Pour que le caractère technique soit

établi, ces réflexions doivent constituer des "réflexions techniques supplémentaires". La chambre a conclu que l'objet de la revendication indépendante 1 était dénué d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE).

Dans l'affaire **T 2825/19**, la chambre a estimé qu'en comparaison avec la décision **T 1173/97**, l'avis **G 3/08** avait reformulé l'interprétation du caractère technique en ce qui concerne les programmes d'ordinateur. L'avis **G 3/08** (points 13.5 et 13.5.1 des motifs) a explicitement rejeté la position selon laquelle n'importe quelle considération technique suffit pour conférer un caractère technique à un objet revendiqué. Cette interprétation plus étroite du terme "technique" au regard des programmes d'ordinateur est une évolution normale en ce qui concerne la lecture d'une disposition juridique qui est sujette à interprétation (cf. avis **G 3/19**), et tel était le cas pour les "programmes d'ordinateur" "considéré[s] en tant que tel[s]", au sens de l'art. 52(2)c) et (3) CBE. Selon la chambre, l'avis **G 3/08** adoptait une position négative concernant le caractère technique de l'activité consistant à programmer un ordinateur. Le matériel informatique relève sans aucun doute d'un domaine technologique au sens de l'art. 52(1) CBE. La chambre ne voyait donc pas pourquoi il n'y aurait pas lieu de considérer comme des "considérations techniques supplémentaires", conformément à l'avis **G 3/08**, des considérations qui exploitent de manière spécifique des propriétés techniques du matériel du système informatique pour résoudre un problème technique lié au fonctionnement interne du système informatique, comme le stockage de données dans la mémoire principale et non sur un disque dur, afin que la lecture des données stockées puisse se faire avec moins de décalage. De telles considérations (et les effets techniques "supplémentaires" qui y sont associés) n'étaient pas présentes dans tous les programmes d'ordinateur. En revanche, la chambre a jugé sans fondement le point de vue du requérant selon lequel le concept de "considérations techniques supplémentaires" devrait être interprété dans un sens plus large, qui recouvrirait également des considérations visant à résoudre des problèmes concernant "simplement" la programmation.

g) Considérations d'ordre technique : mise en œuvre d'une fonction sur un système informatique

Dans la décision **T 1177/97**, la revendication 1 portait sur une méthode de traduction entre des langues naturelles ; par conséquent, elle utilisait divers termes linguistiques et impliquait des aspects linguistiques du processus de traduction. La chambre s'est demandé si ces concepts et méthodes linguistiques pouvaient faire partie d'une invention technique. Elle s'est référée à la jurisprudence de l'OEB qui contient divers exemples montrant que même l'automatisation de ces méthodes ne compense pas une absence de caractère technique (cf. p. ex. **T 52/85**, **T 302/19**). D'autre part, des informations codées avaient été considérées au cas par cas comme des entités brevetables, cf. p. ex. **T 163/85** (JO 1990, 379), **T 769/92** (JO 1995, 525) et **T 1194/97** (JO 2000, 525). La chambre a confirmé que selon cette jurisprudence, il semblait admis que l'utilisation d'une information dans un système technique, ou le fait qu'elle puisse être utilisée à cette fin, peut conférer un caractère technique à l'information proprement dite, en ce sens que l'information reflète les propriétés du système technique, par exemple au moyen d'un formatage et/ou d'un traitement spécifique. Cette information, lorsqu'elle est utilisée dans le système technique ou traitée par ce système, pourrait faire partie d'une solution technique à un problème

technique, et constituer la base d'une contribution technique de l'invention à l'état de la technique.

Dans la mesure où le caractère technique était concerné, la chambre a souligné qu'il importait peu que l'information soit utilisée ou traitée par un ordinateur classique, ou par tout autre appareil classique de traitement de l'information, puisque le fait qu'un tel appareil soit devenu un objet classique, utilisé quotidiennement, ne le privait pas de son caractère technique, de même qu'un marteau continue à être considéré comme un outil technique, même si son utilisation est connue depuis des millénaires. La chambre a donc conclu que les informations et les méthodes liées à la linguistique permettent en principe de supposer un caractère technique, si elles sont utilisées dans un système informatique et qu'elles font partie d'une solution à un problème technique. La mise en œuvre d'une fonction sur un système informatique fait toujours intervenir **des considérations d'ordre technique**, du moins de façon implicite, et signifie en substance que la fonctionnalité d'un système technique a été accrue. De même, la mise en œuvre d' informations et de méthodes liées à la linguistique, comme le processus de traduction par ordinateur, implique des considérations d'ordre technique et confère donc un aspect technique à des objets non techniques en soi, comme les dictionnaires, l'équivalence de mots ou la traduction d'expressions composées pour qu'elles aient une signification correspondante. Il convient toutefois d'ignorer, pour l'appréciation de l'activité inventive, les caractéristiques ou aspects de la méthode qui ne reflètent que des particularités linguistiques.

La décision **T 115/85** (JO 1990, 30) portait sur une méthode de visualisation d'un message qui faisait partie d'un jeu de messages prédéterminés et comprenait une expression composée d'un certain nombre de mots, chacun de ces messages indiquant un événement spécifique susceptible de se produire dans l'unité d'entrée-sortie d'un système de traitement de texte comprenant en outre un clavier, un dispositif d'affichage et une mémoire. La chambre a constaté que la visualisation automatique d'informations sur les conditions existant dans un appareil ou un système constituait essentiellement un problème technique. La demande en cause proposait de résoudre ce problème technique en ayant recours à un programme d'ordinateur et à certaines tables mémorisées. La chambre a repris à son compte le principe énoncé dans la décision antérieure **T 208/84**. Elle a estimé qu'une invention qui serait brevetable d'après les critères classiques de brevetabilité ne devrait pas être exclue de la protection du seul fait que sa mise en œuvre fait appel à des moyens techniques modernes tels qu'un programme d'ordinateur, mais qu'il n'en découlait pas inversement qu'un programme d'ordinateur peut être considéré en toute circonstance comme constituant un moyen technique. La chambre a conclu que l'objet de la revendication – rédigée en l'espèce en termes fonctionnels – ne pouvait pas être exclu de la protection en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE 1973 (voir aussi **T 790/92**).

h) Méthodes exécutées sur ordinateur

Dans l'affaire **T 258/03** (JO 2004, 575), la chambre a considéré qu'une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 (à distinguer de la décision **T 931/95**, JO 2001, 441). S'agissant des méthodes, la décision **T 931/95** a donc été explicitement remise en question par la décision **T 258/03**. Si la méthode revendiquée nécessite l'utilisation d'un ordinateur, elle a

un caractère technique et constitue une invention au sens de l'art. 52(1) CBE (voir **T 1351/04**, **T 258/03**, **T 313/10**). Une revendication portant sur une méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur ne peut être exclue en vertu de l'art. 52(2) CBE, puisqu'elle fait intervenir un ordinateur (**G 3/08**, JO 2011, 10).

Dans la décision **T 313/10**, la division d'examen avait estimé, sur la base de ses propres critères, qu'une méthode exécutée par ordinateur était exclue de la brevetabilité. La première question en l'espèce était de savoir si la méthode revendiquée – méthode exécutée par ordinateur et consistant à mettre en corrélation des éléments dans un tableau – devait être exclue de la brevetabilité (art. 52(2) et (3) CBE). La chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un objet revendiqué qui comporte **au moins un élément** ne tombant pas sous le coup de l'art. 52(2) CBE n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE (cf. **G 3/08**, JO 2011, 10 ; **T 258/03** et **T 424/03**).

La chambre a fait remarquer que le caractère technique pouvait venir de l'intérieur, à savoir de l'effet produit sur l'ordinateur, comme c'était le cas dans l'affaire **T 424/03**, où l'effet technique découlait de "structures de données fonctionnelles (formats presse-papier) utilisées indépendamment de tout contenu cognitif [...] afin d'améliorer le fonctionnement interne d'un système informatique". Elle a également considéré que de telles "structures de données fonctionnelles" étaient présentes dans la méthode de recherche de fichiers sur laquelle portait la décision **T 1351/04**.

i) Procédé de simulation numérique assisté par ordinateur

De l'avis de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/19**, l'approche COMVIK se prête à l'appréciation des simulations assistées par ordinateur. Comme toutes les autres inventions mises en œuvre par ordinateur, une simulation numérique peut être brevetable si une activité inventive peut être fondée sur des caractéristiques qui contribuent au caractère technique du procédé de simulation revendiqué. Lorsque l'on applique l'approche COMVIK à des simulations, les modèles qui sous-tendent les simulations constituent des délimitations, qui peuvent être techniques ou non techniques. S'agissant de la simulation proprement dite, ces délimitations ne sont pas techniques. Elles peuvent toutefois contribuer au caractère technique si, par exemple, elles donnent lieu à une adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement, ou si elles sont à l'origine d'une nouvelle utilisation technique du produit de la simulation (par exemple une utilisation ayant une incidence sur la réalité physique). Afin d'éviter qu'une protection par brevet ne soit accordée pour un objet non brevetable, une telle utilisation ultérieure doit être contenue, au moins implicitement, dans la revendication. Cela vaut aussi pour toute adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement. Ces mêmes considérations s'appliquent aux simulations qui sont revendiquées comme faisant partie d'un procédé de conception.

La question de savoir si une simulation contribue au caractère technique de l'objet revendiqué ne dépend pas de la qualité du modèle sous-jacent ou de la mesure dans laquelle cette simulation représente la "réalité". La précision d'une simulation est toutefois un facteur qui peut avoir une incidence sur un effet technique allant au-delà de la mise en

œuvre de la simulation, et qui peut donc entrer en ligne de compte pour l'appréciation en vertu de l'art. 56 CBE (voir aussi **T 489/14** du 26.11.2021).

Une simulation se fonde nécessairement sur les principes qui sous-tendent le système ou le procédé simulé. Même si ces principes peuvent être décrits comme étant de nature technique, la simulation ne présente pas nécessairement un caractère technique. La Grande Chambre de recours ne juge ni suffisant ni nécessaire de prévoir une condition selon laquelle une simulation numérique devrait reposer, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.

Dans sa décision, la Grande Chambre de recours s'est également penchée sur la décision **T 1227/05**. Dans l'affaire **T 1227/05** (JO 2007, 574), la demande portait sur un procédé assisté par ordinateur comportant des étapes mathématiques visant à simuler le comportement d'un circuit sous l'influence de bruits en 1/f. La solution de la demande partait du principe selon lequel il est possible de simuler un bruit 1/f dans un circuit en alimentant le modèle avec des nombres aléatoires appropriés. De l'avis de la chambre ayant statué sur cette affaire, la facilité avec laquelle les nombres aléatoires étaient produits et la possibilité de calculer ces nombres séparément, avant même la simulation du circuit, permettaient d'obtenir une simulation sur ordinateur qui soit économique. Dans son analyse au titre de l'art. 56 CBE, la chambre a fait explicitement référence à l'approche COMVIK et a conclu que la simulation d'un circuit soumis à un bruit 1/f constitue un objectif technique suffisamment défini d'une invention mise en œuvre par ordinateur "dans la mesure où le procédé se limite fonctionnellement à l'objectif technique". Étant donné que le procédé était fonctionnellement limité à la simulation d'un circuit soumis à un bruit, la chambre a conclu qu'une telle simulation pouvait être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle. Elle a précisé par ailleurs que l'indication générale d'un objectif technique (indéterminé) ne saurait être jugée suffisante.

Dans la décision **G 1/19**, la Grande Chambre de recours a indiqué au regard de l'affaire **T 1227/05** que des données numériques calculées, reflétant le comportement physique d'un système modélisé dans un ordinateur, ne sauraient d'ordinaire conférer à une invention un caractère technique en application de l'approche COMVIK, même si le comportement calculé reflète correctement le comportement d'un système réel qui sous-tend la simulation. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que de tels effets calculés peuvent être considérés comme des effets techniques implicites (par exemple si de telles données ne peuvent être utilisées qu'à des fins techniques). La Grande Chambre de recours a toutefois indiqué qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer la décision **T 1227/05**, qui a été prise compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire concernée. Elle a également fait observer que la chambre ayant statué sur l'affaire **T 1227/05** n'a pas fondé sa décision sur la seule conclusion selon laquelle le système simulé constituait un système technique et ne pouvait être appréhendé et modélisé qu'en passant par des considérations techniques.

La Grande Chambre de recours, dans l'affaire **G 1/19**, a également cité la décision **T 625/11**, qui concernait un procédé de détermination par un système informatique d'au moins une valeur limite d'au moins un paramètre de fonctionnement d'un réacteur nucléaire, ledit procédé comprenant une étape de simulation et aboutissant à une ou

plusieurs valeur(s) numériques(s) pour une ou plusieurs valeur(s) limite(s), par exemple la puissance globale (P) du réacteur. La chambre ayant statué sur l'affaire **T 625/11** a toutefois estimé que les questions pertinentes étaient les mêmes que dans l'affaire **T 1227/05** et, suivant en définitive les conclusions formulées dans cette décision, elle a admis que les valeurs limites calculées pour le fonctionnement d'un réacteur nucléaire conféraient un caractère technique à l'invention. La Grande Chambre de recours a adhéré aux conclusions formulées dans les décisions **T 1227/05** et **T 625/11** dans la mesure où elles sont **interprétées en ce sens que, selon elles, les procédés de simulation revendiqués dans ces affaires particulières avaient une fonction technique intrinsèque**. La Grande Chambre de recours a précisé que la prise en compte, selon l'approche COMVIK, d'effets techniques potentiels, ou d'effets techniques qui sont simplement calculés, est toutefois soumise à des limites assez strictes. Le critère souvent cité de l'affaire **T 1227/05**, selon lequel la simulation constitue un objectif technique suffisamment défini d'un procédé de simulation numérique si ce procédé se limite fonctionnellement à cet objectif, ne devrait pas être considéré comme un critère de l'approche COMVIK qui serait applicable de manière générale aux simulations assistées par ordinateur, les conclusions formulées dans l'affaire **T 1227/05** étant fondées sur des circonstances spécifiques qui ne sont pas d'application générale.

Dans la décision **G 1/19**, la Grande Chambre de recours s'est référée en outre à l'affaire **T 1265/09**. Celle-ci portait sur des procédés mis en œuvre par ordinateur consistant à déterminer un programme efficace pour une pluralité d'agents planifiés dans un centre d'appels téléphoniques. Il a été considéré que l'effet lié à un programme efficace est un objectif commercial qui n'implique pas nécessairement d'effet technique. La Grande Chambre de recours a indiqué que dans l'affaire **T 1265/09**, mais aussi dans l'affaire **T 531/09**, le résultat défavorable de l'appréciation au titre de l'art. 56 CBE reposait (ou aurait pu reposer) sur l'absence d'effet technique produit par la simulation, et non sur la nature non technique du système simulé.

6.6. Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques

Au sens de l'art. 52(2)c) CBE, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ne sont pas considérés comme des inventions.

6.6.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Conformément à l'art. 52(2)c) CBE, ne sont pas considérées comme des inventions notamment les méthodes dans le domaine des activités économiques au sens de l'art. 52(1) CBE. Si l'on se réfère à l'art. 52(3) CBE, de telles méthodes ne sont exclues de la brevetabilité que si la demande et l'objet revendiqué qui définit la protection demandée portent sur des méthodes en tant que telles dans le domaine des activités économiques. Néanmoins, lorsque la méthode revendiquée implique des moyens techniques, elle n'est pas exclue puisqu'elle ne porte pas sur une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle (voir également **T 258/03**, JO 2004, 575).

Les méthodes faisant uniquement intervenir des pratiques commerciales ne sont pas brevetables (art. 52(2) et (3) CBE 1973). Les méthodes faisant uniquement intervenir des idées économiques et des pratiques commerciales ne sont pas des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non technique ne confère pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode (cf. p. ex. **T 931/95**, JO 2001, 441).

Dans la décision **T 931/95** (JO 2001, 441), la chambre a examiné la brevetabilité des inventions qui ont trait à des activités économiques. La revendication 1 de la requête principale portait sur une **méthode** pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié. La chambre a déclaré que si la méthode était technique ou, en d'autres termes, si elle présentait un caractère technique, elle pouvait toujours être une méthode pour l'exercice d'activités économiques, sans pour autant être une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. Toutes les caractéristiques de la revendication 1, à savoir les étapes individuelles définissant la méthode revendiquée, constituaient toutefois des étapes de traitement et de production d'informations ayant un caractère purement administratif, actuariel et/ou financier. Le traitement et la production de ce type d'informations étaient des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales. Par conséquent, l'invention revendiquée n'allait pas au-delà d'une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, et elle était, dès lors, exclue de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE 1973 ensemble l'art. 52(3) CBE 1973.

Dans la décision **T 854/90** (JO 1993, 669), un constructeur d'ordinateurs avait demandé un brevet pour un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre-service, par exemple une billetterie, que le client pouvait utiliser avec n'importe quelle carte déchiffrable par machine. Pour être autorisé à utiliser cet appareil automatique, le client devait, lors de la première utilisation, introduire dans l'appareil une quelconque carte déchiffrable par machine, dont les données d'identification étaient alors mises en mémoire, et, à l'aide d'un clavier, entrer sur un "formulaire de demande électronique" des informations concernant sa solvabilité. Sur la base de ces informations, le client était autorisé ou non à utiliser l'appareil à l'avenir, et le client qui venait de recevoir l'autorisation pouvait désormais utiliser l'appareil au moyen de la carte dont il s'était servi la première fois. La chambre a déclaré que l'invention n'était pas brevetable, certaines étapes du procédé revendiqué ne constituant qu'un simple mode d'emploi de l'appareil ; par ailleurs, bien qu'il ait été utilisé des éléments techniques, il n'en demeurait pas moins que la méthode revendiquée en tant que telle concernait le domaine des activités économiques. La chambre a estimé qu'une revendication qui considérée dans son ensemble, porte essentiellement sur un objet relevant du domaine des activités économiques n'a pas de caractère technique et son objet n'est donc pas une invention brevetable au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 même si la méthode revendiquée comporte des étapes ayant une composante technique. La véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en œuvre.

Une méthode dans le domaine des activités commerciales est exclue de la brevetabilité même si elle implique la possibilité **d'utiliser des moyens techniques non spécifiés** ou si elle a une utilité pratique (**T 388/04**).

Dans l'affaire **T 388/04** (JO 2007, 16) la chambre considère que la transmission d'informations ne va pas au-delà d'une activité économique en tant que telle, même si la transmission proprement dite peut impliquer l'utilisation de moyens techniques. Dans le cas contraire, aucune méthode dans le domaine des activités économiques qui pourrait implicitement recourir à une fonction offerte par des moyens techniques ne serait exclue de la brevetabilité, ce qui, de l'avis de la Chambre, ne peut pas correspondre à l'intention poursuivie par l'art. 52(2) et (3) CBE 1973. La chambre estime que les objets ou activités exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 restent exclus même s'ils impliquent la possibilité d'utiliser des **moyens techniques non spécifiés**.

Dans l'affaire **T 384/07**, la méthode revendiquée comportait des caractéristiques ayant trait aux moyens techniques de sa mise en œuvre, tels qu'un terminal de traitement de données raccordé à un réseau d'autres terminaux de traitement de données. N'étant pas une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, elle ne tombait pas sous le régime de l'exclusion de la brevetabilité au titre des art. 52(2) et (3) CBE 1973.

6.6.2 Méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles

L'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut, compte tenu des dispositions de l'art. 52(3) CBE 1973, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 (**T 38/86**, JO 1990, 384 ; voir aussi **T 258/03**, JO 2004, 575).

In **T 2720/16** la chambre a constaté qu'une activité est purement intellectuelle si elle se résume à une activité du cerveau humain. Dès que cette activité trouve une expression physique hors du cerveau, elle perd son caractère purement intellectuel. Il n'importe pas à cet égard de savoir si cette dimension physique de l'activité est réalisée à l'aide d'organes du corps (l'œil, la main, etc.) ou à l'aide de dispositifs mécaniques indépendants.

Dans la décision **T 471/05**, la chambre a indiqué que la revendication 1 ne faisait que formuler une série de concepts mathématiques et optiques abstraits, sans exiger de véritable mise en œuvre physique et technique. La protection n'était donc demandée que pour la "conception" d'un système optique englobant des mises en œuvre purement abstraites et conceptuelles, lesquelles sont exclues de la protection par brevet en application de l'art. 52(1), (2) et (3) CBE 1973. Plus précisément, étant exécutable en tant que pure activité intellectuelle ou algorithme mathématique, la méthode revendiquée englobait des modes de réalisation appartenant à la catégorie des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles et à la catégorie des méthodes mathématiques en tant que telles, qui sont l'une comme l'autre exclues de la protection au titre de l'art. 52(2)a) et c) CBE 1973 ensemble l'art. 52(3) CBE 1973.

La chambre a déclaré que les critères relatifs au caractère technique d'une invention revendiquée, débattus dans la décision **T 619/02** (JO 2007, 63), présupposent implicitement que l'objet revendiqué qui définit l'élément pour lequel la protection est recherchée se rapporte à une **entité physique ou à une activité physique**. Le procédé défini dans la revendication 1 de la requête principale pouvait indéniablement être mis en œuvre en faisant intervenir certains moyens physiques. De telles mises en œuvre du procédé revendiqué constituent des activités physiques et techniques non exclues de la protection par brevet (cf., p. ex., les décisions **T 914/02** et **T 258/03**, JO 2004, 575). Toutefois, contrairement aux affirmations du requérant, la chambre a constaté que le procédé revendiqué ne requérait pas l'utilisation de moyens techniques et **ne se limitait pas à des mises en œuvre physiques et techniques**. En outre, même si le procédé revendiqué comprenait des mises en œuvre non exclues de la brevetabilité, telles que celles qui sont mentionnées ci-dessus, il n'en demeurait pas moins qu'il incluait également des **objets exclus de la brevetabilité** (**T 914/02**, points 2 et 3 des motifs, **T 388/04**, JO 2007, 16 ; **T 453/91**, **T 930/05**). Ainsi, tant que le procédé de conception revendiqué ne se limitait pas à des mises en œuvre physiques et techniques, l'objet revendiqué comprenait des modes de réalisation exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(1) à (3) CBE 1973 et ne pouvait bénéficier d'une protection par brevet en vertu de la CBE. La chambre a aussi affirmé que la simple présence, dans la revendication, de ces considérations techniques purement conceptuelles, ne permettait pas d'éviter la conclusion précitée selon laquelle la revendication ne faisait que formuler une suite de concepts mathématiques et optiques, sans exiger de véritable exécution technique ou même physique. Plus précisément, l'exécution purement mentale de la méthode revendiquée restait une activité intellectuelle en tant que telle au sens de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, même si l'activité intellectuelle impliquait des considérations techniques conceptuelles, comme il avait déjà été conclu dans la décision **T 914/02**, où une revendication de méthode impliquant des considérations techniques et englobant des modes de réalisation techniques avait été rejetée au motif que l'invention revendiquée pouvait toujours être mise en œuvre par des activités purement intellectuelles. Par conséquent, l'objet défini à la revendication 1 de la requête principale était exclu de la protection par brevet au titre de l'art. 52(1), (2) et (3) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 603/89** (JO 1992, 230), l'invention avait pour objet un appareil et une méthode pour apprendre à jouer de la musique sur un instrument de musique à clavier, sur lequel des nombres correspondant aux notes de musique des partitions étaient inscrits sur les touches. Les caractéristiques techniques des revendications résidaient dans le marquage des touches. La chambre a estimé que l'invention n'était pas brevetable en application de l'art. 52(2)c) et d) CBE 1973. En effet, le marquage des touches ne présentant que des caractéristiques techniques connues, la contribution de la prétendue invention à la réalisation de l'appareil servant à l'apprentissage résidait seulement dans le contenu de l'information rendue visible et non dans l'appareil lui-même. L'invention n'avait pas pour objet la résolution d'un problème technique mais l'amélioration d'une méthode d'enseignement, autrement dit, une méthode destinée à améliorer l'exercice d'activités intellectuelles.

Dans l'affaire **T 547/14**, l'invention concernait un procédé pour la prédiction de la formation de moisissures sur un objet, notamment un composant de construction dans une zone de

bâtiments. La division d'examen a indiqué que les caractéristiques de la revendication 1, qui portent sur la détermination expérimentale des conditions de germination biologique des moisissures, ne se distinguaient pas d'une activité purement intellectuelle, puisque la détermination expérimentale n'était pas spécifiée sur le plan technique et pouvait être effectuée par une observation purement cognitive. La chambre n'a pas fait sien ce point de vue. Si les conditions de germination biologique sont déterminées expérimentalement, il est nécessaire de réaliser des expériences, ce qui suppose l'utilisation de moyens techniques. Si un ordinateur est utilisé, l'objet est également technique compte tenu de l'utilisation de ce moyen technique. Pour évaluer la technicité du procédé revendiqué, il n'importe pas de savoir quels détails figurent dans la demande concernant la mise en œuvre technique de la détermination expérimentale revendiquée. Cette question relèverait d'une évaluation de la faisabilité.

Dans l'affaire **T 670/19**, la revendication concernait un système de grille d'évaluation clinique des lèvres et de la région de la bouche, comprenant une grille de volumes de la bouche comprenant des illustrations de la région de la bouche. La chambre a estimé que l'invention ne portait pas sur un objet purement abstrait et qu'elle avait un caractère technique. Elle impliquait la présence d'un moyen physique concret, comme un tableau ou un écran, où les illustrations étaient présentées. La présence implicite d'un moyen physique conférait un caractère technique à au moins une partie de l'objet de la revendication, et ce indépendamment de la nature éventuellement non technique du contenu cognitif des illustrations présentées ou affichées sur le moyen physique en soi.

Dans l'affaire **T 1465/22**, la chambre a considéré que bien qu'au moins quelques-unes des étapes de méthode de la revendication 1 puissent être réalisées manuellement, cela ne faisait pas pour autant de ces méthodes des "plans, principes et méthodes mis en œuvre dans l'exercice d'activités intellectuelles" au sens de l'art. 52(2)c) CBE. Une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles se doit d'être entièrement mise en œuvre dans le cerveau humain. Comme l'intimé (titulaire du brevet) l'a avancé, les caractéristiques de la revendication 1 consistant notamment à "insérer, extraire, transférer, juxtaposer et boucher" ne peuvent pas être considérées comme des activités exclusivement intellectuelles, puisqu'elles nécessitent de manipuler concrètement des conteneurs, des filets, un bac de transport, une substance, un bouchon et une capsule. On ne saurait concevoir comment l'une quelconque de ces étapes pourrait être réalisée exclusivement par une activité intellectuelle. L'argument avancé par ailleurs par le requérant selon lequel un utilisateur peut ne pas réaliser effectivement les étapes de la méthode, puisque celles-ci ne sont que des instructions, n'a pas été convaincant non plus. La chambre a relevé que la CBE admet clairement les revendications portant sur une méthode (**G 2/88**). Toute revendication de méthode exige que les étapes soient bel et bien réalisées (manuellement, automatiquement ou dans une combinaison de ces deux façons de faire) et ne soient pas simplement remises à l'utilisateur sous forme d'instructions ; sinon, l'utilisateur ne travaillerait pas à l'intérieur de l'étendue de la revendication.

6.6.3 Traitement de texte

Par la décision **T 22/85** (JO 1990, 12), la chambre a dû statuer sur la brevetabilité d'une méthode permettant de résumer et de mémoriser automatiquement un document d'entrée

dans un système de stockage et de recherche d'informations, ainsi que d'une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système. La chambre a constaté que la méthode décrite appartenait à la catégorie des activités définies à l'art. 52(2)c) CBE 1973. Elle a estimé que le fait de se borner à indiquer, comme dans le cas présent, la marche à suivre pour effectuer l'activité considérée, et ceci en termes de fonctions ou de moyens fonctionnels à réaliser à l'aide d'éléments de matériel informatique classique, ne faisait pas entrer en ligne de compte des **éléments techniques** et ne pouvait donc pas conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourrait, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique (voir aussi **T 186/86**, **T 95/86**).

Dans la décision **T 38/86** (JO 1990, 384), la chambre a dû tout d'abord examiner la brevetabilité d'une méthode permettant de détecter et de remplacer automatiquement, dans une liste d'expressions linguistiques, celles correspondant à un niveau d'intelligibilité supérieur à un niveau prédéterminé de difficultés. La chambre a estimé qu'une personne souhaitant exécuter un tel travail, en faisant usage de son jugement et de ses connaissances, se livrait à une activité d'ordre purement intellectuel au sens de l'art. 52(2)c) CBE 1973. Or, les plans, principes et méthodes mis en œuvre dans l'exercice de ces activités intellectuelles ne sont pas des inventions au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. La chambre a précisé que l'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, méthode qui, appliquée par un être humain, nécessiterait de sa part une activité intellectuelle, **peut**, compte tenu des dispositions de l'art. 52(3) CBE 1973, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE 1973. Étant donné que la brevetabilité n'est exclue que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que des éléments ou activités non brevetables en tant que tels, il apparaît que la Convention vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, et ceci dans un domaine non exclu de la brevetabilité. En l'espèce, les conditions n'étaient pas satisfaites : une fois définies **les étapes de la méthode employée pour exercer les activités intellectuelles** en question, le fait de mettre en œuvre les moyens techniques prescrits au cours de ces différentes étapes revenait à appliquer purement et simplement des techniques classiques et devait donc sembler évident à une personne du métier. En ce qui concerne la revendication portant sur un dispositif (en l'occurrence : un système de traitement de texte) destiné à la mise en œuvre d'une méthode, les caractéristiques techniques indiquées n'allaient pas au-delà de celles déjà comprises dans une revendication relative à ladite méthode et par surcroît le dispositif revendiqué n'était pas défini par sa structure physique, mais par ses fonctions, qui correspondaient aux différentes étapes de ladite méthode. La chambre a précisé que, par rapport à l'état de la technique, le dispositif revendiqué ne représentait pas une contribution plus importante que celle apportée par la méthode même si de par la façon dont elle était formulée, la revendication appartenait à une catégorie différente. En pareil cas, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif ne l'est pas davantage (voir aussi **T 71/91**, **T 121/85**).

Dans l'affaire **T 110/90** (JO 1994, 557), l'invention avait pour objet une méthode de transformation d'un premier document modifiable, préparé à l'aide d'un système de traitement de texte par lots, en un second document modifiable, utilisable par un système de traitement de texte par lots ou interactif. Se conformant à la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), la chambre a estimé que les options de commande (p. ex. les options de commande d'imprimante) inclues dans un texte se présentant sous la forme de données numériques étaient caractéristiques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient, en ce sens qu'elles étaient caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système. Par conséquent, de telles options de commande constituaient des caractéristiques techniques du système de traitement de texte dans lequel elles apparaissaient. Il s'ensuit que la transformation d'options de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en options de commande d'un autre système de traitement de texte est une méthode présentant un caractère technique.

L'affaire **T 95/86** concernait une invention qui avait trait à l'édition de textes sur un écran d'ordinateur. La chambre a déclaré que l'édition de textes est une activité qui porte principalement sur les aspects linguistiques et de mise en page. La méthode en tant que telle visait à résoudre un problème essentiellement de nature non technique. La chambre a donc estimé que l'activité d'édition de textes en tant que telle devait être considérée comme relevant de la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et était donc exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE (suivant la décision **T 186/86**).

6.7. Présentations d'informations

On entend par présentation d'informations au sens de l'art. 52(2)d) CBE la transmission d'informations à un utilisateur. Sont visés à la fois le contenu cognitif de l'information présentée et la manière dont celle-ci est présentée (**T 1143/06**, **T 1741/08**). Cependant, cela ne s'étend pas aux moyens techniques utilisés pour générer de telles présentations d'informations. Il convient par ailleurs d'opérer une distinction entre la transmission d'informations à un utilisateur et les représentations techniques d'informations destinées à un système technique qui traite, enregistre ou diffuse ces informations. Les caractéristiques de méthodes d'encodage de données, de structures de données et de protocoles de communication électronique, qui constituent des données fonctionnelles et non cognitives, ne sont pas considérées comme des présentations d'informations au sens de l'art. 52(2)d) CBE (**T 1194/97** ; Directives G-II, 3.7 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1194/97** (JO 2000, 525), la chambre a constaté qu'un support d'enregistrement caractérisé en ce qu'il contient des données fonctionnelles enregistrées ne constitue pas une présentation d'informations en tant que telle et n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)d) et (3) CBE 1973. Les données fonctionnelles incluent en l'occurrence une structure de données définie en des termes (dans ce cas précis synchronisations de lignes d'image codées, numéros de ligne et adresses) qui comprennent intrinsèquement les caractéristiques techniques du système (en l'occurrence le dispositif de lecture et le support d'enregistrement) dans lequel fonctionne le support d'enregistrement (par extension par analogie des constatations faites dans la

décision **T 163/85**, JO 1990, 379). À l'appui de la position qu'elle avait prise à propos du produit matérialisant une structure de données, la chambre s'est également référée à la décision **T 1173/97** (JO 1999, 609), qui signalait au point 9.4 des motifs qu'un programme enregistré sur un support ayant la capacité d'engendrer un effet technique prédéterminé pouvait présenter un caractère technique suffisant pour pouvoir échapper aux exclusions de la brevetabilité prévues à l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 (cf. également **T 858/02**).

Dans la décision **T 1749/06**, la chambre s'est ralliée aux conclusions de la décision **T 1194/97**. Il y a présentation d'informations lorsque "ce qui est affiché" est revendiqué sans qu'il soit spécifié "de quelle manière" s'effectue l'affichage. La revendication 1 comprenait comme caractéristique une icône formée par des bandes claires et foncées produisant un effet tridimensionnel, mais elle ne comprenait pas le contenu cognitif de l'icône, à savoir sa forme spécifique. Cette dernière caractéristique (p. ex. la représentation par l'icône d'un papillon) constituait une présentation d'informations, mais ce n'était pas le cas de la première. Aussi la chambre a-t-elle estimé que les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 n'appartenaient pas à la catégorie des présentations d'informations au sens de l'art. 52(2)d) CBE.

Dans l'affaire **T 125/04**, la chambre a été d'avis que la conception de diagrammes ne revêt pas généralement un caractère technique, même si l'on peut soutenir que les diagrammes transmettent des informations d'une manière qu'un observateur peut considérer intuitivement comme particulièrement séduisante, limpide ou logique (voir la décision **T 244/00** du 15 novembre 2001).

L'affaire **T 599/93** traitait d'un dispositif pour afficher simultanément plusieurs images sur un écran (d'ordinateur). L'écran était par exemple divisé par une ligne verticale et une ligne horizontale en quatre parties dont la grandeur pouvait être modulée en déplaçant le repère situé en leur croisement. La chambre a estimé qu'indiquer ce qui se passe dans une fenêtre sur un écran par un changement de la couleur de la surface sur laquelle se trouve le repère ne revêt aucun caractère technique (p. ex., rien n'est dit sur l'état opérationnel du dispositif revendiqué) ; cette information ne fait qu'attirer l'attention de l'utilisateur sur certains contenus de l'image et sert donc à représenter l'information au sens de l'art. 52(2)d) CBE 1973. Une telle caractéristique ne peut dès lors contribuer à l'activité inventive (**T 1704/06**).

Dans la décision **T 1086/07**, la chambre a considéré que, d'une manière générale, le fait de placer et déplacer un indicateur à un certain endroit pour identifier un lieu ne présente pas de caractère technique. Il s'agit d'une présentation d'informations résultant d'un procédé récapitulatif, sans interaction avec la fonction de production éventuellement technique. La décision **T 603/89** (JO 1992, 230) est arrivée à une conclusion similaire concernant une sorte de gabarit qui affiche des chiffres sur une carte représentant les notes d'un instrument à clavier. La chambre a fait observer que même si la jurisprudence relative à l'art. 52(2) CBE 1973 était quelque peu différente à l'époque, l'évaluation du caractère technique restait essentiellement inchangée.

Dans l'affaire **T 528/07**, le requérant a cité plusieurs décisions des chambres de recours pour démontrer que l'affichage de données pouvait revêtir un caractère technique. La

chambre a constaté que **deux interprétations différentes** de la décision **T 115/85** coexistaient dans la jurisprudence : ou bien les indications visuelles devaient porter sur les conditions techniques du système pour se rapporter à un problème technique (**T 833/91**), ou bien elles pouvaient aussi porter sur des conditions non techniques (**T 717/05**). En l'espèce, la chambre a suivi l'approche plus restrictive selon laquelle seules les conditions techniques du système peuvent entrer en ligne de compte. Le même raisonnement a été suivi dans d'autres décisions des chambres de recours (p. ex. **T 790/92**, **T 953/94**, **T 1161/04**, **T 1567/05**, **T 756/06**). En outre, le caractère clairement exceptionnel de cette approche semble davantage compatible avec l'exclusion des "présentations d'informations" selon l'art. 52(2)d) CBE.

Dans l'affaire **T 1073/06**, la demande portait sur l'affichage d'un **modèle de simulation**, incluant des objets reliés entre eux via des relations, par exemple via une relation de proportionnalité. Le requérant avait fait valoir que le problème technique objectif pouvait être de faciliter la construction d'un tel modèle de simulation, la solution revendiquée épargnant à l'utilisateur la nécessité de "creuser" dans l'état de la technique afin d'élucider les relations existant entre les objets du modèle.

La chambre a cependant estimé qu'améliorer la compréhension d'un modèle avait un effet purement intellectuel et que le problème résolu n'était pas technique. Elle a également considéré que la solution n'avait pas la moindre implication technique exceptés tout au plus quelques détails d'exécution banals, consistant simplement à choisir où et sous quelle forme afficher certaines informations dans un procédé de visualisation d'un modèle, ce qui revenait à une question de "présentation d'informations" au sens de l'art. 52(2)d) CBE. Dans son interprétation la plus large, le modèle de simulation, constitué en partie par les lois relationnelles entre les objets, pouvait revêtir une nature purement abstraite et n'être qu'un système d'équations correspondant à une méthode mathématique, dépourvue de caractère technique. Parce qu'elles se rapportaient à l'état du modèle de simulation plutôt qu'à l'état du dispositif de simulation revendiqué, les "représentations par liens graphiques" étaient des présentations d'informations, et à ce titre également dépourvues de caractère technique (cf. **T 528/07**).

Dans la décision **T 163/85** (JO 1990, 379), qui concernait un signal de télévision en couleur dont les caractéristiques techniques dépendaient de celles du système dans lequel il se produisait, la chambre a considéré que, en matière de présentation d'informations, il convenait de distinguer deux catégories d'informations : si un système de télévision caractérisé uniquement par l'information en tant que telle, c'est-à-dire par des images en mouvement, modulées par un signal TV standard, peut faire partie des objets exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)d) et (3) CBE 1973, tel n'est pas le cas en revanche en ce qui concerne un signal de télévision défini en des termes qui, intrinsèquement, renvoie aux caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il intervient. Dans la mesure où la liste des éléments exclus de la brevetabilité, énumérés à l'art. 52(2) CBE 1973, ensemble l'art. 52(3) CBE 1973, n'est pas exhaustive, comme en témoigne le mot "notamment" ajouté à la fin du premier membre de phrase de l'art. 52(2) CBE 1973, les exclusions peuvent valablement être généralisées à des objets essentiellement abstraits de par leur nature, qui ne sont pas matériels et ne se définissent

pas par conséquent par des caractéristiques techniques au sens où l'entend la règle 29(1) CBE 1973.

Dans la décision **T 1143/06**, la chambre a relevé qu'une caractéristique non technique d'une revendication n'interagit pas avec les caractéristiques techniques pour produire un effet technique. Selon la jurisprudence des chambres de recours, une telle caractéristique ne peut pas fonder la nouveauté et l'activité inventive (**T 154/04**, JO 2008, 46, point 15 des motifs). Comme l'invention portait sur la visualisation de fichiers de données, l'art. 52(2)d) CBE était à l'évidence pertinent. Si les nouvelles caractéristiques d'une revendication concernent la présentation d'informations en elle-même (plutôt que sa mise en œuvre concrète), un brevet ne peut être délivré que si elles produisent également un effet technique. Si ce n'est pas le cas, elles ne peuvent pas contribuer à l'activité inventive. Un exemple d'une telle situation a été fourni par l'affaire **T 125/04** qui concernait un nouveau type de diagramme vectoriel. La chambre instruisant cette affaire a déclaré que "la conception de diagrammes ne revêt pas généralement un caractère technique, même si l'on peut soutenir que les diagrammes transmettent des informations d'une manière qu'un observateur peut considérer intuitivement comme particulièrement séduisante, limpide ou logique" (exergue). Un autre exemple est la décision **T 619/98**, dans laquelle la chambre a estimé qu'une action effectuée par un utilisateur en réponse à un message sous forme de questions ou suggestions concernant le fonctionnement technique d'un appareil ne confère pas un caractère technique au format de l'information.

6.7.1 Interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateur, notamment les interfaces utilisateur graphiques, comportent des caractéristiques consistant à présenter des informations et à recevoir des données en retour dans le cadre d'une interaction homme-machine. Les caractéristiques qui définissent la saisie utilisateur sont davantage susceptibles de revêtir un caractère technique que celles qui ne se rapportent qu'à la sortie et à l'affichage des données car, dans le cadre de la saisie, la compatibilité avec le protocole prédéfini d'une machine doit être assurée, alors que la sortie de données peut être dictée en grande partie par les préférences subjectives d'un utilisateur (Directives G-II, 3.7.1 – version d'avril 2025).

Selon une jurisprudence bien établie, une présentation d'interface utilisateur graphique en tant que telle est non technique puisqu'il s'agit d'une "présentation d'informations" (art. 52(2)d) CBE) (voir **T 1143/06** ; **T 1741/08**).

Les questions relatives à la présentation d'interfaces utilisateur graphiques et à la présentation d'informations lors de l'appréciation de l'activité inventive sont analysées en détail au chapitre I.D.9.2.11 "Appréciation de caractéristiques portant sur la présentation d'informations").

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Introduction 42
1.1. Changements apportés à l'article 53 CBE au cours de la révision de la CBE 43
1.2. Principes fondamentaux 43
2. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 44
2.1. Règle 28 CBE 44
2.1.1 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28c) CBE 44
2.1.2 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28d) CBE 47
2.1.3 Date de référence pour l'examen 48
2.2. Article 53a) CBE 48
2.2.1 Date de référence pour l'examen 48
2.2.2 Examen d'une objection au titre de l'article 53a) CBE 49
a) Différences par rapport à l'examen effectué en vertu de la règle 28d) CBE 49
b) Notion de bonnes mœurs et d'ordre public 50
c) Consentement des donneurs 52
3. Brevetabilité des inventions biologiques – article 53b) CBE 52
3.1. Plantes et variétés végétales 52
3.1.1 Définition de l'expression "variété végétale" 52
3.1.2 Limites de la brevetabilité 54
3.2. Animaux et races animales 54
3.3. Procédés essentiellement biologiques 55
3.3.1 Procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux 55
3.3.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux 56
a) G 2/07 et G 1/08 56
b) Procédés techniques brevetables 59
3.3.3 Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal 59
a) G 2/12 et G 2/13 59
b) G 3/19 – interprétation dynamique de l'article 53b) CBE 62
3.4. Procédés microbiologiques et produits en résultant 64
3.4.1 La notion de "procédé microbiologique" 64
3.4.2 Délimitation des procédés microbiologiques par rapport aux procédés de génie génétique 64
4. Méthodes de traitement médical 65
4.1. Introduction 65
4.2. Différences et similitudes s'agissant de l'examen de la question de savoir si la méthode concernée est une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, ou une méthode de diagnostic 65
4.3. La participation d'un praticien n'est pas nécessaire 66
4.4. Méthodes de traitement chirurgical 67
4.4.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes 67
4.4.2 Traitement chirurgical non limité à la chirurgie pratiquée à des fins thérapeutiques 67
4.4.3 Vers une nouvelle notion de "traitement chirurgical" 68
4.4.4 Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07 68

a) Caractère chirurgical d'une étape de méthode 68
b) Évaluation des "risques considérables pour la santé" 69
c) Étape chirurgicale faisant partie d'une méthode revendiquée, ou ne constituant qu'une étape préparatoire ? 70
d) Étape chirurgicale ne faisant pas partie de la revendication, mais couverte par celle-ci ? 71
e) La revendication de dispositif n'est pas une revendication déguisée de méthode 72
f) Revendications non brevetables portant sur des produits qui ne peuvent être obtenus que par une étape chirurgicale 72
4.4.5 Éviter l'exclusion de la protection par brevet de méthodes de traitement chirurgical selon l'article 53c) CBE 73
a) Une revendication ne peut englober une étape chirurgicale 73
b) Disclaimer 73
c) Méthodes qui ne concernent que le fonctionnement d'un dispositif 74
4.4.6 Données obtenues au cours d'une intervention chirurgicale 76
4.5. Méthodes de traitement thérapeutique 76
4.5.1 Terme "thérapie" 76
a) Définition du terme 76
b) Traitements prophylactiques 78
c) Délimitation par rapport à une augmentation du rendement 78
d) Délimitation par rapport à des méthodes cosmétiques 78
e) Exemples de décisions 79
4.5.2 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques 80
a) Effet thérapeutique inévitable, inséparable de la méthode revendiquée 80
b) Distinction possible entre les effets thérapeutiques et non thérapeutiques 82
4.5.3 Recours au disclaimer pour éviter l'exclusion de la protection par brevet au titre de l'art. 53c) CBE 83
4.6. Méthodes de diagnostic 83
4.6.1 Avis G 1/04 et application de celui-ci dans la jurisprudence 84
a) Qu'est-ce qui constitue une "méthode de diagnostic" 84
b) Le critère "appliquées au corps humain ou animal" 85
c) Clarté d'une revendication relative à une méthode de diagnostic 87
d) Résultats intermédiaires pertinents pour le diagnostic 87

1. Introduction

L'art. 53 CBE définit trois exceptions à la brevetabilités : a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ; c) les

méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

1.1. Changements apportés à l'article 53 CBE au cours de la révision de la CBE

Plusieurs changements ont été apportés à l'art. 53 CBE au cours de la révision de la CBE. Ils ne devraient toutefois avoir aucune incidence sur la pratique de l'OEB (cf. JO éd. spéc. 4/2007) : L'art. 53a) CBE a été aligné sur l'art. 27(2) ADPIC et sur l'art. 6(1) de la Directive "Biotechnologie". De plus, dans le texte allemand de l'art. 53b) CBE 1973, le terme "Tierarten" a été remplacé par celui de "Tierrassen", afin d'aligner la terminologie sur celle de la Directive "Biotechnologie" et de la règle 23c(b) CBE 1973 (MR/2/00, p. 45).

L'exclusion des méthodes médicales qui figurait jusqu'ici à l'art. 52(4) CBE 1973 a en outre été transférée à l'art. 53c) CBE. Ces méthodes étaient exclues de la brevetabilité par la fiction du défaut d'application industrielle. Étant donné que les méthodes médicales sont en réalité exclues de la brevetabilité pour des raisons de santé publique, il a semblé préférable d'inclure ces inventions dans les exceptions à la brevetabilité (MR/2/00, p. 45).

1.2. Principes fondamentaux

La CBE ne prévoit pas d'exclusion générale de la brevetabilité des inventions ayant trait à la nature vivante (**T 49/83**, JO 1995, 545). Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), il a été estimé que les semences et les plantes en tant que telles ne doivent pas constituer une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE 1973, pour la seule raison qu'elles représentent de la matière "vivante" ou parce que les ressources génétiques des plantes devraient rester "l'héritage commun de l'humanité".

Il découle de la jurisprudence que les exceptions à la brevetabilité doivent être interprétées strictement. Pour ce qui concerne l'art. 53a) CBE, voir les décisions **T 356/93** (JO 1995, 545) et **T 866/01**, mais aussi la décision **T 1374/04** (JO 2007, 313) ; s'agissant de l'art. 53b) CBE, voir les décisions **T 320/87** (JO 1990, 71), **T 19/90** (JO 1990, 476) et **T 315/03** (JO 2006, 15) ; en ce qui concerne l'art. 53c) CBE (art. 52(4) CBE 1973), voir les décisions **T 144/83** (JO 1986, 301), **T 385/86** (JO 1988, 308) et **G 1/04** (JO 2006, 334).

Compte tenu de la raison d'être (ratio legis) de la disposition concernée, cette interprétation stricte conduit toutefois à des résultats nuancés : une revendication dans laquelle des variétés végétales/des races animales sont certes couvertes, mais ne sont pas revendiquées individuellement, n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE (**G 1/98**, JO 2000, 111 ; **T 19/90**, JO 1990, 476 ; **T 315/03**, JO 2006, 15). Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 53c) CBE si elle comprend au moins une caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement du corps humain ou animal, par traitement chirurgical ou thérapeutique (cf. le présent chapitre, I.B.4.2.). En revanche, plusieurs étapes sont requises pour définir une méthode de diagnostic au sens de l'art. 53c) CBE, car une telle

méthode comporte forcément des étapes multiples (**G 1/04**, JO 2006, 334). Dans la décision **T 19/90**, il a également été précisé que la raison d'être d'une règle (ratio legis), ce n'est pas seulement le but que poursuivaient réellement ses auteurs lorsqu'ils l'ont adoptée, mais c'est aussi ce que l'on peut penser qu'ils auraient voulu compte tenu des changements de situation intervenus depuis.

2. Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Jusqu'ici, la question d'une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs s'est principalement posée dans le domaine des inventions biotechnologiques.

L'art. 53a) CBE est complété par la règle 28 CBE, où sont définies quatre catégories d'inventions biotechnologiques qui sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE. La règle 28 CBE correspond à l'art. 6(2) de la Directive "Biotechnologie". Elle fait partie du chapitre "Inventions biotechnologiques", qui a été ajouté à la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE. La Directive "Biotechnologie" a été transposée ce faisant dans le droit européen des brevets.

Une invention relevant de l'une des catégories visées à la règle 28 CBE doit ipso facto être exclue de la brevetabilité et il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen au regard de l'art. 53a) CBE. En revanche, une invention ne relevant pas de l'une de ces catégories doit être examinée au regard de l'art. 53a) CBE (**T 315/03**, JO 2006, 15 ; cf. également **G 2/06**, JO 2009, 306).

La règle 29 CBE porte sur la question de la brevetabilité du corps humain et de ses éléments. Conformément à la règle 29(2) CBE (règle 23sexies(2) CBE 1973), un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable. Une invention entrant dans le cadre de cette disposition n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE (**T 272/95** du 23 octobre 2002, cf. également **T 1213/05**).

2.1. Règle 28 CBE

La règle 28 CBE, où sont définies quatre catégories d'inventions exclues de la brevetabilité, est entrée en vigueur le 1er septembre 1999 en tant que règle 23quinquies CBE 1973. La règle 28 CBE s'applique également aux demandes qui étaient en instance à sa date d'entrée en vigueur, autrement dit elle est applicable aux demandes déposées avant son entrée en vigueur (**G 2/06**, **T 315/03**).

2.1.1 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28c) CBE

Conformément à la règle 28c) CBE (règle 23quinquies c) CBE 1973), les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet "des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales". Les termes "utilisations … à des fins industrielles ou commerciales" employés à la règle 28c) CBE, s'appliquent à l'obtention du produit revendiqué même s'il est envisagé d'utiliser ce produit dans de nouvelles recherches (**G 2/06**).

Dans l'affaire **G 2/06**, la Grande Chambre de recours a examiné une invention revendiquée qui avait entre autres pour objet des cultures de cellules souches embryonnaires humaines qui ne pouvaient être obtenus, à la date du dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, si ladite méthode ne faisait pas partie des revendications.

Pour interpréter la règle 28c) CBE, la Grande Chambre de recours s'est également référée à l'art. 6(2) de la Directive "Biotechnologie", étant donné que l'introduction des règles 26 CBE à règle 29 CBE a eu pour but d'aligner la CBE sur la Directive. Elle a fait observer que ni le législateur de l'UE ni celui de la CBE n'avaient défini, contrairement aux législateurs allemand et britannique, le terme "embryon". La Grande Chambre de recours est partie du principe que les législateurs connaissaient les définitions employées dans les lois nationales régissant l'utilisation des embryons et ont choisi de ne pas donner de définition. L'objectif exprimé étant de protéger la dignité humaine et d'empêcher la commercialisation des embryons, la Grande Chambre de recours n'a pu que supposer que le terme "embryon" ne doit pas être compris dans un sens restrictif. Elle a donc rejeté l'argument du requérant selon lequel le terme "embryon" devrait être compris dans un sens bien précis, à savoir celui d'embryons de 14 jours ou plus, conformément à l'usage médical.

Le requérant a fait valoir que l'interdiction de la règle 28c) CBE ne joue que si l'utilisation d'embryons humains est revendiquée. La Grande Chambre de recours, réfutant cette argumentation, a souligné que la règle 28c) CBE ne se réfère pas aux "revendications", mais à une "invention" dans le contexte de son exploitation. Il convient d'examiner non seulement le libellé explicite des revendications, mais également l'enseignement technique de la demande dans son ensemble eu égard à la manière de mettre en œuvre l'invention. La Grande Chambre de recours a répondu de la manière suivante à la deuxième question dont elle était saisie : la règle 28c) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications.

Dans la décision **T 522/04**, la revendication contestée portait sur une méthode de propagation in vitro d'une population clonale de cellules souches d'origine mammalienne issues de la crête neurale. Cela incluait manifestement les cellules d'origine humaine. Étant donné que l'unique enseignement concernant la manière de préparer les cultures de cellules souches humaines de la crête neurale était l'utilisation (impliquant la destruction) d'embryons humains, la chambre a conclu qu'à la date du dépôt, les cellules souches humaines de la crête neurale ne pouvaient être préparées qu'au moyen d'une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, ce qui avait pour conséquence inéluctable que l'invention tombait sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 53a) CBE, ensemble la règle 28c) CBE.

Dans l'affaire **T 2221/10**, les revendications 1 et 2 de l'unique requête du requérant portaient sur des méthodes en vue de maintenir des cellules souches embryonnaires humaines en culture dans un état indifférencié. La revendication 5 portait sur une culture

comprenant des cellules souches embryonnaires humaines. Le requérant a fait valoir que les procédés utilisant des lignées de cellules souches embryonnaires humaines disponibles commercialement ou d'une autre manière ne sont pas exclus de la brevetabilité, et ce au motif que leur mise en œuvre ne nécessite pas de détruire de novo des embryons humains.

La chambre a exprimé son désaccord. Elle s'est référée à la décision **G 2/06** selon laquelle toutes les étapes qui précèdent l'utilisation revendiquée de cellules souches embryonnaires humaines et qui constituent une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'invention revendiquée. À cet égard, la Grande Chambre de recours n'a jamais fait de distinction entre les étapes qui ont été exécutées par l'inventeur et celles qui ont été effectuées par toute autre personne, ni entre les étapes qui ont été réalisées pour préparer directement les expériences conduisant à une invention et celles qui ont eu lieu bien avant lesdites expériences. La chambre a donc décidé que sont exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 53a) CBE, ensemble la règle 28c) CBE les inventions qui utilisent des cellules souches embryonnaires humaines obtenues via la destruction de novo d'embryons humains ou qui utilisent des lignées de cellules souches embryonnaires humaines publiquement disponibles qui proviennent initialement d'un procédé entraînant la destruction des embryons humains. Elle a relevé que sa décision est conforme à l'arrêt C-34/10 de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans l'affaire **T 1441/13**, la revendication 1 de la requête principale portait sur une méthode d'obtention de cellules sécrétrices de polypeptides. La méthode nécessitait l'utilisation d'une culture de cellules souches pluripotentes de primates, y compris, conformément à la description de la demande, de cellules souches embryonnaires humaines. La chambre a estimé qu'à la date pertinente du brevet litigieux, la méthode connue et pratiquée pour obtenir des cultures de cellules souches embryonnaires humaines – c'est-à-dire la substance de départ de la méthode selon la revendication 1 – comprenait des étapes précédentes qui impliquaient la destruction d'embryons humains. La requête principale n'était donc pas admissible au titre de l'art. 53a) CBE et de la règle 28c) CBE.

Dans l'affaire **T 1553/22**, la demande concernait la génération d'animaux chimériques porc-homme dans le but de les utiliser comme source de vascularisation et de sang humains. La chambre a estimé que si une invention correspond à l'un des exemples figurant dans la liste non exhaustive de la règle 28(1) CBE, il n'y a pas de place pour des tests visant à mettre en balance les risques éventuels associés à la mise en œuvre de l'invention et son bénéfice pour l'humanité. Sans méconnaître le principe de l'interprétation stricte des exceptions, la chambre a estimé que l'exclusion de l'art. 53(a) en liaison avec la règle 28(1) CBE peut s'étendre à d'autres chimères, lorsque le raisonnement sous-jacent aux exemples identifiés dans le considérant 38 de la Directive "Biotechnologie" est également applicable aux chimères concernées. Ainsi, par le biais de la règle 26(1) CBE, un cas particulier supplémentaire est ajouté à la liste non exhaustive de la règle 28(1) CBE.

Quant à la justification possible des exclusions spécifiques du considérant 38 de la Directive "Biotechnologie", la chambre relève que la raison pour laquelle les chimères

identifiées au considérant 38 de la Directive "Biotechnologie" sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine est due à la crainte que, dans les chimères comprenant des cellules germinales humaines ou des cellules totipotentes, ces cellules humaines puissent s'intégrer dans le cerveau et/ou se développer en cellules germinales et donner lieu à une chimère dotée de capacités humaines ou semblables à celles d'un être humain.

Cette raison est évidente pour les chimères comprenant des cellules totipotentes qui, compte tenu de leur capacité de développement pour former un organisme entier, peuvent former un cerveau avec des capacités cognitives semblables à celles de l'homme ou des cellules germinales humaines. Toutefois, la même raison s'applique à la demande en question, qui concernait des cellules pluripotentes qui, bien qu'elles n'aient pas la capacité de se différencier en cellules totipotentes ou en cellules du placenta, ont néanmoins la capacité de se différencier en cellules neuronales ou en cellules germinales. Ainsi, si une invention concerne une situation dans laquelle des cellules humaines pourraient s'intégrer dans le cerveau de la chimère, lui conférant potentiellement des capacités cognitives ou comportementales de type humain, ou dans sa lignée germinale, lui conférant potentiellement la capacité de transmettre des traits humanisés, la chambre considère que le raisonnement sous-jacent du considérant 38 de la Directive "Biotechnologie" serait pertinent et devrait être pris en compte lors de l'examen de la conformité à l'art. 53a) en lien avec la règle 28(1) CBE. La chambre a donc estimé que la demande portait atteinte à la dignité humaine et qu'elle était exclue de la brevetabilité conformément à l'art. 53a) CBE.

2.1.2 Étendue de l'exclusion prévue à la règle 28d) CBE

La règle 28d) CBE (règle 23quinquies d) CBE 1973) prévoit que les brevets européens ne seront pas délivrés pour des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

L'une des procédures les plus importantes non seulement eu égard à l'interprétation de la règle 23quinquies CBE 1973 mais aussi eu égard à l'art. 53a) CBE concernait un brevet qui portait, en particulier, sur des **animaux transgéniques présentant une probabilité accrue de développement d'un cancer**. La demande de brevet a donné lieu à deux décisions importantes des chambres de recours, à savoir la décision **T 19/90** (JO 1990, 476, cf. ci-dessous), par laquelle la chambre a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, et la décision **T 315/03** (JO 2006, 15), par laquelle le brevet a été délivré sur la base de nouvelles requêtes.

Dans l'affaire **T 315/03**, la chambre, après avoir analysé le lien entre la règle 23quinquies CBE 1973 (règle 28 CBE) et l'art. 53a) CBE a déterminé si les conditions énoncées à la règle 23quinquies d) CBE 1973 (règle 28d) CBE) étaient réunies. Cet examen exige **seulement** que trois choses soient prises en compte : la souffrance des animaux, l'utilité médicale et le rapport nécessaire entre les deux eu égard aux animaux en cause. La chambre a souligné qu'il convient d'appliquer cette règle de façon à garantir que tout brevet délivré s'étende uniquement aux animaux dont les

souffrances sont compensées par une utilité médicale. Le niveau de preuve requis est le même pour les souffrances des animaux et l'utilité médicale substantielle, à savoir une probabilité (voir aussi **T 1262/04** du 13 juillet 2012).

Dans l'affaire **T 1553/15**, la chambre a estimé que contrairement à la souris transgénique dans l'affaire **T 19/90**, qui avait ouvert de nouvelles voies pour la recherche dans le domaine de l'oncologie, au prix de souffrances chez un nombre limité d'animaux, le bénéfice pour l'humanité apporté par la présente invention n'était pas de nature à contrebalancer les souffrances que les animaux devaient endurer en vue de la production de la composition pharmaceutique revendiquée. Cette nouvelle composition pharmaceutique n'ouvrait pas de nouvelles voies dans le traitement des maladies mentionnées, et les souffrances des animaux n'étaient pas limitées à un nombre donné d'animaux nécessaires pour la réalisation des essais, mais étaient au contraire omniprésentes et touchaient un nombre considérable d'animaux à chaque fois que la composition était produite. D'autres solutions pouvant se substituer à la composition pharmaceutique revendiquée étaient en outre disponibles.

2.1.3 Date de référence pour l'examen

Dans l'affaire **T 315/03**, la chambre a constaté qu'à l'instar de tous les critères d'appréciation de la brevetabilité, l'examen des conditions énoncées à la règle 23quinquies CBE 1973 (règle 28 CBE) doit être effectué sur la base de la situation à la date de dépôt ou de priorité. En revanche, tout moyen de preuve disponible ultérieurement peut être pris en considération dès lors qu'il se rapporte à la situation donnée à cette date.

Dans l'affaire **G 2/06**, la Grande Chambre de recours est parvenue au même constat. Les avancées techniques qui n'ont été rendues accessibles au public qu'après la date de dépôt ne peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer si une revendication est contraire à la règle 28c) CBE. Tout autre résultat entraînerait une insécurité juridique et risquerait de léser tout tiers qui mettrait au point par la suite un moyen non destructeur de mettre en œuvre l'invention. Par conséquent, dans l'affaire dont elle a été saisie, la Grande Chambre de recours a conclu qu'il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

2.2. Article 53a) CBE

Si une invention n'est pas exclue de la brevetabilité au motif qu'elle correspond à l'une des quatre catégories définies à la règle 28 CBE (cf. ci-dessus), il est nécessaire de déterminer si elle relève de l'exclusion visée à l'art. 53a) CBE.

2.2.1 Date de référence pour l'examen

Il convient de procéder à l'examen d'une objection au titre de l'art. 53a) CBE en se référant à la situation à la date de dépôt ou de priorité du brevet ou de la demande en cause. On

pouvait envisager de tenir compte de preuves postérieures à cette date, à condition qu'elles concernent la situation à cette date (**T 315/03**).

2.2.2 Examen d'une objection au titre de l'article 53a) CBE

Dans la décision **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a considéré qu'en cas de manipulation génétique d'animaux par insertion d'un oncogène activé – comme cela était le cas dans l'affaire dont elle était saisie -, il existe des raisons impératives qui font que l'art. 53a) CBE 1973 doit être pris en compte. Comme cela n'avait pas été le cas en première instance, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'examen en lui donnant comme instruction de **peser soigneusement**, d'une part, la souffrance endurée par les animaux et les risques éventuels pour l'environnement et, d'autre part, l'utilité de l'invention pour l'humanité, avant de décider de délivrer un brevet ou de rejeter la demande de brevet (voir aussi **T 1262/04** du 13 juillet 2012).

a) Différences par rapport à l'examen effectué en vertu de la règle 28d) CBE

Dans la décision **T 315/03** (JO 2006, 15), la chambre a estimé que, dans les cas de manipulation génétique d'animaux, l'examen prévu dans la décision **T 19/90** (JO 1990, 476) était approprié. Il se distingue à plusieurs égards de l'examen visé à la règle 23quinquies d) CBE 1973 (règle 28d) CBE), principalement en ce qu'il autorise la prise en compte d'aspects autres que la souffrance animale et l'utilité médicale. Alors que l'examen selon la règle 23quinquies d) CBE 1973 requiert seulement une probabilité de la souffrance animale causée, même minime, et une probabilité d'utilité médicale, l'examen prévu dans la décision **T 19/90** exige de "peser soigneusement" les aspects mis en balance. Cela autorise clairement à apprécier la souffrance animale, les risques pour l'environnement et la faisabilité de l'usage de moyens alternatifs ne faisant pas intervenir d'animaux.

Il est également envisageable de tenir compte d'une plus large gamme de bienfaits pour l'humanité que l'utilité médicale substantielle citée dans la règle 23quinquies d) CBE 1973. Puisque l'examen prévu dans la décision **T 19/90** constitue le "principal" fondement de l'appréciation, il est possible de considérer d'autres arguments concernant la norme appropriée en matière de bonnes mœurs et d'ordre public, mais il faut que tous les arguments soient étayés par des preuves.

Dans la décision **T 315/03**, la chambre a estimé que des revendications portant sur des rongeurs ne satisfaisaient pas à l'examen selon la règle 23quinquies d) CBE 1973 et qu'elles devaient donc être refusées, puisque le brevet révèle une souffrance animale mais pas la probabilité d'obtenir une utilité médicale lorsque l'invention est appliquée à cette catégorie générale d'animaux. La même conclusion se serait imposée en cas d'examen d'une objection au titre de l'art. 53a) CBE 1973. Cependant, il est satisfait aux deux examens si l'invention est limitée aux souris.

b) Notion de bonnes mœurs et d'ordre public

La question des bonnes mœurs et de l'ordre public a été soulevée dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545), à propos de plantes. L'invention avait pour objet des plantes et des semences résistantes à une catégorie d'herbicides, de sorte qu'elles pouvaient être sélectivement protégées contre les mauvaises herbes et les maladies cryptogamiques. Cela était réalisé en intégrant de façon stable dans le génome des plantes un ADN hétérologue codant pour une protéine capable de neutraliser ou d'inactiver les herbicides. Il a été fait opposition au brevet au titre de l'art. 53a) CBE 1973, en particulier au motif que la mise en œuvre de l'invention risquait de nuire gravement à l'environnement.

La chambre a considéré que la notion de **bonnes mœurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes. En conséquence, les inventions dont la mise en œuvre n'est pas conforme aux normes de conduite conventionnelles adoptées dans cette culture doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires aux bonnes mœurs.

La chambre a constaté qu'aucune des revendications n'avait pour objet une utilisation impropre ou ayant des effets destructeurs des techniques de biotechnologie végétale, puisque les revendications portaient sur des activités (production de plantes et de semences, protection des plantes contre les mauvaises herbes ou les maladies cryptogamiques) et sur des produits (cellules de plantes, plantes, semences) qui ne sauraient en soi être considérées comme inacceptables au regard des normes de conduite conventionnelles adoptées dans la culture européenne. La biotechnologie végétale ne saurait en soi être considérée comme davantage contraire aux bonnes mœurs que les méthodes de sélection traditionnelles.

Dans la décision **T 315/03**, la chambre a estimé que lorsque l'on examine une objection au titre de l'art. 53a) CBE 1973, il n'existe pas de définition unique des bonnes mœurs fondée par exemple sur des principes économiques ou religieux qui constituerait une norme admise dans la culture européenne. Les preuves fondées sur des sondages d'opinion présentent une valeur très limitée pour les raisons indiquées dans la décision **T 356/93** (JO 1995, 545), dans laquelle de nombreux inconvénients ont été identifiés, allant du nombre et du type de questions posées au cours d'un sondage jusqu'à la manière d'interpréter les résultats obtenus, en passant par la taille et la représentativité de l'échantillon de la population sondée.

Dans la décision **T 356/93**, la chambre a défini la notion d'**ordre public** comme couvrant la protection de l'intérêt public et de l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, les inventions dont la mise en œuvre risque de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité, car elles sont contraires à l'ordre public. Cependant, toute décision à cet égard présuppose que la menace pesant sur

l'environnement ait été suffisamment prouvée au moment où cette décision est prise par l'OEB.

En l'espèce, la chambre a estimé que même si les documents produits par le requérant (opposant) fournissaient des preuves fondamentales sur les dangers possibles de l'application à des plantes des techniques du génie génétique, ils ne permettaient pas de conclure avec certitude que la mise en œuvre de l'un des objets revendiqués nuirait gravement à l'environnement.

Voir également la décision **T 475/01** en ce qui concerne la question de savoir si une invention relative à des plantes génétiquement modifiées, résistantes à des herbicides, est compatible avec l'art. 53a) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 866/01**, l'invention portait sur des compositions euthanasiques utilisées pour provoquer la mort par compassion chez des "animaux inférieurs". Le titulaire du brevet a fait valoir que l'utilisation prévue de l'enseignement de l'invention selon le brevet ("bestimmungsgemäßer Gebrauch der erfindungsgemäßen Lehre") portait sur l'usage de la composition revendiquée pour l'euthanasie active d'animaux inférieurs et que cette utilisation particulière visée ne contrevenait pas à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Selon le titulaire du brevet, pour élever une objection au titre des art. 100a) et 53a) CBE, il ne suffisait pas que l'invention puisse également être exploitée d'une manière qui contrevienne à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La chambre a fait observer qu'il n'avait pas été prouvé que l'euthanasie d'animaux inférieurs dans les conditions particulières décrites dans la demande contournerait des règles constitutionnelles d'ordre éthique ou d'autres règles. La chambre a donc jugé que dans les circonstances de la présente affaire, l'art. 53a) CBE ne fournissait aucune base juridique pour refuser la protection absolue de substance pour la composition revendiquée proprement dite, au motif que, à l'exception de l'utilisation ou exploitation envisagée, une ou plusieurs, voire l'ensemble des autres exploitations ou utilisations imaginables de la composition revendiquée (entrant dans le champ de la protection) seraient, ou pourraient être, considérées comme une violation des principes de l'ordre public ou des bonnes mœurs, même si pareille exploitation imaginable pouvait éventuellement constituer une grave violation du principe de l'ordre public, par exemple une infraction pénale, notamment le fait de tuer des êtres humains. La chambre a relevé que la simple possibilité d'une utilisation abusive de l'invention ne suffisait pas à refuser la protection par brevet en vertu de l'art. 53a) CBE.

Dans l'affaire **T 2510/18**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas de parallèle à faire avec les affaires **T 356/93** et **G 2/06**, la mise au point d'une invention étant distincte de son exploitation commerciale dès sa première mise en œuvre. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si une invention dérivée de manière déloyale de la médecine traditionnelle était contraire aux bonnes mœurs. L'atteinte aux bonnes mœurs ne découlait pas de l'exploitation directe de l'invention elle-même, mais plutôt de la déloyauté et de l'abus de confiance liés à la manière dont l'invention avait été dérivée. La chambre a conclu que le brevet contesté n'était pas contraire à l'article 53a) CBE.

c) Consentement des donneurs

Dans l'affaire **T 1213/05**, l'invention se rapportait au gène humain BRCA1 isolé du génome, aux mutations de ce gène et à son utilisation pour diagnostiquer une prédisposition aux cancers du sein et des ovaires. Le requérant II a fait valoir qu'aucun élément ne prouvait que les donneurs des celules avaient exprimé un consentement éclairé préalable au sujet de l'exploitation commerciale par brevets des résultats de la recherche, ni qu'il existait un accord de partage des bénéfices, ce qui signifiait que l'obtention initiale de ces résultats était contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en vertu de l'art. 53a) CBE.

La chambre n'a pas suivi l'argument du requérant II. La CBE ne contient aucune disposition imposant aux demandeurs de fournir la preuve d'un tel consentement éclairé préalable du donateur des cellules ou d'un accord de partage des bénéfices. Le fait que le législateur n'a prévu aucune procédure pour vérifier l'existence de ce consentement peut également être déduit de la Directive "Biotechnologie", qui constitue un moyen complémentaire d'interprétation (règle 23b(1) CBE 1973, règle 26(1) CBE).

La chambre s'est référée en outre à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes n° C-377/98 concernant la demande d'annulation de la Directive, dans lequel la Cour avait rejeté l'argument du Royaume des Pays-Bas selon lequel l'absence de clause imposant une vérification du consentement du donneur ou du receveur de produits obtenus par des moyens biotechnologiques menacerait le droit des personnes à disposer d'elles-mêmes. La Directive porte seulement sur la délivrance des brevets et ne s'étend par conséquent pas aux opérations antérieures et postérieures à cette délivrance, qu'il s'agisse de la recherche ou de l'utilisation des produits brevetés.

3. Brevetabilité des inventions biologiques – article 53b) CBE

3.1. Plantes et variétés végétales

En vertu de l'art. 53b) CBE, un brevet n'est pas délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur des variétés végétales. Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, mais un **enseignement technique susceptible d'être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales**, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas une ou des variété(s) végétale(s) au sens de l'art. 53b) CBE. Il ne doit donc pas être délivré de brevet pour une seule variété végétale, mais il peut être délivré un brevet dans le cas où les revendications peuvent couvrir des variétés. Si des variétés végétales sont individuellement revendiquées, elles ne sont pas brevetables, quel que soit leur mode d'obtention (**G 1/98**, JO 2000, 111).

3.1.1 Définition de l'expression "variété végétale"

La décision **T 49/83** (JO 1984, 112) a tout d'abord défini l'expression "variété végétale" comme s'entendant d'un grand nombre de végétaux qui sont, dans une large mesure, similaires de par leurs caractères et qui, dans une certaine marge de tolérance, ne sont pas modifiés à la fin de chaque cycle de reproduction ou de multiplication. Dans la décision

T 320/87 (JO 1990, 71), la chambre a conclu dans le droit fil de ce qui précède que les **semences hybrides et les plantes issues de ces semences** présentant un caractère instable sur l'ensemble de la population d'une génération, ne pouvaient être considérées comme des variétés végétales au sens de l'art. 53b) CBE 1973. Voir également la décision **T 788/07**. Dans l'affaire **T 356/93** (JO 1995, 545), la chambre a estimé que les **cellules de plante** en tant que telles, que l'on peut mettre en culture comme des bactéries ou des levures grâce à la technologie moderne, ne sauraient être définies comme une plante ou une variété végétale. Cela a été confirmé dans la décision **G 1/98**, selon laquelle les cellules végétales devraient être traitées comme des micro-organismes.

L'expression "variété végétale" est définie dans la règle 26(4) CBE conformément à la Directive "Biotechnologie" relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Selon cette définition, une variété végétale est "tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales peut :

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement."

La référence faite, à la règle 26(4)a) CBE, à l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, est une référence faite à l'ensemble de la structure d'une plante ou à un jeu d'informations génétiques. En revanche, une plante définie par des séquences individuelles d'ADN recombinant ne constitue pas un ensemble végétal individuel auquel il est possible d'attribuer toute une structure au sens de cette définition. Une plante définie de cette manière ne représente pas un être vivant concret ou un ensemble d'êtres vivants concrets, mais une définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré (**G 1/98**, **T 189/09**, **T 547/10**).

Dans l'affaire **T 1208/12**, la chambre a estimé qu'une revendication portant sur une graine végétale hybride obtenue par le croisement de deux types de plantes Brassica avait pour objet une variété végétale exclue de la brevetabilité. Elle a considéré que la situation technique dans l'affaire en cause était différente de celle qui sous-tendait l'affaire **G 1/98** et que les revendications ne portaient pas sur une graine ou un végétal défini uniquement par la présence d'une séquence individuelle d'ADN recombinant. Par conséquent, la définition de l'objet revendiqué ne correspondait pas à la notion décrite dans la décision **G 1/98** d'une "définition abstraite et ouverte englobant un nombre indéfini d'entités individuelles définies par une partie de leur génotype ou par une propriété que celle-ci leur a conféré". Dans l'affaire en cause, l'objet définissait une graine ou un végétal qui appartient nécessairement à un ensemble végétal spécifique, conforme à la définition de

la variété végétale prévue par la règle 26(4) CBE. Autrement dit, l'objet se rapportait exclusivement à des ensembles végétaux individuels auxquels il est possible d'attribuer toute une structure.

3.1.2 Limites de la brevetabilité

Dans la décision **G 1/98**, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE même si elle peut couvrir des variétés végétales. La Grande Chambre de recours a estimé que l'art. 53b) CBE 1973 fixait la ligne de démarcation entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur. L'étendue de l'exclusion de la protection par brevet est la réplique exacte de l'étendue du droit de protection des variétés végétales qui est accordé. Dans la mesure où ce droit n'est accordé que pour des variétés végétales déterminées et non pour des enseignements techniques susceptibles d'être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales, il ne suffit pas, pour que l'exclusion au titre de l'art. 53b) CBE 1973 puisse jouer, que les revendications couvrent ou puissent couvrir une ou plusieurs variétés végétales (voir également **T 475/01**)

La Grande Chambre de recours a également estimé que l'art. 64(2) CBE 1973 ne doit pas être pris en considération lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, conformément à la jurisprudence constante des chambres, qui veut que les droits de protection conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux **produits obtenus directement par ce procédé**, même si en eux-mêmes ceux-ci ne sont pas brevetables (cf. chapitre II.A.7.).

Enfin, la Grande Chambre de recours a considéré que l'exception à la brevetabilité édictée à l'art. 53b), première phrase CBE 1973 s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité. La raison en est que l'art. 53b) CBE 1973 visait à exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d'obtention végétale. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou par génie génétique ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. C'est à tort que certains ont fait valoir que les auteurs de la Convention n'avaient pas envisagé la possibilité que des **variétés végétales** puissent être **modifiées par génie génétique**, et que, par conséquent, ils ne pouvaient avoir eu l'intention de les exclure de la brevetabilité. Les lois ne sont pas applicables aux seules situations que connaissait le législateur.

3.2. Animaux et races animales

Dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a posé le principe général que l'exception à la brevetabilité prévue à l'art. 53b) CBE 1973 vise certaines catégories d'animaux, mais **non les animaux en tant que tels**. Lorsqu'elle a interprété l'expression "race animale", la chambre a souligné que les dispositions de l'art. 53b) CBE 1973 sont

d'interprétation stricte. Un objet qui n'est couvert par aucun des termes "animal varieties", "races animales" ou "Tierarten" ne saurait, de l'avis de la chambre, être exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE 1973.

En ce qui concerne la brevetabilité des animaux, il a été estimé dans la décision **T 315/03** (JO 2006, 15) qu'il y avait lieu, quand on procède à l'examen selon l'art. 53b) CBE 1973, d'appliquer également aux animaux le principe énoncé dans la décision **G 1/98** (JO 2000, 111) concernant les végétaux et les "variétés végétales". Cela signifie qu'un brevet ne peut pas être délivré pour une seule race animale (ou une espèce, selon la version de la CBE 1973 utilisée), mais qu'il peut bien l'être si des races animales venaient à être comprises dans la portée de ses revendications.

L'exclusion de la brevetabilité visée à l'art. 53b), premier membre de phrase CBE 1973 ne s'étend pas aux produits obtenus par un procédé microbiologique qui sont brevetables suivant l'art. 53b), second membre de phrase CBE 1973. La chambre a donc considéré que des brevets pouvaient être délivrés pour **des animaux obtenus par un procédé microbiologique**. Cependant, tout particulièrement dans le cas d'une manipulation génétique des animaux faisant intervenir, comme en l'espèce, l'insertion d'un oncogène activé, il existe des raisons impératives qui font que les dispositions de l'art. 53a) CBE doivent être prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité (**T 19/90**).

Dans la décision **T 315/03**, la chambre ne s'est pas rangée à l'avis de certains des opposants (requérants), selon lequel les souris transgéniques constituent une nouvelle espèce parce qu'elles héritent d'une caractéristique particulière, à savoir une probabilité accrue de présenter des tumeurs. Elle a estimé que cela n'était pas suffisant pour créer une nouvelle espèce si le "matériel de départ" pouvait être n'importe quel individu pris dans l'ensemble d'un genre animal, à savoir l'ensemble des souris. La chambre a considéré que l'art. 53b) CBE 1973 n'excluait pas la brevetabilité des revendications modifiées en vue d'englober uniquement les souris et a maintenu le brevet sur cette base.

3.3. Procédés essentiellement biologiques

Les procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables (en vertu de l'ancien texte ainsi que du texte révisé de la CBE) lorsqu'ils sont essentiellement biologiques. Ils sont en revanche brevetables lorsqu'ils ne sont pas essentiellement biologiques.

3.3.1 Procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux

Dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), la chambre a considéré que des revendications de procédé concernant l'obtention de mammifères transgéniques autres que l'être humain par incorporation, au niveau des chromosomes, d'une séquence oncogène activée dans leur génome ne représentaient pas un procédé essentiellement. La revendication de produit portant sur l'animal manipulé génétiquement comprenait des descendants n'ayant pas été eux-mêmes directement manipulés génétiquement, mais ayant été obtenus par le procédé essentiellement biologique de la reproduction sexuée. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'une revendication de produit défini par son procédé d'obtention et qu'une

revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention demeurait une revendication de produit, quel que soit le procédé auquel elle fait référence.

Dans la décision **T 315/03** (JO 2006, 15), la chambre a estimé que le procédé revendiqué de production de souris transgéniques incluant une manipulation génétique ne pouvait être "un procédé essentiellement biologique", ce dernier étant défini à la règle 23ter(5) CBE 1973 (règle 26(5) CBE) comme consistant "intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection".

Dans l'affaire **T 1199/08**, le requérant II a fait valoir que si l'enseignement technique du brevet dans son ensemble était pris en considération, il apparaissait clairement que la méthode revendiquée avait pour seul objet l'obtention d'un animal. La chambre a rejeté l'argument selon lequel l'approche consistant à tenir compte de l'ensemble de l'enseignement technique, telle qu'élaborée dans la décision **G 2/06**, devait entrer en ligne de compte pour évaluer correctement si la revendication concernée tombait sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 53b) CBE. La chambre a également estimé qu'une revendication de méthode qui permet de conserver à long terme des spermatozoïdes triés selon le sexe ne pouvait être assimilée à un procédé essentiellement biologique d'obtention d'animaux. Par conséquent, conformément au raisonnement parallèle développé dans la décision **G 2/07** concernant les procédés d'obtention de végétaux (cf. ci-dessous), une telle revendication ne tombait pas sous le coup de l'interdiction visée à l'art. 53b) CBE.

3.3.2 Procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux

a) G 2/07 et G 1/08

Les affaires principales concernant l'interprétation de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux sont les affaires **G 2/07** (JO 2012, 130) et **G 1/08** (JO 2012, 206), examinées dans le cadre d'une procédure commune. La décision de saisine **T 83/05** en date du 22 mai 2007 (JO 2007, 644) avait pour objet un procédé d'obtention de certaines lignées de brocoli. La décision de saisine **T 1242/06** du 4 avril 2008 (JO 2008, 523) portait quant à elle sur un procédé pour sélectionner des plantes de tomate qui produisent des tomates présentant une teneur réduite en eau de végétation.

La Grande Chambre de recours a d'abord constaté que l'exception concernant les "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" ne saurait être comprise en ce sens qu'elle est limitée aux procédés d'obtention de variétés végétales. Ce libellé ne permet pas une telle interprétation.

Après avoir écarté plusieurs approches possibles pour interpréter l'exclusion, la Grande Chambre de recours a conclu qu'un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée des génomes complets, et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est "essentiellement biologique" au sens de l'art. 53b) CBE. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion au seul motif qu'il contient,

en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

Pour parvenir à cette conclusion, la Grande Chambre de recours s'est penchée sur la genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973. Ainsi, le législateur a voulu exclure de la brevetabilité les procédés d'obtention de végétaux qui correspondaient aux procédés classiques d'obtention de variétés végétales à l'époque. Ces procédés classiques comprenaient en particulier ceux reposant sur le croisement par voie sexuée de végétaux (autrement dit de leurs génomes complets) qui étaient jugés adaptés à l'objectif visé, et sur la sélection ultérieure des végétaux ayant le(s) caractère(s) requis. De plus, la genèse de ces textes a montré que la simple utilisation d'un dispositif technique dans un procédé d'obtention ne pouvait suffire pour conférer un caractère technique au procédé proprement dit.

La Grande Chambre de recours a établi une distinction entre ces procédés et ceux qui dépassent le domaine de l'obtention de végétaux. Elle s'est référée à la règle 27c) CBE, qui prévoit expressément que les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un procédé microbiologique ou d'autres procédés techniques. Les procédés essentiellement biologiques, exclus, sont par conséquent juxtaposés aux procédés techniques, brevetables. N'est pas exclu de la brevetabilité au titre de l'art. 53b) CBE un procédé de croisement par voie sexuée et de sélection contenant une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'art. 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

Cela signifie au final que la présence dans une revendication d'une caractéristique définie comme étant biologique n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la brevetabilité, telle que prévue à l'art. 53b) CBE, du procédé revendiqué pris comme un tout. Cependant, il n'en va pas de même si le procédé comprend un croisement par voie sexuée et une sélection.

Dans l'affaire **T 2323/11**, l'invention consistait à enlever les séquences indésirables du génome de végétaux transgéniques dans lesquels on avait introduit un gène responsable d'un caractère avantageux sur le plan agronomique. Dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08**, la Grande Chambre de recours a affirmé qu'en vertu de l'art. 53b) CBE, les procédés exclus se définissent par le fait que les caractères des végétaux issus du croisement dépendent du phénomène naturel sous-jacent de la méiose. Contrairement à ce que faisait valoir le requérant, la chambre a estimé que l'excision du gène cible résultait du croisement des parents et dépendait du phénomène naturel sous-jacent de la méiose,

puisque c'est ce phénomène qui détermine la composition génétique des végétaux obtenus. La méthode revendiquée n'était donc pas couverte par l'exception énoncée dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** pour les procédés qui comportent une étape supplémentaire de nature technique.

Dans l'affaire **T 2435/13**, la chambre s'est penchée sur l'interprétation des termes "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux" à la lumière des décisions **G 2/07** et **G 1/08**. L'objet revendiqué concernait l'obtention d'une plante de l'espèce Brassica oleracea résistante à la hernie des crucifères, en croisant une plante Brassica rapa résistante vis-à-vis de la hernie des crucifères avec une plante Brassica oleracea, en récupérant les embryons résultant de ce croisement et en regénérant les plantes à partir des embryons, en sélectionnant les plantes résistantes vis-à-vis de la hernie des crucifères, en rétrocroisant ces plantes avec une plante Brassica oleracea, en récupérant les embryons résultant de ce rétrocroisement, et à nouveau en sélectionnant une plante résistante vis-à-vis de la hernie du crucifère. La chambre a estimé que toutes les méthodes comportant les étapes, ou constituées des étapes, consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, que ces végétaux soient ou non incompatibles, sont exclues de la brevetabilité, et non pas seulement les méthodes qui impliquent des événements de recombinaison méiotique sur l'ensemble du génome pendant l'appariement parfait des chromosomes homologues au cours de la méiose. De plus, la chambre a jugé que même si les étapes consistant à récupérer les embryons étaient des étapes supplémentaires de nature technique, telles que définies dans la réponse 3 des décisions **G 2/07** et **G 1/08**, ces étapes n'introduisaient pas de façon autonome dans le génome des végétaux obtenus un caractère concernant la résistance vis-à-vis de la hernie des crucifères. L'objet revendiqué a été considéré comme exclu de la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 915/10**, l'invention portait sur des plants de soja qui avaient été modifiés génétiquement. Le procédé revendiqué était défini exclusivement par l'étape de procédé technique consistant à introduire une séquence génétique dans le génome du plant par une étape de génie génétique consistant à introduire un ADN hétérologue dans des cellules de plants. La chambre a noté que le caractère introduit découlait directement de l'expression de l'ADN inséré et non d'un procédé d'obtention de végétaux caractérisé par les étapes du croisement et de la sélection. En effet, le procédé tel que revendiqué n'impliquait ni ne définissait, implicitement ou explicitement, d'étapes de mélange de gènes végétaux par croisement sexué suivi d'une sélection végétale. La chambre était dès lors convaincue que le procédé revendiqué ne tombait pas sous le coup de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" prévue par l'art. 53b) CBE. La chambre a estimé que l'objet revendiqué était un procédé d'obtention de végétaux par des techniques de génie génétique, qui implique des techniques de laboratoire fondamentalement différentes des procédés d'obtention, techniques qui, en soi, ont été admises dans la jurisprudence comme étant brevetables. Selon la chambre, rien dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** n'indiquait que la Grande Chambre de recours estimait nécessaire de revenir sur cette pratique à la suite de son analyse de l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53b) CBE.

b) Procédés techniques brevetables

Dans l'affaire **T 1729/06**, l'invention concernait la production de pastèques, et notamment de pastèques sans pépins. L'utilisation et les méthodes revendiquées avaient trait à la pollinisation des fleurs femelles stériles de la plante triploïde grâce au pollen de la plante pollinisatrice diploïde. Elles ne concernaient ni le croisement par voie sexuée de deux génomes complets de végétaux (qui implique une méiose et une fécondation), ni la sélection ultérieure de végétaux. Par conséquent, la chambre est parvenue à la conclusion que l'utilisation et les méthodes faisant l'objet des revendications ne constituaient pas des méthodes qui, conformément aux décisions **G 2/07** (JO 2012, 130) et **G 1/08** (JO 2012, 206) de la Grande Chambre de recours, tombaient sous le coup de l'exclusion des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux".

La chambre a fait observer que dans ces décisions, la Grande Chambre de recours n'a pas défini de manière exhaustive l'objet pour lequel l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53b) CBE s'applique, eu égard aux inventions végétales. Il convenait donc d'établir s'il existait d'autres motifs pour exclure de la brevetabilité les utilisations et méthodes revendiquées, en vertu de l'exclusion des procédés visée à l'art. 53b) CBE.

La chambre a estimé que tel n'était pas le cas. Lorsqu'il avait rédigé l'art. 53b) CBE, le législateur n'avait pas eu l'intention d'exclure de la brevetabilité une catégorie entière d'inventions, à savoir les procédés horticoles ou agricoles (agronomiques), dont l'utilisation et les méthodes revendiquées faisaient incontestablement partie. S'agissant de la CBE 1973 (et de la CBE 2000), le législateur a uniquement souhaité exclure de la brevetabilité les procédés – alors conventionnels – mis en œuvre par les obtenteurs de végétaux concernant de nouvelles variétés végétales, pour lesquelles il existe un titre de propriété spécial dans le cadre de la Convention UPOV, et les procédés qui, fondamentalement, ont un tel caractère.

Par conséquent, les utilisations et méthodes revendiquées n'étaient pas exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE, mais constituaient un "procédé technique", qui est brevetable au titre de la règle 27c) CBE.

3.3.3 Revendications de produit relatives à des végétaux ou à du matériel végétal

a) G 2/12 et G 2/13

Dans les affaires **G 2/12** et **G 2/13** (JO 2016, A28 et A29), examinées conjointement, la Grande Chambre de recours était appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'art. 53b) CBE avait un effet négatif sur l'admissibilité de revendications de produit ou de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales (comme un fruit ou des parties de végétaux) qui sont obtenus directement et/ou définis par un procédé essentiellement biologique. Elle a conclu que ce n'était pas le cas.

La Grande Chambre de recours a appliqué les différentes approches méthodologiques prescrites par les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne. Aucune de ces approches ne l'a toutefois amenée à conclure que, au-delà des procédés, l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvrait également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Cette conclusion s'est trouvée confirmée lorsque la Grande Chambre de recours s'est référée aux travaux préparatoires à la CBE, en tant que moyen complémentaire d'interprétation.

La Grande Chambre de recours a également examiné s'il était apparu, depuis la signature de la Convention, des éléments qui pourraient donner à penser qu'une interprétation littérale de la disposition en question serait en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Cependant, elle ne voyait pas pourquoi l'intention initiale de celui-ci lors de la formulation de l'art. 53b) CBE perdrait sa raison d'être du seul fait que de nouvelles techniques d'obtention de végétaux étaient aujourd'hui disponibles.

La Grande Chambre de recours a examiné la question de savoir si le fait d'autoriser la protection par brevet d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, portant sur des végétaux ou des matières végétales obtenus au moyen d'un procédé essentiellement biologique, pouvait être considéré comme un contournement de l'exclusion des procédés en question. Elle a répondu par la négative en se fondant sur le libellé explicite de l'art. 53b) CBE. La Grande Chambre de recours a appelé l'attention sur le fait qu'élargir la portée de l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux au point d'y inclure les produits obtenus par de tels procédés aurait pour effet de créer des incohérences dans le système de la CBE, puisqu'en règle générale, les végétaux et les matières végétales autres que des variétés végétales peuvent de manière générale être protégés par brevet.

En réponse à la question de savoir s'il était important que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'art. 53b) CBE, la Grande Chambre de recours a souligné la distinction qui existe entre les exigences en matière de brevetabilité et l'étendue de la protection. La question de savoir si une revendication de produit ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention était brevetable devait être examinée indépendamment de l'étendue de la protection conférée par le brevet délivré.

La Grande Chambre de recours a souligné que l'examen des considérations d'ordre éthique, social et économique dans le cadre du débat général ne relevait pas de ses fonctions juridictionnelles en tant qu'instance de décision. Elle n'avait pas pour mandat de s'impliquer dans la politique législative.

Il a été répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux prévue à l'art. 53b) CBE n'a pas d'effet négatif sur l'admissibilité d'une revendication de produit

portant sur des végétaux ou une matière végétale comme un fruit (**G 2/12**) ou des parties de végétaux (**G 2/13**).

2. Le fait que les caractéristiques d'un procédé contenues dans une revendication de produit caractérisée par son procédé d'obtention et portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale, définissent un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux n'a pas pour effet de rendre ladite revendication inadmissible (**G 2/13**). Le fait que l'unique procédé disponible à la date de dépôt pour obtenir l'objet revendiqué soit un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux divulgué dans la demande de brevet n'a pas pour effet de rendre inadmissible une revendication portant sur des végétaux ou une matière végétale autres qu'une variété végétale (**G 2/12**, **G 2/13**).

3. Dans ces circonstances, il est sans importance que la protection conférée par la revendication de produit englobe l'obtention du produit, tel que revendiqué, au moyen d'un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux, exclu en tant que tel en vertu de l'art. 53b) CBE (**G 2/12**, **G 2/13**).

Dans sa décision **T 83/05** du 10 septembre 2015, la chambre a appliqué la décision **G 2/13**. La revendication 1 de la requête principale portait sur une plante du genre Brassica comestible obtenue selon un procédé de croisement et de sélection. Les revendications 2 et 3 avaient pour objet une portion comestible et la semence d'une plante brocoli obtenue par un procédé défini de la même manière que dans la revendication 1. Les revendications 4 et 5 portaient quant à elles sur une plante brocoli et une inflorescence de brocoli. La chambre a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 5 de la requête principale.

Dans l'affaire **T 1242/06** du 8 décembre 2015, la chambre a appliqué la décision **G 2/12**. L'objet des nouvelles revendications se limitait à des revendications de produit ayant pour objet un fruit de tomate (naturellement) déshydraté de l'espèce L. esculentum. La chambre a estimé que l'objet en question n'était pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) CBE. La chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition, avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base de ces revendications.

Suite à un avis de la Commission européenne précisant que la Directive "Biotechnologie" du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques visait à exclure les produits obtenus exclusivement à partir d'un procédé essentiellement biologique, le Conseil d'administration a modifié en 2017 les règles 27 et 28 CBE afin d'exclure de la brevetabilité les végétaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique (JO 2017, A56).

Dans l'affaire **T 1063/18**, la chambre, siégeant dans une composition élargie à trois membres techniciens et deux membres juristes, a estimé que la règle 28(2) CBE (cf. JO 2017, A56) était contraire à l'art. 53b) CBE, tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans les décisions **G 2/12** et **G 2/13**. La chambre a renvoyé à l'art. 164(2) CBE, selon lequel les dispositions de la Convention prévalent en cas de divergence avec celles

du règlement d'exécution et a décidé d'annuler la décision contestée et de renvoyer l'affaire à la division d'examen afin qu'elle poursuive la procédure.

La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter des décisions **G 2/12** et **G 2/13**. L'interprétation de la Directive "Biotechnologie" telle qu'exposée dans l'avis de la Commission européenne concernant certains articles de ladite Directive n'avait pas été confirmée de manière contraignante sur le plan juridique et ne pouvait donc pas être considérée comme un développement pertinent. S'agissant de déterminer si une interprétation de l'art. 53b) CBE différente de celle donnée dans les décisions **G 2/12** et **G 2/13** s'imposait au regard de l'art. 31(3)a) de la Convention de Vienne, la chambre a conclu que ni la décision du Conseil d'administration d'adopter la règle 28(2) CBE ni l'avis de la Commission européenne ne pouvaient être considérés comme un accord ultérieur intervenu entre les parties au sens de la Convention de Vienne.

b) G 3/19 – interprétation dynamique de l'article 53b) CBE

Le 4 avril 2019 le Président de l'Office européen des brevets a saisi la Grande Chambre de recours de questions de droit sur l'interprétation de l'art. 164(2) CBE et l'appréciation de la règle 28(2) CBE à lumière dudit article.

Dans son avis **G 3/19**, la Grande Chambre de recours a commencé par analyser la portée et l'objet de la saisine et a estimé que les deux questions sous-tendant cette saisine étaient liées et pouvaient être regroupées en une seule question, s'énonçant comme suit :

"Compte tenu des développements intervenus à la suite d'une décision de la Grande Chambre de recours qui donne une interprétation de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'art. 53b) CBE, cette exclusion peut-elle avoir un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit ou des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique ?"

Interprétation de l'art. 53b) CBE et accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie

Considérant l'art. 53b) CBE de manière isolée, autrement dit sans se référer à la règle 28(2) CBE, la Grande Chambre de recours a confirmé ses décisions antérieures sur les affaires **G 1/98**, **G 2/07** et **G 1/08**, et les affaires **G 2/12** et **G 2/13**. Par ailleurs, la Grande Chambre de recours n'a trouvé aucun accord ultérieur ni aucune pratique ultérieurement suivie, au sens de l'art. 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne, applicable à l'interprétation qu'elle avait retenue jusqu'alors.

Interprétation dynamique à la lumière de la règle 28(2) CBE

La Grande Chambre de recours a estimé que l'application des différentes méthodes d'interprétation prévues aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne, compte tenu

également des développements ultérieurs dans les États contractants, ne permettait pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée, clairement et sans ambiguïté, comme couvrant également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Elle a dès lors entériné les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce sujet dans sa décision **G 2/12**. Cela étant, la Grande Chambre de recours a reconnu que l'art. 53b) CBE n'interdisait pas non plus une telle interprétation plus large de l'exclusion des procédés. Elle a en outre admis que l'introduction de la règle 28(2) CBE avait modifié de manière significative la situation de droit et de fait qui sous-tendait la décision **G 2/12**. Ce changement représentait un nouvel aspect apparu depuis la signature de la CBE qui pourrait donner à penser qu'une interprétation grammaticale, et restrictive, du libellé de l'art. 53b) CBE est en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur, tandis qu'une interprétation dynamique pourrait donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions. La Grande Chambre de recours a estimé que l'exclusion des produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'était pas incompatible avec le libellé de l'art. 53b) CBE, qui n'excluait pas cette interprétation plus large de l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". La Grande Chambre de recours a conclu qu'eu égard à l'intention législative manifeste des États contractants, tels que représentés au sein du Conseil d'administration, et compte tenu de l'art. 31(4) de la Convention de Vienne, l'introduction de la règle 28(2) CBE permettait et même appelait une interprétation dynamique de l'art. 53b) CBE. En conséquence, la Grande Chambre de recours a abandonné l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans la décision **G 2/12** et, à la lumière de la règle 28(2) CBE, a estimé que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée et appliquée comme couvrant également les produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique et les cas où les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique.

En conclusion, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question dont elle avait été saisie :

"Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions **G 2/12** et **G 2/13** de la Grande Chambre de recours, l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'art. 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date

et qui sont encore en instance" (cf. également l'affaire **T 420/19**, dans laquelle la chambre a réaffirmé cette position).

3.4. Procédés microbiologiques et produits en résultant

L'interdiction de délivrer des brevets pour les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés (art. 53b), deuxième membre de phrase CBE).

3.4.1 La notion de "procédé microbiologique"

La règle 26(6) CBE entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Les chambres n'ont à ce jour rendu aucune décision interprétant cette définition.

Selon la décision **T 356/93** (JO 1995, 545), la notion de "procédés microbiologiques" selon l'art. 53b), second membre de phrase CBE vise des procédés qui utilisent des micro-organismes (ou leurs éléments constitutifs) pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques. En conséquence, la notion de "produits obtenus par ces procédés" visée à l'art. 53b), second membre de phrase CBE englobe des produits qui sont fabriqués ou modifiés par des microorganismes, ainsi que les nouveaux organismes en tant que tels. La chambre a ensuite défini le terme "micro-organisme" comme recouvrant non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire, de même que les virus et les plasmides.

Lorsque la chambre a examiné, dans l'affaire **T 356/93**, la brevetabilité de l'ensemble végétal alors revendiqué, elle a également abordé la question de savoir si, considérés dans leur ensemble, des **procédés** d'obtention de végétaux **comportant plusieurs étapes**, dont au moins une **étape** consiste en un **procédé microbiologique** pouvaient être considérés comme des "procédés microbiologiques" et si, par voie de conséquence, les produis issus de tels procédés (p. ex. des plantes) pouvaient être considérés comme des "produits obtenus par ces procédés" aux fins de ladite disposition.

3.4.2 Délimitation des procédés microbiologiques par rapport aux procédés de génie génétique

La Grande Chambre de recours a déclaré dans l'affaire **G 1/98** (JO 2000, 111) que les procédés de génie génétique ne sont pas assimilables aux procédés microbiologiques. A l'art. 53b) CBE 1973, l'expression "procédés microbiologiques" est synonyme de procédés faisant appel à des micro-organismes. Il y a lieu d'établir une distinction entre les micro-organismes et les parties d'êtres vivants utilisées pour la modification génétique de végétaux. Vouloir traiter les plantes génétiquement modifiées comme des produits

obtenus par des procédés microbiologiques au sens de l'art. 53b), deuxième membre de phrase CBE 1973 serait méconnaître le but poursuivi par l'exclusion des variétés végétales prévue à l'art. 53b) CBE 1973, à savoir exclure de la brevetabilité les éléments qui peuvent être protégés par un droit d'obtention végétale. Aussi la Grande Chambre de recours a-t-elle considéré que le mode d'obtention de la variété ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est satisfait aux conditions requises dans la Convention UPOV ou dans le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. La question de savoir si une variété végétale a été obtenue par les techniques de sélection traditionnelles ou si l'on a utilisé les techniques du génie génétique pour obtenir un ensemble végétal distinct est sans importance. Autrement dit, l'expression "variété végétale" est appropriée pour définir la limite entre la protection par brevet et la protection par le droit d'obtenteur, et ce indépendamment de l'origine de la variété.

4. Méthodes de traitement médical

4.1. Introduction

L'art. 53c) CBE dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. Ainsi, l'exclusion des méthodes de traitement ou de diagnostic qui figurait à l'art. 52(4) CBE 1973 a été ajoutée, selon le nouvel art. 53c) CBE, aux deux exclusions de la brevetabilité.

Dans les trois décisions presque identiques **G 1/83**, **G 5/83**, et **G 6/83** (JO 1985, 60, 64, 67), la Grande Chambre de recours a énoncé que le but poursuivi par l'art. 52(4) CBE 1973 (désormais art. 53c) CBE) est uniquement d'éviter que des droits résultants de brevets ne restreignent les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire (voir aussi **T 245/87**, JO 1989, 171). Dans l'affaire **G 1/04** (JO 2006, 334), la Grande Chambre de recours a estimé que la non-brevetabilité des méthodes de diagnostic paraît plutôt être fondée sur des considérations socio-éthiques et sur des considérations relatives à la santé publique. S'agissant maintenant du traitement chirurgical, la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 1/07** (JO 2011, 134), a fait observer que le législateur avait intentionnellement maintenu l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(4) CBE 1973 (art. 53c) CBE), ce qui a confirmé le principe selon lequel les praticiens en médecine humaine et vétérinaire sont libres d'utiliser les meilleurs traitements à leur disposition dans l'intérêt de leurs patients, sans avoir à s'inquiéter qu'un traitement puisse être breveté.

4.2. Différences et similitudes s'agissant de l'examen de la question de savoir si la méthode concernée est une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, ou une méthode de diagnostic

La jurisprudence des chambres de recours suit parfois une approche différente selon qu'il s'agit des méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique, d'une part, et des méthodes de diagnostic, d'autre part. Les affaires principales en la matière sont la décision

G 1/04 (JO 2006, 334), concernant les méthodes de diagnostic, et la décision **G 1/07** (JO 2011, 134), concernant le traitement chirurgical.

Une différence importante entre les deux approches est la suivante : alors que, selon la décision **G 1/07**, une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction de breveter des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique si elle comprend au moins **une** caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, dans la décision **G 1/04**, une interprétation beaucoup plus étroite de l'art. 52(4) CBE 1973 a été appliquée concernant l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de diagnostic (voir aussi le présent chapitre, I.B.4.6. "Méthodes de diagnostic" – **G 1/04**).

4.3. La participation d'un praticien n'est pas nécessaire

Faisant référence à la décision **G 1/04**, la Grande Chambre de recours a confirmé dans la décision **G 1/07**, à propos des traitements chirurgicaux, que la question de savoir si une méthode était ou non exclue de la brevetabilité en application de l'art. 53c) CBE ne saurait dépendre de la personne qui met en œuvre ladite méthode. Toujours dans **G 1/07**, la Grande Chambre de recours a énoncé que les conclusions de la décision **G 1/04** concernaient certes les méthodes de diagnostic, mais elles traitaient de manière assez générale de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(4) CBE 1973 si bien qu'elles étaient également applicables aux autres conditions d'exclusion prévues dans le nouvel art. 53c) CBE.

La Grande Chambre de recours, dans l'avis **G 1/04** (JO 2006, 334) a dit que la question de savoir si une méthode est une méthode de diagnostic ne peut dépendre ni de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou exclusivement, être mises en œuvre par du personnel médical ou technique auxiliaire, par le patient lui-même ou par un système automatisé (voir aussi **G 1/07**). Cela reflète en outre le fait que les avancées technologiques pénètrent de plus en plus la médecine humaine et vétérinaire ainsi que les professions qui s'y rattachent. De même, aucune distinction ne saurait être établie dans ce contexte entre les étapes de méthode essentielles à caractère diagnostique et les étapes de méthode non essentielles sans caractère diagnostique.

Dans l'affaire **T 467/18**, la chambre a constaté que l'avis **G 1/04** et la décision **G 1/07** ont expressément souligné que la possibilité de déléguer la mise en œuvre d'une méthode indique tout au plus si une méthode donnée doit être considérée comme faisant partie des activités principales d'un médecin.

Dans l'affaire **T 1680/08**, la revendication concernait une méthode et un appareil non invasifs destinés à optimiser la respiration en cas d'atélectasie pulmonaire. Le requérant a fait valoir que la méthode revendiquée ne constituerait jamais une entrave pour le médecin, puisqu'elle était exécutée par un ordinateur. La chambre a toutefois estimé que rien à l'art. 53c) CBE ne permettait de conclure que l'exclusion ne pouvait s'appliquer dans le cas d'espèce considéré que s'il y avait entrave à la liberté de pratique d'un médecin.

4.4. Méthodes de traitement chirurgical

La décision **G 1/07** (JO 2011, 134) a marqué un tournant important dans la jurisprudence des chambres de recours relative à l'exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical. La Grande Chambre de recours a abandonné la pratique de l'OEB encore en vigueur à l'époque, qui consistait à interpréter de manière large le caractère chirurgical d'interventions, comme dans les décisions **T 182/90** et **T 35/99**, selon lesquelles les méthodes qui impliquent une détérioration irréversible ou la destruction de cellules vivantes ou de tissus d'un corps vivant sont considérées comme des interventions non insignifiantes et, partant, comme des traitements chirurgicaux, quel que soit le mode d'intervention (p. ex. mécanique, électrique, thermique, chimique). Cependant, la Grande Chambre de recours n'a pas donné de nouvelle définition de la notion de "traitement chirurgical", mais a indiqué dans quelle direction la pratique et la jurisprudence futures auraient à se développer. Ainsi, il découle de la décision **G 1/07** que l'exclusion de la brevetabilité ne doit pas s'appliquer à une méthode si ne l'exigent ni des considérations de santé publique ni la protection des patients ni la liberté corrélative des médecins de choisir le traitement approprié.

4.4.1 Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes

Dans l'avis **G 1/04** (JO 2006, 334), il a été précisé qu'une revendication de méthode tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 52(4) CBE 1973 si elle comprend au moins une caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement du corps humain ou animal, par traitement chirurgical ou thérapeutique.

Dans la décision **G 1/07**, la Grande Chambre de recours a réaffirmé ce principe confirmé dans l'avis **G 1/04** (JO 2006, 334). Ce principe est justifié non seulement sur le plan de la forme, en ce sens que l'art. 53c) CBE ne limite aucunement l'exclusion des méthodes définies aux méthodes revendiquées en tant que telles, mais aussi, ce qui est plus important, sur le fond, en ce sens qu'il permet d'atteindre l'objectif législatif de l'exclusion (voir le présent chapitre, I.B.4.1.).

4.4.2 Traitement chirurgical non limité à la chirurgie pratiquée à des fins thérapeutiques

Dans la décision **G 1/07** (JO 2011, 134), la Grande Chambre de recours a conclu que ni la genèse, ni l'objet et le but des exclusions à la brevetabilité prévues à l'art. 53c) CBE ne justifieraient de limiter le sens du terme "traitement chirurgical" à la chirurgie curative (revirement de jurisprudence établi dans la décision **T 383/03**). Une telle limitation serait contraire au sens ordinaire attribué au mot "chirurgie" (en définissant la nature du traitement et non son but) et incompatible avec le fait que l'art. 53c) CBE définit trois variantes distinctes, ce qui suggère que leur portée n'est pas identique. La Grande Chambre de recours a estimé dans la décision **G 1/07** que la comparaison des décisions **T 383/03** et **T 1172/03** fait ressortir le degré d'incohérence qui pourrait caractériser les décisions futures si l'interprétation du terme "traitement chirurgical" était limitée à la chirurgie thérapeutique. Par conséquent, l'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée comme étant limitée aux méthodes chirurgicales à finalité thérapeutique

(**G 1/07**). De plus, conformément aux Directives (G-II, 4.2.1.1, version d'avril 2025), le terme "chirurgie" définit non pas tant le but du traitement que sa nature.

4.4.3 Vers une nouvelle notion de "traitement chirurgical"

Dans la décision **G 1/07**, la Grande Chambre de recours a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec la pratique de l'OEB consistant à interpréter de manière large le caractère chirurgical d'interventions.

La notion de "traitement chirurgical" doit être interprétée de manière plus étroite. Toute définition de ce terme doit couvrir les types d'interventions qui occupent une place centrale dans la profession médicale, à savoir ceux pour lesquels des médecins sont spécialement formés et assument des responsabilités particulières. Une telle interprétation plus étroite exclut les méthodes insignifiantes qui n'impliquent qu'une intervention mineure et ne présentent aucun risque important pour la santé.

Les limites d'un "traitement chirurgical" interprété de façon plus restrictive doivent être définies par les organes de première instance et les chambres de recours, dans les contextes techniques propres aux affaires à trancher.

Les compétences médicales requises et le degré de risque pour la santé ne sont pas nécessairement les seuls critères à prendre en considération pour déterminer si une méthode revendiquée est effectivement un "traitement chirurgical" au sens de l'art. 53c) CBE. L'interprétation médicale du terme "chirurgie" est en grande partie une question d'usage. Ainsi, pour qu'une intervention soit chirurgicale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit invasive ou que des tissus soient pénétrés (**T 5/04**). La définition du terme "chirurgie" peut évoluer avec le temps et compte tenu de l'émergence de nouveaux développements techniques, comme cela a déjà été reconnu dans la décision **T 182/90**.

Dans l'affaire **G 1/07**, au vu des faits de l'espèce, la Grande Chambre de recours a décidé qu'est exclue de la brevetabilité, en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au sens de l'art. 53c) CBE, une méthode d'imagerie revendiquée, dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du sujet est importante, qui comprend ou englobe une étape invasive consistant en une intervention physique majeure pratiquée sur le corps, exigeant des compétences médicales spécialisées et comportant un risque important pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises.

4.4.4 Jurisprudence relative aux "traitements chirurgicaux" suite à la décision G 1/07

a) Caractère chirurgical d'une étape de méthode

Dans l'affaire **T 992/03** du 4 novembre 2010, la méthode revendiquée utilisait le gaz ^{129}Xe. La chambre s'est référée à la décision **G 1/07** selon laquelle "l'exclusion de la brevetabilité d'une méthode chirurgicale ne vaut que si le risque pour la santé est lié au mode d'administration et non pas uniquement à l'agent en tant que tel", si bien qu'un éventuel effet anesthésiant du gaz ^{129}Xe n'était pas frappé d'exclusion (cf. également **T 318/21**).

b) Évaluation des "risques considérables pour la santé"

Dans l'affaire **T 663/02**, la chambre a constaté que l'étape consistant à "injecter l'agent de contraste pour la résonance magnétique dans une veine éloignée de l'artère" pouvait être considérée comme représentant une intervention de routine mineure, qui n'implique aucun risque important pour la santé lorsqu'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises. Ces actes n'entrent pas dans le champ d'application de l'exclusion prévue à l'art. 53c) CBE, conformément à l'approche restrictive préconisée par la Grande Chambre de recours (**G 1/04** et **G 1/07**). Afin d'évaluer les risques pour la santé, il est notamment possible d'utiliser une matrice de risques permettant d'associer degrés de probabilité et conséquences sanitaires d'une complication résultant d'un acte médical pour un grand nombre de patients, de manière à obtenir des indices statistiques représentatifs du risque sanitaire, pouvant être utilisés pour décider des mesures à prendre.

En revanche, dans l'affaire **T 1075/06**, la chambre a estimé que la ponction veineuse pratiquée sur des donneurs et le prélèvement de sang sur le corps d'un donneur représentent des interventions physiques majeures sur l'organisme, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles et qui comportent un risque considérable pour la santé, même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requise. Une revendication de méthode qui comprend des étapes englobant ces procédures est une méthode de traitement chirurgical du corps humain.

De même, dans l'affaire **T 1695/07**, la chambre a estimé qu'un procédé de manipulation du sang qui consiste à retirer continuellement du sang d'un patient, à le faire s'écouler dans une ligne de circulation d'un circuit extracorporel et à le réinjecter au patient, était une méthode de traitement chirurgical du corps humain. Elle a indiqué que même s'il est fait preuve de la diligence professionnelle et de l'expertise requises sur le plan médical, ce procédé comportait des "risques considérables pour la santé" du patient. Un risque pour la santé est jugé "considérable" dès lors qu'il va au-delà des effets secondaires liés aux traitements mentionnés dans la décision **G 1/07**, tels que le tatouage, les piercings, l'épilation par rayonnement optique et la micro-abrasion de la peau. Une analyse factuelle des risques relatifs et absolus et de leur probabilité sur la base de preuves objectives est difficilement réalisable et n'est donc pas requise.

Dans l'affaire **T 2699/17**, la demande portait sur la dilatation guidée d'un matériau élastomère dans le sulcus d'une dent, en conséquence de quoi la gencive se rétractait de la dent, si bien qu'une empreinte adéquate de la dent pouvait être obtenue puis utilisée pour la fabrication une couronne. Les critères définis dans la décision **G 1/07** ont été appliqués et la chambre a constaté que des blessures mineures de l'épithélium étaient possibles. Elle a dû ensuite examiner si la méthode concernée pouvait être assimilée à une "intervention physique majeure sur le corps", à savoir si elle comportait un risque considérable pour la santé au sens de la décision **G 1/07**. Aux fins de cette évaluation, différentes approches avaient été suggérées dans la jurisprudence, à savoir la "matrice de risques" dans la décision **T 663/02** et un "critère de risque plus abstrait" dans la décision **T 1695/07**. La chambre a suivi cette dernière approche, limitée aux questions suivantes : "Un certain risque pour la santé est-il présent ?" et "S'agit-il d'un risque considérable ?". La chambre a jugé qu'en l'occurrence, les risques se situaient à un niveau

équivalant à ceux présents dans les méthodes qui, selon la décision **G 1/07**, ne comportent pas de risque considérable pour la santé (cf. également **T 467/18**).

Dans l'affaire **T 434/15**, les inventions concernaient l'aphérèse, une méthode selon laquelle du sang est prélevé d'une personne, passe dans un appareil destiné à séparer et recueillir un composant sanguin particulier (en l'espèce des cellules souches/progénitrices) et est réinjecté sans le composant recueilli. Le fait qu'une méthode donnée est courante pour un centre hautement spécialisé ne peut pas, selon la chambre, conduire automatiquement à la conclusion selon laquelle une telle méthode serait généralement une technique sûre et courante. L'aphérèse est considérée comme une méthode faisant appel à des techniques invasives qui permettent une manipulation extracorporelle d'un organe du corps humain. Les risques pour la santé sont considérables. De plus, l'aphérèse ne peut être tenue pour une procédure généralement sûre, simple et courante. Par conséquent, force était de voir en l'aphérèse une méthode chirurgicale au sens de l'art. 53c) CBE.

c) Étape chirurgicale faisant partie d'une méthode revendiquée, ou ne constituant qu'une étape préparatoire ?

Les chambres de recours ont dû examiner la question de savoir si certaines étapes chirurgicales faisaient partie d'une méthode revendiquée ou si elles n'étaient que des étapes préparatoires, qui ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la méthode revendiquée dans le cas concerné.

Dans l'affaire **T 992/03** du 4 novembre 2010, la demande revendiquait des méthodes d'imagerie par résonance magnétique du système vasculaire pulmonaire et/ou cardiaque d'un sujet, utilisant du gaz ^{129}Xe polarisé en phase dissoute. La chambre a déclaré que l'administration du gaz ^{129}Xe polarisé au sujet et la mise en route du système à résonance magnétique étaient des étapes préparatoires qui ne faisaient pas partie de la contribution de l'invention à l'état de la technique. Les revendications de méthode ne comprenaient donc pas "une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises" (**G 1/07**).

Dans l'affaire **T 2438/11**, la revendication portait sur un procédé d'orientation d'instruments et comprenait les étapes consistant à orienter une perceuse ou une fraise chirurgicale vers un point cible. Cette orientation devait être effectuée à l'intérieur du corps du patient, en contact physique direct avec l'os. La chambre a estimé que le simple fait d'orienter (c'est-à-dire de déplacer activement) un tel instrument à l'intérieur du corps du patient suffisait pour constituer une intervention physique majeure sur le corps et, à ce titre, une étape de traitement chirurgical du corps humain. Le procédé d'orientation d'instruments revendiqué, dans lequel l'étape d'orientation (active) était explicitement revendiquée, se distinguait en outre de manière fondamentale d'un simple procédé (passif) permettant de déterminer une position, comme celui sous-jacent à l'affaire **T 836/08** (cf. ci-dessous).

d) Étape chirurgicale ne faisant pas partie de la revendication, mais couverte par celle-ci ?

Dans l'affaire **T 836/08**, la revendication 1 avait pour objet un procédé pour déterminer la position de l'extrémité distale d'un fil de guidage osseux à l'aide d'un système de repérage et de navigation optique médical. Selon la chambre, il était certes nécessaire à cette fin de fixer le dispositif de référence sur l'os et d'introduire le fil dans l'os, mais ces étapes ne faisaient pas partie du procédé expressément revendiqué. Le fait que le procédé soit mis en œuvre après qu'une intervention chirurgicale ait été pratiquée sur un corps, voire pendant cette intervention, ne signifiait pas que le procédé revendiqué, destiné à déterminer une position, constituait en tant que tel une méthode de traitement chirurgical.

La chambre est parvenue à une autre conclusion dans l'affaire **T 923/08** : si un procédé prévu pour recueillir des mesures sur le corps humain ou animal implique obligatoirement une étape chirurgicale visant à fixer, au corps humain ou animal, un élément de mesure indispensable pour la mise en œuvre du procédé, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle du procédé, qui est couverte par un tel procédé, même si aucune caractéristique du procédé ne porte expressément sur cette étape dans la revendication. Un tel procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE. De plus, il n'est pas possible d'exclure une étape chirurgicale de ce type en mentionnant le fait que l'élément de mesure était déjà fixé sur le corps avant que le procédé ne soit mis en œuvre, ou en introduisant un disclaimer, étant donné que cela contrevient à l'art. 84 CBE (1973).

Dans l'affaire **T 2102/12**, la revendication concernait des systèmes robotiques médicaux. Le requérant cherchait à protéger une méthode exécutée par un dispositif visant à déterminer et à afficher des informations de la distance, la méthode revendiquée étant exécutée en même temps qu'un procédé chirurgical non revendiqué, et parallèlement à celui-ci. La chambre a jugé que ces deux "types" d'étapes de la méthode étaient inextricablement liés entre eux. La chambre a constaté que la méthode revendiquée en l'espèce, dans le cadre de laquelle des étapes non chirurgicales ("revendiquées") et chirurgicales ("non revendiquées") étaient imbriquées, n'était pas comparable à celle sous-jacente à l'affaire **T 836/08**.

Dans l'affaire **T 1631/17** également, le texte de la revendication ne comportait pas d'étape explicite d'un procédé qui aurait dû être considérée comme chirurgicale au sens de l'art. 53c) CBE. Le procédé revendiqué englobait toutefois une telle étape. L'étape chirurgicale en question était comprise dans le procédé revendiqué, à fois dans le temps et l'espace. Il n'était pas possible d'exécuter le procédé revendiqué sans mettre en œuvre directement cette étape intermédiaire. Cet aspect suffisait pour que le procédé tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'art. 53c) CBE (**G 1/07**, JO 2011, 134).

Dans l'affaire **T 699/12**, la chambre a fait observer que dans la jurisprudence des chambres de recours, il n'existe pas d'approche uniforme pour interpréter les revendications de procédé dans lesquelles aucune étape thérapeutique/chirurgicale particulière n'est revendiquée, alors qu'il découle du contexte qu'une telle étape thérapeutique/chirurgicale sera présente en lien avec le procédé revendiqué. Dans l'affaire

T 699/12, le procédé revendiqué impliquait une irradiation du patient, faute de laquelle il ne serait pas possible de procéder à la quantification de la délivrance de dose dans le traitement par radiothérapie du patient. Toutefois, lorsque l'on examinait attentivement le libellé des revendications, il n'en ressortait aucun élément mettant en évidence une étape telle qu'un "traitement intermédiaire consistant à irradier le patient à des fins thérapeutiques", puisque de facto, une telle étape n'était pas revendiquée. Par conséquent, la revendication 1 ne pouvait pas être interprétée en ce sens qu'elle incluait une étape consistant à irradier le patient.

e) La revendication de dispositif n'est pas une revendication déguisée de méthode

Dans l'affaire **T 1798/08**, les revendications portaient toutes sur une prothèse visuelle, c'est-à-dire sur un dispositif. Elles ont néanmoins donné lieu à des objections faites par l'opposant au titre de l'art. 53c) CBE, au motif qu'elles avaient pour objet une méthode chirurgicale. Il a été considéré que les caractéristiques "apte à être situé sur le corps de l'utilisateur à l'extérieur d'une paroi de l'enveloppe sclérotique et à être rattaché à l'enveloppe sclérotique" et "apte à être implanté dans l'œil derrière l'iris" portaient sur une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal et que la revendication était dès lors une revendication de méthode "déguisée", même si elle concernait en théorie un dispositif.

La chambre a rejeté cette objection. L'art. 53c), deuxième phrase CBE précise en effet que cette disposition ne s'applique pas aux produits. Les revendications de produit comprennent les dispositifs. Par conséquent, les dispositions de l'art. 53c) CBE ne s'appliquent pas aux revendications de dispositifs. Le fait qu'en l'espèce certaines caractéristiques du dispositif revendiqué étaient définies en termes fonctionnels en relation avec le corps du patient n'avait pas pour effet de transformer la revendication de dispositif en revendication de méthode (**T 712/93**, **T 1695/07** ; voir aussi **T 1407/08**).

f) Revendications non brevetables portant sur des produits qui ne peuvent être obtenus que par une étape chirurgicale

Conformément à l'art. 53c), deuxième phrase CBE, l'exception à la brevetabilité ne s'applique "pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes."

Dans la décision **G 1/07**, il a été constaté que la présence d'une seule étape chirurgicale dans une méthode comportant plusieurs étapes suffit pour considérer cette méthode comme non brevetable. Il n'importe nullement de savoir si un médecin commettrait une contrefaçon de la méthode revendiquée. Dans l'affaire **T 775/97**, cette approche a été appliquée à des produits spécifiques. La revendication du brevet concernait un nouveau produit obtenu à partir de deux éléments qui, en soi, étaient connus, et au moyen d'une étape chirurgicale dans le corps humain. Dans cette affaire, la chambre a considéré qu'il ne peut être délivré de brevet européen sur la base de revendications qui sont dirigées sur une utilisation nouvelle, et même éventuellement inventive, de matériaux ou de dispositifs, en particulier d'endoprothèses, impliquant un traitement chirurgical. La chambre a jugé qu'il en va de même pour des revendications de produit définies par une

construction qui n'est obtenue dans le corps humain ou animal qu'après une étape de méthode chirurgicale.

Dans l'affaire **T 1731/12**, la chambre, suivant la décision **T 775/95**, a elle aussi appliqué cette approche. Elle a constaté qu'un dispositif défini par une caractéristique qui ne peut être obtenue qu'au moyen d'une étape chirurgicale ou thérapeutique est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE. Elle a souscrit à l'avis selon lequel un produit défini par une étape chirurgicale ne peut pas exister sans celle-ci, si bien que l'étape chirurgicale fait partie du produit revendiqué. L'exclusion de la brevetabilité de tels produits n'est pas non plus contraire à la deuxième partie de l'art. 53c) CBE qui autorise la délivrance de brevets portant sur des produits utilisés pour la mise en œuvre de méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical. Cela entrave aussi la liberté des praticiens en médecine humaine et vétérinaire, comme il est également expliqué, p. ex., dans la décision **G 1/07**. La chambre a toutefois estimé que le fait d'"utiliser" (employer, mettre en œuvre) un produit diffère fondamentalement de la "fabrication" d'un produit. En effet, l'utilisation d'un objet protégé par brevet est en règle générale autorisée dès lors que cet objet a été acquis dans les règles. En revanche, pour pouvoir fabriquer un produit protégé par brevet, le personnel médical devrait acquérir une licence pour le procédé de fabrication. Or, si ledit procédé comprend une étape chirurgicale ou thérapeutique, cela entraverait la liberté du personnel médical, laquelle doit être protégée par les exclusions de la brevetabilité prévues à l'art. 53c) CBE. En revanche, dans l'affaire **T 1552/22**, la chambre a estimé qu'aucune étape chirurgicale n'était nécessaire pour reproduire l'implant d'annuloplastie selon la revendication 1, à la différence des affaires **T 1731/12** et **T 775/97** où des étapes chirurgicales étaient nécessaires pour reproduire l'invention et où l'appareil/le dispositif était donc exclu de la brevetabilité.

4.4.5 Éviter l'exclusion de la protection par brevet de méthodes de traitement chirurgical selon l'article 53c) CBE

a) Une revendication ne peut englober une étape chirurgicale

Une revendication qui englobe un mode de réalisation exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE ne saurait être maintenue sans modification (**G 1/07**, JO 2011, 134 ; critère déjà énoncé dans la décision **G 1/98**, JO 2000, 111).

Dans la décision **G 1/07**, la Chambre a constaté en outre ceci : sous l'angle de l'art. 84 CBE, pour savoir si une étape chirurgicale ou une étape qui comprend une composante chirurgicale exclue de la brevetabilité peut être omise via une formulation positive du type "préalablement administré(e)" ou simplement en ne la mentionnant pas dans la revendication, il faut déterminer si l'invention est entièrement et complètement définie par les caractéristiques de la revendication une fois celle-ci dépouillée de ladite étape. Une évaluation au cas par cas est pour cela nécessaire.

b) Disclaimer

La Grande Chambre de recours, dans la décision **G 1/07**, a ajouté qu'il est possible d'éviter l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 53c) CBE en excluant un mode de réalisation

au moyen d'un disclaimer, étant entendu que, pour être brevetable, la revendication comprenant le disclaimer doit satisfaire à l'ensemble des exigences de la CBE et, le cas échéant, aux conditions d'admissibilité d'un disclaimer telles que définies dans les décisions **G 1/03** (JO 2004, 413) et **G 2/03** (JO 2004, 448) (voir aussi **G 1/16**). La question de savoir si le libellé de la revendication peut être modifié de manière à omettre l'étape chirurgicale sans contrevenir à la CBE doit être appréciée à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce (voir à ce sujet **T 923/08**, le présent chapitre, I.B.4.4.4d)).

c) Méthodes qui ne concernent que le fonctionnement d'un dispositif

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une méthode qui ne concerne que le fonctionnement d'un dispositif, sans qu'il n'y ait de rapport fonctionnel entre la méthode revendiquée et les effets exercés sur le corps par ce dispositif, ne constitue pas une méthode de traitement au sens de l'art. 52(4) CBE 1973 (art. 53c) CBE) (**T 245/87**, JO 1989, 171, **T 789/96**, JO 2002, 364). Si, au contraire, il existe un tel rapport fonctionnel, la méthode est exclue de la brevetabilité (**T 82/93**, JO 1996, 274, **T 1680/08**, **T 141/15**). Dans l'affaire **T 1075/06**, la chambre a expliqué que ce principe, formulé au départ pour des dispositifs destinés à être utilisés dans un traitement thérapeutique (**T 245/87**, JO 1989, 171), avait été confirmé par la Grande Chambre de recours pour les traitements thérapeutiques ainsi que chirurgicaux (**G 1/07**).

Selon la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/07**, la question de savoir si une méthode revendiquée ne concerne que le fonctionnement d'un dispositif sans qu'existe de rapport fonctionnel avec les effets produits sur le corps exige que l'on examine le contexte technique général de l'espèce, et doit par conséquent être tranchée au cas par cas.

Dans l'affaire **T 1680/08**, une méthode et un dispositif non invasifs destinés à optimiser la respiration en cas d'atélectasie pulmonaire ont été considérés comme une méthode de traitement thérapeutique, étant donné qu'il existait un rapport fonctionnel et indissociable entre la méthode revendiquée et toute ventilation artificielle pratiquée sur un patient branché au ventilateur.

Dans l'affaire **T 44/12**, la chambre a constaté que la question de savoir si une méthode doit être considérée ou non comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain dépend de l'existence d'un lien fonctionnel entre la méthode revendiquée en tant que telle et un traitement donné (ou d'une incidence directe de ladite méthode sur le traitement), qui entrave la liberté de choix et la pratique du médecin à cet égard. La chambre a considéré que, dans l'affaire en cause, l'objet des revendications portait seulement sur le fonctionnement d'un dispositif n'ayant aucun rapport fonctionnel avec les effets produits par le dispositif sur le corps.

Dans l'affaire **T 699/12**, l'invention portait sur un procédé de vérification d'un dispositif de traitement par radiothérapie. La chambre a considéré que le procédé revendiqué ne concernait que le fonctionnement technique d'un dispositif, sans qu'existe de rapport fonctionnel avec les effets exercés sur le corps par ce dispositif. Même si le but du procédé revendiqué était de vérifier la dose réelle que le patient devait recevoir, ce qui était mesuré était la dose de sortie de la source de radiation et le contrôle visait à établir si la source de

radiation fonctionnait comme prévu. Le procédé revendiqué ne comportait aucune étape qui aurait une incidence sur le traitement réel du patient. Le médecin était libre de choisir les étapes suivantes du traitement d'un patient.

Dans l'affaire **T 944/15**, l'invention telle que décrite portait sur une méthode de traitement de données destinée à commander un processus de surveillance de la position d'au moins une partie du corps d'un patient au cours d'un traitement par radiation au moyen d'un ordinateur. La chambre a rejeté la revendication au motif qu'elle correspondait à une méthode médicale, même si la revendication était limitée à une méthode mise en œuvre par ordinateur. Elle a jugé que ce n'est pas la portée revendiquée, mais l'enseignement correspondant de l'invention qui est déterminant pour établir en quoi consiste l'invention et, aux fins de l'art. 53c) CBE, si une invention revendiquée concerne seulement le fonctionnement d'un dispositif sans qu'existe de rapport fonctionnel avec les effets exercés sur le corps par ce dispositif (**G 1/07**). La chambre, paraphrasant la décision **G 1/07**, a conclu que la méthode revendiquée n'était pas simplement dirigée vers la commande du dispositif, puisque l'enseignement de l'invention n'était pas complet sans les étapes relatives à l'initiation de la surveillance et à l'utilisation du résultat ; étant donné que ces étapes devaient être prises en considération en tant qu'éléments de l'enseignement de l'invention, la revendication définissait une méthode de traitement exclue en vertu de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 2136/19**, la chambre n'a pas suivi l'argumentation de la décision **T 944/15**. L'invention concernait une méthode d'aide au positionnement d'une structure médicale sur la base de données d'images bidimensionnelles. La chambre a estimé que la revendication 1 ne mentionnait aucune étape de méthode définissant ou englobant une activité physique ou un acte constituant une étape d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique d'un corps humain ou animal (**G 1/07**). La méthode revendiquée était strictement limitée à une méthode de traitement de données purement "passive", exécutée entièrement et exclusivement dans un ordinateur, sans qu'il en résulte un quelconque effet sur le corps du patient. Il importait peu que la méthode revendiquée puisse être exécutée après ou même de manière itérative pendant une intervention chirurgicale sur le corps. En tout état de cause, il n'y aurait aucun lien fonctionnel entre la méthode revendiquée et les effets de nature chirurgicale ou thérapeutique qui se produiraient au cours de cette intervention. Par conséquent, en l'absence d'un tel lien fonctionnel, la méthode revendiquée en tant que telle ne pouvait être qualifiée de méthode de traitement du corps humain ou animal au sens de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 1526/17**, la revendication portait sur une méthode d'utilisation d'un système de navigation médicale. Le système de navigation médicale comprenait un dispositif de marquage fixe et un dispositif électronique fixé de manière rigide à l'os. Son fonctionnement n'était donc pas limité à de simples étapes de traitement de données ou de calcul. La possibilité que l'os soit déplacé avec le dispositif électronique attaché n'était pas exclue de la méthode revendiquée par le libellé de la revendication. La chambre a estimé que le signal de sortie de la caméra ne pouvait être analysé pour calculer le premier point que si la caméra adoptait différentes positions pendant le mouvement de l'os. Par conséquent, le mouvement de l'os avec l'appareil électronique attaché et l'acquisition des données associées étaient des conditions indispensables pour calculer le premier point,

même si le calcul impliquait une certaine approximation et pouvait être effectué après la fin du mouvement. Ledit mouvement devait donc être considéré comme faisant partie intégrante de la méthode revendiquée. En conséquence, la méthode revendiquée comprenait l'étape consistant à faire pivoter l'os avec le dispositif électronique y étant attaché afin de produire les données nécessaires au calcul du point P1. La chambre a considéré que l'étape consistant à faire pivoter l'os était une étape chirurgicale, car le fait de faire pivoter l'os exposé impliquait des risques importants pour la santé du patient.

Dans l'affaire **T 318/21**, la chambre a constaté que ni la décision **G 1/07** ni les décisions qui y sont citées au point 4.3.2 des motifs ne définissent ce qu'il faut entendre par lien fonctionnel ("functional link") dans le cas d'une intervention chirurgicale. En outre, l'absence ou la présence d'un lien fonctionnel n'est pertinente que dans la mesure où le procédé revendiqué ne porte que sur le fonctionnement d'un dispositif (**G 1/07**, point 4.3.2 des motifs, premier paragraphe). Dans la décision **G 1/07**, il a en effet été retenu qu'un procédé – même lorsque le procédé doit être considéré comme un procédé de fonctionnement d'un dispositif – doit être exclu de la protection par brevet en tant que procédé de traitement chirurgical s'il comporte ou englobe une étape chirurgicale. En l'espèce, l'étape chirurgicale – à savoir le déplacement de l'endoscope à l'intérieur du corps – n'était pas une simple étape préparatoire, effectuée en amont et ne faisant pas partie du procédé. Au contraire, le mouvement de l'endoscope faisait partie de l'acquisition de données revendiquée.

4.4.6 Données obtenues au cours d'une intervention chirurgicale

S'agissant des faits particuliers de l'affaire dont elle était saisie, la Grande Chambre de recours a estimé dans la décision **G 1/07** que la méthode d'imagerie revendiquée ne doit pas être considérée comme un "traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'art. 53c) CBE, du simple fait que les données obtenues par la méthode permettent immédiatement au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours d'une intervention chirurgicale.

4.5. Méthodes de traitement thérapeutique

A l'instar des méthodes de traitement chirurgical, les méthodes de traitement thérapeutique sont régies par le principe selon lequel une revendication de méthode est également exclue de la brevetabilité si elle comprend au moins une caractéristique définissant une activité physique ou un acte qui constitue une étape de traitement thérapeutique du corps humain ou animal (**G 1/04**, JO 2006, 334 ; **G 1/07**, JO 2011, 134).

4.5.1 Terme "thérapie"

a) Définition du terme

La première définition du terme "thérapie" a été donnée dans la décision **T 144/83** (JO 1986, 301). Selon cette décision, une thérapie a trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement de malaises et symptômes douloureux.

Dans la décision **T 81/84** (JO 1988, 207), la chambre a constaté que le concept de thérapie ne doit pas se limiter à un cadre étroit. La chambre a ajouté qu'il est impossible et peu souhaitable de faire la distinction entre thérapeutique causale et thérapeutique symptomatique, autrement dit entre le fait de guérir ou de soigner et celui d'apporter un simple soulagement. La chambre a conclu qu'indépendamment de la cause de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité, le fait de soulager celles-ci en administrant un agent approprié équivaut à une thérapie ou à une application thérapeutique au sens où l'entend l'art. 52(4) CBE 1973.

Dans la décision **T 24/91** (JO 1995, 512), la chambre a observé que la signification du terme "thérapie" ne se limite pas aux moyens permettant de guérir une maladie et d'en supprimer les causes. Ce terme couvre toute méthode thérapeutique conçue pour traiter, soulager, dissiper ou atténuer les symptômes d'un trouble ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou pour prévenir ou diminuer la possibilité d'en être atteint. La chambre a estimé que le procédé revendiqué supprimait, en traitant l'œil du patient, les symptômes de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme, et qu'il s'agissait donc d'un traitement thérapeutique. Dans l'affaire **T 979/23** également, la chambre a fait observer que la notion de traitement thérapeutique n'implique pas nécessairement que la maladie soit complètement guérie ou que sa cause soit supprimée, mais qu'elle englobe bien l'atténuation des symptômes (voir aussi **T 1779/21**).

Dans l'affaire **T 752/17**, la chambre s'est référée à la définition du terme "thérapie" dans l'affaire **T 24/91** et a considéré que, contrairement au point de vue du requérant, il n'est pas exigé qu'une revendication de produit à finalité limitée au sens de l'art. 54(5) CBE mentionne une maladie ou un état pathologique.

Dans l'affaire **T 2420/13**, la chambre a affirmé qu'un "traitement thérapeutique" impliquait une intervention sur le corps ou la partie du corps à traiter qui soit à l'origine d'un effet thérapeutique.

Dans l'affaire **T 1075/09**, le titulaire du brevet avait allégué que la caractéristique concernée faisait partie de la définition du groupe de patientes et ne pouvait pas être considérée comme constituant une méthode thérapeutique revendiquée. La chambre a estimé que la revendication 1 était formulée de telle sorte qu'elle enseignait l'administration directe de la FSH à une patiente aux fins d'induire la folliculogenèse, étant donné que la caractéristique "et dans laquelle la folliculogenèse est induite par l'administration de la FSH" n'était pas couverte par le format de type suisse. Par conséquent, cette caractéristique constituait une méthode thérapeutique proprement dite, qui impliquait une intervention physique directe sur le corps humain.

Dans l'affaire **T 944/15**, l'invention telle que décrite portait sur une méthode de traitement de données destinée à commander un processus de surveillance de la position d'au moins une partie du corps d'un patient au cours d'un traitement par radiation au moyen d'un ordinateur. Le requérant a fait valoir que l'invention était une méthode de traitement de données se limitant à un ordinateur, c'est-à-dire une méthode mise en œuvre par ordinateur. De l'avis de la chambre, la deuxième partie de la disposition énoncée à l'art. 53c) CBE se rapporte essentiellement à des produits, et un programme informatique,

tel que défini dans l'invention revendiquée, ne constitue pas un tel produit. Si un programme informatique conçu pour mettre en œuvre une méthode de traitement est protégé, la protection couvre de facto la méthode de traitement, car lorsque le programme est exécuté, la méthode est utilisée. Étant donné que la méthode est exclue, le programme informatique doit lui aussi être exclu : même conférée de manière indirecte, la protection d'une méthode de traitement est contraire à la raison d'être de l'art. 53c) CBE (**G 1/07**, point 3 des motifs).

b) Traitements prophylactiques

Selon la jurisprudence établie, un traitement prophylactique, visant à préserver la santé en prévenant les effets indésirables qui se produiraient en l'absence de ce traitement, est une méthode de traitement thérapeutique, telle que visée à l'art. 53c) CBE, et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées (cf. p. ex. **G 6/83**, JO 1985, 67). Tant les méthodes prophylactiques que les méthodes curatives de traitement des maladies sont couvertes par le terme "thérapie", puisqu'il s'agit dans les deux cas de préserver ou de rétablir la santé (**T 19/86**, JO 1989, 24 ; **T 290/86**, JO 1992, 414 ; **T 438/91**, **T 820/92**, JO 1995, 113).

Dans l'affaire **T 2071/15**, l'invention concernait un produit d'hygiène bucco-dentaire destiné à restaurer le pH dans la bouche, depuis un PH bas à un pH neutre. L'invention a été considérée comme fondée sur le mécanisme thérapeutique d'une action consistant à inhiber la croissance des bactéries buccales, et donc comme exclue.

Dans l'affaire **T 2074/22**, la revendication 1 portait sur un agent à utiliser pour la prévention ou l'amélioration de la fragilité chez une personne âgée. La chambre a estimé que la prévention de la fragilité consistait à prévenir l'apparition de ses symptômes et que l'amélioration de la fragilité consistait à ramener ces symptômes dans une fourchette normale, ainsi qu'à prévenir la progression ou l'exacerbation de la maladie.

c) Délimitation par rapport à une augmentation du rendement

Dans la décision **T 774/89**, la chambre a établi une distinction entre "thérapie" et "augmentation du rendement". Ainsi, la thérapie doit toujours être considérée comme le passage d'un état pathologique à l'état normal, ou comme une prévention de l'état pathologique, alors qu'une augmentation du rendement à caractère non thérapeutique doit être appréciée à partir d'un état normal à définir (voir **T 385/09**).

d) Délimitation par rapport à des méthodes cosmétiques

Les méthodes de traitement thérapeutique doivent être différenciées des méthodes esthétiques. Dans la décision **G 1/07** (JO 2011, 134), la Grande Chambre de recours a fait observer que, selon les dispositions expresses de l'art. 53c) CBE, seules les méthodes thérapeutiques sont exclues de la brevetabilité (les méthodes cosmétiques ne l'étant donc pas) et que cette exclusion ne saurait être étendue à des traitements à caractère non thérapeutique (voir aussi **T 1172/03**, faisant référence à la décision **T 144/83**, JO 1986, 301).

e) Exemples de décisions

Dans l'affaire **T 469/94**, la chambre était d'avis que le traitement en vue de diminuer la sensation de fatigue due à une augmentation du taux d'acétylcholine dans le cerveau et les tissus n'était pas comparable au soulagement de la douleur, du malaise et de l'incapacité (cf. **T 81/84**, JO 1988, 207 ; voir ci-dessus).

Dans l'affaire **T 74/93** (JO 1995, 712), l'invention revendiquée portait sur des composés alicycliques et leur utilisation comme contraceptifs. La chambre a estimé quant à elle qu'une méthode de contraception n'est pas en soi exclue de la brevetabilité en vertu des dispositions énoncées aux art. 57 et 52(4), première phrase CBE 1973 (nouvel art. 53c) CBE). La grossesse n'étant pas une maladie, sa prévention ne constitue en général pas un traitement thérapeutique au sens de l'art. 53c) CBE (cf. **T 820/92**, JO 1995, 113 ; **T 1635/09**, JO 2011, 542). Cependant, la méthode n'était pas brevetable car une méthode contraceptive destinée à être mise en œuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle (cf. chapitre I.E.1.2.1.).

Dans l'affaire **T 1075/06**, la chambre a considéré qu'une revendication de procédé comprenant l'étape qui consiste à réinjecter à un donneur du sang traité, dont certains des constituants avaient été éliminés, et auquel un anticoagulant avait été ajouté, était une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, qui est exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 611/09**, le brevet attaqué avait pour objet une solution de remplissage de cathéter à infuser dans la lumière d'un cathéter intravasculaire à demeure, à savoir un cathéter qui était introduit en règle générale dans une veine ou une artère et se trouvait donc en contact étroit avec le corps humain ou animal. La chambre a considéré que cela ne signifiait pas nécessairement que la solution de remplissage était également directement en contact avec le corps humain ou animal, voire qu'elle y produisait un effet. La chambre en a conclu que l'effet antibactérien ne se produisait que dans la lumière, qui faisait partie du cathéter, situé à l'extérieur du corps humain ou animal, ce qui impliquait qu'il n'était pas de nature thérapeutique.

Dans l'affaire **T 1819/13**, la revendication portait sur l'utilisation d'un antibiotique pour la production d'un médicament destiné au traitement ou à la prévention d'une infection bactérienne chez un animal par injection du médicament par voie sous-cutanée à la jonction du pavillon d'une oreille avec le crâne de l'animal. La chambre a estimé que le site d'injection constituait un élément technique faisant partie intégrante de l'administration du médicament et, donc, de l'application thérapeutique. Il ne résultait toutefois pas de cette caractéristique relative à un site d'injection spécifique que la revendication tombait sous le coup de l'art. 53c) CBE (cf. également **T 1554/11**).

Dans les affaires **T 1599/09** et **T 235/15**, les chambres ont considéré que l'"alimentation entérale" est englobée sémantiquement par le terme "thérapeutique". Le soulagement de symptômes a été considéré comme thérapeutique, en particulier dans le cas d'une

alimentation par sonde destinée à soulager un patient qui ne parvient pas à s'alimenter normalement.

L'affaire **T 815/22** concernait une préparation pour nourrissons favorisant la croissance. La chambre a estimé que l'utilisation d'une préparation pour nourrissons, visant à promouvoir, chez un nourrisson, une trajectoire de croissance postnatale ou un développement corporel vers une trajectoire de croissance ou un développement corporel similaires à ceux observés chez les nourrissons nourris au lait humain, ne peut être considérée comme une méthode de traitement thérapeutique au sens de l'art. 53c) CBE. De même, dans l'affaire **T 884/23**, dans laquelle la revendication portait sur un fortifiant de lait pour une utilisation dans la prévention de l'adiposité viscérale et/ou la diminution du rapport du tissu adipeux viscéral au tissu adipeux sous-cutané chez un nourrisson prématuré, la chambre a estimé que la diminution du rapport du tissu adipeux viscéral au tissu adipeux sous-cutané chez un nourrisson prématuré ne constituait pas un traitement thérapeutique au sens de l'art. 53c) CBE.

4.5.2 Méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques

La question de savoir si une invention revendiquée est exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE peut dépendre du libellé de la revendication (voir **T 820/92**, JO 1995, 113 ; **T 290/86**, JO 1992, 414 ; **T 780/89**, JO 1993, 440 et **T 1077/93**). En règle générale, s'il y a, parallèlement à l'utilisation non thérapeutique revendiquée, d'autres effets revêtant un caractère thérapeutique, cela est sans importance au regard de l'art. 53c) CBE dans la mesure où ces effets thérapeutiques supplémentaires sont nettement dissociables de l'utilisation non thérapeutique et ne sont pas couverts par l'objet revendiqué. En revanche, la méthode doit être exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE si le cadre fixé par le texte de la revendication porte sur une utilisation dont la partie non thérapeutique est indissociable de la partie thérapeutique, et où la partie thérapeutique est une composante essentielle du procédé revendiqué (**T 1635/09**, JO 2011, 542 ; **T 290/86**, JO 1992, 414).

a) Effet thérapeutique inévitable, inséparable de la méthode revendiquée

Dans la décision **T 116/85** (JO 1989, 13), selon la chambre, une méthode pour laquelle un brevet européen a été demandé est exclue de la brevetabilité, si cette méthode implique le traitement thérapeutique des animaux, même si la thérapeutique des animaux est un domaine courant de l'agriculture et que les méthodes d'agriculture en général constituent des objets brevetables. La chambre n'a pas estimé juridiquement possible de faire une distinction selon que cette méthode est appliquée par un éleveur ou par un vétérinaire, ni d'admettre que, dans le premier cas, elle constitue une activité industrielle et donc, dans le deuxième cas, une thérapie non brevetable.

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a estimé que la méthode divulguée consistant à éliminer la plaque dentaire n'était pas admissible car elle avait inévitablement l'effet thérapeutique de prévenir les caries et les affections périodontiques. La chambre a estimé que la réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE 1973 dépend notamment de la

formulation de la revendication concernée. Si l'invention revendiquée n'a pas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps définit nécessairement une méthode thérapeutique appliquée au corps humain, l'objet de cette revendication n'est pas brevetable (à distinguer de la décision **T 144/83**, JO 1986, 301). La chambre a observé que si l'utilisation revendiquée d'un produit chimique a toujours un effet thérapeutique inévitable doublé d'un effet cosmétique, l'invention telle que revendiquée définit aussi par la force des choses un traitement thérapeutique (voir aussi **T 475/12**).

Dans la décision **T 780/89** (JO 1993, 440), la revendication en cause portait sur une méthode d'immunostimulation générale des animaux, ce qui a conduit, entre autres, à une augmentation de la production de viande. La chambre a considéré l'effet consistant à augmenter la production carnée comme une conséquence de l'amélioration de la santé des animaux. De plus, la stimulation générale du système immunitaire était entièrement liée à la fonction prophylactique spécifique de protection contre certaines infections. L'effet secondaire d'un traitement thérapeutique n'est pas brevetable.

Dans l'affaire **T 438/91**, le titulaire du brevet avait fait valoir que le principal objectif du procédé revendiqué était d'accroître le poids des animaux, effet distinct de l'effet préventif ou curatif sur la dysenterie. Ce dernier effet n'était qu'un effet secondaire positif. La chambre a noté, à la lumière de l'exposé, que les deux effets étaient liés par un acte unique consistant à nourrir l'animal et que l'objectif poursuivi était d'obtenir les deux effets en même temps pour les animaux souffrant de diarrhée (traitement thérapeutique) et de prévenir ces troubles chez les animaux qui n'en étaient pas encore atteints (traitement prophylactique).

Dans la décision **T 1077/93**, la chambre a fait observer qu'une composition dont le but est de protéger l'épiderme humain contre le rayonnement UV, notamment de réduire l'intensité de l'érythème, qui est connu comme étant le dommage le plus spectaculaire causé à la peau par le soleil, et les modifications cellulaires au niveau de la peau, telles que la formation de kéranocytes dégénérées et nécrosées, généralement connues sous l'appellation de "sun burn cells (SBC)", tombe sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité. La chambre a constaté, comme il est expliqué dans la décision **T 820/92** (JO 1995, 113), qu'il n'est pas possible d'échapper par un artifice purement formel à l'exclusion des méthodes de traitement thérapeutique en qualifiant dans la revendication l'objet du procédé, dans sa totalité indivisible, de non thérapeutique. Étant donné que la protection de la peau ne provenait pas d'une simple filtration exercée au niveau de la surface de la peau, mais était due à une interaction avec les mécanismes cellulaires de l'épiderme, il y avait un véritable effet thérapeutique.

L'affaire **T 1635/09** (JO 2011, 542) concernait une méthode de contraception orale, où les effets secondaires pathologiques étaient évités ou atténués. La chambre a estimé que la prévention des effets secondaires qui est ancrée dans la revendication 1 par l'indication de la concentration du principe actif, est indissociablement liée à la mise en œuvre de la contraception, en soi non thérapeutique. Dans ce cas, l'exception à la brevetabilité au titre de l'art. 53c) CBE ne peut pas non plus être levée par une limitation à une "utilisation non thérapeutique".

Selon la décision **T 158/13**, il est impossible de distinguer l'utilisation thérapeutique de l'utilisation non thérapeutique de la composition de parfum stimulante puisque le mode d'administration de la composition était identique dans les deux cas. Il se peut que la somnolence ou l'inactivité dans la vie quotidienne, à tout le moins, ne relèvent pas uniquement d'un état physiologique mais découlent d'une pathologie. Sans distinction claire et non ambiguë entre l'origine physiologique ou pathologique de l'état mental d'une personne, il est également impossible de distinguer clairement une utilisation thérapeutique d'une utilisation non thérapeutique.

b) Distinction possible entre les effets thérapeutiques et non thérapeutiques

L'affaire **T 144/83** (JO 1986, 301), avait pour objet la distinction entre l'utilisation d'un coupe-faim en vue d'une perte de poids et son utilisation en vue du traitement de l'obésité. La chambre a attiré l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne le libellé des revendications, il définissait indubitablement une méthode de traitement esthétique et n'avait aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au sens courant de ce terme. La chambre a décidé que le fait qu'un produit chimique ait simultanément un effet esthétique et un effet thérapeutique lorsqu'il est utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'exclut pas de la brevetabilité le traitement esthétique.

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a constaté qu'en ce qui concerne le traitement de comédons, on peut faire la distinction entre une action antibactérienne (thérapeutique) et une action cosmétique. De l'avis de la chambre, l'emploi du terme "cosmétique" constituait déjà une précision suffisante, bien qu'occasionnellement le traitement cosmétique selon la demande puisse impliquer aussi un traitement thérapeutique.

Dans la décision **T 469/94**, la chambre a estimé que l'effet non thérapeutique revendiqué de la choline et l'effet thérapeutique de cette dernière n'étaient pas indissociablement liés ou corrélés et qu'ils étaient au contraire bien distincts : premièrement parce qu'ils concernaient des groupes de personnes (ou de patients) indubitablement différents, à savoir d'un côté des patients souffrant notoirement d'une maladie musculaire, d'une lésion musculaire ou d'épilepsie, et de l'autre des personnes en bonne santé qui ne tireront aucun avantage thérapeutique du traitement ; deuxièmement parce que les laps de temps nécessaires pour évaluer les deux effets (plusieurs jours pour l'effet thérapeutique et plusieurs minutes ou heures pour l'effet non thérapeutique) sont, à ce point, différents qu'aucun recoupement indésirable du traitement – thérapeutique et non thérapeutique – ne risque de se produire. La chambre a donc estimé que la revendication concernée portait sur une méthode non thérapeutique.

Dans l'affaire **T 1916/19**, les méthodes et utilisations revendiquées concernaient l'obtention d'un effet antimicrobien sur la peau. De l'avis de la division d'examen, cela impliquait intrinsèquement un traitement prophylactique de plusieurs maladies, puisque la désinfection de la peau conduira toujours à l'élimination de bactéries pathogènes. Toutefois, la chambre a conclu que l'on pouvait distinguer au moins quelques modes de réalisation de la méthode qui étaient clairement non thérapeutiques, comme l'élimination de bactéries non pathogènes responsables d'odeurs corporelles désagréables.

4.5.3 Recours au disclaimer pour éviter l'exclusion de la protection par brevet au titre de l'art. 53c) CBE

Un disclaimer constitue un moyen d'éviter l'exclusion de la brevetabilité, à condition que la revendication où figure le disclaimer satisfasse à toutes les exigences de la CBE (cf. également le présent chapitre, I.B.4.4.5.). Dans l'affaire **T 774/89**, la chambre a considéré que l'utilisation d'un médicament en vue d'augmenter la production de lait de vache était brevetable du fait que l'on pouvait constater les résultats du traitement quel que soit l'état de santé des animaux et que, dans la revendication, l'ajout de l'expression "non thérapeutique" excluait par voie de disclaimer les effets thérapeutiques.

En ce qui concerne les revendications qui comprennent à la fois des utilisations thérapeutiques et non thérapeutiques, les critères suivants sont applicables, conformément à la décision **T 1635/09** (JO 2011, 542). Un disclaimer "non thérapeutique" permet d'exclure les utilisations thérapeutiques d'une revendication qui englobe concrètement des utilisations thérapeutiques et non thérapeutiques pouvant ainsi être objectivement dissociées, de sorte que l'objet subsistant ne tombe plus sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'art. 53c) CBE. Un tel disclaimer ne permet pas toutefois de définir comme non thérapeutique une utilisation qui comprend obligatoirement, comme dans l'affaire examinée, une ou plusieurs étapes thérapeutiques, car la question de savoir si une utilisation revendiquée est thérapeutique ou non thérapeutique ne peut être tranchée que sur la base des actions mises en œuvre ou des effets obtenus dans ladite utilisation.

Dans l'affaire **T 385/09**, l'ajout du disclaimer "non thérapeutique" a été accepté par la chambre, même si la différence entre une application thérapeutique et une application non thérapeutique de la méthode en question n'était pas exposée de manière explicite d'une autre manière. La chambre a estimé en tout état de cause que la demande contenait non seulement l'enseignement d'une méthode qui aurait pu être considérée comme thérapeutique (rafraîchissement pour des vaches en cas de stress thermique), mais aussi l'enseignement d'une méthode qui n'était à l'évidence pas thérapeutique (rafraîchissement pour des vaches en bonne santé, destiné à les attirer dans la salle de traite).

Dans l'affaire **T 767/12**, il a été estimé qu'il n'était pas possible de différencier les méthodes non thérapeutiques des méthodes thérapeutiques destinées à normaliser le rythme infradien. Un disclaimer visant à limiter la revendication aux méthodes "non thérapeutiques" a été jugé non admissible pour manque de clarté au titre de l'art. 84 CBE (**G 1/03** et **G 1/16**), étant donné qu'il vidait de sa substance la portée de la revendication.

4.6. Méthodes de diagnostic

En vertu de l'art. 53c) CBE, les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal sont elles aussi exclues de la brevetabilité. L'exclusion de la brevetabilité est interprétée de manière plus restrictive pour les méthodes de diagnostic que pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique (**G 1/04**). Dans l'avis **G 1/04** (JO 2006, 334), le Président de l'OEB avait soumis des questions fondamentales à la Grande Chambre de recours concernant l'interprétation de l'expression "méthodes de

diagnostic appliquées au corps humain ou animal". La Grande Chambre de recours a souligné que son interprétation de la portée de l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE 1973, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, resterait valable dans le cadre de la CBE 2000.

4.6.1 Avis G 1/04 et application de celui-ci dans la jurisprudence

a) Qu'est-ce qui constitue une "méthode de diagnostic"

Dans l'affaire **G 1/04**, la Grande Chambre de recours a interprété le terme "méthode de diagnostic" de manière restrictive. Pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal soit exclu de la brevetabilité au titre de l'art. 52(4) CBE 1973, la revendication doit comprendre la caractéristique relative i) au diagnostic à finalité curative, en tant qu'activité purement intellectuelle, qui représente la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que les caractéristiques portant sur ii) les étapes précédentes dont l'exécution est constitutive de l'établissement du diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre les étapes précédentes de nature technique.

La Grande Chambre de recours a indiqué que le caractère chirurgical ou thérapeutique d'une revendication de méthode peut tout à fait être déterminé par une seule étape, sans contrevenir à l'art. 84 CBE 1973. Les méthodes de diagnostic, cependant, diffèrent sur ce point des méthodes chirurgicales et thérapeutiques. La Grande Chambre de recours a affirmé que les étapes à exécuter avant de poser un diagnostic qui représente une activité intellectuelle concernent l'investigation, le recueil de données et la comparaison. S'il manque ne serait-ce que l'une des étapes précédentes, dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un tel diagnostic, il ne s'agit pas d'une méthode de diagnostic, mais tout au plus d'une méthode d'acquisition ou de traitement de données, qui peut être utilisée dans une méthode de diagnostic (cf. **T 385/86**). Il s'ensuit que le caractère chirurgical ou thérapeutique d'une revendication de méthode peut certes être déterminé par une seule étape, mais que plusieurs étapes sont requises pour définir une méthode de diagnostic, car une telle méthode comporte forcément des étapes multiples.

Ces étapes requises pour la méthode (**G 1/04**) comportent i) la phase d'investigation qui implique le recueil de données, ii) la comparaison de ces données avec les valeurs normales, iii) la constatation d'un écart significatif, à savoir d'un symptôme, lors de cette comparaison et, iv) l'attribution de cet écart à un tableau clinique donné, à savoir la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire.

Dans l'affaire **T 1255/06**, la revendication en question ne définissait que les étapes de recueil des données (température corporelle) pouvant être utilisées dans une méthode de diagnostic. Même si le recueil de données sur la température conduisait à la constatation d'un écart par rapport aux valeurs normales, il ne permettait pas en soi l'attribution de l'écart constaté à un tableau clinique donné.

L'affaire **T 1232/15** concernait l'utilisation de plusieurs bandes adhésives et haptiques pour former une aide pour les personnes aveugles afin de permettre la palpation ligne par ligne des seins lors de la réalisation d'un examen clinique. La chambre a constaté que les étapes revendiquées ne comprenaient que la préparation d'une méthode de diagnostic à mettre en œuvre par une personne aveugle. Les étapes constitutives de la pose du diagnostic n'étaient pas couvertes.

Dans l'affaire **T 529/19**, la chambre a indiqué que l'interprétation de la portée de l'exclusion de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE 1973 élaborée dans l'avis **G 1/04** est encore valable pour l'art. 53c) CBE. La revendication 1 de la requête principale en question définissait une méthode "pour déterminer la santé cutanée d'une zone de peau". Les étapes de cette méthode comprenaient le calcul d'un ratio entre les intensités mesurées pour deux émissions fluorescentes induites sur la zone de peau et la comparaison de ce ratio à un ratio de contrôle. Dans la décision attaquée, la division d'examen a retenu que les phases (i) à (iii) de l'avis **G 1/04** étaient présentes dans les étapes de la méthode décrite dans la revendication 1. Elle a en outre conclu que la phase (iv) de l'avis **G 1/04** pouvait être déduite de la formulation "[une] méthode pour déterminer la santé cutanée" au début de la revendication 1. Le requérant a contesté cette dernière conclusion et a fait valoir que la méthode de la revendication 1 n'incluait pas l'attribution de la déviation à un tableau clinique particulier.

La chambre a observé que la revendication 1 laissait ouverte la question de savoir ce qu'était la "santé cutanée" déterminée. Il pouvait par exemple s'agir du quotient entre les deux ratios comparés à l'étape (vi) de la revendication 1 ou d'un autre paramètre lié à la santé cutanée, qui pourrait tout au plus être une conclusion intermédiaire ayant une valeur diagnostique. Bien que le terme suggère qu'une certaine évaluation de la santé cutanée est effectuée, ni le libellé de la revendication ni les passages pertinents de la description n'indiquent que l'évaluation inclurait effectivement l'attribution à un tableau clinique particulier. Même si la méthode était interprétée comme incluant un jugement sur le vieillissement cutané pour la zone de peau évaluée, cela ne constituerait pas une attribution à un tableau clinique particulier. Le fait d'établir que le vieillissement cutané est plus important que prévu pour un individu serait, tout au plus, une conclusion intermédiaire ayant une valeur diagnostique. La chambre a donc retenu que la méthode de la revendication 1 ne comprenait pas l'attribution de la déviation à un tableau clinique particulier, c'est-à-dire la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, et n'était donc pas exclue en vertu de l'art. 53c) CBE.

b) Le critère "appliquées au corps humain ou animal"

Conformément à l'avis **G 1/04**, toutes les étapes de nature technique d'une méthode doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal", ce qui signifie que l'exécution de chacune de ces étapes doit impliquer une interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier.

Dans l'affaire **G 1/04**, la Grande Chambre de recours a estimé que dans une méthode de diagnostic, les étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes qui sont

déterminantes pour la pose du diagnostic à finalité curative stricto sensu, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal".

Ce critère doit uniquement être pris en considération quant aux étapes de nature technique. Il ne concerne donc pas le diagnostic à finalité curative stricto sensu, c.-à-d. la phase de décision déductive qui, en tant qu'activité purement intellectuelle, ne peut pas être appliquée au corps humain ou animal.

L'art. 52(4) CBE 1973 n'exige pas un type ni une intensité spécifiques d'interaction avec le corps humain ou animal ; une étape précédente de nature technique remplit donc le critère "appliquées au corps humain ou animal", si son exécution implique une quelconque interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier. Si les étapes techniques précédentes d'une méthode sont exécutées par un dispositif, le critère "appliquées au corps humain ou animal" n'est pas rempli (**G 1/04**).

Dans l'affaire **T 1197/02**, l'invention concernait une méthode d'évaluation de la présence d'une atteinte glaucomateuse affectant le système visuel d'un sujet. La chambre a expliqué que puisque le critère "appliquées au corps humain ou animal", selon l'art. 52(4) CBE 1973, doit uniquement être pris en considération quant aux étapes de nature technique (avis **G 1/04**, JO 2006, 334, points 6.4.1. et 6.4.4. des motifs), il ne s'applique donc ni à la phase de décision déductive, ni aux étapes consistant à comparer des données recueillies dans la phase d'investigation avec les valeurs normales et à constater un écart significatif suite à cette comparaison. De telles activités, qui sont principalement de nature non technique, ne sont normalement pas appliquées au corps humain ou animal. Il s'ensuit que dans la plupart des cas, seule l'étape qui a trait à la phase d'investigation et implique la collecte des données peut être effectivement de nature technique et, partant, relever du critère "appliquées au corps humain ou animal". D'autres étapes intermédiaires portant par exemple sur l'ajustement ou la préparation du dispositif de collecte des données peuvent dès lors, dans un souci d'exhaustivité, être introduites dans une revendication de procédé. Ces caractéristiques supplémentaires ne faisant toutefois pas partie de l'une des étapes nécessaires à la pose du diagnostic, elles ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère diagnostique de la méthode. Peu importe en conséquence que ces caractéristiques intermédiaires soient ou non de nature technique et appliquées au corps humain ou animal.

Dans l'affaire **T 143/04**, la revendication 1 en litige portait sur une méthode de diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez un sujet vivant. La chambre a fait observer que le traitement de données au moyen d'un dispositif automatique ne fait pas partie de la phase d'investigation qui implique la phase de collecte des données, mais découle d'une étape technique ultérieure, située entre la collecte des données et la comparaison de ces dernières avec les valeurs normales. De telles étapes intermédiaires ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère diagnostique de la méthode. La revendication en cause comportait toutes les caractéristiques d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal telle que définie dans l'avis **G 1/04**. Une telle méthode est donc exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE 1973 (art. 53c) CBE).

Dans l'affaire **T 1920/21**, la chambre a pris en considération ce qui suit : Dans l'affaire **G 1/04**, la Grande Chambre de recours avait retenu qu'étant donné qu'une interprétation étroite de l'étendue de l'exclusion de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE 1973 concernant les méthodes de diagnostic est équitable, il est justifié d'exiger que l'exécution de chacune des étapes de méthode de nature technique d'une méthode de diagnostic satisfasse au critère "appliquées au corps humain ou animal" (point 6.4.4 des motifs).

Inversement, la Grande Chambre de recours avait estimé qu'une revendication n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE 1973 si au moins une des étapes précédentes qui sont constitutives de l'établissement d'un diagnostic à des fins curatives comprend une étape de méthode de nature technique qui ne satisfait pas au critère "appliquées au corps humain ou animal", par exemple une étape de méthode exécutée par un dispositif n'impliquant aucune interaction avec le corps humain ou animal ou une étape de méthode exécutée in vitro dans un laboratoire (**G 1/04**, points 6.4.3 et 6.4.4 des motifs). En l'espèce, la revendication portait sur une méthode de diagnostic d'une infection par Helicobacter pylori (H. pylori), dont l'étape 1 impliquait le prélèvement d'un échantillon d'haleine. La chambre a conclu à partir des faits de l'espèce que les étapes de nature technique appartenant à la phase (i) de la revendication 1 de la requête principale ne satisfaisaient pas toutes au critère "appliquées au corps humain ou animal". En particulier, l'étape supplémentaire de nature technique de la phase (i), à savoir "la mesure de la teneur en **(13)C dans le CO2 du premier et du deuxième échantillon et la détermination d'un ratio **(13)C/**(12)C par spectroscopie dans les échantillons respectifs" ne répondait pas au critère "appliquées au corps humain ou animal". La méthode de la revendication 1 ne satisfaisait donc pas à la deuxième exigence pour qu'une méthode constitue une méthode de diagnostic au sens de l'art. 53c) CBE et n'était donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE.

c) Clarté d'une revendication relative à une méthode de diagnostic

Dans l'avis **G 1/04**, la Grande Chambre de recours a constaté ce qui suit : si le diagnostic, en tant que phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, représente une activité purement intellectuelle, la caractéristique relative au diagnostic à finalité curative, et les caractéristiques relatives aux étapes précédentes, dont l'exécution est constitutive de l'établissement d'un diagnostic, sont les caractéristiques essentielles d'une méthode de diagnostic. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, une revendication indépendante relative à une telle méthode doit comprendre ces caractéristiques. Si une caractéristique non technique doit être considérée comme constitutive de la définition de l'invention, elle doit toutefois être également incluse dans la revendication indépendante, en tant que caractéristique essentielle.

d) Résultats intermédiaires pertinents pour le diagnostic

Dans l'affaire **G 1/04**, la Grande Chambre de recours a affirmé que les résultats intermédiaires pertinents pour le diagnostic ne doivent pas être confondus avec un diagnostic à finalité curative stricto sensu, qui consiste à attribuer l'écart détecté à un tableau clinique donné. Il s'ensuit qu'une méthode visant à obtenir ces résultats ou valeurs

ne constitue pas une base suffisante pour refuser d'admettre la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1016/10**, le requérant a invoqué une analogie avec l'affaire **T 1255/06**, en faisant valoir que l'étape iv) était manquante et que la revendication ne pouvait donc pas tomber sous le coup de l'exception. La chambre n'a pas souscrit à cet argument. Les requérants avaient fait valoir qu'un "trouble amyloïdogène", identifié en tant qu'étape iv) dans la revendication 1, représentait simplement un "résultat intermédiaire" qui, selon le point 6.2.3 des motifs de l'avis **G 1/04**, ne devait pas être confondu avec un diagnostic à finalité curative stricto sensu. Un tel résultat intermédiaire ne permettait pas de déterminer immédiatement la nature d'une maladie et de prendre une décision au sujet d'un traitement médical donné (**T 385/86**). La chambre a cependant considéré qu'un "trouble amyloïdogène" n'était pas seulement un "résultat intermédiaire" mais représentait bien un "tableau clinique donné".

C. Nouveauté

1. Généralités 92
2. État de la technique 93
2.1. Généralités 93
2.2. Demandes ayant la même date de dépôt ou de priorité 93
2.3. Date pertinente des documents 93
2.4. Droits antérieurs – article 54(3) CBE 94
2.4.1 Droits antérieurs européens 94
2.4.2 Applicabilité de l'article 54(3) CBE dans des cas où il existe un risque d'interférence entre une demande initiale et une demande divisionnaire de brevet européen 95
2.4.3 Droits antérieurs nationaux exclus 95
2.4.4 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique 96
2.5. Divulgations non opposables en vertu de l'article 55 CBE 97
2.6. Connaissances propres au requérant non publiées avant la date de priorité 98
2.7. État de la technique reconnu dans une demande de brevet 98
2.8. Connaissances générales de base 99
2.8.1 Définition des "connaissances générales de base" 99
2.8.2 Les fascicules de brevet en tant que connaissances générales de base 100
2.8.3 Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base 100
2.8.4 Les banques de données en tant que connaissances générales de base 101
2.8.5 Preuves relatives aux connaissances générales de base 102
3. Accessibilité au public 103
3.1. Généralités 103
3.2. Modes d'accessibilité au public 104
3.2.1 Publications et autres documents imprimés 104
a) Considérations générales 104
b) Documents émanant de sociétés 104
c) Prospectus 105
d) Rapport émanant des milieux spécialisés 106
e) Livres 106
f) Notice d'utilisation 107
g) Brevets et modèles d'utilité 108
h) Dénominations commerciales 108
i) Abrégés de documents 108
3.2.2 Conférences et divulgations orales 109
3.2.3 Divulgations sur Internet 111
a) Considérations générales 111
b) Accessibilité au public d'un document enregistré sur Internet 111
c) Date de publication 112
3.2.4 Usage antérieur public 115
a) Généralités 115
b) Existence d'un usage antérieur public 115
c) Absence d'usage antérieur public 117
d) Structure interne ou composition d'un produit 118
3.2.5 Matière biologique 123

3.3. Définition du terme "public" 123
3.3.1 Vente à un seul acquéreur 124
3.3.2 Informations rendues accessibles à des personnes qui ne sont pas des hommes du métier 124
3.3.3 Cercle restreint de personnes 124
3.3.4 Bibliothèque publique 125
3.4. Obligation de confidentialité 127
3.4.1 Généralités 127
3.4.2 Pièces pour la production en série 127
3.4.3 Distribution de prospectus, descriptions techniques 128
3.4.4 Relations commerciales et intérêts des sociétés 128
3.4.5 Démonstration pour présenter des produits 130
3.4.6 Présentation du produit par écrit 131
3.4.7 Mise à disposition d'essais/produits destinés à la réalisation d'essais 131
3.4.8 Conférences 133
3.4.9 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation 134
3.4.10 Accord de coentreprise et autres accords commerciaux 135
3.4.11 Document présenté pour obtenir un diplôme universitaire 135
3.4.12 Domaine médical, y compris les essais cliniques 136
3.4.13 Notaire 137
3.5. Preuve 137
3.5.1 Charge de la preuve 137
3.5.2 Degré de conviction de l'instance 137
a) Généralités 137
b) Usage antérieur public 138
c) Internet – preuve de la date d'accessibilité 138
4. État de la technique le plus proche : détermination du contenu de la divulgation 139
4.1. Règles générales d'interprétation 139
4.2. Combinaisons dans un document antérieur 143
4.3. Prise en considération de caractéristiques implicites 145
4.4. Prise en considération de caractéristiques intrinsèques 148
4.5. Prise en considération d'équivalents 149
4.6. Prise en considération de dessins 150
4.7. Prise en considération d'exemples 151
4.8. Revendications larges 151
4.9. Valeurs limites 152
4.10. Divulgation défectueuse et erronée 152
4.11. Divulgation fortuite 154
4.12. Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation 154
5. Constatation de différences 156
5.1. Comparaison avec chaque document de l'état de la technique pris isolément 156
5.2. Caractéristiques distinctives 157
5.2.1 Autre formulation 158
5.2.2 Différences de valeurs 159
5.2.3 Différence entre des paramètres 161
5.2.4 Différence dans la composition 161
5.2.5 Caractéristiques fonctionnelles 162

5.2.6 Divulgation d'un enseignement général 163
5.2.7 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé 164
5.2.8 Caractéristiques distinctives non techniques 165
6. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection 166
6.1. Généralités 166
6.2. Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances 166
6.2.1 Antériorisation de composés particuliers 168
a) Définition d'une substance par sa formule structurelle ou par d'autres paramètres 168
b) Sélection des substances de départ à partir de listes différentes 168
c) Sélection à partir d'une formule générale 169
6.2.2 Nouveauté de groupes de substances 170
6.2.3 Nouveauté d'énantiomères 171
6.2.4 Obtention d'un degré de pureté plus élevé pour un composé 172
6.3. Sélection à partir de domaines de paramètres 174
6.3.1 Sélection d'un sous-domaine 174
a) Exigences concernant la nouveauté : étroitesse, éloignement et norme de référence (" gold standard ") 174
b) Sélection effectuée dans un certain but : exigence pour l'activité inventive plutôt que pour la nouveauté 175
c) Jurisprudence antérieure : trois critères de nouveauté 176
6.3.2 Recoupement de domaines et sélection multiple 177
6.4. Classe d'objets 180
7. Première et deuxième application thérapeutique 180
7.1. Première application thérapeutique 180
7.1.1 Introduction 180
7.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique 181
7.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée ("kit-of-parts") 182
7.1.4 Informations techniques supplémentaires par rapport à l'état de la technique 183
7.2. Deuxième (ou autre) application thérapeutique 183
7.2.1 Introduction 183
7.2.2 Limitation à des substances et à des compositions 185
7.2.3 Interprétation de la notion de "substance ou composition" 185
7.2.4 Dispositions transitoires 189
7.2.5 Revendications de substance proposée à une fin spécifique et revendications de type suisse 190
7.2.6 Nouveauté de l'application thérapeutique 192
a) Généralités 192
b) Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement 193
c) Nouvel effet technique 196
d) Même maladie 197
e) Nouvelle posologie 197
f) Nouveau traitement avec un mode d'administration différent 200
g) Indication du but lié à l'application chirurgicale d'un instrument connu 200

h) Découverte d'une propriété d'un composé jusque-là inconnue et sous-jacente à l'effet connu 200
7.2.7 Présence d'une méthode thérapeutique 201
8. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique 203
8.1. Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une utilisation et revendications de procédé comportant une caractéristique relative à la finalité 203
8.1.1 Questions générales tranchées par la Grande Chambre de recours 203
8.1.2 Traitement non thérapeutique d'animaux 205
a) Application non thérapeutique 205
8.1.3 Applicabilité des décisions G 2/88 et G 6/88 aux revendications de procédé 206
a) Généralités 206
b) Différence entre revendications d'utilisation et revendications de procédé 206
c) Interprétation des revendications de procédé 208
d) Revendication portant sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis 209
e) Découverte de nouvelles propriétés/de nouveaux effets techniques sous-jacents à l'utilisation connue 211
f) Utilisation d'une substance pour obtenir un effet technique qui ne se produit que dans des circonstances particulières 213
8.1.4 Indication de la finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique en considération de l'article 52(4) CBE 1973 213
8.1.5 Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation 214

1. Généralités

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Le but de l'art. 54(1) CBE est d'exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité (**T 12/81**, JO 1982, 296 ; **T 198/84**, JO 1985, 209).

Pour déterminer si une invention est nouvelle, il convient tout d'abord de définir ce qui appartient à l'état de la technique, quel est l'état de la technique à prendre en considération et quel en est le contenu. Il faut ensuite comparer l'invention avec l'état de la technique ainsi défini et enfin déterminer si elle s'en distingue. Si l'invention se distingue de cet état de la technique, elle est nouvelle.

Plusieurs changements ont été apportés à l'art. 54 CBE au cours de la révision de la CBE. Les art. 54(1) et (2) CBE restent inchangés. À l'art. 54(3) CBE 1973, la référence à l'art. 93 CBE a été supprimée. L'art. 54(4) CBE 1973 a été supprimé, de manière à ce que toute demande européenne tombant sous le régime de l'art. 54(3) CBE fasse partie de l'état de la technique avec effet pour tous les États parties à la CBE, à la date de la publication des demandes européennes. La modification apportée à l'art. 54(5) CBE 1973

(désormais art. 54(4) CBE) tient compte de la suppression de l'art. 54(4) CBE 1973 et de la reprise du libellé de l'art. 52(4) CBE 1973 à l'art. 53c) CBE (Exceptions à la brevetabilité). Le nouvel art. 54(5) CBE met un terme à l'insécurité juridique qui planait sur la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé (cf. JO éd. spéc. 4/2007).

2. État de la technique

2.1. Généralités

En vertu de l'art. 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public **avant** la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Aucune restriction n'a en principe été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations.

2.2. Demandes ayant la même date de dépôt ou de priorité

Une demande ayant la même date de dépôt ou de priorité que la demande à examiner n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique (cf. **T 123/82**).

2.3. Date pertinente des documents

Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur devrait être lu comme il aurait été lu par la personne du métier à la date pertinente du document. Par "date pertinente", on entend la date de publication dans le cas d'un document publié antérieurement, et la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) dans le cas d'un document compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour apprécier le contenu d'un document appartenant à l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, la date de publication de ce document est déterminante (cf. **T 205/91**, **T 737/00** et **T 1162/07**). La date de publication du document est considérée comme la date pertinente car, dans des situations normales, le sens à attribuer aux différents termes techniques du document ne varie pas avant sa publication, de sorte que son contenu peut être analysé comme s'il avait été rédigé à la date à laquelle il a été rendu accessible au public. Toutefois, lorsqu'il est connu qu'un terme technique tel qu'une dénomination commerciale a été abandonnée entre la date de dépôt ou de priorité et la date de publication, il faut tenir compte de cette circonstance (**T 2020/13**).

Dans le cadre de l'examen de la nouveauté, il convient d'évaluer un document cité en se plaçant du point de vue de la personne du métier à la date de publication (**T 305/94**). Le

fait d'interpréter un document en utilisant des connaissances auxquelles les spécialistes n'ont eu accès qu'entre la date de publication du document cité de l'état de la technique et la date de dépôt ou de priorité de la demande à examiner ou du brevet litigieux ne relève plus de l'appréciation de ce document dans le cadre de l'examen de la nouveauté, mais de l'examen de **l'activité inventive** (cf. **T 205/91**).

2.4. Droits antérieurs – article 54(3) CBE

2.4.1 Droits antérieurs européens

En application de l'art. 54(3) CBE, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée à l'art. 54(2) CBE et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. Les demandes antérieures ne sont comprises dans l'état de la technique qu'en ce qui concerne la nouveauté et **non l'activité inventive**. La "date de dépôt" visée à l'art. 54(2) et (3) CBE doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité.

Dans le cadre de la révision de la CBE en 2000, l'ancien art. 54(4) CBE 1973 a été supprimé, de manière à ce que tout demande européenne tombant sous le régime de l'art. 54(3) CBE fasse partie de l'état de la technique avec effet pour tous les États parties à la CBE, à la date de la publication des demandes européennes. L'art. 54(3) CBE révisé est applicable aux demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. L'art. 54(4) CBE 1973 (qui a été supprimé) reste néanmoins applicable aux brevets européens déjà délivrés et aux demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Dans la décision **T 1926/08**, pour établir la nouveauté par rapport au document D1, les titulaires du brevet avaient déposé deux jeux de revendications pour des États contractants différents. Le brevet litigieux avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Le point litigieux était de savoir si la règle 87 CBE 1973 est une règle d'application de l'art. 54(4) CBE 1973, ou si la situation est couverte par l'art. 123 et la règle 138 CBE. La règle 87 CBE 1973 permettait de déposer des revendications, descriptions et dessins différents pour des États différents, tant dans le cas d'une demande de brevet européen antérieure faisant partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 que dans le cas où existait un droit national antérieur, alors que la règle 138 CBE 2000 ne prévoit que ce dernier cas. La chambre a estimé que la règle 87 CBE 1973 s'appliquait aux brevets européens délivrés avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, étant donné qu'il s'agissait d'une disposition mettant en œuvre l'art. 54(4) CBE 1973, et elle a admis un jeu de revendications distinct.

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), la chambre a observé que le contenu d'une demande de brevet européen publiée est compris dans l'état de la technique aux termes de l'art. 54(3) CBE 1973 et ce, avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt ou de la priorité, par rapport au contenu des demandes qui ont été déposées après la date du dépôt ou de la priorité revendiquée, mais avant la publication de ladite demande. Mais,

cela devrait s'appliquer uniquement au cas où ces "demandes antérieures" sont encore existantes au moment de la publication.

Dans l'affaire **T 447/92**, l'ensemble du contenu d'un document antérieur au sens de l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 devait être considéré comme appartenant à l'état de la technique, pour ce qui est de la nouveauté. La chambre a souligné que les chambres de recours ont systématiquement donné de l'exposé une interprétation très restrictive afin de réduire le risque d'"autocollision", car sinon l'on risquerait lors de l'appréciation de l'activité inventive de tenir compte à tort des documents visés à l'art. 54(3) CBE 1973, en dépit de l'exclusion édictée dans cette disposition.

2.4.2 Applicabilité de l'article 54(3) CBE dans des cas où il existe un risque d'interférence entre une demande initiale et une demande divisionnaire de brevet européen

Dans l'affaire **T 557/13** du 17 juillet 2015, plusieurs questions ont été soumises à la Grande Chambre de recours au sujet des priorités partielles (**G 1/15**, JO 2017, A82). Voir en particulier les questions 1 et 5, qui s'énonce comme suit : 1. Lorsqu'une revendication d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU"), le droit à une priorité partielle peut-il être refusé au titre de la CBE pour cette revendication dans la mesure où elle concerne un objet alternatif divulgué (de manière suffisante) pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ? 5. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un objet divulgué dans une demande initiale, ou divisionnaire, d'une demande de brevet européen peut-il être cité comme état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE à l'encontre d'un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication générique du type "OU" de ladite demande de brevet européen ou du brevet délivré sur la base de cette demande ?" Voir chapitre II.D.6.3. "Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication". Il a été répondu par la négative à la question 1 dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82). En conséquence, les questions 2, 3, 4 et 5 n'avaient pas besoin d'être traitées.

2.4.3 Droits antérieurs nationaux exclus

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117), la chambre a expliqué clairement que si l'on interprète correctement l'art. 54(3) CBE 1973, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique. Les effets d'un droit national antérieur sur un brevet européen relèvent exclusivement de la législation nationale, alors que les effets d'une demande européenne antérieure sur un brevet européen sont expressément prévus à l'art. 54(3) CBE 1973 (ce qui, en application de l'art. 138(1)a) CBE 1973, peut aussi entraîner la nullité dudit brevet en vertu de la législation nationale). En d'autres termes, le jeu combiné des art. 138(1) et 139 CBE 1973 offre la possibilité d'invoquer une cause supplémentaire de nullité, en vertu de la législation nationale, fondée sur l'existence d'un droit national antérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'art. 54 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1698/09**, la chambre a rappelé que selon l'art. 54(3) CBE, l'état de la technique est représenté par le contenu des demandes de brevet européen qui ont une date de dépôt antérieure à la date de priorité du brevet litigieux et ont été publiées seulement après cette date. La chambre de recours a indiqué qu'un modèle d'utilité allemand n'est ni une demande de brevet allemand, ni une demande de brevet européen. La désignation de l'Allemagne dans le brevet litigieux ne peut rien y changer.

2.4.4 Demandes PCT comprises dans l'état de la technique

L'art. 153(5) CBE dispose que la demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE, si les conditions prévues à l'art. 153(3) ou (4) CBE et dans le règlement d'exécution sont remplies.

En vertu de la règle 165 CBE, une demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE, si les conditions prévues à l'art. 153(3) ou (4) CBE (publication de la demande internationale ou de sa traduction) sont remplies, et si la taxe de dépôt visée à la règle 159(1)(c) CBE a été payée. Par conséquent, une fois effectué le paiement de la taxe de dépôt pour la demande interférente, celle-ci est considérée comme une demande au sens de l'art. 54(3) CBE.

Conformément à l'ancien art. 158(2) CBE 1973, une demande euro-PCT était considérée comme une demande au sens de l'art. 54(3) CBE 1973 si une traduction était produite (si nécessaire) et que la taxe nationale était payée.

Dans l'affaire **T 404/93**, la demande de brevet européen avait été limitée aux États contractants Italie (IT), les Pays-Bas (NL) et la Suède (SE) au regard d'une demande internationale antérieure publiée après la date de dépôt de la demande européenne. La chambre a noté que la demande PCT antérieure mentionnait plusieurs États parties à la CBE 1973, notamment IT, NL et SE, comme étant désignés en vue de la délivrance d'un brevet européen. Toutefois, lorsque la demande antérieure est entrée en phase européenne, aucune taxe de désignation n'avait été payée pour IT, NL et SE. La chambre a donc estimé que la demande internationale antérieure n'était pas comprise dans l'état de la technique pour IT, NL et SE, conformément à l'art. 54(3) CBE 1973 (cf. aussi **T 623/93**).

Dans l'affaire **T 622/91**, l'intimé (titulaire du brevet) avait demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet pour tous les États contractants désignés. Deux demandes internationales antérieures et le brevet européen désignaient tous l'État contractant France (FR). La chambre a constaté que les conditions posées à l'art. 158(2) CBE 1973 (désormais art. 153(3) et (4) CBE et règle 159 CBE) étaient remplies et elle a considéré que les demandes internationales étaient comprises dans l'état de la technique pertinent pour le brevet attaqué, conformément aux art. 54(3) et 158(1) CBE 1973 (désormais art. 153(5) CBE). La chambre a ensuite examiné la revendication 1 de la requête principale et a conclu que les demandes antérieures portaient atteinte à la nouveauté pour ce qui est de la désignation de FR.

Dans l'affaire **T 1010/07**, la chambre a constaté que le document E4, qui avait été cité eu égard à la question de l'activité inventive, était une publication au sens de l'art. 158(3) CBE 1973, à savoir la publication d'une traduction, dans une langue officielle (l'anglais), d'une demande internationale qui avait été publiée dans une langue autre qu'une langue officielle (à savoir en japonais), ladite traduction ayant été transmise à l'OEB en vertu de l'art. 158(2) CBE 1973. Dans la présente espèce, E4 avait été publié avant la date de priorité du brevet en litige. Bien que l'OEB ne vérifie pas une traduction produite en vertu de l'art. 158(2) CBE 1973, le contenu de cette traduction est censé correspondre à celui de la demande internationale publiée. Voir p. ex. à ce sujet l'affaire **T 605/93**. Ce n'est que dans la mesure où des doutes fondés existent quant à l'exactitude de cette supposition dans un cas précis que cette question doit être examinée, le cas échéant preuves à l'appui. Le document E4 était donc compris dans l'état de la technique, en tant que traduction identique sur le plan du contenu.

2.5. Divulgations non opposables en vertu de l'article 55 CBE

L'art. 55 CBE dispose qu'une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération pour l'application de l'art. 54 CBE si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en doit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues.

Dans les affaires jointes **G 3/98** (JO 2001, 62) et **G 2/99** (JO 2001, 83), la Grande Chambre de recours a déclaré que la date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l'art. 55(1) CBE 1973 est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée. La date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.

Dans la décision **T 173/83** (JO 1987, 465), la chambre a décidé qu'il y avait abus évident au sens de l'art. 55(1)a) CBE 1973 s'il apparaissait de manière claire et indubitable qu'un tiers n'avait pas été autorisé à communiquer à d'autres personnes l'information reçue. C'est ainsi le cas non seulement lorsqu'il y a intention de nuire, mais aussi lorsque ce tiers agit en prenant le risque de causer un préjudice à l'inventeur, ou encore lorsque ce tiers ne respecte pas l'accord de confidentialité qui le liait à l'inventeur.

Dans l'affaire **T 585/92** (JO 1996, 129), la chambre a estimé que lorsqu'une administration publie par erreur une demande de brevet avant la date prévue, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus à l'égard du demandeur au sens de l'art. 55(1)a) CBE 1973, si regrettables et préjudiciables qu'en puissent être les conséquences. Les intentions de l'auteur de l'abus sont un élément important à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu abus au sens de l'art. 55(1)a) CBE 1973.

Dans la décision **T 436/92**, la chambre a estimé que pour qu'il y ait abus évident, il faut qu'il y ait eu intention délibérée de porter préjudice à l'autre partie, et il faut probablement aussi que l'auteur de l'abus ait eu connaissance des préjudices que risquait d'entraîner une violation délibérée de l'obligation de confidentialité. Les intentions de l'auteur de l'abus

revêtent une importance capitale (ce qui confirme la décision **T 585/92**). La chambre a estimé, en appréciant les probabilités, que le requérant n'avait pas apporté la preuve que la publication avait été effectuée en violation de l'accord tacite de confidentialité. En d'autres termes, cette publication ne constituait pas un abus évident au sens de l'art. 55(1) CBE 1973.

2.6. Connaissances propres au requérant non publiées avant la date de priorité

Les chambres de recours ont estimé de manière constante que les connaissances propres au requérant ou les éléments ne pouvant être identifiés comme étant compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE ne sont pas pertinents pour la brevetabilité quant au fond (**T 1247/06**, cf. également **T 654/92**, **T 1001/98**, **T 671/08**, **T 2434/09**).

Dans l'affaire **T 1001/98**, la chambre n'a pas jugé adéquat qu'elle-même ou la division d'examen fonde son appréciation de la brevetabilité (**nouveauté et activité inventive**) sur un élément non identifié comme étant compris dans l'état de la technique suivant l'art. 54(2) CBE 1973. Un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours (notamment **T 654/92**) vont dans le même sens. Le requérant ayant déclaré que le dispositif représenté sur les figures 7(a) et 7(b) de la demande de brevet faisait partie des connaissances propres au requérant qui n'avaient pas été publiées avant la date de priorité du brevet, et étant donné que le rapport de recherche européenne ne mentionnait aucun document correspondant, la chambre est parvenue à la conclusion que le dispositif concerné ne pouvait pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 (voir aussi **T 1247/06**).

2.7. État de la technique reconnu dans une demande de brevet

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. les décisions **T 654/92**, **T 691/94**, **T 87/01**, **T 730/05**, **T 1449/05** et **T 211/06**), l'état de la technique qui est cité et reconnu dans une demande de brevet en vue de la formulation du problème technique peut servir de point de départ à l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive (**T 628/07**).

Dans l'affaire **T 654/92**, la chambre a indiqué que l'expression "background art" ("état de la technique antérieure") utilisée dans le texte anglais de la règle 27(1)b) CBE 1973 doit être interprétée comme se référant à l'"état de la technique" ("prior art") visé à l'art. 54(2) CBE 1973. La pratique consistant à prendre comme point de départ un état de la technique qui est connu par le demandeur mais qui n'était pas public à la date de priorité revendiquée, n'est pas conforme aux exigences de la CBE. Il doit être fait abstraction de ces éléments de l'état de la technique dans l'évaluation de l'activité inventive.

Concernant la question de savoir si un demandeur peut renoncer à l'état de la technique antérieure qu'il a indiqué, soit implicitement soit explicitement, certaines chambres ont jugé que cet état de la technique peut être utilisé en tant que tel, à moins qu'il n'y ait été renoncé ou qu'il ne s'agisse manifestement pas d'un état de la technique pour d'autres raisons (cf. **T 654/92**, **T 691/94**, **T 730/05**, **T 1449/05**, **T 1554/05**, **T 211/06** et **T 413/08**).

Dans l'affaire **T 413/08**, la chambre a déclaré qu'en l'absence d'indication contraire, la prise en compte de l'état de la technique par le titulaire du brevet peut être acceptée sans difficulté. Si le titulaire du brevet renonce à prendre en compte des éléments de l'état de la technique à un stade qui n'entraîne aucun problème de procédure, il n'est plus possible de s'appuyer sur ces éléments.

2.8. Connaissances générales de base

2.8.1 Définition des "connaissances générales de base"

La définition des connaissances générales de base joue un rôle important pour l'appréciation de **la nouveauté, de l'activité inventive et de la suffisance de l'exposé** ; pour l'appréciation de l'activité inventive et de la suffisance de l'exposé, c'est le même niveau de connaissance de la personne du métier qui est déterminant (voir à ce propos les chapitres I.D.8.3. "Niveau de connaissances de la personne du métier" et II.C.4. "Connaissances de la personne du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé", ainsi que d'autres décisions relatives aux connaissances générales de base).

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les manuels standards, monographies, encyclopédies, traités et ouvrages de référence représentent les connaissances générales de base. Toute personne du métier expérimentée dans le domaine concerné doit posséder ces connaissances ou tout du moins savoir où les retrouver si besoin est en consultant des ouvrages spécialisés. Les contenus de tels ouvrages sont volontiers cités comme preuves de ce qui fait partie des connaissances générales de base (**T 766/91**, **T 234/93**, **T 590/94**, **T 671/94**, **T 438/97**, **T 1253/04**, **T 1641/11**).

Il ressort de l'art. 54(2) CBE 1973 que l'état de la technique ne se limite pas seulement à ce qui a été divulgué par écrit dans des documents précis, mais qu'il comprend tout ce qui a été rendu accessible au public sous toute autre forme ("par tout autre moyen"). Le fait qu'il n'ait pas été cité de document précis ne signifie donc pas qu'il n'existe pas d'état de la technique, l'état de la technique pouvant tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui, elles aussi, peuvent être consignées par écrit, par exemple dans des manuels ou autres ouvrages, ou faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de la "personne du métier" (**T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 329/04**).

Dans l'affaire **T 766/91**, la chambre a déclaré que les connaissances générales de base peuvent, de par leur nature, être déduites d'un certain nombre de sources et que, pour prouver qu'un élément fait bien partie des connaissances générales dans un domaine technique particulier, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un document précis a été publié à une date donnée.

Dans l'affaire **T 786/00**, la chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, il est nécessaire, pour examiner la nouveauté, d'interpréter un document de l'état de la technique à la lumière des connaissances générales de base disponibles à sa

date de publication. Les connaissances générales de base qui n'existaient pas à cette date, et qui n'ont été rendues accessibles qu'à une date ultérieure, ne peuvent être utilisées pour interpréter un tel document (cf. **T 229/90**, **T 965/92**).

Dans l'affaire **T 1117/14**, la demande était muette sur la manière de produire l'implant biodégradable. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle la personne du métier peut compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales. La chambre était convaincue que la méthode faisait partie des connaissances générales du domaine. En effet, même si la méthode n'était pas encore mentionnée dans les manuels et les monographies, elle avait été publiée dans la littérature scientifique ainsi que dans la littérature brevets, et la personne du métier se fonde sur de tels articles et des documents brevets.

Selon la chambre dans l'affaire **T 2101/12**, le meilleur point de départ était les connaissances générales de base. Les connaissances générales de base étaient le procédé non technique de la signature d'un contrat chez le notaire. Dans l'affaire **T 2101/12**, la chambre a considéré que l'interprétation de l'art. 54(2) CBE indiquée dans l'affaire **T 172/03** était incorrecte. Elle a estimé que le libellé de l'art. 54(2) CBE était clair et ne nécessitait aucune interprétation. L'art. 54(2) CBE lui-même ne contient aucune limitation selon laquelle un **procédé non technique**, tel que la signature d'un contrat chez le notaire, ne pourrait être considéré comme un état de la technique.

2.8.2 Les fascicules de brevet en tant que connaissances générales de base

Les connaissances générales de base n'englobent pas normalement la littérature brevets et les articles scientifiques (**T 206/83**, JO 1987, 5 ; **T 171/84**, JO 1986, 95 ; **T 307/11**, **T 1641/11**, **T 571/12**, **T 1000/12**). Toutefois, à titre exceptionnel, des fascicules de brevet et des publications scientifiques peuvent être considérés comme faisant partie des connaissances générales de base (cf. **T 51/87**, JO 1991, 177 ; **T 892/01** ; **T 26/13** ; **T 2196/15**). Dans l'affaire **T 412/09**, la chambre a déclaré que cela vaut notamment dans le cas où une série de fascicules de brevets montrent de manière cohérente qu'une procédure technique particulière était généralement connue et faisait partie des connaissances générales de base dans le domaine technique considéré, à la date pertinente (voir aussi **T 151/05**, **T 452/05**, **T 1000/12**). De même, dans les domaines de recherche qui sont nouveaux au point que le savoir technique correspondant ne figure pas encore dans des manuels standards, il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. **T 51/87**, JO 1991, 177 ; **T 772/89**, **T 892/01**, **T 890/02**, JO 2005, 497 ; **T 1347/11**). Déjà dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), la chambre a considéré qu'une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base (voir aussi **T 654/90**, **T 924/03**). Les décisions **T 1634/15** et **T 1540/14** (documents de brevet pas tout à fait non ambigus) résument la jurisprudence.

2.8.3 Les revues spécialisées en tant que connaissances générales de base

Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a fait observer que de son point de vue, le contenu de revues spécialisées, y compris de revues standards, ainsi que celui de fascicules de

brevet ne faisaient pas partie de façon générale des connaissances générales de la personne du métier, car leurs contenus ne faisaient pas partie normalement des connaissances présentes de la personne du métier, mais qu'ils ne pouvaient être exploités que par le biais de recherches approfondies (voir aussi p. ex. **T 2773/18**, point 5.4 des motifs). Dans la décision **T 676/94**, la chambre a conclu que la réponse à la question de savoir si le contenu d'un périodique technique faisait partie des connaissances générales de base de la personne du métier dépendait des faits de l'espèce (voir aussi **T 1727/14**). Dans l'affaire **T 595/90** (JO 1994, 695), la chambre a estimé qu'un article d'une revue spécialisée, qui rendait compte des résultats d'une recherche classique, pouvait être considéré comme faisant partie des connaissances générales de base.

La publication, dans des revues spécialisées et sur une période relativement courte, de comptes rendus de congrès et de recherche portant sur des connaissances acquises dans un domaine technique qui se développe de façon spectaculaire, peut refléter les connaissances techniques généralement présentes à cette période (**T 537/90**). Dans l'affaire **T 26/13** la chambre a relevé, concernant un article de la presse spécialisée, que ceux-ci en tant que tels ne faisaient pas partie des connaissances générales de base au sens strict du terme, mais représentaient des publications que la personne du métier lit dans le cadre de sa formation continue personnelle, et qui, en combinaison, permettaient de tirer des enseignements sur les connaissances de la personne du métier. Voir aussi les affaires **T 2196/15** et **T 2138/14** pour des exemples de décisions dans lesquelles un article scientifique a été considéré pour déterminer les connaissances générales de la personne du métier.

2.8.4 Les banques de données en tant que connaissances générales de base

Dans la décision **T 890/02** (JO 2005, 497), la chambre a souligné que la personne du métier n'avait pas nécessairement connaissance de toute la technologie. S'appuyant sur la jurisprudence, la chambre a défini trois critères pour évaluer correctement les connaissances générales. Premièrement, font partie des compétences de la personne du métier non seulement les connaissances générales sur l'état de la technique dans un domaine particulier, mais aussi la capacité à retrouver de telles connaissances dans une série d'études pertinentes (voir **T 676/94**), dans une publication scientifique ou un fascicule de brevet (cf. **T 51/87** et **T 772/89**). Deuxièmement, pour retrouver les connaissances générales, la personne du métier n'est pas tenue d'effectuer une recherche exhaustive dans la littérature couvrant pratiquement l'ensemble de l'état de la technique. On ne peut exiger d'elle un effort excessif pour effectuer cette recherche (cf. **T 171/84**, JO 1986, 95 ; **T 206/83**, JO 1987, 5 ; **T 676/94**). Troisièmement, l'information trouvée doit être dépourvue d'ambiguïté et utilisable de manière directe et simple, sans hésitation ni travail supplémentaire (cf. **T 149/07**).

Dans sa décision **T 890/02**, la chambre a conclu que bien qu'elles ne soient pas des encyclopédies ou manuels au sens strict, les bases de données (a) connues de la personne du métier comme étant la source adéquate de l'information requise, (b) à partir desquelles cette information peut être retrouvée sans effort excessif et (c) qui la donnent de manière simple et dépourvue d'ambiguïté sans qu'aucune autre démarche soit nécessaire, représentent les connaissances générales de la personne du métier telles que

définies par la jurisprudence et peuvent être prises en compte en tant que telles pour décider si l'enseignement d'un document prima facie destructeur de nouveauté est suffisant pour être reproductible.

2.8.5 Preuves relatives aux connaissances générales de base

Si l'affirmation selon laquelle un objet fait partie des connaissances générales de base est contestée, il appartient à l'auteur de cette affirmation d'apporter la preuve que l'objet en question fait bien partie des connaissances générales de base (**T 438/97**, **T 329/04**, **T 941/04**, **T 690/06**, **T 2132/16**). L'étendue des connaissances générales de base concernées doit, en cas de litige, comme du reste tout autre élément litigieux, être prouvée par exemple à l'aide de moyens écrits ou oraux (**T 939/92**, JO 1996, 309 ; cf. également à ce sujet **T 766/91**, **T 1242/04**, JO 2007, 421, **T 537/90**, **T 329/04** et **T 811/06**). La preuve est généralement apportée en citant la littérature (**T 475/88**). Selon les décisions **T 766/91** et **T 919/97**, il n'est nécessaire de présenter les moyens de preuve concernant les connaissances générales que lorsque l'existence de ces connaissances est contestée. Dans des cas exceptionnels, il suffit de présenter des raisons convaincantes fondées sur des faits facilement vérifiables, par exemple concernant des connaissances "notoires", qui relèvent incontestablement des connaissances générales de la personne du métier ou qui font partie de son "bagage intellectuel" (**T 415/21**).

Dans l'affaire ex parte **T 1090/12**, le requérant a attiré l'attention sur les Directives (G-VII, 3.1 – version de novembre 2016), selon lesquelles "[i]l ne convient […] de prouver (p. ex. en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de [la personne] du métier que lorsque cette allégation est contestée", et soutenait que ce passage s'impose aux chambres de recours lorsqu'elles exercent les compétences de la division d'examen. Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé qu'elle n'était pas tenue de fournir de preuve écrite, et a expliqué pendant la procédure orale que ses membres, en raison d'affaires qu'ils avaient déjà instruites, savaient que la personne du métier connaissait les caractéristiques en question. Il revenait donc au requérant de montrer l'erreur de la chambre, par exemple que l'une des caractéristiques en question avait fait partie de l'état de la technique après la date de priorité de la demande faisant l'objet du recours. La chambre a ajouté qu'une chambre de recours n'est pas tenue, de manière générale, de produire de document prouvant l'existence d'un élément qui relève des connaissances générales de la personne du métier. Dans la procédure devant l'OEB, une chambre de recours doit respecter le droit d'être entendu et l'obligation de motivation des décisions. Lorsqu'une chambre se réfère à des connaissances générales de la personne du métier en tant qu'état de la technique, elle n'est pas tenue de produire de documents dans tous les cas imaginables. Une chambre a également la possibilité d'indiquer les éléments qui, selon elle, sont connus, et d'en préciser éventuellement la source, de sorte que le requérant soit en position de tenter de convaincre la chambre du caractère erroné de ses conclusions. Le droit d'être entendu est dans ce cas respecté. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours a été rejetée à cet égard. Selon la décision **T 1370/15**, il en va de même dans une procédure **inter partes**.

Dans l'affaire ex parte **T 1540/14**, la chambre conclut, après des motifs détaillés et le rappel de la jurisprudence sur la détermination des connaissances générales, que les

motifs de rejet pour défaut d'activité inventive basé sur le caractère évident des caractéristiques distinctives de la revendication 1 par rapport à D6 constituant l'état de la technique le plus proche au vu des connaissances générales telles qu'illustrées par D1 et D2 (documents de la littérature brevet) n'étaient pas supportés par des moyens de preuve suffisants et convaincants.

Dans l'affaire ex parte **T 2101/12**, les connaissances générales de base étaient le procédé non technique de signature d'un contrat chez le notaire. Selon le requérant, il incombe à l'OEB d'apporter la preuve du contenu des connaissances générales de base sur lesquelles il s'appuie. Le requérant n'avait à aucun moment contesté que le procédé mentionné par la chambre faisait effectivement partie des connaissances générales de base. Aucune preuve écrite n'était requise pour prouver l'étendue des connaissances générales de base citées.

Dans la décision **T 1110/03** (JO 2005, 302), la chambre a constaté que lorsqu'on évalue des moyens de preuve relatifs à la nouveauté et à l'activité inventive, il est nécessaire d'établir une distinction entre un document qui est invoqué comme état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 – dans le sens où le document lui-même représenterait un exemple de ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet attaqué – et un document qui ne fait pas lui-même partie de l'état de la technique, mais qui est produit comme preuve de l'état de la technique ou à l'appui de toute autre allégation de fait en rapport avec des questions de nouveauté et d'activité inventive. Seul un document du premier type peut ne pas être pris en considération au seul motif qu'il a été publié postérieurement ; la prise en compte des documents du deuxième type ne dépend pas de leur date de publication, même quand il s'agit de nouveauté et d'activité inventive. De même, l'article d'une revue technique est, par définition, le compte rendu des connaissances générales du domaine concerné avant la date de publication dudit article – ce qui pourrait peser notamment sur la question de la divulgation suffisante d'un document publié antérieurement et, par conséquent, sur la nouveauté de l'objet revendiqué (**T 1625/06**, **T 608/07**, **T 777/08**).

Dans l'affaire **T 608/07**, l'intimé a tenté de remettre en question la pertinence du document D6 au motif qu'il avait été publié après la date de priorité du brevet litigieux. La chambre a estimé que ce document portait sur des cours d'université qui avaient été publiés ainsi que sur un objet bien connu depuis des années dans l'état de la technique. Par conséquent, bien que publié après la date de priorité du brevet en cause, D6 constituait indirectement un moyen de preuve relatif aux connaissances générales de base.

Voir aussi **T 2196/15** pour un exemple de difficulté à prouver les connaissances générales.

3. Accessibilité au public

3.1. Généralités

En vertu de l'art. 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information (**T 444/88**), indépendamment des moyens par lesquels l'invention a été rendue accessible et, dans le cas d'une utilisation antérieure, de la question de savoir s'il y a des raisons particulières d'analyser le produit (**G 1/92**, JO 1993, 27). Cette décision infirme sur ce point les décisions **T 93/89** (JO 1992, 718), **T 114/90** et **T 62/87**. Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su que le document était accessible au public à cette date ou qu'elle en ait effectivement pris connaissance à cette date (**T 381/87**, JO 1990, 213). Des problèmes particuliers peuvent se poser suivant la façon dont une information donnée a été rendue accessible au public.

3.2. Modes d'accessibilité au public

3.2.1 Publications et autres documents imprimés

a) Considérations générales

Une description écrite est considérée comme ayant été rendue accessible au public dès lors qu'il était possible à ce dernier d'avoir connaissance du contenu du document sans être tenu à une obligation de confidentialité qui aurait restreint l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Pour établir si des informations écrites figurant dans un document ont été rendues accessibles au public, il est généralement nécessaire de déterminer tous les faits concernant le lieu où ces documents sont apparus, les circonstances dans lesquelles les informations figurant dans lesdits documents ont été rendues accessibles au public, notamment qui était le public dans ce cas précis et s'il existait un accord de confidentialité explicite ou implicite, ainsi que la date à laquelle ces documents ont été rendus accessibles au public ou l'intervalle de temps pendant lequel ils étaient accessibles au public (**T 526/12**).

b) Documents émanant de sociétés

Dans l'affaire **T 37/96**, la chambre devait décider si certains documents appartenant à l'état de la technique étaient accessibles au public. Deux d'entre eux étaient des **documents typiques émanant de sociétés**. La chambre a estimé qu'à la différence des revues scientifiques ou techniques, on ne pouvait pas considérer que ces prospectus ou descriptifs de produits étaient automatiquement devenus accessibles au public. Bien au contraire, c'est l'existence de circonstances particulières ainsi que les preuves disponibles qui permettront de confirmer le cas échéant qu'il peut effectivement être considéré que ces documents de sociétés ont été rendus accessibles au public à une date déterminée (cf. également **T 77/94** et **T 1017/01**). Dans l'affaire **T 19/05**, la chambre a indiqué que le document concerné était un texte technique produit par une société, et que l'on ne pouvait donc partir du principe qu'il avait été rendu automatiquement accessible au public.

Dans l'affaire **T 278/09**, concernant la mise à disposition du public d'un descriptif de produit, la chambre a fait remarquer qu'un descriptif de produit ne fait qu'indiquer la composition et les propriétés de produits nouvellement développés ou améliorés, mais qu'il ne dit rien en soi sur la commercialisation et l'accessibilité éventuelle au public. La

décision relative à la commercialisation du produit et au calendrier de commercialisation peut dépendre d'autres circonstances, comme la situation économique et la politique commerciale de l'entreprise. Par ailleurs, un descriptif de produit ne devient pas forcément une information destinée au public parce que la décision a été prise de commercialiser le produit décrit, car il peut aussi être distribué aux clients avec obligation de confidentialité. En pareil cas, la simple probabilité d'une mise à la disposition du public d'un descriptif de produit présumé destructeur de nouveauté et dont l'accessibilité au public n'est qu'hypothétique, est insuffisante (voir également **T 738/04**). Un descriptif de produit a par conséquent une teneur différente de celle d'un prospectus (**T 184/11**, cf. ci-dessous).

c) Prospectus

La décision **T 804/05** portait sur l'accès du public à un prospectus, habituellement diffusé aux milieux spécialisés intéressés et portant une date en page de couverture ; la chambre a considéré qu'en l'absence de preuve du contraire, il fallait partir du principe que dans les mois suivant cette date, ce prospectus avait été mis à la disposition des clients intéressés, sans qu'ils soient tenus par une obligation de confidentialité (voir également l'affaire **T 1589/13** (publications internet) énonçant que cette présomption était corroborée par une attestation et une facture émise au titre de l'impression du prospectus).

Dans l'affaire **T 743/89**, la chambre a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'intimé (titulaire du brevet) lui-même d'assurer une large diffusion de la brochure commerciale, afin d'informer le plus grand nombre possible de clients potentiels de cette nouveauté dans un domaine soumis à une forte concurrence. Il avait été prouvé en l'espèce qu'un prospectus divulguant l'invention avait été imprimé sept mois avant la date de priorité. En revanche, sa date de diffusion était incertaine. Selon la chambre, bien qu'il ne soit plus possible de déterminer cette date, il était néanmoins raisonnable de supposer que le document avait été diffusé dans le courant de ces sept mois (voir aussi **T 1748/10**).

Dans la décision **T 146/13**, pour la titulaire, l'opposante n'avait pas apporté la preuve de la diffusion d'une brochure commerciale (D6) avant la date de priorité du brevet. Suivant la jurisprudence (**T 287/86**, **T 743/89**, **T 804/05**, **T 1748/10**), la chambre a constaté que le laps de temps entre la date d'impression et la date de priorité était de plus de 24 mois, ce qui est un laps de temps suffisamment long pour présumer que D6 a été véritablement mis à la disposition du public. La chambre était également convaincue que selon la pratique usuelle, une brochure commerciale n'est imprimée que pour être distribuée aux cercles intéressés afin d'attirer l'attention des clients potentiels, raison pour laquelle l'éditeur de D6 l'a fait imprimer par lequel il s'adresse au public visé en exposant ses produits et leurs avantages (voir aussi **T 184/11**).

Dans la décision **T 77/94**, la chambre a décidé que l'argument qu'une notice publicitaire a vocation d'être distribuée et que, par suite, sa date de diffusion suit immédiatement sa date d'impression, ne constitue qu'une supposition de principe, qui demande une confirmation, car elle est souvent contredite dans la réalité (voir aussi **T 1440/04**).

Dans l'affaire **T 353/14**, la chambre a décidé que D10 ne pouvait pas être considéré comme une brochure commerciale d'une entreprise destinée à informer des clients

potentiels de certains produits de l'entreprise, comme dans les affaires **T 743/89**, **T 253/02** et **T 804/05**. Le document D10 avait plutôt la nature d'un article de génie électrique appliqué. En tant que telle, la date de la **mention du copyright** et de la marque de révision ne pouvait pas être considérée comme la date d'impression d'une pile de copies de D10 pour leur distribution ultérieure au public. D10 n'a pas été considéré comme ayant été rendu accessible au public sous forme de brochure commerciale avant la date de priorité. Il a ensuite été examiné si D10 avait été rendu accessible sur Internet (sur la base de l'appréciation des probabilités).

Dans l'affaire **T 523/14**, il était hautement probable que l'opposant ait distribué la lettre d'information publicitaire à l'automne 2007, compte tenu de l'intérêt certain qu'il avait à attirer autant de clients que possible pour le nouvel équipement dans le domaine émergent et très concurrentiel de l'énergie solaire. En outre, la chambre a estimé que même sans être rédigées de manière aussi rigoureuse qu'une publication scientifique, les informations contenues dans la lettre d'information publicitaire étaient suffisantes pour permettre à une personne du métier la lisant de mettre en pratique l'enseignement technique.

d) Rapport émanant des milieux spécialisés

Dans l'affaire **T 611/95**, un institut de recherche connu des milieux spécialisés disposait d'un **rapport** qui antériorisait l'invention et pouvait être consulté sur demande ou commandé par n'importe qui. Deux articles spécialisés publiés avant la date de priorité faisaient référence à ce rapport et indiquaient où l'on pouvait se le procurer. La chambre a estimé que ce rapport avait ainsi été rendu accessible au public. S'il est vrai que l'institut ne peut être assimilé à une bibliothèque publique pour ce qui est de l'accessibilité au public, il n'en demeure pas moins que les indications contenues dans les imprimés signalaient aux milieux spécialisés que ce rapport pouvait y être consulté ou commandé par tout un chacun.

Dans l'affaire ex parte **T 1130/11**, le requérant (déposant) a contesté le fait que D3 soit accessible au public et a soutenu qu'il n'appartenait pas à l'état de la technique car il contenait la mention "rapport à usage interne". Avant la procédure orale, la chambre a mené une enquête limitée sur Internet concernant D3 et en a présenté les résultats au requérant au cours de la procédure orale. La chambre a conclu que, dans le domaine des universités, "Interner Bericht" ne veut pas dire confidentiel, mais quelque chose comme "rapport technique", et que D3 était l'état de la technique accessible au public à la date de priorité.

e) Livres

Dans l'affaire **T 842/91**, l'objet de l'invention revendiquée figurait dans un **livre** qui allait être publié. Peu avant la date de priorité, le titulaire du brevet avait autorisé dans les termes suivants l'éditeur à divulguer le contenu du livre. De l'avis de la chambre, bien que le titulaire du brevet ait clairement autorisé l'éditeur à mettre l'objet revendiqué à la disposition du public, cette autorisation ne pouvait en elle-même être assimilée à une mise à disposition effective.

Dans l'affaire **T 267/03**, la chambre a établi qu'une lunette binoculaire reproduite sous forme photographique dans un livre sur les télescopes, avec mention du fabricant et de l'année approximative de fabrication ("vers 1960"), bien antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet en question, représentait, quant à la structure interne de la lunette binoculaire, l'état de la technique pour ce brevet.

Dans l'affaire **T 915/12**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens de preuve pour prouver que D16 – un extrait d'une encyclopédie – avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (5 février 2001). Les années d'impression (2000) et la **mention du copyright** (1999) indiquées dans D16 ne pouvaient à elles seules prouver l'accessibilité avant le début de 2001. L'annotation manuscrite faite par le responsable du département des collections de l'Université sur la page de couverture ne remplissait pas les conditions de forme et de contenu des attestations. En ce qui concerne la datation de documents en utilisant un numéro ISBN en combinaison avec une mention du copyright, voir l'affaire **T 1950/16**.

f) Notice d'utilisation

L'affaire **T 55/01** avait pour objet l'accès du public à une notice d'utilisation, portant une date d'impression, pour une antenne satellite destinée à certaines marques de téléviseur. La chambre a fait observer que les téléviseurs sont des produits de consommation de grande série qui sont rapidement écoulés sur le marché sans obligation de confidentialité. La chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de fournir des preuves supplémentaires pour démontrer que les téléviseurs avaient été vendus à des clients particuliers et que le manuel d'utilisation fourni avait été rendu accessible au public au cours des quatre mois entre la date établie de leur production et la date de priorité du brevet en cause, tenant compte ainsi de ce que les événements survenant sur le marché de la consommation de masse, tels que l'apparition de nouveaux modèles de téléviseur, sont facilement accessibles à tous, en particulier aux concurrents qui ont l'habitude d'observer attentivement le marché. Ainsi, le critère à appliquer pour emporter la conviction de l'instance dans des cas semblables est celui de "l'appréciation des probabilités" (voir la distinction faite dans l'affaire **T 472/92**).

Dans l'affaire **T 2105/12**, concernant l'accessibilité au public d'un guide de l'utilisateur et d'un guide de test du même système de gestion du diabète, portant une **mention du copyright** (2002) d'environ quatre ans antérieure à la date de priorité la plus ancienne (2006) du brevet litigieux, la chambre a conclu que, comme dans l'affaire **T 861/04** (mention du copyright sur des manuels d'utilisation pour la télévision), la présente affaire concernait un dispositif pouvant être mis sur le marché. Par conséquent, comme dans la décision **T 861/04**, la chambre a jugé très improbable qu'il ait été gardé en stock pendant environ quatre ans après l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

Voir aussi l'affaire **T 1262/15** pour un examen détaillé de la question de l'accessibilité au public et de la date d'accessibilité au public dans le contexte d'une notice d'utilisation.

g) Brevets et modèles d'utilité

Dans l'affaire **T 877/98**, il s'agissait de décider s'il était possible de considérer qu'un brevet allemand a été rendu accessible au public du fait de la signification de la décision de délivrance dudit brevet, dans le cas où il n'a pas été publié au préalable de fascicule de demande. La chambre a considéré que le brevet n'est rendu accessible au public que lorsque la mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin des brevets, puisque ce n'est qu'à partir de cette date que l'inspection publique est possible. La chambre s'est en l'occurrence ralliée à l'avis du Tribunal fédéral allemand des brevets (décision du 23.12.1994, 4W(pat)41/94, BlfPMZ 1995, 324).

Dans la décision **T 315/02**, la chambre a déclaré qu'une **demande de brevet non encore publiée** dans son pays d'origine peut constituer un état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 si elle est accessible au public en tant que document de priorité d'une demande européenne publiée.

Dans l'affaire **T 355/07**, la chambre a indiqué qu'en Allemagne, les modèles d'utilité sont considérés comme étant accessibles au public à compter de leur date d'inscription dans le Registre des modèles d'utilité de l'Office allemand des brevets et des marques. Ils sont alors compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE. Il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait effectivement consulté le dossier à cette date.

h) Dénominations commerciales

Dans l'affaire **T 2020/13**, qui concernait une composition catalytique et l'accessibilité au public de produits définis par des noms commerciaux, la chambre a indiqué que lorsqu'un terme technique tel qu'une dénomination commerciale était connu pour avoir été abandonné entre la date de dépôt ou de priorité et la date de publication, cette circonstance devait être prise en compte afin d'attribuer à ce terme technique son sens propre et de comprendre l'enseignement technique censé être transmis par ce document de l'état de la technique. Le changement du nom commercial n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été révélateur de la divulgation de l'exemple 6 de D1. La chambre a conclu que la nature des catalyseurs à l'origine des noms commerciaux était accessible au public à la date de publication de D1 et que la revendication 1 était dépourvue de nouveauté.

Sur cette question en relation avec l'art. 83 CBE et son rapport à l'art. 54 CBE, voir **T 842/14** (composition chimique d'un produit désigné par une **marque**).

i) Abrégés de documents

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a estimé que l'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique (**T 462/96**).

Dans l'affaire **T 1080/99** (JO 2002, 568), la chambre a considéré qu'étant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise est une publication destinée à traduire le contenu technique de la demande de brevet japonais correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c'est le cas de tout type d'abrégé ou de résumé d'un enseignement technique. Par conséquent, le contenu de ces abrégés doit être interprété et, le cas échéant, réévalué à la lumière du document initial lorsqu'il est disponible.

Dans la décision **T 243/96**, il a été établi que l'abrégé d'un document sur la base duquel la demande de brevet en litige a été rejetée, constitue à lui seul un état de la technique à part entière. Mais devant l'insuffisance de cette divulgation et les divergences de vues sur l'interprétation de l'abrégé, la chambre a décidé d'introduire dans la procédure de recours le document dans son intégralité par le biais de sa traduction anglaise, étant entendu que le document intégral prime sur le contenu de l'abrégé.

3.2.2 Conférences et divulgations orales

Conformément à la décision **T 877/90**, il convient de considérer qu'une divulgation orale était accessible au public si, à la date pertinente, des membres du public pouvaient prendre connaissance de son contenu et s'il n'existait aucune obligation de confidentialité restreignant son usage ou sa diffusion (cf. également **T 838/97**).

Lorsqu'une divulgation écrite, qui se fonde sur une divulgation orale faite quelques années auparavant à l'occasion d'une conférence publique, est publiée, l'expérience montre que l'on ne saurait simplement partir du principe que la divulgation écrite concorde exactement avec la divulgation orale. Il conviendrait au contraire d'avancer et de prouver des faits supplémentaires qui justifient cette conclusion (cf. **T 153/88**). Dans l'affaire **T 86/95**, la chambre a estimé qu'il y avait concordance, vu que la caractéristique en question était essentielle et qu'il semblait fort improbable que le conférencier l'ait passée sous silence lors de la conférence.

Dans sa décision **T 348/94**, la chambre a confirmé que lorsqu'une publication écrite est supposée se fonder sur un document lu précédemment lors d'une réunion publique tenue quelque temps auparavant (en l'occurrence dix mois), l'on ne saurait partir du principe qu'elle concorde exactement avec la divulgation orale, mais bien qu'elle peut contenir des informations supplémentaires. En ce qui concerne l'étendue de l'exposé oral, la charge de la preuve incombe à l'opposant.

Dans l'affaire **T 1212/97**, l'opposant a allégué que l'invention avait été rendue accessible au public par une conférence donnée quelques jours avant la date de priorité, devant une assistance de quelque cent à deux cents personnes. La question à résoudre était de savoir s'il existait des preuves sûres et convaincantes permettant de déterminer quelles informations avaient été divulguées au public au cours de cette conférence. La chambre a estimé que les **preuves fournies par le conférencier** ne suffisaient pas à attester dûment quel type d'informations avaient été rendues accessibles au public pendant la conférence. Même un enregistrement audio ou vidéo de la conférence, à moins qu'il ne soit lui-même accessible au public, doit être envisagé avec prudence, dès lors que

plusieurs auditions ou visionnages s'avèrent nécessaires pour en extraire toutes les informations. L'on peut généralement considérer que les informations qui apparaissent dans les notes écrites prises simultanément par deux auditeurs au moins au cours de la conférence suffisent pour déterminer les connaissances transmises, tandis que les informations contenues dans les notes d'un seul membre du public peuvent être inappropriées, puisqu'elles risquent de traduire les réflexions de l'auditeur plutôt que le pur contenu de la conférence. Si le conférencier fait son exposé à partir d'un document dactylographié ou manuscrit, ou s'il a retranscrit sa conférence par la suite, et que l'exposé a ensuite été publié sous cette forme dans le cadre de la procédure, la version écrite pourrait être considérée comme une certaine preuve du contenu de la conférence, mais la prudence s'impose, puisque rien ne garantit que le texte a été lu intégralement et de façon intelligible, ni que le compte rendu n'a pas été développé. Le moyen de preuve le plus efficace serait un polycopié, distribué au public lors de la conférence et contenant un sommaire de ses parties les plus importantes, ainsi que des copies des transparents présentés. Aucune preuve de ce type n'a été produite en l'espèce (voir aussi **T 1057/09** ; la décision **T 428/13**, appliquant le principe, a énoncé que l'attestation du conférencier n'était pas suffisante pour prouver ce qui avait été réellement divulgué oralement).

Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a fait observer qu'à la différence d'un document écrit, dont le contenu est figé et peut être lu et relu, **une présentation orale a un caractère éphémère**. Le degré de preuve nécessaire pour déterminer le contenu d'une divulgation orale est donc élevé. Ce qui a été dit ou, pour reprendre les termes de l'art. 54(2) CBE, ce qui a été "rendu accessible au public", doit être établi au-delà de tout doute raisonnable. La chambre s'est référée à la décision **T 1212/97**, dans laquelle la chambre avait estimé que "l'on peut généralement considérer que les informations qui apparaissent dans les notes écrites prises simultanément par deux auditeurs au moins au cours d'une conférence suffisent pour déterminer les connaissances transmises". La chambre avait également indiqué que le degré de preuve nécessaire pour établir le contenu d'une présentation orale au-delà de tout doute raisonnable doit être jugé au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de la qualité de la preuve dans chaque cas d'espèce. En l'occurrence, la chambre a estimé que la décision **T 1212/97** ne pouvait pas être interprétée comme édictant une norme absolue concernant le degré de preuve nécessaire pour prouver le contenu d'une divulgation orale. La chambre a considéré que dans certaines circonstances, les éléments de preuves fournis par le conférencier et un seul membre du public peuvent être assez convaincants pour atteindre le degré de preuve nécessaire – c'est-à-dire pour permettre d'établir que des connaissances ont été transmises au-delà de tout doute raisonnable. Dans le cas d'espèce, la chambre a toutefois estimé que les éléments de preuves fournis par le conférencier et un membre du public, à la fois sous forme de déclaration sous serment et de déposition orale, ne démontraient pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'objet de la revendication avait été divulgué pendant la conférence. Les décisions **T 1212/97** et **T 2003/08** sont citées par la décision **T 843/15**. En raison de doutes, la chambre a distingué cette dernière affaire de l'affaire **T 335/15** et a conclu au caractère non accessible au public d'un schéma contenu dans un diaporama présenté par un conférencier.

Dans l'affaire **T 667/01**, la chambre a estimé que, s'agissant des présentations faites oralement lors d'une conférence, une déclaration de l'auteur de la présentation quant au contenu de celle-ci n'est généralement pas considérée comme suffisante, puisqu'il peut s'être écarté, au cours de son exposé, des éléments qu'il avait l'intention de présenter et de ceux qu'il se rappelle ultérieurement avoir présentés, ou parce qu'il peut avoir présenté des éléments pertinents de telle manière que le public n'a pas été en mesure d'en prendre note. Si une incertitude subsiste en ce qui concerne la mesure dans laquelle le public a saisi les questions présentées, il est généralement nécessaire, en vertu de la norme établie en matière de degré de conviction de l'instance, de produire une autre déclaration, indépendante, de la part d'une personne ayant assisté à la présentation. On ne peut que douter très fortement de la capacité de l'auteur de la présentation à se souvenir, douze ans plus tard, du contenu exact de son exposé.

3.2.3 Divulgations sur Internet

a) Considérations générales

En principe, les divulgations sur Internet sont comprises dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(2) CBE. Il est considéré que des informations divulguées sur Internet ou dans des bases de données en ligne ont été rendues accessibles au public à la date à laquelle elles ont été affichées à l'intention du public.

Le standard de preuve adéquat pour les divulgations internet est la balance des probabilités (**T 286/10**, **T 2227/11**).

Voir aussi le chapitre III.G.4.2.4 "Archives et publications internet".

b) Accessibilité au public d'un document enregistré sur Internet

Les décisions **T 1553/06** et **T 2/09** traitent toutes deux de la question de l'accessibilité au public d'un document enregistré sur Internet. Ces deux affaires concernaient des dossiers tests. Les deux décisions ont été rendues avant la décision **T 286/10** (fixant le droit positif concernant le niveau de preuve adéquat pour les publications internet).

Dans l'affaire **T 1553/06**, la chambre a défini un test pour établir si le public avait eu accès à un document qui était enregistré sur Internet, et que l'on pouvait trouver en faisant une recherche par mots-clés dans un moteur de recherche public sur Internet. Pour mettre au point ce test, la chambre a constaté en premier lieu que la simple possibilité théorique d'avoir accès à un moyen de divulgation n'avait pas pour conséquence que celui-ci était accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973. Il est impératif en effet qu'au moins une personne du public ait la possibilité pratique d'accéder au moyen de divulgation, c'est-à-dire d'y accéder "directement et sans équivoque", conformément à l'avis **G 1/92** (JO 1993, 277) et à la décision **T 952/92** (JO 1995, 755) :

Si, avant la date de dépôt ou de priorité du brevet ou de la demande de brevet, un document stocké sur Internet et accessible via une URL 1) pouvait être trouvé à l'aide d'un moteur de recherche public en saisissant un ou plusieurs mots-clés tous liés au contenu

essentiel du document, et 2) était resté accessible via cette URL suffisamment longtemps pour qu'une personne du public, à savoir quelqu'un n'ayant aucune obligation de garder secret le contenu du document, ait pu avoir un accès direct et sans équivoque au document, alors ce document a été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2/09**, la chambre a douté que l'on puisse accéder à des courriers électroniques transmis par Internet et y effectuer des recherches de la même manière que pour des pages Internet, indépendamment de la question de savoir si la consultation ou la divulgation du contenu de courriers électroniques était licite. La chambre a plutôt estimé que, compte tenu des différences entre des pages Internet et des courriers électroniques, il était d'emblée très improbable que le public ait eu accès à ces derniers. La chambre a décidé que le contenu d'un courrier électronique n'a pas été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 au simple motif que ce courrier électronique a été transmis par Internet avant la date de dépôt (cf. également **T 523/14** concernant une lettre d'information publicitaire envoyée par courrier électronique – voir le présent chapitre I.C.3.2.1c)).

Dans l'affaire **T 2284/13** (Wayback Machine en tant qu'état de la technique), la chambre a accepté une combinaison de D5, une version d'archive incomplète d'une page Internet (via l'interface "Wayback Machine" *web.archive.org* ; accessible au public en 2004 avec uniquement de petites images), et de D5', un téléchargement récent (2009) de la page Internet (avec des images complètes) comme preuve d'une publication de l'état de la technique. Par conséquent, eu égard à la divulgation de D5, la figure élargie "the MRTT fuel system" présentée dans D5' devait également être considérée comme couverte par cette divulgation.

c) Date de publication

(i) Généralités

Concernant la jurisprudence sur les publications internet, le cœur porte sur la question de la date de l'information trouvée et sur le standard de preuve applicable. Le droit sur ce point semble être désormais fixé par les décisions **T 286/10** et **T 2227/11**, plus récemment encore confirmées par **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08**, **T 1589/13** et **T 1066/13**. Celles-ci font également référence à la pratique de l'OEB exposée dans le communiqué de l'OEB relatif aux citations Internet (JO 2009, 456-462), ainsi qu'aux instructions énoncées à la section pertinente des Directives. Le critère de preuve pour les citations internet est "**l'appréciation des probabilités**" et non "au-delà de tout doute raisonnable".

La conclusion de la décision antérieure **T 1134/06** (suivie dans les affaires **T 19/05** et **T 1875/06**) selon laquelle le standard de preuve adéquat plus strict "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué aux divulgations internet a été réfutée. L'examen de la fiabilité de la source considérée par **T 1134/06** ne perd cependant pas toute actualité, voir p. ex. **T 545/08** (points 15 et 18 des motifs), **T 353/14** (point 2.2.7 des motifs) et **T 286/10**, affirmant que "*www.jacksonville.com*" exploité par le journal "The Times-Union" est, à première vue, une source d'information connue et fiable. Dans l'affaire **T 2227/11**, la

chambre a souscrit au raisonnement détaillé exposé dans l'affaire **T 1134/06**, selon lequel les citations internet de l'état de la technique posent un certain nombre de difficultés pour évaluer l'authenticité de, notamment, la date de publication et de son contenu, mais il n'existait aucune raison d'imposer un standard de preuve plus strict. Ces difficultés peuvent nécessiter des enquêtes approfondies en la matière et la fourniture de preuves à l'appui.

Relevant que les publications Internet présentent une difficulté particulière par rapport aux publications conventionnelles, liée aux possibles modifications des documents dans le temps sans que la traçabilité des modifications soit aisément perceptible, la chambre dans l'affaire **T 286/10**, rejoint dans son analyse les décisions **T 2339/09** et **T 990/09** et ce, dans le contexte d'une libre évaluation des preuves comme expliqué dans la décision **T 750/94** (JO 1998, 32).

Selon l'affaire **T 545/08**, il est à juste titre indiqué dans les Directives (G-IV, 7.5.2 – version de novembre 2016) concernant les divulgations internet : "(…) ces circonstances étant, quant à elles, appréciées en pesant les probabilités. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (p. ex. la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude."

La charge de la preuve incombe généralement à celui qui fait valoir un droit. Dans le cas particulier des citations Internet de l'état de la technique citées par l'OEB, la charge de la preuve incombe donc à l'OEB. Toutefois, si l'OEB est convaincu que, en appréciant les probabilités, une citation Internet constitue un état de la technique, il appartient alors à la partie de prouver le contraire (**T 2227/11**, **T 1589/13**, et voir aussi, concernant la charge de la preuve, **T 545/08**, points 12 et 13 des motifs ; **T 1066/13**, "directory listing").

(ii) Illustration dans la jurisprudence

Les faits justifiant le caractère accessible au public doivent être établis avec une certitude suffisante pour convaincre l'organe compétent de l'OEB, compte tenu de tous les éléments de preuve à l'appui de leur existence. Cela est vrai même si la détermination est fondée sur les probabilités et non sur la certitude absolue ("au-delà de tout doute raisonnable") (**T 545/08**, point 11 des motifs, appliquée dans l'affaire **T 1236/13** à propos de la date de recherche d'une page Internet faisant partie, en tant qu'horodatage, de l'adresse URL).

C'est une pratique bien connue du service d'archivage "Internet Archive" accessible via l'interface "Wayback Machine" pour balayer l'Internet et archiver des pages Web balayées en utilisant la date et l'heure du balayage de la page Web contenues dans l'URL. La chambre n'a pas déterminé comment l'URL utilisée par la "Wayback Machine" à des fins d'archivage pouvait être considérée comme dynamique, comme l'a soutenu le requérant (demandeur), et le requérant n'a pas davantage étayé cet argument. Dans l'affaire **T 523/13**, la chambre avait donc estimé que la date d'horodatage était établie avec une certitude suffisante (cf. **T 545/08**, point 11 des motifs), sauf preuve du contraire (ibidem, points 12 et 13 des motifs). Voir aussi **T 884/18**.

Dans la décision **T 286/10** (*www.jacksonville.com* / *www.archive.org*), la chambre a constaté que les publications Internet présentent une difficulté particulière par rapport aux publications conventionnelles, liée aux possibles modifications des documents dans le temps sans que la traçabilité des modifications soit aisément perceptible. Les publications Internet n'impliquent pas par principe un régime dérogatoire de preuve, les incertitudes liées à ces divulgations doivent être levées de façon à procurer un degré de probabilité suffisant, et établir la présomption d'accessibilité qui emportera la conviction du juge.

Dans l'affaire **T 2339/09**, d'après le rapport de recherche, D4 était un article Internet du 22 mai 2006, relatif à un catalogue de la société HBE GmbH trouvé le 21 mars sur le site d'archivage *www.archive.org*. La publication en ligne de ce catalogue a donc eu lieu le 22 mai 2006, date antérieure à la date de dépôt de la demande examinée (17 novembre 2006). Le catalogue portait en outre l'indication "11.10.04", ce qui suggérait une date de publication "hors ligne" plus précoce. En tout cas, les dates pertinentes se situaient donc avant la date de dépôt, et il fallait partir du principe que D4 était compris dans l'état de la technique. Selon la chambre, c'était au demandeur (requérant) qu'il incombait d'argumenter et de prouver le contraire, à savoir que D4 n'avait pas été publié avant la date du dépôt.

Dans l'affaire ex parte **T 1961/13**, la chambre a noté qu'il n'aurait pas été nécessaire que les requérants enquêtent sur la pertinence des affichages de date de Google. L'examinateur avait pour tâche d'apprécier en toute objectivité ce qu'un affichage d'une date particulière était censé représenter et son degré de fiabilité, et d'entreprendre des investigations si nécessaire. Si on ne comprenait pas comment une date particulière signalée par un moteur de recherche avait été générée, elle ne pouvait pas être utilisée comme preuve d'une date de publication. Une date indiquée par Google ne permettait pas en soi d'apporter la preuve de la date de publication d'un document.

La fiabilité des informations contenues dans les extraits de Wikipédia cités par l'opposant n'a pas pu être évaluée et/ou il n'a pas été prouvé que le contenu de ces documents avait été rendu accessible au public avant la date de dépôt du brevet. Par conséquent, et indépendamment de la question de savoir si le dépôt de ces documents dans le recours était justifié, ceux-ci ne pouvaient pas être utilisés pour prouver des connaissances générales de base accessibles à la date de dépôt du brevet (**T 378/15**).

Dans l'affaire **T 1469/10**, la chambre a fait observer que l'ETSI 3GPP, un organisme de normalisation réputé, dispose de règles claires et fiables pour la publication de contributions de réunions, en particulier pour attester le chargement sur le serveur public de fichiers. Une date de publication indiquée sur des listes de documents 3GPP ("horodatage") présente donc une force probante élevée et laisse présumer la date à laquelle le document a été accessible au public. Par conséquent, la chambre a estimé que les différentes dates ("horodatage") indiquées sur les listes de documents 3GPP correspondaient de manière fiable aux dates auxquelles les différents documents avaient été chargés sur le serveur de fichiers 3GPP.

3.2.4 Usage antérieur public

a) Généralités

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un **usage** ou tout autre moyen (art. 54(2) CBE). Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

Les cas d'usage antérieur public ou d'accessibilité par tout autre moyen sont généralement invoqués dans le cadre d'une procédure d'opposition. Pour pouvoir déterminer si une invention a été mise à la disposition du public au moyen d'un usage antérieur, il convient de clarifier, conformément à la jurisprudence constante (voir p. ex. **T 194/86** ; **T 232/89** ; **T 78/90** ; **T 600/90** ; **T 602/91** ; **T 522/94**, JO 1998, 421 ; **T 927/98** ; **T 805/05**), i) la date de l'usage antérieur (à savoir quand il a eu lieu), ii) l'objet de l'usage antérieur (à savoir ce qui a été rendu accessible au public) et iii) les circonstances de l'usage antérieur (à savoir où, comment et par qui l'objet de l'usage antérieur a été rendu accessible au public).

Renvois : chapitres IV.C.2.2.8i) "Usage antérieur public allégué" et différentes sections du chapitre III.G. "Droit de la preuve".

Tandis que la section consacrée aux usages antérieurs est placée sous le chapitre relatif à la nouveauté, plus précisément à la détermination de l'état de la technique, rappelons que cette question de l'état de la technique, si elle se pose en premier lieu pour la nouveauté, est tout aussi pertinente pour l'examen de l'activité inventive (voir par ex, **T 1464/05** – usage antérieur public en tant qu'état de la technique le plus proche ; **T 23/11** ; **T 2170/12**).

L'obligation pour l'OEB de procéder à un examen d'office est assortie de limites en ce qui concerne les usages antérieurs publics (**T 129/88** (JO 1993, 598) et **T 34/94**, concernant cette dernière affaire, voir le chapitre V.A.3.3. "Examen des faits – cadre d'application de l'art. 114 CBE dans la procédure de recours").

b) Existence d'un usage antérieur public

Dans l'affaire **T 84/83**, un miroir angulaire de conception nouvelle avait été monté sur un véhicule pendant six mois au moins à des fins de démonstration. Selon la chambre, il s'agissait là d'un usage antérieur public, étant donné que pendant un tel laps de temps, le véhicule se trouvait d'habitude aussi dans des lieux de circulation publics, auxquels pouvaient accéder des tiers pour l'y observer.

Dans l'affaire **T 945/09** (patient – administration d'une substance à l'hôpital), la chambre retient l'existence d'un usage antérieur destructeur de nouveauté.

L'affaire **T 1416/10** concernait l'utilisation antérieure publique d'une machine à laver fabriquée et vendue par le titulaire du brevet sous le numéro de modèle WD-R100C. La chambre a constaté que même si le dossier ne comportait aucune preuve montrant que la machine à laver ait été effectivement accessible au public avant la date pertinente du brevet en cause, et nonobstant le fait qu'il était extrêmement improbable que cette machine ait été conservée chez le fabricant plus d'un mois avant sa livraison au distributeur afin d'être vendue, les preuves produites par l'opposant permettaient de conclure au-delà du doute raisonnable que les machines à laver portant le numéro de modèle WD-R100C étaient disponibles à la vente au public chez des distributeurs avant la date pertinente du brevet en litige.

Dans l'affaire **T 1682/09**, le requérant avait allégué qu'un assemblage d'un système de pesée avait fait l'objet d'un usage antérieur public. Il a été noté que, conformément à la jurisprudence constante, et en l'absence de circonstance particulière, la vente d'un dispositif suffit à le rendre accessible au public. En l'occurrence, l'assemblage était loué, et non détenu par la société. La chambre a toutefois estimé que le montage de l'assemblage dans les locaux d'une société et les procédures conventionnelles de démarrage, d'entraînement et d'entretien de l'assemblage mises en œuvre ultérieurement dans ces mêmes locaux, rendaient les caractéristiques de l'assemblage accessibles à la société, qui constituait à l'époque un membre du public.

Dans l'affaire **T 2440/12**, l'invention avait trait à un procédé devant être exécuté par un ordinateur. La chambre a conclu que par l'usage antérieur consistant en la vente d'un produit logiciel, le procédé exécuté par le logiciel était compris dans l'état de la technique, puisque, en principe, la personne du métier aurait pu exécuter le logiciel ligne par ligne sur un ordinateur et, ce faisant, aurait non seulement mis en œuvre le procédé mais également pris connaissance des étapes du procédé effectuées par l'ordinateur. La chambre a partagé la position du requérant selon laquelle même une "divulgation" du procédé différente, comme celle susceptible de se produire lorsque le procédé est exécuté ligne par ligne sur un ordinateur, sans que le droit d'auteur soit enfreint, suffit à détruire la nouveauté du procédé tel que revendiqué. Elle a dès lors conclu que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau en conséquence de l'usage antérieur d'un produit logiciel qui mettait incontestablement en œuvre l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 2210/12**, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir que l'installation d'une machine dans l'enceinte fermée d'une usine de VW n'avait pas l'effet d'une divulgation au public (cf. **T 245/88**, **T 901/95** à propos de chantiers navals). La chambre de recours a toutefois considéré comme étant établi que la livraison avait été effectuée sans clause de confidentialité. Etant donné que la société VW faisait elle-même déjà partie du public, il est sans importance que d'autres tiers aient eu ou non accès au site. Comparer à **T 2273/11**.

Dans l'affaire **T 1647/15** où une partie se plaignait des paroles du président de la division d'opposition pour le faire taire, la chambre après avoir tranché cet aspect et en raison de l'ancienneté de l'affaire ne la renvoie pas à la première instance et juge que l'usage antérieur allégué (vente de remorque Sheuerle de trois types – photographies produites) est établi. En ce qui concerne les photos, le titulaire du brevet a fait allusion à la possibilité

que les remorques aient été modifiées depuis la date de priorité du brevet. Toutefois, au regard du sens commun et du fait que l'objet revendiqué fasse référence à la conception de base de la remorque, il semblait très improbable que ces véhicules très spéciaux aient subi des modifications de conception importantes affectant les caractéristiques de la revendication.

c) Absence d'usage antérieur public

Dans l'affaire **T 363/90**, un appareil équipé d'un dispositif d'alimentation feuille par feuille correspondant à l'invention revendiquée avait été exposé et présenté à des foires. La chambre a conclu que les caractéristiques techniques et les fonctions du dispositif exposé ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, être reconnues par la personne du métier, ni être exploitées sur la base d'autres informations, de manière à lui permettre de le construire voire de le perfectionner.

Dans la décision **T 208/88** (JO 1992, 22), la chambre a considéré qu'un effet qui n'avait pas été décrit jusque-là (en l'occurrence la régulation de la croissance), mais qui se produit effectivement lors de la mise en œuvre d'un enseignement connu (à savoir l'utilisation en tant que fongicide), et sur lequel une invention d'utilisation est censée se fonder n'a en tout état de cause pas été rendu accessible au public si, lors de cette mise en œuvre, l'effet en question ne se manifeste pas de façon suffisamment claire pour révéler directement, au moins en puissance, l'essence de l'invention à un nombre indéfini d'hommes du métier (voir **G 6/88**).

Dans l'affaire **T 245/88**, plusieurs pulvérisateurs avaient été installés sur le terrain clos d'un chantier naval. Les tiers ne pouvant accéder librement à ce terrain, la chambre a estimé que les pulvérisateurs n'avaient pas été rendus accessibles au public. En ce qui concerne une vente à l'armée allemande qui ne constituait pas en soi un usage antérieur public, voir la décision **T 2028/16**.

Dans l'affaire **T 901/95**, la chambre a décidé que la simple affirmation selon laquelle des générateurs avaient été installés sur des bateaux dans trois chantiers de construction navale différents et qu'ils avaient ainsi été rendus accessibles au public ne suffit pas à prouver leur utilisation antérieure. Les chantiers de construction navale sont habituellement considérés comme des zones fermées, et donc inaccessibles au public. En outre, on ne saurait exclure que des obligations de confidentialité aient été expressément ou tacitement contractées dans le cadre de la collaboration avec des chantiers de construction navale, afin de préserver les intérêts communs des partenaires en l'absence de toute autre protection. En l'espèce, on pouvait de surcroît se demander, d'une part, si les étapes concernées du procédé et la conception fonctionnelle des dispositifs de montage prévus pouvaient être identifiées par une simple inspection des équipements incorporés et, d'autre part, à quel moment les installations de production d'énergie avaient été mises en service. La chambre n'a pas tenu compte des usages antérieurs publics qui avaient été allégués.

Dans l'affaire **T 801/98** concernant un **usage antérieur par vente** dont l'accessibilité au public faisait difficulté ; l'usage antérieur était bien établi consistant en une livraison de

serrures dans un centre hospitalier psychiatrique et ce avant la date de priorité du brevet litigieux, la chambre conclut que le caractère public n'est pas suffisamment établi.

Dans l'affaire **T 1410/14**, les parties ne contestaient pas que le 26 avril 2004, un véhicule ("City Runner") présentant les caractéristiques de la revendication 1 en litige ait circulé sur la voie publique dans une ville. Elles ne mettaient pas non plus en doute le fait que l'articulation de couplage en cause n'ait pu être vue que d'en haut, à savoir d'une passerelle qui enjambait la route. Selon la chambre, il n'était pas établi qu'une personne du métier ait eu la possibilité d'identifier toutes les caractéristiques de l'invention lors de l'utilisation antérieure du véhicule en question. En particulier, le requérant n'avait pas suffisamment montré que la personne du métier avait pu reconnaître pendant le parcours d'essai la caractéristique 1.5, selon laquelle une console faisant partie de la liaison articulée est maintenue coulissante sur la caisse. La chambre a constaté en résumé que les caractéristiques d'un objet qui n'a été visible que pendant un bref laps de temps n'ont été accessibles au public que s'il est prouvé sans conteste que la personne du métier a pu les identifier clairement et directement au cours de ce bref laps de temps. Dans l'affaire **T 1551/14**, le titulaire du brevet invoquait **T 363/90** et **T 1410/14**. La chambre juge que ces décisions ne s'appliquent pas à l'espèce.

Dans l'affaire **T 1217/01**, le document D1g' (facture) était la seule antériorité ayant trait à l'utilisation antérieure publique invoquée qui portait une date antérieure à la date de priorité du brevet en litige. Elle ne divulguait cependant pas la composition de l'article invoqué. Par conséquent, la détermination de la composition de l'article dont la vente était alléguée ne pouvait s'effectuer selon la chambre que par un "raisonnement à l'envers" à partir de D1g', en passant par la production (conditionnement, mélange, pesage, élaboration) de l'article, jusqu'à la recette de la composition utilisée. Notamment à raison des changements de désignation et de numérotation des produits, changements qui ne permettaient pas de reconstituer avec certitude la filiation du produit opposé, la chambre juge finalement que les preuves fournies par la requérante (opposante) ne sont pas suffisamment convaincantes.

Dans l'affaire **T 1534/16**, le requérant (titulaire du brevet) invoquait des doutes sur l'accessibilité des installations au public à l'encontre des usages antérieurs allégués, en particulier par référence à l'existence d'une obligation de confidentialité. La chambre, considérant les doutes du requérant comme justifiés et estimant que de nouvelles recherches nécessiteraient la coopération de l'opposant, qui avait retiré son opposition, a conclu que les allégations d'usage antérieur devaient être écartées.

Dans l'affaire **T 72/16**, la chambre a estimé que l'expédition de 48 sections de tuyau était soumise à tout le moins à un accord de confidentialité implicite. Le destinataire n'était pas un simple client ; le contrat conclu entre les sociétés concernées portait sur le développement et la fourniture de prototypes, ainsi que de produits à des fins de tests.

d) Structure interne ou composition d'un produit

Pour qu'un enseignement technique, par exemple la structure interne ou la composition d'un produit déjà utilisé, soit reconnaissable, il est souvent nécessaire d'analyser le produit

qui incarne cet enseignement technique. Les chambres de recours ont à plusieurs reprises statué sur la question de savoir s'il est techniquement possible d'analyser un produit mis sur le marché.

Dans l'affaire **T 952/92** (JO 1995, 755), la chambre a constaté que l'information relative à la composition ou à la structure interne d'un produit vendu antérieurement est rendue accessible au public et fait partie de l'état de technique, dès lors qu'il est possible **d'y accéder directement et clairement** à l'aide de techniques analytiques connues, rendues accessibles à la personne du métier à des fins d'utilisation avant la date de dépôt pertinente (voir aussi **T 2/09**). La chambre a également constaté que pour déterminer ce qui constitue l'état de la technique, peu importe, en principe, la probabilité avec laquelle la personne du métier analyse un tel produit vendu antérieurement ou le degré de difficulté (c'est-à-dire la quantité de travail et de temps que représente une telle analyse). La divulgation antérieure (quels que soient les moyens employés) d'une réalisation couverte par la revendication détruit la nouveauté d'une invention revendiquée. Il est inutile de savoir s'il était possible d'analyser complètement un produit vendu antérieurement. La nouveauté d'une revendication est détruite dès lors que l'analyse d'un produit vendu antérieurement permet de renseigner la personne du métier sur la réalisation du produit couvert par la revendication.

Dans l'affaire **G 1/92** (JO 1993, 277) la Grande Chambre de recours a constaté que la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par la personne du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit. Elle a également constaté que tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à la personne du métier de fabriquer ou d'utiliser un produit donné en appliquant cet enseignement. Lorsque celui-ci découle d'un produit mis sur le marché, la personne du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer ledit produit. Si la personne du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique. La Grande Chambre de recours a toutefois ajouté qu'"en soi, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre, implicitement, que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. art. 54(5) CBE), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. **G 2/88**, JO 1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public." Voir ci-dessous les affaires **T 472/92**, **T 834/15**, **T 1409/16** et **T 1666/16** qui abordent (entre autres) la question des caractéristiques extrinsèques.

Dans l'affaire **T 438/19**, la chambre a identifié des approches divergentes quant à l'application des critères établis dans l'affaire **G 1/92** en ce qui concerne l'analysabilité et la reproductibilité d'un produit qui a été mis sur le marché, ainsi que la mesure dans laquelle le produit doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique. Par conséquent, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par [la personne] du métier avant cette date ?

2. S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d'un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par [la personne] du métier avant cette date ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?

La Grande Chambre de recours a rendu sa décision **G 1/23** le 2 juillet 2025 .

(i) Structure ou composition accessible au public

Dans l'affaire **T 390/88**, une pellicule photographique avait été rendue accessible au public au moyen d'une présentation lors d'une conférence de presse trois semaines avant la date de priorité. La chambre a estimé que cet intervalle de temps relativement court suffisait pour permettre aux parties intéressées de prendre pleinement connaissance de la composition de la pellicule.

Dans les décisions **T 953/90** et **T 969/90**, il a été constaté que la structure interne d'un produit déjà utilisé avait été rendue accessible au public, parce que la personne du métier se trouvait en mesure de l'analyser à l'aide des moyens d'examen habituels.

Dans l'affaire **T 301/94**, la chambre a décidé que la personne du métier aurait été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans effort excessif, ce qui était suffisant pour satisfaire à l'exigence de reproductibilité énoncée dans l'avis **G 1/92**. La personne du métier ayant connaissance de la composition ou de la structure interne du produit doit être en mesure de préparer ce produit sans effort excessif, en se fondant sur ses connaissances techniques générales, et ce quelle que soit l'échelle de production

(laboratoire, projet-pilote ou échelle industrielle). La chambre a considéré que lorsqu'un produit commercialisé peut être analysé par des méthodes d'évaluation connues à la date de priorité et être également reproduit, sa composition chimique fait partie de l'état de la technique même si une personne du métier n'aurait pu reconnaître a priori (c'est-à-dire avant d'effectuer une analyse), en s'appuyant sur les connaissances générales de base disponibles à la date de priorité, qu'au moins un composant était présent dans le produit, ou était présent dans une quantité "inhabituellement faible" (qui renvoie aux décisions **T 952/92**, JO 1995, 755 ; **T 406/86**, JO 1989, 302 ; **T 390/88** ; **G 1/92** ; cf. également **T 370/02**).

Dans l'affaire **T 947/99**, le prétendu usage antérieur public concernait la visite des ateliers d'une usine fabriquant de la glace. Même s'il n'avait pas été prouvé qu'une caractéristique du procédé de fabrication avait été décrite en termes explicites aux visiteurs, la chambre a jugé que des informations sur ce procédé avaient néanmoins été rendues accessibles au public. En accord avec les principes énoncés dans la décision **G 1/92**, la chambre a observé que c'était le fait qu'il fût possible d'accéder directement, sans restriction et sans équivoque à n'importe quelle information particulière concernant les procédés de fabrication connus en soi qui rendait ces procédés accessibles au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973, qu'il existât ou non une raison de chercher ou de demander une telle information.

Dans l'affaire **T 2068/15** (composition chimique – analysabilité), la chambre a estimé dans l'affaire en cause que la personne du métier analysant le film avec les techniques connues à l'époque (microscopie électronique) n'aurait pas négligé la première couche supérieure. La chambre a également déclaré qu'à la date de priorité du brevet, il était de pratique courante d'appliquer plus d'une méthode analytique afin d'obtenir des informations sur la composition d'un matériau.

Dans l'affaire **T 1409/16**, la chambre a jugé qu'une composition commerciale accessible uniquement en soumettant ladite composition de l'état de la technique à une sorte d'**ingénierie inverse** (par fractionnement) révélait une "caractéristique extrinsèque" au sens de la décision **G 1/92** (voir également affaire **T 834/15**).

Dans l'affaire **T 1452/16** (usage antérieur allégué de l'amano-lactase), la chambre a indiqué que, pour déterminer si un produit de l'état de la technique est compris dans le libellé d'une revendication, il faut évidemment évaluer les paramètres revendiqués, même s'ils n'ont jamais été utilisés auparavant. En outre, la chambre a expliqué en détail pourquoi la présente affaire différait des affaires **T 946/04**, **T 1457/09**, **T 2048/12** et **T 2068/15**. Et, contrairement à ce que prétendait le titulaire du brevet, la chambre a noté d'une part que la décision **T 952/92** n'énonçait pas qu'il fallait utiliser des dosages structuraux et, d'autre part, que la personne du métier n'avait pas à tester toutes les impuretés possibles. En ce qui concerne la reproductibilité, la décision **T 952/92** a également précisé qu'aucune reproduction complète n'était nécessaire. La chambre a conclu que les moyens de preuve du dossier démontraient de manière convaincante qu'une préparation de lactase satisfaisant aux paramètres (ratio donné) énoncés dans la revendication 1 de la requête principale était accessible au public, qu'une **enzyme** ayant les caractéristiques revendiquées était accessible commercialement dans l'état de la

technique et que son utilisation dans un procédé tel que revendiqué avait également été rendu accessible à un membre du public, et faisait donc partie de l'état de la technique. Voir aussi **T 1540/21**.

(ii) Structure ou composition non accessible au public

Dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295), il avait été indiqué qu'un programme de commande n'est pas réputé divulgué lorsqu'il est mémorisé sur un microprocesseur, que son étude pourrait prendre plusieurs années de travail et que, pour des motifs économiques, il est très peu probable que l'unique acheteur de la machine commandée par ce système procède à une telle étude (la décision **T 969/90** parvient à la même conclusion dans un obiter dictum, voir aussi **T 212/99**).

Dans l'affaire **T 472/92** (JO 1998, 161), se référant à l'avis **G 1/92**, la chambre a conclu que l'imprimabilité des matériaux n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux, étant donné qu'il s'agissait manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies. En conséquence, une telle caractéristique ne pouvait pas être considérée comme ayant déjà été rendue accessible au public (cf. aussi **T 267/92**).

L'affaire **T 1217/01** portait sur des biens de large consommation ; il pouvait être admis que l'article litigieux fut commercialisé rapidement après le règlement de la facture (produite aux débats). La chambre énonce entre autres que le problème crucial se rapportait à la détermination de la composition du moyen oxydant (fixateur) de l'article pour permanente mentionné sur la facture D1g'. Comme aucun article datant de cette époque n'était disponible, pas plus qu'un emballage de l'article mis à la disposition du public, la composition exacte de l'article ne pouvait être établie que de manière déductive, par un "**raisonnement à l'envers**", en relation avec le procédé d'élaboration et de production de l'article considéré. Finalement la chambre juge que les preuves fournies par la requérante (opposante) ne sont pas suffisamment convaincantes ; il n'était pas démontré, notamment à raison des changements de désignation et de numérotation des produits, que l'article commercialisé était constitué par la composition pertinente.

Dans l'affaire **T 2048/12**, la chambre a énoncé qu'il ne découle pas de l'avis **G 1/92** que dans tous les cas la disponibilité d'un produit chimique dans le commerce équivaut nécessairement, en tant que telle, à la divulgation (aussi) de toutes les impuretés qui sont contenues dans ce produit au simple motif que ces impuretés peuvent être identifiées et quantifiées par des moyens d'analyse. Le point I du sommaire de l'avis **G 1/92** est à lire en attribuant une signification qui soit raisonnable sur le plan technique à l'expression technique "composition chimique". En l'espèce, il n'y avait pas d'indication directe ou indirecte de l'éventuelle pertinence technique d'autres impuretés (en plus de l'eau) dans le produit commercial.

La décision **T 1833/14** s'attache à l'examen de la **condition de reproductibilité** posée dans la décision **G 1/92**. Il n'a pas pu être conclu par la chambre que la personne du métier était capable de reproduire le produit Rigidex®P450xHP60 sans effort excessif. Pour faire

partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, un usage antérieur public doit constituer une divulgation suffisante (**T 977/93**, JO 2001, 84 ; **T 370/02**, **T 2045/09**, **T 23/11** et **T 301/94**). Il est généralement admis dans le domaine des polymères que la **nature du système de catalyseur**, le type de système de réaction et les conditions du procédé affectent de manière significative les propriétés du polymère produit. Dans le domaine des polymères, dans lequel les produits et les compositions sont souvent définis à l'aide de paramètres, les conditions de suffisance de l'exposé sont analysées avec le plus grand soin et les mêmes critères doivent s'appliquer à la condition de reproductibilité sans effort excessif d'un produit sur le marché. Pour que le produit soit considéré comme compris dans l'état de la technique, il faut se demander si la personne du métier aurait été en mesure de préparer le produit en tant que tel, c'est-à-dire un échantillon identique au Rigidex®P450xHP60 dans toutes ses propriétés (pas seulement celles spécifiées dans la revendication 1). Cela n'a toutefois pas été démontré par le requérant (opposant). Au contraire, le requérant a déclaré que "ce qui peut être plus difficile (si le catalyseur utilisé pour le produit d'origine n'est pas connu) est d'obtenir les mêmes propriétés mécaniques que le produit Rigidex". **T 1833/14** citée par **T 842/14** et **T 2916/19** à propos de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire **T 1666/16** (poudres – angle de repos), la chambre ne pouvait pas conclure que la personne du métier était en mesure de déterminer la structure interne des produits vendus et de les reproduire sans effort excessif à la date de leur vente, la structure interne de ces produits ne faisant pas partie de l'état de la technique. La question des caractéristiques extrinsèques au regard de l'avis **G 1/92** entrait également en ligne de compte.

3.2.5 Matière biologique

Dans le domaine microbiologique, la chambre a reconnu, dans la procédure **T 576/91**, qu'il pouvait exister à l'intérieur de la communauté scientifique une règle non écrite comme quoi la matière biologique mentionnée dans une publication scientifique peut être librement échangée, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une règle s'appliquant obligatoirement, en ce sens que toute matière biologique faisant l'objet d'une publication doit être accessible au public. La chambre a déclaré par ailleurs que lorsque les obligations contractées par des parties conduisent à réserver délibérément l'accès à la matière biologique à un groupe de personnes liées entre elles par un contrat de recherche ou une licence, l'on ne saurait conclure que cette matière a été rendue "accessible au public" au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 (voir aussi **T 351/98**). Dans la décision **T 128/92**, la chambre a déclaré que pour qu'il puisse être considéré qu'un produit biochimique complexe avait été rendu accessible au public, il fallait au moins que la nature exacte de ce produit biochimique ait été clairement établie et que les spécialistes de ce domaine aient été avertis qu'ils pouvaient obtenir sur demande des échantillons du produit.

3.3. Définition du terme "public"

Dans certaines décisions, les chambres de recours se sont penchées sur le terme "public". Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une information doit en principe être considérée comme ayant été rendue accessible au public même dans

l'hypothèse où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre (**T 1081/01**, **T 229/06**, **T 1510/06**, **T 1309/07**, **T 2/09**, **T 834/09**, **T 1168/09**, **T 239/16**).

Dans l'affaire **T 1829/06**, la chambre a déclaré que conformément à la jurisprudence constante, une information est considérée comme accessible au public même si elle n'est accessible qu'à une seule personne et qu'aucun obstacle de confidentialité ne limite son utilisation ou sa diffusion. Le fait que cette personne ait agi comme homme de paille ou que l'opposant lui-même ait pu avoir des difficultés à obtenir l'article est sans importance.

3.3.1 Vente à un seul acquéreur

Selon la jurisprudence constante, une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont effectivement eu connaissance de cet objet (**T 482/89**, JO 1992, 646 ; cf. aussi **T 327/91**, **T 301/94**, **T 462/91** et **T 783/12**).

La vente d'un appareil à un seul acquéreur non tenu au secret rend l'appareil accessible au public, même si celui-ci est destiné à équiper un prototype tenu secret jusqu'à sa production en série (**T 1022/99**).

Si un produit peut être analysé, sa composition devient également accessible au public lors de sa vente à un tiers (**T 897/07**).

3.3.2 Informations rendues accessibles à des personnes qui ne sont pas des hommes du métier

Dans l'affaire **T 809/95**, la titulaire du brevet, pour faire valoir que l'invention n'avait pas été divulguée, a essentiellement allégué que les personnes ayant participé à l'étude n'étaient pas des hommes du métier. Elle se référait en cela à la décision **T 877/90**. La chambre a fait observer que cette décision se rapportait à une invention rendue publique par une description orale dans le cadre d'un exposé scientifique. Dans cette affaire, la condition nécessaire pour que l'accessibilité soit avérée était que des hommes du métier capables de comprendre l'exposé se trouvent dans l'assistance. Si de telles considérations paraissent pertinentes dans le cas d'une description orale, elles ne sont pas transposables à une divulgation liée à la mise à disposition d'un objet dont il peut être fait usage librement.

3.3.3 Cercle restreint de personnes

Selon la jurisprudence des chambres de recours, un considère qu'une invention est connue du public dès lors qu'une information a été rendue accessible à un groupe limité de personnes : voir **T 877/90** (congrès), **T 228/91** (cours), **T 292/93** (démonstration dans les locaux d'une entreprise étroitement liée à l'opposant pour un groupe de clients potentiels). Il est à cet égard indifférent qu'une personne du public ait ou non réellement accédé à l'information concernée (cf. **T 84/83**). Dans la décision **T 877/90**, il a été

considéré qu'une divulgation orale est accessible au public si, à la date pertinente, des personnes du public peuvent prendre connaissance du contenu de la divulgation et s'il n'existe aucune obligation de confidentialité restreignant l'usage ou la diffusion de ces connaissances (cf. également **T 300/86** pour une description écrite et **T 443/09** pour un usage antérieur public).

Dans l'affaire **T 165/96**, une information technique relative à l'une des caractéristiques de l'invention avait été divulguée avant la date de dépôt de la demande de brevet européen en question dans un encartage d'un journal de petites annonces, de petite distribution (24.000 exemplaires), destiné à la banlieue de Copenhague. Le fait que le public de la publication concernée soit constitué par les habitants de la banlieue de Copenhague n'empêche pas qu'il puisse être considéré que ces personnes constituent le public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973, car il n'est pas exigé comme condition que le public soit constitué par un minimum de personnes ou ait reçu une certaine formation.

Dans l'affaire **T 1085/92**, il a été conclu que le personnel d'une entreprise ne peut normalement pas être assimilé au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 (voir aussi **T 1464/05**, **T 1057/09**).

Dans la décision **T 1081/01**, la chambre a fait observer que si le destinataire, au moment où il reçoit l'information, entretient **une relation particulière avec celui qui lui fournit l'information**, il ne peut être considéré comme faisant partie du public et l'information ne peut être réputée rendue publique aux fins de l'art. 54 CBE 1973. Même si cette relation particulière cessait par la suite et que, dès lors, le destinataire soit libre de transmettre l'information, la cessation de cette relation particulière ne suffit pas à rendre l'information accessible à n'importe quel tiers (voir aussi **T 1057/09** à propos d'une thèse universitaire).

Dans l'affaire **T 398/90**, la chambre a conclu qu'un moteur de bateau a été rendu accessible au public, dès lors qu'il a été monté sur un bateau et est connu des mécaniciens du bord.

Dans l'affaire **T 313/05**, les intimés ont soutenu que le document D30 avait été rendu accessible au public lors d'un atelier international. La chambre a conclu que pour pouvoir considérer comme un fait établi que le document D30 avait été publiquement accessible avant la date de priorité du brevet contesté, il fallait que, à la lumière des preuves, elle n'ait aucun doute raisonnable à ce sujet. Or, cette condition n'était pas remplie (cf. également **T 1335/05**).

3.3.4 Bibliothèque publique

Dans l'affaire **T 834/09**, la chambre a indiqué que la personne chargée de réceptionner un document et d'y apposer la date au tampon dans une bibliothèque publique fait indéniablement partie du public, étant donné que cet agent n'est nullement lié par l'obligation de traiter de manière confidentielle les publications dont il s'occupe et leur contenu, et que, du reste, son rôle, en tant qu'employé d'une bibliothèque publique, consiste précisément à mettre les informations à la disposition du public. La chambre a ajouté que dans le cas d'une divulgation écrite, il est indifférent que l'employé soit ou non

une personne du métier, car le contenu d'un exposé écrit peut être librement reproduit et diffusé sans même qu'il soit compris. La chambre en a conclu qu'un document est accessible au public dès lors qu'un employé d'une bibliothèque publique le réceptionne et y appose la date au tampon.

Dans l'affaire **T 314/99**, il n'était pas contesté que le **mémoire de fin d'études** était parvenu aux archives de la bibliothèque de Chimie de l'Université de Hambourg avant la date de priorité. Toutefois, la chambre a estimé que le mémoire de fin d'études n'avait pas été rendu accessible au public du seul fait de son arrivée dans les archives, puisque cela ne signifiait pas pour autant qu'à la date en question, il avait déjà été catalogué ou préparé d'une autre façon pour que le public en prenne connaissance, et parce qu'à défaut de tels moyens d'information, le public continuerait à ignorer son existence.

Dans l'affaire **T 1137/97**, la chambre a constaté que le degré d'exactitude présumé de la mention "Reçu le" sur l'exemplaire d'un journal dans une bibliothèque, en tant que moyen de preuve de la date effective à laquelle le journal a été rendu accessible au public, dépend du mode de fonctionnement habituel de la bibliothèque. Au vu des autres moyens de preuve, la chambre n'a pas accepté comme preuve une date manuscrite apposée sur la couverture d'un journal.

Dans l'affaire **T 729/91**, l'un des documents pertinents était un périodique pour hôteliers et restaurateurs. D'après les preuves présentées en l'espèce, la bibliothèque indiquée avait reçu une copie de ce périodique, soit avant la date de priorité du brevet contesté. Selon le bibliothécaire, les publications sont "généralement accessibles au public à compter de la date de réception". En l'espèce, il était probable, selon la chambre, que cette publication était accessible à compter de la date de la réception.

Dans l'affaire **T 1050/12**, la question de l'accessibilité au public de **résumés des exposés d'une conférence future** publiés dans un supplément à une publication régulière d'une revue scientifique a été contestée. Il existait des preuves concordantes sous la forme de copies frappées d'un timbre dateur pour les dates de réception et/ou de catalogage, et la chambre n'avait aucune raison de douter des routines habituelles décrites par les bibliothécaires dans leurs déclarations. Au contraire, le dossier ne contenait aucune preuve à l'appui des allégations de l'intimé (titulaire du brevet) selon lesquelles le supplément de la revue ne devait pas être diffusé librement. La chambre n'a pas considéré que les conclusions de l'affaire **T 834/09** étaient en contradiction avec la jurisprudence antérieure et a rejeté la requête de l'intimé en saisine de la Grande Chambre. La chambre a estimé que, indépendamment du fait que le bibliothécaire soit considéré ou non comme un membre du public (comme c'était le cas dans la décision **T 834/09**), il existait des moyens de preuve convaincants pour prouver que les documents en cause avaient été rendus accessibles au public avant la date de priorité du présent brevet.

3.4. Obligation de confidentialité

3.4.1 Généralités

Une divulgation est considérée comme étant accessible au public si, à la date pertinente, des personnes du public pouvaient prendre connaissance du contenu de la divulgation et s'il n'existait aucune obligation de confidentialité restreignant l'usage ou la diffusion de ces connaissances (**T 877/90** ; voir aussi **T 2239/15**).

Lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, l'invention n'a pas été rendue accessible au public, tant que cette obligation n'a pas été violée. Une information n'a pas été rendue accessible au public lorsque l'obligation de confidentialité découle d'un accord exprès qui a été respecté. Font en revanche problème les accords de confidentialité tacites. L'existence éventuelle d'un accord de confidentialité tacite entre les parties dépend des circonstances particulières de l'espèce (**T 1081/01**, **T 972/02** et **T 1511/06**) comme par exemple des relations commerciales réciproques et des intérêts des sociétés concernées (**T 913/01**, cf. également **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 782/92** et **T 37/98**, **T 72/16**).

Dans la décision **T 1081/01**, la chambre a estimé que des informations procurées sous réserve d'un accord de confidentialité n'étaient pas rendues accessibles au public du seul fait que l'obligation de confidentialité avait expiré. Il convenait d'exiger un acte séparé par lequel les informations seraient rendues accessibles au public. Cette conclusion était en accord avec celle de la décision **T 842/91**, dans laquelle l'autorisation de publier un texte avait été considérée comme une simple permission de rendre le texte accessible au public et non comme le rendant effectivement accessible au public. Dans l'affaire **T 833/99**, la chambre a dit que l'allégation selon laquelle la confidentialité qui s'attache par principe à la procédure d'appel d'offre cesserait avec celle-ci, n'est nullement démontrée en droit.

3.4.2 Pièces pour la production en série

Dans l'affaire **T 1168/09**, deux utilisations antérieures étaient invoquées, premièrement la livraison de 170 appareils de contrôle ESG 400 et deuxièmement la livraison de 111 143 appareils de contrôle ESG 300/600. Les conditions de livraison ne spécifiaient rien et étaient notamment muettes sur l'existence ou non d'une obligation de confidentialité. La chambre a donc examiné si la relation commerciale entre le fournisseur et le client était telle qu'une obligation de confidentialité tacite était supposée avoir existé. Une obligation de confidentialité tacite peut notamment être supposée si les partenaires commerciaux ont un intérêt mutuel à ce que le secret soit maintenu. Un tel intérêt ne peut toutefois être présumé que jusqu'à la livraison des pièces pour la production en série, car à partir de ce moment, les pièces sont destinées à être montées dans des véhicules pour la vente et deviennent donc accessibles au public. En d'autres termes, un intérêt mutuel à garder le secret ne peut plus être supposé dès lors que des pièces sont livrées pour la production en série (cf. **T 1512/06**). En l'espèce, la chambre a conclu qu'un trop grand nombre d'appareils de contrôle avaient été livrés pour qu'ils puissent l'avoir été à titre expérimental, et qu'il fallait donc les considérer comme ayant été rendus accessibles au public.

Dans l'affaire **T 1309/07**, la chambre de recours a conclu qu'il ressortait clairement des documents que 17 520 pistons d'un type déterminé, destinés à un moteur à combustion, avaient été livrés à Renault avant la date de priorité. Il s'est posé la question de savoir si, à la date de livraison des pistons, il existait une obligation de confidentialité tacite. Etant donné le nombre élevé de pièces livrées, et compte tenu du fait qu'en l'occurrence, des pistons de ce type étaient proposés dans un catalogue de pièces détachées publié précédemment, la chambre a considéré que les pistons n'avaient pas été livrés à des fins d'essai, mais plutôt pour être utilisés normalement dans la production en série. À compter de cette date, il n'était plus possible de conclure à l'existence d'une obligation de confidentialité tacite.

3.4.3 Distribution de prospectus, descriptions techniques

Il a été décidé dans les affaires **T 173/83** (JO 1987, 465) et **T 958/91** qu'une description technique distribuée à la clientèle ne peut être considérée comme une information secrète.

Dans l'affaire **T 2056/13**, le manuel E1 concernait un mode d'emploi avec mention d'un copyright. La Chambre a considéré que des mentions de copyright n'impliquent pas un principe d'obligation de confidentialité. Au demeurant, cela résultait aussi de E1, dans lequel la possibilité de la revente et de la transmission du manuel était mentionnée. E1 appartenait donc à l'état de la technique selon l'art. 54(2) CBE. (Argument de l'opposant, invoquant que la protection par droit d'auteur n'implique pas nécessairement que le contenu est confidentiel, rejeté par la chambre dans les circonstances de l'affaire **T 1570/14** – projet de développement commun.)

3.4.4 Relations commerciales et intérêts des sociétés

Dans les affaires suivantes, il existait une obligation (tacite) de confidentialité :

Dans la décision **T 1085/92**, la chambre a jugé que l'on peut partir du principe qu'un accord de confidentialité existe lorsque des sociétés sont liées entre elles par des contrats et des accords de développement. Un tel accord ne doit pas nécessairement être conclu par écrit, puisqu'il peut également être tenu compte d'un accord implicite ou tacite (**T 838/97**, **T 818/93**). En ce qui concerne les obligations de confidentialité implicites et leur durée, voir p. ex. les affaires **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 201/13** et **T 72/16**. Dans l'affaire **T 2/09**, la chambre a jugé que si l'on peut établir qu'une partie a intérêt à ce que la confidentialité soit respectée, la situation est similaire à celle d'un accord de non-divulgation passé entre les parties concernées. Dans cette affaire en particulier (dossier-test concernant l'accessibilité au public d'un courrier électronique transmis par Internet), la chambre a estimé qu'un fournisseur de services Internet avait son propre intérêt commercial à ce que la confidentialité des courriers électroniques auxquels il avait accès soit préservée (autrement dit à ne pas faire suivre de tels courriers électroniques à des tiers).

Dans l'affaire **T 799/91**, l'opposant avait allégué que l'invention revendiquée avait fait l'objet d'un usage antérieur public en étant fabriquée par une société tierce dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Selon la chambre, cette société tierce n'était pas n'importe quel tiers, puisqu'il y avait lieu de considérer que l'exécution de la commande passée par

l'opposant reposait sur une relation de confiance. Il n'y avait donc pas d'usage antérieur public qui, du reste, n'aurait pas pu être prouvé par des témoins.

Dans l'affaire **T 1829/12**, l'existence d'une obligation de confidentialité explicite semblait incontestable. Selon le requérant (opposant), l'étendue de cette obligation de confidentialité était toutefois limitée et n'englobait pas l'unité de capteur. La chambre de recours n'a pas suivi l'argumentation du requérant, car elle contredisait les pratiques courantes du monde des affaires. Selon la chambre de recours, aucun élément convaincant n'a été présenté justifiant que l'obligation de confidentialité explicite n'aurait pas couvert l'unité de capteur tout spécialement.

Dans l'affaire **T 2170/12** relative à la contestation du caractère public de D15, un rapport établi dans le contexte d'un projet, l'opposant a produit une attestation d'un des auteurs du rapport selon lequel il n'y avait pas d'obligation de confidentialité limitant l'utilisation ou la diffusion d'informations sur ce projet. La chambre relève toutefois que D15 semblait avoir été distribué uniquement aux collaborateurs du projet (circonstance impliquant selon le titulaire le caractère confidentiel) ; il n'apparaissait pas que D15 ait été envoyé à un large public et enfin aucune preuve précise ne venait soutenir les affirmations de l'attestation. A raison du court intervalle de temps en question (moins de 4 mois), la chambre juge insuffisamment prouvée l'accessibilité au public de D15 dans cet intervalle. D15 n'est finalement pas pris en compte comme art antérieur pour l'examen de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 833/99**, dans le cadre d'appels d'offre, les employés des villes étaient tenus à une obligation de confidentialité. Des manquements possibles à l'obligation de confidentialité, par exemple la communication des étapes du procédé à des réparateurs, ont aussi été mentionnés par la requérante, mais ils n'ont pas été corroborés par des faits précis, tels que les dates, les circonstances, etc. ou par des moyens de preuve. Une telle supposition ne peut donc être prise en compte, car elle ne constitue pas une preuve et il appartenait à la requérante de produire le bien-fondé des allégations. Enfin la chambre dit que l'allégation selon laquelle la confidentialité qui s'attache par principe à la procédure d'appel d'offre cesserait avec celle-ci n'est nullement démontrée en droit.

Dans l'affaire **T 2702/18**, la chambre était convaincue que par principe, en raison des usages commerciaux, le fournisseur et son client, à savoir le titulaire du brevet, étaient liés par une relation de confiance telle qu'elle se retrouve habituellement dans le secteur concerné, et qui interdisait au fournisseur de transmettre aux tiers des secrets d'affaires de son client, secrets dont le fournisseur était en possession compte tenu de sa coopération avec son client. Le fournisseur avait par conséquent une obligation fondamentale de traiter de manière confidentielle les résultats de développements n'ayant pas vocation à être rendus publics qui étaient obtenus par le titulaire du brevet. En revanche, le fournisseur n'avait pas l'obligation de garder secrètes ses propres informations ou des connaissances qu'il avait acquises, dans le cadre de cette coopération, concernant des dispositifs que son client avait déjà rendus accessibles au public auparavant.

Enfin à l'inverse sur un exemple particulier d'absence d'obligation de confidentialité implicite, dans l'affaire **T 1798/14**, l'usage antérieur public allégué concernait la visite de Monsieur K dans l'usine d'une entreprise. Le fait que Monsieur K fut soumis à une obligation de confidentialité était contesté. Dans son attestation, Monsieur K avait nié à plusieurs reprises l'existence d'une obligation de confidentialité. L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir qu'une telle obligation de confidentialité aurait pu exister sans que Monsieur K en ait eu connaissance. Selon la chambre, la non-existence d'un fait, ici une obligation, ne peut généralement pas être prouvée de manière positive. La non-existence d'une obligation peut néanmoins être démontrée par le fait que ceux qui auraient dû en être informés n'en savaient rien. L'objet des relations d'affaire entre M. K et l'entreprise en question portait sur un domaine technique sans lien avec ladite visite sur site. La chambre a conclu qu'il n'existait aucune obligation de confidentialité implicite.

3.4.5 Démonstration pour présenter des produits

Dans l'affaire **T 634/91**, l'allégation d'utilisation antérieure connue du public portait sur la présentation d'une scie circulaire dans les locaux commerciaux d'un opposant, dans le cadre d'entretiens entre le titulaire du brevet et son acheteur potentiel. Sans fournir d'explications détaillées, mais en mentionnant la décision **T 830/90** (JO 1994, 713), la chambre a décidé que de tels entretiens sont soumis à une obligation tacite de confidentialité.

Dans l'affaire **T 478/99** une démonstration avait été organisée chez deux clients potentiels. Il n'avait pas été prouvé qu'une obligation de confidentialité existait. La chambre a été d'avis que l'absence d'une obligation de confidentialité explicite ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'obligation, car une telle obligation peut dériver d'une obligation morale des employés d'une grande entreprise comme celle en question. La chambre a décidé que l'utilisation antérieure n'avait pas été prouvée.

Selon la chambre, dans l'affaire **T 823/93** du 18 octobre 1996, le développement d'une installation nouvelle est, dans la pratique courante, souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, le développement de l'installation devait être considéré comme le résultat d'une coopération entre l'opposant et le client. La chambre a estimé que, sur la base de ces faits, on pouvait supposer qu'aucune des parties n'avait intérêt à divulguer les informations concernant l'installation et qu'il était probable que les rapports techniques échangés entre les parties étaient soumis à une obligation tacite de confidentialité. La chambre a été en outre d'avis que les conditions générales de commerce, qui étaient devenues des conditions contractuelles et qui imposaient une obligation de confidentialité concernant les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents, s'étendaient aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation.

Dans l'affaire **T 292/93**, la chambre a été d'avis qu'une démonstration organisée dans les locaux d'une entreprise étroitement liée à l'opposant pour un groupe limité de clients potentiels était en contradiction avec l'existence d'une obligation de garder le secret.

3.4.6 Présentation du produit par écrit

Dans l'affaire **T 541/92**, une société avait communiqué à son client les dessins d'un projet d'installation que celui-ci lui avait commandé. Selon la chambre, il existe, dans un tel cas, une obligation de confidentialité qui découle de la pratique générale selon laquelle client et fournisseur gardent le secret sur leurs projets. En cas d'allégation du contraire, il y a lieu d'en apporter la preuve convaincante. De même, dans l'affaire **T 887/90**, l'obligation de confidentialité a été déduite des circonstances.

Dans l'affaire **T 1076/93**, l'opposant avait, sans qu'aucun accord exprès de confidentialité n'ait été conclu, proposé à une société d'armement un appareil qui antériorisait l'objet de l'invention et mis des dessins à sa disposition. Selon la chambre, cette utilisation antérieure ne détruisait pas la nouveauté, étant donné que la discrétion est de règle dans les usines ou les bureaux de ce genre de fabricants.

Dans l'affaire **T 818/93**, plusieurs mesures et démarches avaient été entreprises dans le cadre des relations commerciales qu'il était nécessaire de nouer pour que le projet puisse aboutir. La chambre a constaté que de telles négociations étaient par nature confidentielles, les intérêts des parties concernées étant comparables, et elles impliquaient l'existence d'un accord sur la confidentialité.

Dans l'affaire **T 480/95**, le document qu'avait fait valoir la division d'opposition, qui le considérait comme une antériorité décisive pour l'appréciation de l'activité inventive, était une lettre envoyée par l'opposant à un client dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux sociétés. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'un exemple typique de correspondance confidentielle de par sa nature même, échangée entre des sociétés parties à un contrat.

3.4.7 Mise à disposition d'essais/produits destinés à la réalisation d'essais

Dans les affaires suivantes, il existait une obligation de confidentialité :

La mise à disposition d'essais est normalement considérée comme étant sujette à l'obligation de confidentialité. Une vente d'un nombre d'exemplaires limité est considérée comme une vente à des fins d'essais, si le produit se vend normalement en grande quantité (cf. **T 221/91**, **T 267/91**, **T 782/92**). La chambre a estimé dans l'affaire **T 221/91** que, lorsque l'opposant a apporté la preuve que l'invention a été rendue accessible au public, alors que le titulaire du brevet fait valoir une obligation de confidentialité, il appartient à ce dernier de prouver l'existence d'un accord de confidentialité (voir aussi **T 1407/09**).

Dans l'affaire **T 37/98**, une quantité limitée de ruban stratifié avait été fournie à trois clients du requérant. Le matériel livré avait été utilisé exclusivement pour des essais, même après la date de priorité du brevet en litige. Cela était confirmé par le fait qu'un tel stratifié est généralement livré en grande quantité. La chambre a conclu que le matériel fourni devait être considéré comme confidentiel. Lorsque seuls des échantillons destinés à des essais étaient envoyés à un client, il y avait lieu de supposer qu'il existait au moins un accord de

confidentialité implicite. Si cela n'est exceptionnellement pas le cas, il faut prouver qu'il a été dérogé à la pratique habituelle. Le simple fait de déclarer qu'il n'y avait pas d'accord de confidentialité, comme dans la présente espèce, ne suffit pas à cette fin.

Selon la chambre dans l'affaire **T 1847/12**, la relation entre deux sociétés, dont l'une commande à l'autre de développer et de fournir des prototypes, ne peut être assimilé à la relation entre un concessionnaire et des clients. Selon toute vraisemblance, la livraison d'un véhicule automobile par le constructeur au concessionnaire rend le véhicule accessible au public. Tout le monde peut l'acquérir. Il en va autrement en cas de contrat de développement. Le développement lui-même se déroule de manière confidentielle. La chambre a fait à cette occasion des remarques sur la qualité de tiers. La chambre a également estimé que l'attestation de Monsieur M suivant laquelle "pour autant qu'(il) sache, les prototypes (ont) été remis à notre client Opel sans engagement de confidentialité", importait peu parce que la clause relative à la confidentialité n'a pas été imposée par le prestataire mais au contraire par le donneur d'ordre. Le prestataire Schrik GmbH n'avait pas à décider si les moteurs étaient développés sous engagement de confidentialité, mais c'était en fait le donneur d'ordre Opel.

Dans les affaires suivantes, il n'y avait pas d'obligation de confidentialité :

Dans l'affaire **T 945/09**, l'enseignement de la revendication 1 du brevet litigieux était utilisé par un patient sous "nutrition parentérale à domicile". La division d'opposition a estimé que toutes les informations relatives à l'utilisation de la taurolidine comme solution verrou pour cathéter, mises à la disposition de l'équipe médicale, du titulaire du brevet (fournisseur de la taurolidine) et du patient, étaient couvertes par une obligation de confidentialité implicite découlant des circonstances particulières. Selon la chambre, le patient n'avait aucune raison de traiter ce savoir comme confidentiel, puisqu'à l'époque les médecins tentaient simplement d'utiliser de la taurolidine d'une provenance quelconque en utilisant une technique qu'ils tiraient librement et facilement de l'état de la technique disponible à l'époque.

Dans l'affaire **T 602/91**, les parties n'entretenant pas de relations portant sur l'exécution ou la passation d'un contrat qui justifieraient l'existence d'un intérêt particulier à garder le secret, la chambre a exclu toute obligation de confidentialité tacite. En outre, il ne saurait y avoir d'accord de confidentialité tacite lorsque la collaboration entre un producteur et un utilisateur potentiel se limite à une seule occasion.

Dans l'affaire **T 809/95**, le brevet délivré avait notamment pour objet une bouteille en plastique dont les caractéristiques particulières portaient sur le fait qu'elle était pliable. L'usage antérieur allégué par l'opposant se fondait sur la réalisation, par un institut de marketing, d'une étude relative à l'acceptation de telles bouteilles sur le marché (test de marché), pour le compte de l'entreprise tierce. Le titulaire du brevet a affirmé que les deux usages antérieurs étaient soumis à une obligation de confidentialité. La chambre a estimé que le fait que l'entreprise tierce ait choisi un test qui autorisait les participants à emporter chez eux les bouteilles en question montrait déjà qu'elle n'attachait pas une importance particulière à la confidentialité au sens du droit des brevets. Les circonstances ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une telle obligation de confidentialité,

vu que les participants n'étaient aucunement liés à l'institut de marketing par un contrat de travail ou par des relations commerciales.

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a estimé que le simple fait qu'un produit a été livré aux fins d'éventuels tests dans le cadre d'une transaction commerciale manifestement ordinaire ne constitue pas en soi, en l'absence d'autres circonstances particulières ou de preuves en ce sens, une condition suffisante pour conclure que la livraison du produit était nécessairement soumise à un accord de confidentialité implicite (voir à cet égard les décisions **T 602/91**, **T 264/99**, **T 913/01**, **T 407/03** et **T 1510/06**). Il n'y avait aucune indication ni de l'existence d'un accord de confidentialité explicite entre les deux sociétés, ni même d'une relation particulière allant au-delà des rapports ordinaires entre vendeur et acheteur. Comme il a été indiqué dans la décision **T 681/01**, on ne saurait faire abstraction d'une livraison manifestement effectuée dans le cadre d'une transaction commerciale ordinaire et considérer que les biens livrés n'ont pas été rendus accessibles à un membre du public que s'il existe des circonstances à l'appui d'une relation confidentielle.

Dans la décision **T 1054/92** du 20 juin 1996, l'opposant avait allégué et prouvé que l'invention revendiquée, à savoir une structure absorbante pour couches, avait été testée au cours d'essais publics effectués par plusieurs centaines de personnes à différents endroits des États-Unis, et ce pendant plusieurs semaines. À la lumière de l'expérience générale, la chambre a acquis la conviction qu'il était fort peu probable que ces tests aient été soumis à une obligation de confidentialité, vu notamment que certaines couches usagées n'avaient pas été renvoyées au requérant.

Dans l'affaire **T 2068/15**, la chambre a admis que, si des projets de développement conjoints sont conclus, ils sont souvent combinés – explicitement ou implicitement – à une obligation de confidentialité. En l'espèce, la chambre n'a toutefois pas trouvé suffisamment d'indications permettant de conclure de manière convaincante à l'existence d'un projet de développement commun. Les circonstances évoquaient des ventes ordinaires plutôt que l'envoi d'échantillons dans le cadre d'un projet de développement conjoint.

3.4.8 Conférences

Dans l'affaire **T 739/92**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence. La question qui se posait était de savoir si les participants à cette conférence étaient tenus au secret et pouvaient par conséquent ne pas être considérés comme appartenant au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973. La liste des participants avait montré que la conférence était ouverte à tout spécialiste du domaine concerné. Il n'était pas interdit aux participants de transmettre à d'autres les informations qui leur avaient été fournies oralement lors de la conférence, ou de les publier, dans la mesure où ils ne faisaient pas référence à la conférence. Il leur était en revanche interdit d'enregistrer les exposés sur bande magnétique et de photographier les diapositives projetées. La chambre a estimé que dans ces conditions, les participants à cette conférence devaient être considérés comme faisant partie du public ordinaire, vu qu'ils n'étaient pas liés par un accord de confidentialité. Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **T 300/86**, les participants n'étaient ni les licenciés des organisateurs, ni soumis par contrat à une interdiction générale de communiquer à des tiers les informations qu'ils avaient obtenues.

Dans l'affaire **T 838/97**, l'invention avait été décrite oralement lors d'une conférence à laquelle avaient pris part environ 100 experts parmi les plus renommés dans les domaines techniques respectifs, y compris des concurrents potentiels. On avait explicitement interdit aux participants d'utiliser les informations acquises lors de la conférence sans autorisation expresse des auteurs. La chambre a été d'avis que dans ces conditions, les participants étaient liés par un accord de confidentialité et que l'invention ne faisait donc pas partie de l'état de la technique.

3.4.9 Accessibilité au public des documents soumis pour normalisation

Dans l'affaire **T 202/97**, la chambre a conclu qu'une proposition de normalisation accompagnant un ordre du jour envoyé aux membres du groupe de travail d'un comité international de normalisation en vue de la préparation d'une réunion n'est habituellement pas soumise à une obligation de confidentialité, et qu'elle est de ce fait réputée accessible au public. Même si ce n'est qu'un cercle bien déterminé de personnes qui est invité à participer à la réunion relative aux normes, le comité de normalisation a justement pour tâche d'élaborer, avec les milieux spécialisés, des propositions de perfectionnement des normes harmonisées sur une base qui soit la plus large possible et qui repose sur le niveau de développement actuel. Ce but exclut toute obligation de confidentialité. Voir aussi la décision **T 2239/15** concernant la question de l'accessibilité au public des documents D1 et D2 qui était directement liée aux procédures du MPEG dans l'élaboration de nouvelles normes. La chambre a constaté qu'en l'absence d'un accord de confidentialité explicite, on ne pouvait considérer qu'il y avait eu une obligation de confidentialité dans l'affaire en question. Le groupe de travail était assez petit que pour permettre la signature d'accords de confidentialité explicites, si une confidentialité "absolue" (stricte limitation au groupe de membres présents pendant les réunions) avait été souhaitée.

Dans l'affaire ex parte **T 1440/09**, le requérant n'a pas contesté le fait que D1 était sur Internet avant la date de priorité la plus ancienne de la demande. D1 était une contribution soumise à l'équipe vidéo commune (JVT) pour sa 15ème réunion à Busan, en Corée du Sud, qui avait eu lieu plusieurs mois avant la date de priorité la plus ancienne. En outre, la chambre a noté qu'aucun des documents du dossier n'indiquait que les contributions aux réunions du JVT devaient rester confidentielles même après la réunion en question. Le requérant soutenait cependant le caractère confidentiel de D1 en raison du fait que l'un des objectifs du "formulaire de divulgation de brevet JVT" était de protéger le déposant contre l'opposabilité de sa contribution à la réunion du JVT à sa propre demande de brevet ultérieure. La chambre a déclaré que le "formulaire de divulgation de brevet JVT" préimprimé standard ne contenait aucune indication explicite selon laquelle la contribution technique du document qu'elle accompagnait devait rester confidentielle. Le simple fait que l'auteur de la contribution D1 ait coché la case "je n'ai pas connaissance de l'existence de brevets délivrés, en instance ou envisagés associés au contenu technique de la Recommandation Norme ou Contribution" au point 2.0 dudit formulaire n'impliquait pas que la contribution D1 devait rester confidentielle par toute personne pouvant y accéder. La chambre a conclu que D1 constituait l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 pour la demande.

La décision **T 738/04** concerne les comités d'élaboration de norme mais la question de la confidentialité n'a pas été finalement un point litigieux tranché. Elle est mentionnée ici en tant qu'elle aborde la pratique suivie par ces comités.

Cette question se pose aussi dans le cadre de l'art. 83 CBE (voir **T 1155/12**, **T 1049/11**).

3.4.10 Accord de coentreprise et autres accords commerciaux

Dans la décision **T 472/92** (JO 1998, 161), la chambre a déduit de l'existence d'un accord de coentreprise une obligation de secret. Elle a estimé qu'un accord de coentreprise prévoit normalement une obligation explicite ou implicite de secret entre la filiale commune et ses maisons mères.

Dans l'affaire **T 633/97**, l'opposant devait prouver que l'usage antérieur allégué avait en fait été public, c'est-à-dire que les différents contractants n'étaient pas soumis à une obligation de secret. La chambre a déclaré que selon la nature des relations commerciales et le statut des entreprises concernées, l'existence d'une telle obligation peut être présumée de prime abord, sans qu'un accord écrit ne soit nécessaire. Dans l'affaire en question, LLNL agissait dans l'intérêt national des États-Unis d'Amérique, dans des domaines à considérer comme secret-défense. La nature même de ce projet, à savoir une technique d'enrichissement de l'uranium, permettait de conclure que toutes les personnes impliquées devaient être tenues au secret.

De même, dans la décision **T 1076/93**, la chambre a estimé qu'un fabricant d'armes ne peut normalement être considéré comme faisant partie du public, ses contractants attendant implicitement de lui qu'il se comporte comme si un accord de confidentialité avait été conclu (voir aussi **T 1619/06**).

Dans l'affaire **T 163/03**, le requérant (opposant) a soutenu que les détails techniques du dispositif tels que présentés dans le dessin D2 étaient compris dans l'état de la technique depuis que ce dessin avait été confié, sans aucune restriction de confidentialité, à BMW en mai 1990, c'est-à-dire avant la date de priorité du brevet litigieux. La chambre a estimé que lorsque, comme dans cette affaire, les conditions d'une coopération technique, y compris les obligations de secret, ont été expressément précisées et approuvées par les partenaires au moyen d'un contrat écrit, les dispositions contractuelles prévalent et ne permettent pas de conclure à des obligations implicites des parties qui présenteraient une divergence ou une incompatibilité eu égard à ce dont les partenaires étaient réellement convenus, selon une interprétation correcte du contrat. La chambre a estimé qu'en l'absence de toute obligation de secret explicite, il n'y avait aucune raison de supposer que BMW aurait quand même pu être soumise à une obligation implicite de garder secrète la technique de fabrication que l'opposant lui avait divulguée dans le cadre du projet SE.

3.4.11 Document présenté pour obtenir un diplôme universitaire

Dans l'affaire **T 151/99**, la chambre a considéré que, d'une façon générale, il apparaît comme tout à fait plausible qu'un document présenté pour obtenir un diplôme universitaire (en l'espèce un mémoire de maîtrise) n'est pas confidentiel. Ceci devient une quasi-

certitude s'il est fait référence au document dans un travail scientifique publié. Si cette référence figure dans un document publié avant la date de priorité du brevet en litige, on peut alors supposer que le public a eu accès à ce document avant ladite date (voir aussi **T 451/00**, **T 538/09**, **T 1817/08**, **T 1266/11** et **T 1057/09**).

3.4.12 Domaine médical, y compris les essais cliniques

Dans l'affaire **T 670/20**, les essais cliniques ont été menés conformément aux lignes directrices de l'EMA en matière de bonnes pratiques cliniques, qui exigent explicitement le respect du protocole prescrit et l'assurance de la comptabilisation des médicaments. Cette organisation des essais suppose que les patients ayant décidé d'y participer acceptent, après avoir donné leur consentement éclairé, d'utiliser les médicaments fournis conformément aux instructions ou de renvoyer les médicaments non utilisés. En conséquence, les patients participants qui recevaient les comprimés étudiés entraient dans une relation spéciale avec les investigateurs des essais et n'étaient pas, en ce qui concerne les comprimés fournis, des membres du public qui pouvaient disposer librement de ces comprimés.

Dans la décision **T 7/07**, un tiers avait notamment fait valoir que les principales revendications du brevet manquaient de nouveauté par rapport à un usage antérieur consistant en des **essais cliniques** effectués avec des contraceptifs contenant la composition revendiquée dans le brevet. Les participants avaient été informés des ingrédients, mais ils n'avaient pas signé d'accord de confidentialité et les médicaments non utilisés n'avaient pas été restitués dans leur totalité. La chambre a conclu que les médicaments avaient été mis à la disposition du public du fait d'avoir été distribués aux participants et que la personne du métier était capable de mettre à jour la composition ou la structure interne du produit utilisé dans les essais cliniques, et de le reproduire sans effort excessif.

Dans l'affaire **T 906/01**, l'usage antérieur public invoqué portait sur l'implantation d'un appareil correcteur chez un patient. Certains doutes subsistaient quant au "I. Spinal System" qui avait été réellement implanté. La chambre a estimé qu'un appareil revêtant un caractère expérimental, qui est implanté et testé dans le périmètre restreint d'un hôpital sous la responsabilité d'un chirurgien opérant dans le cadre d'un contrat d'expérimentation assorti d'une clause de confidentialité, devait être considéré comme un prototype. Généralement, les phases de développement et de test de tels produits ou appareils sont nécessairement conduites dans un contexte de confidentialité tant que lesdits produits ou appareils n'ont pas été agréés et commercialisés (voir aussi **T 818/93**). La chambre a suivi la décision **T 152/03**, selon laquelle il existe à première vue dans ce domaine une **présomption** que toute personne impliquée dans un processus médical est tenue de respecter la confidentialité, étant donné le secret médical à l'égard des patients et la nécessité de protéger le développement et les tests d'appareils prototypes, et que toute preuve du contraire est importante et doit être produite dès que possible. Voir aussi **T 2395/22**.

La décision **T 239/16** traitait de l'accessibilité au public de **documents d'essais cliniques**. La chambre a conclu que le contenu du document (55) était accessible à des personnes

qui n'étaient soumises à aucun accord de confidentialité ni n'entretenaient de relations particulières avec le promoteur de l'étude. Toutefois, le document (55) ne divulguait pas directement et sans ambiguïté le traitement efficace de l'ostéoporose tel que défini dans les revendications indépendantes de la requête principale.

La vente d'un produit à des fins commerciales n'est pas compatible avec le concept d'obligation implicite de confidentialité. Dans l'affaire **T 505/15**, la chambre a noté que les décisions **T 152/03** et **T 906/01** faisaient référence à la présomption que toute personne impliquée dans le processus médical était tenue à une obligation de confidentialité, étant donné le secret médical et la nécessité de protéger le développement ainsi que les tests de prototypes de dispositifs. L'affaire **T 505/15** différait en ce que l'usage antérieur avait eu lieu dans un contexte commercial ; le produit avait été fourni dans le cadre d'une commercialisation antérieure à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché (bien qu'ayant fait l'objet d'une approbation réglementaire spéciale) et la livraison n'avait pas eu lieu dans le cadre d'un essai clinique. La chambre a conclu qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité.

3.4.13 Notaire

Dans l'affaire **T 1553/06**, la chambre a indiqué qu'un notaire n'était pas une personne du public. La chambre ayant considéré que le notaire n'était pas habilité à divulguer le contenu du document en cause, la question de savoir s'il possédait les connaissances techniques pour comprendre ce contenu n'avait aucune importance.

3.5. Preuve

3.5.1 Charge de la preuve

C'est à la partie qui prétend que l'information a été rendue accessible au public avant la date pertinente qu'il appartient de prouver l'absence de nouveauté (cf. p. ex. **T 193/84**, **T 73/86**, **T 162/87**, **T 293/87**, **T 381/87**, JO 1990, 213 ; **T 245/88**, **T 82/90**). Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il incombe à chacune des parties à la procédure de prouver les faits qu'elle allègue. Si une partie, dont les arguments reposent sur ces faits allégués, ne s'acquitte pas de son obligation de les prouver, elle en subit les conséquences et ne saurait faire peser la charge de la preuve sur l'autre partie (cf. **T 270/90**, JO 1993, 725 ; **T 355/97**, **T 836/02**, **T 176/04**, **T 175/09**, **T 443/09**).

3.5.2 Degré de conviction de l'instance

a) Généralités

Dans la jurisprudence des chambres de recours, certains principes ont été développés au sujet du degré de conviction que l'instance doit avoir pour établir les faits sur la base desquels elle doit statuer. Dans certaines décisions, les chambres de recours ont appliqué "la balance des probabilités", et signifiant qu'en ce qui concerne par exemple la question de savoir quand un document a été mis la première fois à la disposition du public, la chambre doit décider ce qui est plus susceptible de s'être produit que de ne s'être pas

produit (cf. p. ex. décisions **T 381/87**, JO 1990, 213 ; **T 296/93**, JO 1995, 627 et **T 729/91** du 21 novembre 1994). Dans d'autres décisions, les chambres ont estimé qu'il fallait prouver un fait en "ne laissant place à aucun doute raisonnable" ou "de manière incontestable" (cf. **T 472/92**, JO 1998, 161 ; **T 97/94**, JO 1998, 467 ; **T 750/94**, JO 1998, 32). Sur la discussion de la signification pratique des standards de preuve, voir les décisions plus récentes, telles que **T 2451/13** (signification de la notion de preuve incontestable "up to the hilt"), **T 545/08** (signification de "balance des probabilités"). Voir aussi **T 842/14** (nouveauté et niveau de preuve).

b) Usage antérieur public

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les critères applicables en matière de preuve doivent être en principe exactement les mêmes, qu'il s'agisse de preuves concernant le bien-fondé d'objections relatives à une utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public ou de preuves concernant le bien-fondé d'autres objections soulevées au titre de l'art. 100 CBE : les preuves sont appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable. Dans les cas où les moyens de preuve relatifs à un usage antérieur public se trouvent tous dans la possession de l'opposant, le critère de preuve le plus élevé "au-delà de tout doute raisonnable" est applicable (voir **T 472/92**, JO 1998, 161 et le chapitre III.G.4.3.2 "Usage antérieur public" pour davantage de détails sur la jurisprudence et sur la signification du critère de preuve incontestable "up to the hilt" ; sur ce dernier point voir p. ex. **T 2451/13**).

c) Internet – preuve de la date d'accessibilité

Le droit sur ce point semble être désormais fixé par les décisions **T 286/10** et **T 2227/11**, plus récemment encore confirmées par **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08** et **T 1589/13**. Celles-ci font également référence à la pratique de l'OEB exposée dans le communiqué de l'OEB relatif aux citations Internet (JO 2009, 456-462), ainsi qu'aux instructions énoncées dans la section pertinente des Directives : Lorsqu'un document tiré de l'Internet est cité à l'encontre d'une demande ou d'un brevet, il y a lieu d'établir les mêmes faits que pour tout autre moyen de preuve, y compris les publications classiques sur papier, selon le principe de la "libre appréciation des moyens de preuve". Cela signifie que l'importance attribuée à chaque moyen de preuve est fonction de sa valeur probante, évaluée en fonction des circonstances particulières de l'affaire en cause, ces circonstances étant, quant à elles, appréciées en pesant les probabilités. Selon ce critère, il ne suffit pas que le fait allégué (p. ex. la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude.

En résumé, le critère de preuve adéquat pour les citations sur Internet est **l'"appréciation des probabilités**".

La conclusion de la décision antérieure **T 1134/06** selon laquelle le critère de preuve plus strict "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué aux divulgations Internet a été réfutée.

Des informations supplémentaires figurent ci-dessus, au présent chapitre I.C.3.2.3 "Divulgations sur Internet", et au chapitre III.G.4.2.4 "Archives et publications internet".

4. État de la technique le plus proche : détermination du contenu de la divulgation

Une fois établi ce qui appartient à l'état de la technique, il convient de déterminer quel est son contenu technique et si celui-ci est compréhensible.

Pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté d'une invention donnée, et sur ce point la jurisprudence est unanime, l'objet de ladite invention doit découler clairement, précisément et directement de l'état de la technique (cf. p. ex. **T 465/92**, JO 1996, 32 ; **T 511/92**) et toutes les caractéristiques (et pas uniquement les caractéristiques essentielles) doivent être connues de l'état de la technique (**T 411/98**). À cet égard, le contenu de la divulgation d'une publication est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de la personne du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause (**T 164/92**, JO 1995, 305, corr. 387 ; **T 582/93**).

4.1. Règles générales d'interprétation

Pour déterminer le contenu d'une information, il y a lieu d'interpréter le contenu de l'état de la technique. À ce propos, les chambres ont développé quelques principes qui doivent être respectés lors d'une telle interprétation.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, ce qui est divulgué dans un document antérieur doit être considéré dans son intégralité (cf. **T 56/87**, JO 1990, 188). Les différents passages d'un document ne sauraient être examinés séparément des autres parties, et doivent en revanche être analysés dans leur globalité (cf. **T 312/94**, **T 452/05** et **T 456/10**). Dans l'affaire **T 1321/04**, la chambre a déclaré qu'il convenait de donner aux termes utilisés dans les documents de brevets leur sens normal dans le domaine technique concerné, à moins que la description ne leur donne un sens spécial. Le document du brevet peut être son propre dictionnaire (**T 523/00** et **T 311/93**). Par conséquent, si une signification particulière peut être déduite du document de brevet, seule cette signification est en fin de compte déterminante.

Dans l'affaire **T 312/94**, la chambre a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier un document, notamment une demande de brevet ou un brevet, afin d'en déterminer le sens véritable et donc le contenu, à savoir ce qu'il divulgue, il convient de ne pas interpréter une partie de ce document isolément par rapport au reste du document. Au contraire, chaque partie de ce document doit être interprétée dans le **contexte du document considéré dans son ensemble**. En conséquence, même si une partie d'un document semble revêtir un sens particulier lorsqu'elle est interprétée littéralement et isolément par rapport au reste du document, son véritable sens peut néanmoins être différent lorsque l'on tient compte du reste du document (voir également **T 546/07**, **T 860/06**, **T 456/10**).

Conformément à la jurisprudence constante, l'absence de nouveauté ne peut être établie que si l'objet revendiqué "peut être déduit directement et sans ambiguïté de l'état de la technique". En d'autres termes, le fait que l'objet revendiqué a été divulgué directement et sans ambiguïté dans un document brevet ne doit faire aucun doute, et non pas simplement être de l'ordre du probable (**T 450/89**, **T 677/91**, **T 988/95**, **T 1029/96**, **T 218/00**). Cela signifie aussi que la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport au document de l'état de la technique ne peut être contestée sur la seule base d'équivalents aux caractéristiques divulguées directement et sans ambiguïté dans le document cité (cf. également **T 167/84**, JO 1987, 369 ; **T 928/93** ; **T 1387/06**).

Dans la décision **T 2201/10**, la chambre a constaté que l'approche développée par la jurisprudence des chambres de recours afin de juger de la nouveauté, qualifiée d'approche photographique du critère de nouveauté, exige que les caractéristiques revendiquées soient effectivement divulguées, de manière explicite ou implicite, par l'état de la technique pour conclure à l'absence de nouveauté de l'objet revendiqué. Le seul fait que l'état de la technique fournisse une information qui n'exclut pas la caractéristique en question ne suffit donc pas à établir l'existence de celle-ci. En d'autres termes, une information générale ne saurait anticiper une caractéristique technique plus spécifique.

Dans l'affaire **T 410/99**, la chambre a ajouté qu'une divulgation de l'état de la technique détruit la nouveauté si elle expose l'objet en cause directement et sans ambiguïté, compte tenu également des connaissances générales de la personne du métier à la date de publication du document cité dans le cas de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973, ou à la date de priorité du document cité dans le cas d'un document visé à l'art. 54(3) CBE 1973 (voir, p. ex., **T 511/92** et **T 412/91**).

Dans l'affaire **T 2397/11**, l'objection d'absence de nouveauté fondée sur l'état de la technique D1 a été rejetée. La chambre a fait observer que selon un principe généralement appliqué, l'état de la technique doit contenir une divulgation directe et sans ambiguïté, pour conclure à l'absence de nouveauté. Cette divulgation devrait conduire inévitablement la personne du métier à un objet couvert par la revendication. Lorsqu'il existe des insuffisances dans les détails expérimentaux, elles peuvent être comblées par la personne du métier au moyen de ses connaissances générales de base, en utilisant des techniques classiques, dans des limites raisonnables, à condition que les choix effectués ne soient pas déterminants des résultats recherchés (voir, p. ex., le **T 1753/06**, en particulier, points 4.11, 4.13, 4.16.1 et 4.17 des motifs).

Dans l'affaire **T 412/91**, la chambre a estimé qu'en principe, ce qui constituait le contenu de la divulgation d'un document de l'état de la technique n'était pas simplement régi par les mots effectivement utilisés dans la divulgation, mais également par ce que la publication révélait à la personne du métier qui la lisait en tant que réalité technique. Si une déclaration était manifestement erronée, que ce soit en raison de son improbabilité inhérente ou parce que d'autres éléments indiquaient qu'elle est erronée, alors elle ne faisait pas partie de l'état de la technique, bien qu'elle ait été publiée. À l'inverse, l'enseignement non reconnu comme erroné par la personne du métier lisant le document faisait bien partie de l'état de la technique (voir également **T 410/99**).

Dans l'affaire **T 546/07**, la chambre a constaté qu'en lisant un document, la personne du métier ne doit pas considérer isolément, mais plutôt dans le contexte de l'ensemble du document, les différents passages relatifs aux divulgations (**T 312/94**, **T 860/06**).

Dans l'affaire **T 1849/08**, la chambre a déclaré que le critère décisif pour le contenu d'un document de l'état de la technique est ce que la personne du métier comprend du document en le lisant. Si, en prenant connaissance d'un document de l'état de la technique comportant une mention isolée selon laquelle un diagramme dans un dessin n'est pas à l'échelle, la personne du métier ne trouvait aucun élément à l'appui de cette mention dans le dessin proprement dit ou dans le reste du document, elle jugerait qu'elle a été faite par erreur et n'en tiendrait pas compte.

En vertu d'un principe bien établi de la jurisprudence des chambres de recours, il faut donner à une définition générale figurant dans une revendication sa signification techniquement la plus large (**T 79/96** et **T 596/96**). Pour une caractéristique définie de manière négative, qui exclut la présence d'un élément spécifique, la portée la plus large de la revendication correspond à la définition techniquement la plus étroite (c'est-à-dire la plus limitée) de l'élément à exclure (**T 1553/19**).

Dans l'affaire **T 969/92**, la chambre a jugé que pour déterminer ce qui a été rendu accessible au public et effectivement enseigné dans le document antérieur, il convient d'examiner avec soin non seulement la revendication principale mais aussi le reste d'un **document de brevet**, c'est-à-dire son contenu réel implicite et explicite.

Dans l'affaire **T 1658/12**, la chambre a déclaré que, pour déterminer ce qui est rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE dans un document brevet de l'état de la technique, il convient de garder à l'esprit que c'est la description qui sert principalement à divulguer l'invention de manière à ce qu'elle puisse être réalisée, alors que la fonction principale des revendications est de définir l'objet revendiqué pour lequel la protection est demandée. Lorsqu'une combinaison de caractéristiques se trouve uniquement dans les revendications (ou uniquement dans les revendications et dans un "Résumé de l'invention" qui ne fait que reprendre les caractéristiques des revendications), il convient d'examiner très attentivement si cette combinaison correspond vraiment à l'enseignement technique du document tel qu'il serait compris par une personne du métier ou si c'est le simple résultat du processus de rédaction de la revendication visant à obtenir une protection maximale (voir le point 3.8 des motifs ; également **T 312/94**, Mots clés ; **T 969/92**, point 3 des motifs, et en particulier page 4, premier paragraphe ; **T 42/92**, Exergue).

Dans l'affaire **T 2020/13**, la chambre a énoncé que, lorsqu'un terme technique tel qu'une **dénomination commerciale** est connu pour avoir changé, il faut tenir compte de cette circonstance afin d'attribuer à ce terme technique son sens propre et comprendre l'enseignement technique devant être transmis par le document sur l'état de la technique (voir le résumé de la présente décision dans le présent chapitre I.C.3.2.1h)).

Selon la décision **T 158/96**, l'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique

déterminée, ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si cette information est plausiblement démentie par les circonstances et si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée (voir également **T 385/07**, **T 715/03**, **T 1859/08**).

Dans l'affaire **T 1859/08**, la chambre a constaté en premier lieu que les revendications indépendantes 1 et 10 revêtaient la forme de revendications portant sur une utilisation médicale, dont la nouveauté découlait de l'indication médicale visée. Il convenait par conséquent de prendre en considération toutes les caractéristiques techniques de l'indication thérapeutique revendiquée pour déterminer si l'objet revendiqué était ou non nouveau. La chambre a fait observer que le document D1 de l'état de la technique ne faisait pas mention de patients humains, tandis que les revendications examinées par la chambre avaient pour objet le traitement du cancer du sein chez un patient humain. De plus, il était précisé dans D1 que la polythérapie exposée dans l'essai "était en cours d'étude". La chambre a estimé que le simple fait de déclarer qu'une polythérapie était en cours d'étude n'avait pas pour effet de détruire la nouveauté. Le raisonnement suivi dans les décisions **T 158/96** et **T 715/03** s'appliquait à la situation d'une étude "en cours", pendant laquelle aucun avantage clinique n'est exposé. Selon ces décisions, un document de l'état de la technique qui divulgue des essais cliniques, par exemple des études en phase I, II ou III (ou qui indique que de telles études sont en cours), sans en révéler les résultats finals, n'est pas destructeur de la nouveauté. La chambre a conclu que les documents de l'état de la technique ne décrivaient pas de traitement destiné à un patient humain et qu'il n'était pas divulgué d'effet biologique. Les revendications satisfaisaient par conséquent aux exigences de l'art. 54 CBE.

Dans l'affaire **T 943/93**, la chambre a estimé qu'une **hypothétique possibilité** d'opérer dans le domaine revendiqué n'est pas en soi juridiquement suffisante pour porter atteinte à la nouveauté dans ce domaine, notamment lorsque la personne du métier n'a pas de raison technique et donc pas de besoin pratique de travailler dans ce domaine (voir aussi **T 892/05**).

Dans l'affaire **T 464/94**, une antériorité divulguant un essai préliminaire sur la transformation de protoplastes végétaux avec des marqueurs sélectifs était déterminante aux fins de la nouveauté. La division d'opposition avait jugé vraisemblable que cette publication antériorisait l'objet du brevet litigieux. Selon la chambre, il n'est pas permis de décider, en se fondant sur les probabilités, si un document est destructeur de nouveauté. Lorsqu'un brevet est révoqué pour absence de nouveauté, l'instance appelée à statuer sur l'affaire doit être certaine, après avoir apprécié tous les arguments et faits présentés au cours de la procédure, que ceux-ci justifient la révocation du brevet (voir aussi **T 892/05**).

Dans l'affaire **T 233/90**, la chambre a souligné que lorsque le document compris dans l'état de la technique selon l'art. 54(3) CBE 1973 se réfère à une "**manière habituelle**" de préparer un produit, il est permis de consulter des documents de référence tels que des manuels, des encyclopédies ou des dictionnaires afin de déterminer ce que la personne

du métier aurait compris à la date effective de dépôt ou de priorité de ce document antérieur.

Dans l'affaire **T 4/00**, la chambre a considéré que les points d'une courbe dans un diagramme faisant partie de l'état de la technique ne constituent pas une divulgation des valeurs correspondantes, lues à l'aide des échelles de valeurs du diagramme, si la précision du tracé de la courbe dans le graphique ne peut être établie.

4.2. Combinaisons dans un document antérieur

Il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (**T 305/87**). Dans l'affaire **T 1988/07**, la chambre a souligné que lors de l'examen de la nouveauté, on ne peut combiner différents passages d'un document que s'il existe un enseignement clair concernant leur combinaison. Toutefois, lorsqu'une antériorité (le "document principal") fait explicitement référence à une autre antériorité, il se peut que lors de l'interprétation du document principal (c'est-à-dire lorsque l'on détermine son contenu pour la personne du métier), tout ou partie de la seconde antériorité doive être considérée comme faisant partie de l'exposé du document principal, c'est-à-dire par incorporation par renvoi (cf. **T 153/85**, JO 1988, 1 ; **T 645/91** ; **T 942/91** ; **T 422/92** ; **T 866/93** ; **T 239/94** ; **T 221/05**, voir aussi ci-dessous **T 610/95**).

Un objet revendiqué ne serait dénué de nouveauté que si l'état de la technique divulguait un "enseignement clair et non équivoque" découlant d'une combinaison des caractéristiques revendiquées (**T 450/89**, **T 677/91**, **T 447/92** et **T 511/92**).

Pour attaquer la nouveauté d'une revendication, le contenu d'un document ne doit pas être assimilé à un réservoir dans lequel il serait permis de puiser des caractéristiques appartenant à des modes de réalisation distincts pour créer artificiellement un mode de réalisation particulier qui détruirait la nouveauté, à moins que le document lui-même ne suggère une telle combinaison. Cela est confirmé par exemple dans la décision **T 450/89**, dans laquelle la chambre a indiqué que l'"on ne saurait conclure à l'absence de nouveauté que si le document de l'état de la technique divulgue de façon claire et certaine l'objet de l'invention ultérieure" (voir également **T 677/91**, **T 763/07**).

Par la décision **T 305/87** (JO 1991, 429), la chambre a estimé utile de préciser que, pour l'appréciation de la nouveauté, il ne suffit pas de se limiter globalement au contenu d'un unique document, encore faut-il considérer isolément chaque entité décrite dans ce document. Il n'était pas permis de combiner entre eux, du seul fait qu'ils étaient divulgués par un seul et même document, **différents éléments appartenant à des modes de réalisation distincts** décrits dans ce même document, à moins bien entendu qu'une telle combinaison n'y ait été plus particulièrement suggérée. En l'espèce, les deux cisailles connues et décrites dans le catalogue étaient donc bien deux entités distinctes formant deux bases de comparaison indépendantes à considérer isolément pour apprécier la nouveauté, et il n'était pas permis de reconstituer artificiellement un état de la technique plus pertinent à partir de caractéristiques appartenant à l'une et/ou à l'autre de ces entités

même si elles étaient toutes deux divulguées dans un seul et même document (cf. **T 901/90**, **T 931/92**, **T 739/93**, **T 763/07**).

Dans l'affaire **T 332/87**, la chambre, après avoir rappelé que l'objet divulgué dans un document doit normalement être examiné dans sa globalité, a estimé que, pour ce qui est de l'appréciation de la nouveauté, différents passages d'un document peuvent être combinés s'il n'y a pas de raison qui empêcherait la personne du métier de procéder à une telle combinaison. En général, l'enseignement technique des exemples peut être combiné avec des éléments divulgués dans d'autres parties du même document, p. ex. dans la description d'un document de brevet, pourvu que l'exemple en cause soit effectivement représentatif de l'enseignement technique général divulgué dans le document en cause ou lui corresponde (voir aussi **T 1630/07**, **T 2188/08**, **T 1239/08**, **T 568/11**).

Selon la jurisprudence constante, la divulgation faite par un document de brevet n'englobe pas la combinaison de caractéristiques isolées revendiquées dans des revendications dépendantes séparées si cette combinaison n'est pas étayée par la description (cf. **T 525/99**, **T 496/96** et **T 42/92**).

Dans la décision **T 42/92**, la chambre a expliqué que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, le contenu d'un fascicule de brevet publié antérieurement n'est considéré comme faisant partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE 1973 que pour les éléments que la personne du métier du domaine technique concerné tire sans conteste de l'ensemble du document. Le contenu d'un fascicule de brevet devant être considéré comme compris dans l'état de la technique ne couvre cependant pas les **combinaisons de caractéristiques** constituées par référence à des caractéristiques isolées qui sont revendiquées séparément pour des raisons tenant au droit des brevets et qui ne trouvent pas d'appui dans la description, voire même sont en contradiction, comme c'était le cas en l'espèce, avec les exemples pratiques donnés dans la description.

Dans la décision **T 610/95** (incorporation par renvoi), étant donné l'objection d'absence de nouveauté qui avait été soulevée, la question à trancher était de savoir si la solution proposée dans le brevet pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé du document (2) cité qui contenait des **renvois** à l'ensemble du contenu de **trois fascicules de brevets** sans donner la priorité à aucun de ces renvois. Chacun de ces renvois présentait plusieurs options différentes pour préparer des couches de pansements médicaux sensibles à la pression. La chambre a estimé que, dans ces circonstances, l'on ne pouvait pas affirmer que l'utilisation du produit spécifique agissant comme matière sensible à la pression dans l'invention revendiquée pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la référence tout à fait générale aux trois documents antérieurs différents contenue dans le document cité (2) et qu'elle avait de ce fait déjà été rendue accessible au public.

4.3. Prise en considération de caractéristiques implicites

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué si celui-ci découle directement et sans ambiguïté de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour la personne du métier. Cependant, une divulgation alléguée ne peut être considérée comme "implicite" que si la personne du métier constate d'emblée qu'aucun autre élément que la caractéristique implicite alléguée fait partie de l'objet divulgué (**T 95/97**, **T 51/10**). En d'autres termes, toute divulgation de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci dérive directement et sans aucune équivoque de cette divulgation, y compris les caractéristiques implicites pour la personne du métier d'après ce qui est expressément divulgué (cf. **T 677/91** ; **T 465/92**, JO 1996, 32 ; **T 511/92** ; **T 2170/13**, une affaire plus récente concluant à une divulgation implicite par l'art antérieur de la caractéristique litigieuse et consacrant de longs développements techniques à cette question).

La limitation à "ce qui découle directement et sans ambiguïté" d'un document est importante. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'enseignement d'un document, quelle que soit sa nature, ne doit pas être interprété, pour l'évaluation de la nouveauté, comme englobant des équivalents qui ne sont pas exposés dans le document (**T 167/84**, **T 517/90** et **T 536/95**).

Dans la décision **T 701/09**, la chambre de recours a estimé qu'une divulgation directe et non ambiguë n'est pas forcément une divulgation explicite ou littérale, mais qu'il peut s'agir tout aussi bien d'une divulgation implicite que la personne du métier déduira au-delà de tout doute raisonnable du contexte général d'une antériorité.

Dans l'affaire **T 1523/07**, la chambre a fait observer que selon un principe généralement appliqué, l'état de la technique doit contenir une divulgation directe et univoque, explicite ou implicite, pour conclure à l'absence de nouveauté. Cette divulgation devrait conduire inévitablement la personne du métier à un objet couvert par la revendication. Dans ce contexte, le terme de "divulgation implicite" désigne une divulgation que toute personne du métier considérerait objectivement comme nécessairement incluse dans le contenu explicite, par exemple compte tenu des lois scientifiques générales. Par conséquent, l'expression "divulgation implicite" ne doit pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qui sont susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. S'il convient de prendre en considération les connaissances générales afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. La divulgation implicite n'est rien de plus que la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement (voir aussi **T 823/96**, **T 297/11**). L'expression "divulgation implicite" désigne une divulgation que toute personne du métier considérerait objectivement comme nécessairement sous-entendue dans le contenu explicite (**T 2522/10** du 16 avril 2015). L'affaire **T 1523/07** est citée dans la décision **T 1085/13** (nouveauté d'un degré de pureté plus élevé).

En résumé, la chambre a constaté dans l'affaire **T 51/10** que la caractéristique prétendument "implicite" doit pouvoir être déduite au-delà de tout doute raisonnable du contexte général d'une antériorité (**T 701/09**) ou doit découler inévitablement de celui-ci (**T 1523/07**). Cela signifie notamment que la personne du métier ne peut envisager aucune alternative réaliste à la caractéristique prétendument implicite (**T 287/16**).

Dans la décision **T 6/80** (JO 1981, 434), la chambre a observé que l'état de la technique, relatif à un **dispositif** divulgué dans un document, comprend également le mode d'action d'un élément, allant au-delà du mode d'action décrit dans ledit document, lorsqu'il est révélé sans aucun doute à la personne du métier à la lecture du document.

Dans la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), la chambre a indiqué que par "accessible", il faut manifestement entendre ce qui peut être divulgué en dépassant le cadre d'une description littérale ou schématique et en faisant appel à la communication, explicite ou implicite, d'informations techniques par d'autres moyens également. Par exemple, lorsque la **mise en œuvre d'un procédé** – décrit de façon spécifique ou littérale dans un document de l'état de la technique – **conduit inévitablement à un produit** différent de la description, on a affaire à une **information accessible dans un document**, qui va au-delà de la description littérale ou schématique. Dans ce cas, le document de l'état de la technique détruit la nouveauté d'une revendication couvrant un produit. C'est donc le contenu plutôt que la forme qui, explicitement ou implicitement, est déterminant en ce qui concerne la nouveauté en général et la nouveauté par "sélection" en particulier (**T 793/93**).

Dans l'affaire **T 270/97**, la division d'opposition a considéré que l'agent de contraste nécessairement obtenu par la reproduction des exemples 1 et 2 d'un document appartenant à l'état de la technique faisait obstacle à la nouveauté du produit revendiqué. La chambre a fait observer qu'en vertu d'un principe de jurisprudence bien établi depuis la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), le produit qui résulte inévitablement d'un procédé correctement défini eu égard à la substance utilisée au départ et aux conditions de réaction, est considéré comme divulgué même s'il n'est pas cité expressément dans le document de l'état de la technique. La chambre a toutefois jugé que la méthode divulguée dans le texte de l'exemple 2 impliquait une façon de procéder qui n'avait pas été envisagée dans la méthode selon le brevet attaqué. Dans les tentatives qu'elles ont faites pour démontrer que les particules obtenues selon l'exemple 2 étaient, ou n'étaient pas, identiques aux produits selon le brevet attaqué, les parties ont abouti à des résultats totalement contradictoires. Par conséquent, tout ce que la chambre a pu conclure, c'est qu'il pouvait être obtenu des produits différents si l'on se plaçait dans des conditions expérimentales non divulguées dans l'exemple 2. L'application de la méthode selon l'exemple 2 ne conduisait donc pas nécessairement au produit revendiqué.

Dans l'affaire **T 583/01**, la chambre, suivant la décision **T 270/97**, a déclaré que la nouveauté relève de ce qui est inévitable, et non de ce qui est probable (voir aussi **T 1170/19**).

Dans l'affaire **T 1456/14**, le brevet en cause concernait un aspirateur avec un filtre. La revendication 1 portait sur un rapport entre la longueur totale et la surface. La chambre a énoncé que l'absence de divulgation de la longueur totale dans D14 importait peu pour la

question de la nouveauté étant donné que, comme il a pu être montré, le rapport en question était présent dans D14, et ce de manière indiscutable. La preuve qu'il en était ainsi pouvait aussi résulter du fait qu'une plus petite valeur, inévitablement dépassée par la valeur du dispositif dans D14, satisfaisait au rapport revendiqué de telle sorte que le dispositif selon D14 devait inévitablement présenter ce rapport. La présence d'une caractéristique implicite (ou explicite) dans un dispositif connu dépend non pas de la probabilité que l'attention de la personne du métier aurait ou non été dirigée sur cette caractéristique précisément, mais de la question de savoir si l'antériorité mettait objectivement en œuvre la caractéristique. Le critère de la "divulgation directe et non équivoque" n'exige pas que la personne du métier doive reconnaître la caractéristique sans avoir connaissance du brevet, mais plutôt que l'examen de la divulgation soit réalisé, certes avec les yeux et avec la compréhension de la personne du métier, mais délibérément et de manière ciblée par une instance de l'OEB en toute connaissance de la caractéristique à identifier. Une telle approche ne constitue nullement une prise en compte illicite des équivalents.

Dans l'affaire **T 518/91**, la chambre a constaté que l'interprétation logique par la personne du métier de faits techniques indiqués explicitement dans une antériorité – notamment des précisions concernant des caractéristiques de l'état de la technique décrites de manière générale et allant au-delà des éléments divulgués explicitement dans ce document – ne fait pas partie des données techniques d'un enseignement ressortant implicitement du document dont la personne du métier prend automatiquement connaissance, lorsqu'elle contredit d'autres données techniques explicites de l'ensemble de la divulgation cohérente en soi de ce document.

Dans l'affaire **T 2387/13** (pas de divulgation implicite d'une possible utilisation), la chambre a jugé que le simple fait que la ligne de transmission électrique divulguée dans D2 puisse être utilisée en tant que capteur ne signifiait pas que le capteur avait été divulgué. Pour qu'une telle utilisation soit possible, d'autres installations devraient exister. Ces installations n'étaient toutefois pas divulguées.

Dans la décision **T 624/91**, il a été jugé que les **divulgations précises de compositions d'alliages** appartenant à l'état de la technique doivent être interprétées comme des valeurs moyennes ou nominales comprises à l'intérieur de limites étroites, compte tenu des fluctuations connues de la reproductibilité et des résultats des analyses, à moins que l'on ne dispose de preuves du contraire. La chambre a fait observer que lorsqu'un métallurgiste cherche à produire un alliage correspondant à une certaine composition nominale, il peut arriver que la composition du produit final s'écarte quelque peu de cet objectif, ou même reste indéfinie à l'intérieur de certaines limites étroites. Le processus de production métallurgique n'est pas parfaitement reproductible, et la composition effective de différents lots qui devaient avoir la même composition nominale variera dans certaines limites par rapport à cet objectif (voir aussi **T 718/02** et **T 324/12**).

Dans l'affaire **T 71/93**, il a été décidé qu'une caractéristique qui n'était pas explicitement mentionnée dans un document antérieur, tout en étant largement connue comme moyen de remédier à un inconvénient fréquent dans le même domaine technique, ne pouvait être considérée comme divulguée implicitement s'il ne découlait pas directement de ce

document antérieur que l'inconvénient en question était jugé inacceptable et/ou s'il était proposé dans ce document d'autres solutions pour remédier à cet inconvénient.

Dans les décisions **T 572/88** et **T 763/89**, les chambres de recours ont mis en garde contre le risque d'introduire dans l'examen de la nouveauté, du fait de cette référence à une "description antérieure implicite", des considérations qui valent pour l'appréciation de l'activité inventive. L'examen correct de la brevetabilité d'une invention implique une séparation stricte entre la question de la nouveauté et celle de l'activité inventive. Ainsi, dans l'affaire **T 763/89**, la chambre n'a pu retenir l'objection de l'opposante qui avait affirmé qu'un produit comprenant exactement trois couches, tel que celui revendiqué dans le brevet attaqué, avait fait l'objet d'une "description antérieure implicite", puisque la personne du métier, connaissant le coût élevé des sous-couches supplémentaires et leur intérêt limité pour l'amélioration de la qualité de l'image, aurait compris que le nombre de couches, illimité, si l'on s'en tient à la lettre, équivalait en pratique à "deux ou trois couches". En effet, il s'agissait là d'un argument du type de ceux qui sont avancés dans les discussions concernant l'existence d'une activité inventive.

De même, dans la décision **T 71/93**, la chambre a estimé qu'une "description antérieure implicite" d'une caractéristique ne pouvait être fondée sur le fait que la personne du métier aurait connu certains inconvénients et l'absence d'autres formes d'amélioration d'un élément, ceci constituant un des critères d'appréciation de l'activité inventive.

4.4. Prise en considération de caractéristiques intrinsèques

Dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), l'intimé soutenait que le contenu intrinsèque d'un document (2) divulguait l'invention revendiquée et en détruisait par conséquent la nouveauté. Toutefois, la chambre a souligné que selon la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), la question qui se pose est de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. De plus, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'enseignement contenu dans une description écrite donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement, il convient dans chaque cas "d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière". Par conséquent, la chambre a décidé que si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en œuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce.

Il a été en outre précisé dans l'avis **G 1/92** (JO 1993, 277), qu'en soi, un produit accessible sur le marché ne divulgue rien d'autre que sa composition ou sa structure interne. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies afin d'obtenir un effet ou résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, conduisent au-delà du produit en soi dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés, et ne peuvent de ce fait être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

À la suite de cette décision, la chambre a estimé dans l'affaire **T 977/93** (JO 2001, 84) qu'un produit rendu accessible au public n'est pas reproductible au sens où l'entend l'avis **G 1/92** et ne fait donc pas partie de l'état de la technique si la personne du métier n'est pas en mesure d'établir que le produit une fois reproduit est identique au produit disponible dans le commerce, parce que les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du produit existant dans le commerce ne peuvent être déterminées et risquent fort de se modifier lors de la reproduction.

4.5. Prise en considération d'équivalents

Il se dégage de la jurisprudence des chambres de recours un concept de nouveauté étroit, c'est-à-dire que le contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité n'englobe pas les équivalents des caractéristiques implicites ou explicites ; les équivalents ne sont pris en considération que lors de l'examen de l'activité inventive (**T 517/90**). Ce concept étroit de la nouveauté excluant les équivalents est notamment d'importance dans le cadre de l'art. 54(3) CBE. Dans la décision **T 167/84** (JO 1987, 369), il a été précisé à ce sujet que les demandes interférentes au sens de l'art. 54(3) CBE 1973 entrent dans l'état de la technique uniquement du point de vue de la nouveauté, mais considérées dans leur "contenu global" (whole contents). Afin d'atténuer les effets rigoureux du principe du "contenu global", cette approche ne s'applique que pour l'appréciation de la nouveauté. En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté afin de réduire le risque d'"autocollision". Il est précisé expressément dans les Directives qu'en ce qui concerne la nouveauté, "il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document : cela est une question d'activité inventive" (voir Directives G-VI, 2 – version d'avril 2025). Selon la jurisprudence des chambres de recours, le "contenu global" d'un document antérieur n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans un document postérieur (cf. aussi **T 928/93**, **T 1387/06**). Les décisions **T 167/84** et **T 517/90** ont également été appliquées dans l'affaire **T 1657/14**.

Dans l'affaire **T 652/01**, le requérant maintenait que même si le document pertinent de l'état de la technique ne mentionnait pas explicitement une certaine caractéristique, celle-ci pouvait être déduite dudit document en appliquant par analogie l'enseignement qu'il contenait. Le requérant s'était référé à la décision **T 952/92** (JO 1995, 755) qui dispose, au paragraphe I du sommaire, que l'"accessibilité" au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 n'implique pas seulement l'accessibilité des moyens de divulgation mais aussi l'"accessibilité de l'information que ces moyens permettent d'obtenir et qui découle d'eux". Cela inclurait par conséquent les "équivalents qui en découlent". La chambre a toutefois considéré que lorsqu'on lit la phrase extraite de la décision **T 952/92** dans le contexte de cette décision, il apparaît clairement que le terme "derivable" a été employé au sens de "obtainable by chemical analysis of a sample" (pouvant être obtenu par analyse chimique d'un échantillon) et qu'il a été utilisé avec la même limitation que celle exprimée dans l'avis **G 1/92** (JO 1993, 277), à savoir qu'il doit être possible d'accéder "directement et clairement" à une information.

4.6. Prise en considération de dessins

Dans la décision **T 896/92**, la chambre a souligné que selon la décision **T 169/83** (JO 1985, 193), des conditions supplémentaires doivent être remplies au regard de la divulgation d'une caractéristique présentée uniquement dans un dessin. À cet égard, il ne suffit pas que la structure de la caractéristique apparaisse clairement dans le dessin, encore faut-il que l'on puisse comprendre quelle est sa fonction technique (cf. aussi **T 241/88**).

Dans la décision **T 204/83** (JO 1985, 310), la chambre a observé que des caractéristiques représentées exclusivement par un dessin font partie de l'état de la technique lorsque la personne du métier peut lire en elles un enseignement technique, en l'absence de toute autre description. Des dimensions qui ne résultent que de mesures effectuées sur une représentation schématique dans un document ne font pas partie de la divulgation (cf. **T 857/91**, **T 272/92**, **T 1488/10**, **T 1943/15**).

Dans l'affaire **T 451/88**, une distinction a été faite entre des dessins de construction à l'échelle et des dessins schématiques tels que figurant habituellement dans les documents de brevets, ces derniers étant suffisants pour indiquer des éléments essentiels de l'invention, mais non pour fabriquer le produit. La chambre a conclu que des dessins schématiques ne pouvaient pas être utilisés pour déduire un ratio entre deux dimensions (**T 1664/06**).

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188), la chambre a observé qu'une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans ce document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait pas partie de la divulgation de ce document.

L'affaire **T 748/91** avait trait à l'évaluation d'ordres de grandeur relatifs dans des dessins. La chambre a estimé en l'occurrence que, dans certaines conditions, il était possible de déduire des ordres de grandeur même d'un dessin schématique.

Dans l'affaire **T 2052/14**, la chambre a souligné que, quand bien même les dessins du document D1 peuvent avoir donné l'impression à la division d'examen de correspondre à la caractéristique de la partie caractérisante de la revendication 1, cela ne constitue pas une divulgation directe et non ambiguë pour la personne du métier, car celle-ci savait que les figures de D1 n'étaient que des représentations schématiques desquelles elle ne pouvait déduire aucune valeur ni aucun rapport de valeurs concrets sans des indications correspondantes. Comme les figures du document D1 n'étaient pas identifiées comme des dessins à l'échelle, elles ne constituaient que des dessins schématiques classiques.

Dans l'affaire **T 141/16**, la chambre a conclu que même si les figures du document de l'état de la technique E4 n'étaient que des représentations schématiques et ne permettaient donc pas d'effectuer de mesures directes, certaines informations pouvaient en être déduites sans ambiguïté. La figure 3 de ce document constituait une divulgation claire et

non ambiguë d'un angle particulier en ce sens que les éléments étaient représentés comme étant "inclinés". Pour un exemple similaire quant à un coude, voir **T 1999/22**.

4.7. Prise en considération d'exemples

Dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), la chambre a remarqué que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par la personne du métier (cf. aussi **T 562/90**). Dans la décision **T 424/86**, la chambre a déclaré que les éléments divulgués par un document ne doivent pas uniquement être interprétés sur la base des exemples qu'il donne ; au contraire, il convient de tenir compte de l'ensemble du document (cf. aussi **T 373/95**). Dans la décision **T 68/93**, la chambre a estimé que l'on ne peut prendre un exemple déterminé hors contexte. Dans la décision **T 12/90**, la chambre a décidé que les éléments divulgués par un document antérieur susceptibles de porter atteinte à la nouveauté d'une revendication ne se limitent pas nécessairement aux exemples de réalisation spécifiques, mais comprend également tout enseignement technique reproductible décrit dans le document (voir également **T 658/91** et **T 247/91**).

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a observé que ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à la personne du métier. La modification d'une revendication par un "disclaimer" portant sur ces exemples spécifiques détaillés ne saurait conférer de nouveauté à l'objet de cette revendication.

Dans la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), la chambre a remarqué qu'il faut prendre en considération l'ensemble du contenu d'une antériorité pour l'examen de la question de la nouveauté. L'application de ce principe nécessite donc que l'examen ne se borne pas à une comparaison de l'objet revendiqué avec uniquement les exemples fournis dans une antériorité, mais qu'il s'étende à toute l'information contenue dans ce document.

Dans la décision **T 1049/99**, la chambre a estimé que dans le cas d'une "description écrite" offerte à l'inspection publique, c'est toute l'information contenue dans cette description qui est rendue accessible. Dans certains cas, en effet, l'information qui est contenue dans la description écrite comme l'enseignement par exemple des modes d'exécution d'un procédé, donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement (cf. p. ex. **T 12/81**, JO 1982, 296 ; **T 124/87**, JO 1989, 491 ; **T 303/86**).

4.8. Revendications larges

Dans l'affaire **T 607/93**, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu, lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, d'interpréter de manière restrictive, en s'appuyant sur la description, une revendication rédigée en termes trop généraux, lorsqu'il ne s'agissait pas de rendre plus intelligibles des concepts difficiles à comprendre, mais d'examiner

l'objet d'une demande de brevet rédigée en termes trop généraux par rapport à l'état de la technique. Ce principe a été appliqué, p. ex., dans les affaires **T 2487/12**, **T 5/14** et **T 1173/17**.

4.9. Valeurs limites

Dans l'affaire **T 240/95**, le requérant soutenait que la plage de 0.5 à 60 minutes n'incluait pas la valeur 60 minutes puisque pour que tel soit le cas la formulation aurait dû être "0.5 jusqu'à 60 minutes inclus". La chambre a décidé que, conformément à la jurisprudence constante, la divulgation d'une plage de valeurs impliquait la divulgation expresse des valeurs limites.

Dans l'affaire **T 1115/09**, il ressortait du document D1 que le gaz à la sortie du lit catalytique ne contenait pas plus de 10 ppm d'oxygène environ, à savoir une plage de concentrations en oxygène dont la valeur supérieure limite s'élevait à "environ 10 ppm". Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. **T 240/95**), la divulgation d'une plage est une divulgation explicite des valeurs limites. Dans l'affaire examinée, il en résultait par analogie que la valeur limite "environ 10 ppm" était explicitement divulguée dans D1. Il s'agissait de déterminer si cette valeur limite était comprise dans la plage définie par la revendication 1 en cause, à savoir "plus de 10 ppm d'oxygène et jusqu'à 250 ppm". La chambre a considéré qu'en l'absence d'une définition claire du terme relatif "environ" dans D1, l'expression "environ 10 ppm d'oxygène" devait s'entendre dans son sens le plus large, à savoir "10+/- epsilon ppm d'oxygène". La valeur "10+epsilon" étant synonyme de la valeur "plus de 10", le choix de cette dernière valeur comme limite inférieure de la plage définie dans la revendication 1 revenait à sélectionner une valeur discrète dans la liste des trois valeurs "10-epsilon", "10" et "10+ epsilon" divulguées dans D1.

4.10. Divulgation défectueuse et erronée

Des erreurs contenues dans un document ne constituent pas en elles-mêmes un état de la technique susceptible de faire obstacle à la délivrance d'un brevet.

Dans l'affaire **T 77/87** (JO 1990, 280), un résumé publié dans la revue "Chemical Abstracts" ne reproduisait pas fidèlement le contenu du document original. La chambre a été d'avis que le document d'origine était la première et principale source permettant d'accéder à l'enseignement technique divulgué. Lorsqu'il existe une discordance fondamentale entre le document d'origine et le résumé qui en est tiré, il est évident que c'est le document d'origine qui doit prévaloir, car c'est lui qui fournit la plus forte preuve de ce qui a été rendu accessible à la personne du métier ; la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est entachée d'erreur et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer.

De même, dans la décision **T 591/90**, un document antérieur contenait des erreurs. La chambre a établi une distinction entre cette décision et la décision **T 77/87** (JO 1990, 280) qui concernait un cas spécial et a considéré qu'un document fait en tout état de cause

partie de l'état de la technique même lorsque le contenu de sa divulgation est entaché d'erreur. Mais pour apprécier la divulgation faite dans cet état de la technique, il faut partir de l'idée que ce qui intéresse la personne du métier, c'est avant tout "la réalité technique". Grâce à ses connaissances générales en la matière et aux ouvrages de référence qu'elle peut consulter, la personne du métier peut déceler l'inexactitude des indications qui ont été données. On peut estimer que la personne du métier s'efforce de rectifier les erreurs qu'elle a pu déceler, mais pas qu'elle considère la divulgation erronée comme une incitation à résoudre un problème technique existant.

Dans l'affaire **T 412/91**, la chambre a estimé qu'au regard de l'art. 54 CBE 1973, l'enseignement erroné du document 1 n'était pas compris dans l'état de la technique. Elle a déclaré qu'en principe, le contenu de la divulgation d'un document appartenant à l'état de la technique n'est pas seulement défini par les mots effectivement utilisés dans l'exposé, mais également par ce que le document publié révélait comme réalité technique à la personne du métier. Si une déclaration est manifestement erronée, que ce soit parce qu'elle est en elle-même improbable, ou parce que d'autre matériel révèle qu'elle est erronée, elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, même si elle est publiée. En revanche, si la personne du métier ne pouvait s'apercevoir qu'un enseignement est faux, cet enseignement ferait partie de l'état de la technique. L'affaire **T 523/14** qui concernait une lettre d'information publicitaire alléguée comme état de la technique allégué n'était pas comparable, selon la chambre, à l'affaire **T 412/91** invoquée par une partie.

Dans la décision **T 89/87**, la chambre a constaté que, dans le document antérieur, "0,005 mm" (= 5 µm) était une erreur d'impression et que le chiffre exact était "0,0005 mm" (= 0,5 µm). La chambre a estimé que la personne du métier corrigerait naturellement d'elle-même.

Dans l'affaire **T 230/01**, la chambre a fait observer que généralement, un document fait partie de l'état de la technique, même si sa divulgation est lacunaire, à moins qu'il ne soit possible de prouver sans équivoque que la divulgation du document **ne permet pas** de mettre en œuvre l'invention ou que, prise à la lettre, elle ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer. Une telle divulgation qui ne permet pas la reproduction de l'invention ou est entachée d'erreurs ne saurait dès lors être considérée comme faisant partie de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 428/15**, l'objection selon laquelle D3 antériorisait l'objet de la revendication 1 reposait sur des extraits d'une **traduction générée par ordinateur** dont la qualité ne permettait pas à la chambre de comprendre avec une certitude suffisante ce qui était réellement décrit dans D3. En outre, le requérant n'a pas fourni de traduction humaine des passages pertinents qui aurait pu clarifier la question ni fourni d'explications techniques qui auraient rendu crédible l'affirmation selon laquelle le sens véritable des passages vagues concernant l'utilisation du chloroforme et l'étape de rinçage qui y était apparemment décrite seraient sans importance pour parvenir à une conclusion sur la nature du produit A1 obtenu. À rapprocher de **T 655/13**, où l'absence dans la décision de première instance d'identification du passage pertinent d'un journal technique en japonais cité par la division d'examen à titre d'antériorité et supposé divulguer une caractéristique

litigieuse ainsi que l'absence de traduction dans la décision est appréhendée sous l'angle de l'étendue de l'obligation de motivation des décisions (règle 111(2) CBE).

4.11. Divulgation fortuite

Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que la personne du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. Lorsqu'une antériorisation est jugée fortuite, cela signifie qu'il apparaît dès le départ que l'antériorisation n'a aucun lien avec l'invention (**G 1/03** et **G 2/03**, JO 2004, 413 et 448 ; **T 134/01**, **T 1911/08**). Cette notion est principalement pertinente en ce qui concerne les disclaimers, qui, dans certaines circonstances, sont autorisés pour rétablir la nouveauté d'une invention par rapport à une divulgation fortuite (voir le chapitre II.E.1.7. "Disclaimers" et en particulier le chapitre II.E.1.7.3a) "Sur la question de l'antériorisation fortuite").

Conformément à l'art. 54(2) CBE, tout état de la technique, y compris les divulgations fortuites, doit être pris en compte dans l'appréciation de la nouveauté (**T 1170/19**).

Dans la décision **T 161/82** (JO 1984, 551), la chambre a constaté que le document antérieur portait sur la solution d'un problème totalement différent de celui indiqué dans la demande litigieuse et a conclu que, dans les cas où une divulgation est le fait du hasard, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait être fortuitement couvert par la formulation d'une revendication dont la nouveauté doit être examinée sans qu'il n'y ait de problème technique commun, il convient de comparer très soigneusement les éléments pouvant à juste titre être considérés comme étant couverts par la formulation de la revendication et ce qui est effectivement montré dans le document (cf. aussi **T 986/91**).

4.12. Possibilité de mettre en œuvre le contenu d'une divulgation

Selon la jurisprudence constante, une divulgation n'est destructrice de nouveauté que si l'enseignement technique qu'elle contient peut être reproduit, autrement dit s'il peut être mis en œuvre par la personne du métier (**T 1437/07**, **T 1457/09**, **T 1045/21**). Un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) CBE que si les informations fournies à la personne du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente, de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'elle est censée posséder en la matière à cette date (cf. **T 26/85**, **T 206/83**, **T 491/99**, **T 719/12**).

Dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), la chambre a considéré notamment qu'un document ne saurait constituer une divulgation suffisante d'un composé chimique, même s'il spécifie sa structure et les étapes du procédé par lequel il est produit, si la personne du métier n'est pas en mesure de trouver, en se fondant sur ce document ou en faisant appel à ses connaissances générales de base, comment obtenir les produits de départ ou les produits intermédiaires voulus. Une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances

générales de base. Cette nécessité d'une **divulgation permettant la reproduction de l'invention** vaut également, conformément au principe posé à l'art. 83 CBE 1973, pour les demandes de brevet européen, qui doivent, aux termes dudit article, exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter". Les exigences concernant le caractère suffisant de l'exposé de l'invention sont donc les mêmes dans tous ces cas.

Dans l'affaire **T 719/12**, aucune des parties ne contestait que le document (1) divulguait nommément le composé méthyl-2-(α-thénoyl)-éthylamine. La chambre a estimé que le document (1) à lui seul ne mettait pas le composé à la disposition du public, car les tentatives spécifiques de préparation décrites dans le document (1) menaient à un échec. La chambre de conclure que le composé n'avait pas été mis à disposition du public, aucune méthode de préparation n'étant disponible à la date de publication de l'art antérieur.

Dans la décision **T 447/92**, la chambre a estimé que le document cité n'indiquait pas quand ou dans quelle mesure une pièce mobile de l'invention revendiquée (un disjoncteur à air libre) pouvait se mouvoir, ou la manière dont elle fonctionnait pour empêcher l'effet de ressort d'un levier. Aucun mouvement s'y rapportant n'était décrit ou présenté dans les dessins, et il fallait imaginer comment les parties pertinentes coopéraient. La chambre a jugé qu'il aurait pu être évident pour la personne du métier que l'indent coopérait avec l'arbre de la manière définie dans les revendications du brevet litigieux, mais que cela signifiait uniquement que l'exposé de l'invention la rapprochait suffisamment de la solution pour qu'elle fasse le reste elle-même. Cela ne signifiait pas que le document lui divulguait entièrement l'invention en cause. Ainsi, les caractéristiques du disjoncteur selon la revendication 1 de la demande ne pouvaient être comprises sans ambiguïté à partir des dessins d'une demande de brevet européen antérieure.

Dans l'affaire **T 310/88**, la chambre a été confrontée à une divergence entre la réalité technique et la description de l'invention dans une publication antérieure. Néanmoins, la chambre n'a pas considéré cette publication antérieure comme destructrice de nouveauté, vu qu'on ne pouvait pas trouver dans ce document un enseignement suffisamment clair permettant une telle conclusion (cf. **T 23/90**).

Dans l'affaire **T 491/99**, la chambre a décidé que si, par suite de la terminologie utilisée, un document de brevet antérieur paraît de prime abord suggérer l'invention de produit revendiquée, ce document antérieur n'est pas susceptible d'en affecter la brevetabilité dès lors que la personne du métier ne peut matériellement réaliser le produit en question qu'ultérieurement, à partir du procédé et de la machine comme décrits pour la première fois dans le brevet européen en cause.

Dans l'affaire **T 1437/07**, la chambre a souligné qu'une divulgation contenue dans un document de l'état de la technique ne détruit la nouveauté d'une invention que si l'enseignement découlant de cette divulgation peut être reproduit. Le critère selon lequel une divulgation doit permettre la mise en œuvre d'une invention est conforme au principe énoncé à l'art. 83 CBE. Un document de l'état de la technique et un brevet sont donc soumis à la même condition de suffisance de l'exposé. La chambre a appliqué les

principes développés par la jurisprudence pour l'appréciation des exigences visées à l'art. 83 CBE dans le cas d'une utilisation médicale. Selon ces principes, la personne du métier doit pouvoir mettre en œuvre l'enseignement contenu dans un document de l'état de la technique, et l'obtention de l'effet recherché, en l'occurrence le soulagement d'une douleur, doit en outre être crédible (cf. **T 491/08**).

Dans l'affaire **T 578/12**, le requérant contestait le fait que la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouvelle eu égard au document de l'art antérieur D1, une demande de brevet australien. Son principal argument était que D1 ne présentait pas de dessins ni de description d'un mode de réalisation détaillé d'aucune machine de distribution, et ne pouvait être considéré comme une divulgation suffisante. La chambre a noté entre autres que le fait que D1 ne contienne aucun chiffre n'empêchait pas la personne du métier de comprendre le procédé décrit ou de le mettre en œuvre. Ce cas d'espèce donne un exemple d'une motivation détaillée de l'examen des caractéristiques divulguées par le document de l'art antérieur.

Dans l'affaire **T 1457/09**, la revendication 4 était rédigée sous la forme d'une revendication relative à une deuxième utilisation médicale. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait constaté que l'objet de cette revendication était antériorisé par le document intercalaire (D1). Elle avait estimé que les deux documents (D1) et (D1a – le document de priorité de D1) divulguaient des compositions pharmaceutiques comprenant le peptide RMFPNAPYL, ainsi que leur utilisation en tant que vaccin contre le cancer. La chambre a constaté que pour que cette exigence relative à la possibilité de mise en œuvre soit réputée satisfaite concernant une utilisation médicale, la divulgation contenue dans le document de l'état de la technique doit montrer de façon crédible que l'effet thérapeutique sur lequel est fondé le traitement divulgué peut être réalisé (**T 609/02**). La chambre a estimé que dans le cas d'espèce, un document de l'état de la technique n'était destructeur de nouveauté que si non seulement il divulguait la substance visée dans la revendication (en l'occurrence le peptide RMFPNAPYL) pour l'application thérapeutique revendiquée (dans le cas présent le traitement du cancer), mais précisait également que cette substance se prêtait effectivement à l'application thérapeutique revendiquée. La chambre a conclu que les résultats expérimentaux divulgués dans le document (D1a) ne permettaient pas de conclure de façon crédible que le peptide RMFPNAPYL se prêtait au traitement du cancer. Par conséquent, le document (D1) ne détruisait pas la nouveauté de l'objet de la revendication 4.

5. Constatation de différences

Une fois que l'état de la technique a été déterminé selon les critères décrits ci-dessus et son contenu établi, il convient pour finir d'examiner si l'invention en question se distingue de l'état de la technique.

5.1. Comparaison avec chaque document de l'état de la technique pris isolément

L'invention doit être comparée avec l'état de la technique établi conformément aux critères décrits ci-dessus. Lors de l'examen de la nouveauté, il importe que la comparaison soit

effectuée avec un seul document de l'état de la technique considéré dans son ensemble (cf. **T 153/85**, JO 1988, 1 ; **T 124/87**, JO 1989, 491 ; **T 233/90**, **T 904/91**).

Selon une jurisprudence constante des Chambres de recours de l'OEB, il convient d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté et, en cas d'ambiguïté ou de doute, d'interpréter le contenu d'une publication antérieure de manière restrictive (cf. **T 447/92**, **T 988/95**, **T 722/00**, **T 1517/11**).

Dans la décision **T 291/85** (JO 1988, 302), la chambre a noté que l'exposé d'un document antérieur englobe non seulement bien sûr ce qu'il décrit comme étant l'enseignement de l'invention, mais aussi l'état de la technique auquel ce document fait référence. De l'avis de la chambre, si toutefois, lors de l'examen de la nouveauté, l'on en vient à interpréter un exposé tout à fait général de l'état de la technique en se servant des indications spécifiques données dans la description de l'invention figurant dans le même document, il s'agit là d'une combinaison qui ne peut être admise systématiquement, mais seulement à la condition que la personne du métier en ait effectivement trouvé l'idée dans ledit document. La chambre en conclut que si une antériorité fournit des informations détaillées sur un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique qu'elle ne présente que de façon tout à fait générale et sans la moindre référence, il n'est pas permis, lors de l'examen de la nouveauté, de combiner lesdites indications générales avec ces indications spécifiques, données uniquement dans le but d'expliquer le perfectionnement apporté, dès lors que la personne du métier n'aurait pas trouvé dans l'antériorité l'idée de cette combinaison.

Dans l'affaire **T 288/90**, la chambre a observé que s'il n'est habituellement pas légitime de lire deux documents ensemble aux fins de l'appréciation de la nouveauté, il est cependant nécessaire d'avoir les connaissances techniques générales à l'esprit lorsque l'on interprète un document unique et, pour ce faire, il faut consulter la littérature technique représentative qui contribue à l'interprétation correcte de tout terme technique rencontré.

Dans la décision **T 56/87** (JO 1990, 188), la chambre a souligné qu'il convenait d'apprécier l'enseignement technique d'un document de façon globale, comme le ferait la personne du métier, et qu'il n'était pas admis d'en isoler arbitrairement certaines parties pour en déduire une information technique qui serait différente de l'enseignement intégral du document, ou qui serait même en contradiction avec celui-ci. Une caractéristique technique déduite de dimensions tirées d'une représentation schématique telle qu'elle figure dans ce document, ou fondée sur ces dimensions et qui contredit du point de vue technique l'enseignement de la description correspondante, ne fait donc pas partie de la divulgation de ce document (cf. **T 332/87**, **T 441/91**, **T 657/92**).

5.2. Caractéristiques distinctives

Dans la décision **T 4/83** (JO 1983, 498), la chambre a observé que lorsqu'on procède à l'examen de la nouveauté, il faut tenir compte de ce que toute information contenue dans un document de brevet qui transmet à la personne du métier un enseignement technique fait partie du contenu de la divulgation, indépendamment du fait qu'elle entre ou non dans le cadre des revendications et quelle qu'en soit la finalité.

Selon l'affaire **T 223/05**, il n'incombe pas à l'OEB, mais aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon (**T 740/96** et **T 442/91**), d'interpréter l'étendue de la protection conférée par un brevet, conformément aux art. 64 et 69 CBE 1973. Lorsque l'on apprécie la nouveauté, on ne peut en particulier s'appuyer sur l'art. 69 CBE 1973 pour attribuer à une revendication des caractéristiques qui peuvent être trouvées dans la description (**T 1208/97**).

5.2.1 Autre formulation

Dans la décision **T 114/86** (JO 1987, 485), la chambre a estimé qu'une simple différence de formulation ne suffit pas à établir la nouveauté (cf. **T 12/81**, JO 1982, 296 ; **T 198/84**, JO 1985, 209 ; **T 248/85**, JO 1986, 261). Dans l'affaire **T 565/90**, le requérant a fait valoir que seuls les plages ou les exemples préférés constituaient une divulgation technique détruisant la nouveauté d'une invention et que les divulgations génériques ne pouvaient porter atteinte à la nouveauté de l'enseignement plus spécifique du brevet litigieux. La chambre n'a pas été de cet avis et a confirmé la jurisprudence antérieure, selon laquelle la définition d'une invention ne différant de l'état de la technique que par sa formulation ne suffisait pas à établir la nouveauté. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'établir si l'état de la technique rendait ou non l'objet de l'invention accessible à la personne du métier sous la forme d'un enseignement technique.

Dans l'affaire **T 917/94**, la chambre a déclaré que l'ajout d'une caractéristique technique superflue, dans la mesure où elle ne modifie pas l'objet revendiqué, ne confère pas un caractère de nouveauté à un objet connu.

Dans l'affaire **T 826/94**, la chambre a estimé qu'un appareil de mesure revendiqué, qui présente toutes les caractéristiques de construction d'un appareil de mesure connu et ne s'en distingue que par la dénomination, c'est-à-dire en l'occurrence par l'indication de ce qui est à mesurer, est nouveau lorsqu'il n'est possible de conclure que les deux appareils de mesure appartiennent à la même famille qu'après avoir comparé en théorie les principes fondamentaux de ces deux appareils.

Dans l'affaire **T 452/05**, la chambre a énoncé qu'en principe un terme générique n'antériorise pas un terme spécifique. La décision **T 870/95** a néanmoins introduit une exception lorsqu'il est prouvé qu'en faisant appel aux connaissances générales de la personne du métier, le terme générique ne peut être compris que comme revêtant le même sens que le terme plus spécifique. Etant donné que cela n'était pas le cas en l'espèce, la chambre a conclu que le terme générique ("membrane perméable à l'eau") n'antériorisait pas le terme spécifique ("papier filtre").

Dans l'affaire **T 79/96**, un extrait de manuel (D1) divulguait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, hormis l'utilisation d'un "classificateur gaz/gravité à contre-courant". Par conséquent, en ce qui concerne la nouveauté, il fallait simplement décider si un bain fluidisé vibrant avec un flux de gaz ascendant à travers le bain de particules tel que décrit dans D1 devait être considéré comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La définition d'un classificateur gaz/gravité à contre-courant était donnée dans un extrait tiré d'un autre manuel de base de chimie industrielle (D3). Le titulaire du

brevet estimait que la définition figurant dans le document D3 était trop large et que la personne du métier ne considérerait pas un bain fluidisé, qui est un séparateur plutôt inefficace, comme un classificateur gaz/gravité à contre-courant. La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a considéré qu'en appréciant la nouveauté de l'objet revendiqué, il fallait donner aux expressions figurant dans une revendication leur **signification techniquement la plus large**. Sur cette base, n'importe quel classificateur gaz/gravité, y compris le bain fluidisé, répondait aux exigences de séparation de la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, l'objet en cause était dénué de nouveauté par rapport à D1 (voir aussi **T 596/96**, **T 1126/05**, **T 452/11**, **T 2446/12**).

5.2.2 Différences de valeurs

Dans la décision **T 74/98**, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'arrondir au chiffre supérieur des chiffres obtenus en convertissant des valeurs de l'état de la technique exprimées initialement dans une autre unité. Toute opération consistant à arrondir ces données au chiffre supérieur après les avoir converties en moles, aurait manifestement pour effet de modifier la définition des compositions concernées. La chambre a observé qu'à l'évidence, le sens exact d'une divulgation spécifique ne pouvait être influencé par les unités choisies pour l'exprimer, et que l'objection liée à l'absence d'unité tenait à une ambiguïté introduite artificiellement par le requérant.

Dans la décision **T 1186/05**, la chambre a fait une distinction entre le cas présent et celui devant une autre chambre dans l'affaire **T 74/98**. Dans ce dernier cas, la chambre a considéré qu'il n'était pas justifié d'arrondir au prochain nombre entier supérieur (lequel correspondait ce faisant à la limite inférieure de la plage "inventive" revendiquée) le pourcentage en moles à deux décimales d'un composant, obtenu au moyen d'une conversion à partir du rapport pondéral correspondant, étant donné i) que cela reviendrait à étendre la plage revendiquée et ii) que cela impliquerait également une modification du rapport pondéral, autrement dit un changement du sens exact de cette divulgation spécifique, lorsque le pourcentage en moles arrondi serait reconverti en termes de rapport pondéral. Cependant, dans l'affaire **T 1186/05**, la chambre a fait remarquer qu'il était nécessaire d'arrondir des données au chiffre supérieur afin de pouvoir comparer deux valeurs de densité, chacune reflétant une valeur de densité "véritable" à trois décimales (ou plus), mais exprimée selon un degré d'exactitude différent, l'une ayant trois décimales et l'autre seulement deux décimales. Après avoir été arrondies à l'aide de la règle mathématique prévue à cet effet, les valeurs de densité telles que revendiquées et telles que découlant de l'état de la technique ont été placées à un même niveau. Cette opération n'avait aucune incidence sur la valeur de densité divulguée dans le document de l'état de la technique (voir aussi **T 708/05**).

Dans la décision **T 234/09**, la chambre a constaté que, dans les revendications, la composition des fibres était définie au moyen de plages numériques de pourcentages pondéraux des composants. La titulaire du brevet a cependant choisi d'exprimer la plupart des bornes desdites plages par des nombres entiers. La chambre considère que dans le contexte du brevet en cause, la personne du métier comprendrait que les nombres entiers définissant les bornes des plages numériques dans la revendication 1 ne sont pas à comprendre comme des nombres entiers au sens mathématique. La chambre a estimé

que lesdits nombres entiers sont donc à considérer comme des bornes exprimées délibérément sous une forme ayant un degré de précision inférieur à celui des nombres décimaux mentionnés dans le brevet. Par conséquent, lesdits nombres entiers couvrent également les valeurs décimales qui résultent desdits nombres entiers lors de l'application des règles de l'arrondi. La chambre a déclaré qu'une approche analogue avait déjà été suivie par les chambres dans des cas comparables, voir p. ex. **T 1186/05**. Contrairement aux circonstances particulières du cas en cause, deux des décisions citées par la requérante concernent des cas de figure où il n'existait pas de raison particulière d'arrondir une valeur divulguée uniquement de façon implicite dans l'art antérieur (cf. **T 646/05**, **T 74/98**). La chambre a conclu que le pourcentage, arrondi afin de permettre la comparaison, ne pouvait pas être distingué de la borne supérieure indiquée dans la revendication 1. En conséquence, l'objet de la revendication 1 n'était donc pas nouveau.

Dans l'affaire **T 871/08** du 8 décembre 2011, le document D9 de l'état de la technique avait pour objet une méthode de production de peroxyde d'hydrogène par une méthode à l'anthraquinone. L'intimé avait fait valoir que l'objet revendiqué était nouveau, puisque la valeur 2,996 était inférieure au seuil de 3 :1 définie dans la revendication 1 en cause. La chambre a rejeté cette argumentation. Pour comparer une valeur découlant de l'état de la technique (en l'occurrence "2,996") avec les valeurs revendiquées (à savoir la plage de valeurs "de 3 :1 à 9 :1"), la valeur décrite dans l'état de la technique doit être indiquée avec la même exactitude que celle revendiquée. Dans l'affaire examinée, les valeurs définies dans les revendications avaient été citées sans chiffre après la virgule. Pour effectuer une comparaison, il fallait donc arrondir la valeur 2,996 à 3, qui était ainsi comprise dans la plage des valeurs revendiquées (voir en particulier **T 1186/05** et **T 708/05**).

Dans la décision **T 686/96**, la revendication 1 portait sur une composition dont la caractéristique iv) exigeait une valeur d'abrasion Perspex® se situant dans la marge comprise entre environ 12 et environ 20 PAV. Un document de l'état de la technique divulguait dans son exemple 2 une composition présentant les caractéristiques i à iii de la revendication 1. En ce qui concerne la nouveauté, il fallait décider si la composition connue avait, elle aussi, une valeur d'abrasion telle que requise par la caractéristique iv de la revendication 1. La chambre a établi que la valeur d'abrasion de la composition connue était quelque peu en deçà de la valeur inférieure indiquée dans la caractéristique iv) de la revendication. Puisque la limite inférieure mentionnée dans la revendication 1 était définie par "environ 12", une interprétation s'imposait. La chambre a considéré que pour décider de la nouveauté de l'objet d'une revendication, il fallait tenir compte de l'interprétation de la revendication qui a la signification technique la plus large. De l'avis de la chambre, l'étendue de la revendication 1 devait s'interpréter de telle façon que la limite inférieure indiquée correspondait à la valeur exposée dans l'état de la technique. La revendication 1 a été jugée dénuée de nouveauté. En revanche, dans l'affaire **T 2437/13** (séquences d'acide nucléique), le degré d'identité de séquence tel que défini dans la revendication 1 représentait la part (exprimée en pourcentage) de nucléotides identiques entre une séquence nucléotidique requête, alignée par paires avec une séquence nucléotidique cible, et le nombre total de bases alignées. Ces deux valeurs étaient des nombres entiers qui permettent une précision de calcul absolue. Soit il y avait correspondance entre deux bases soit il n'y avait pas de correspondance. Il n'y avait aucune marge d'erreur à cet égard. Les correspondances pouvaient être recomptées et

le résultat serait toujours exactement le même. Il n'y avait ni erreur de mesure ou d'estimation ni propagation d'erreurs dans le pourcentage d'identité de séquence calculé et, partant, aucune raison d'arrondir le pourcentage obtenu lors du calcul du degré d'identité de séquence.

Dans l'affaire **T 594/01**, la chambre a déclaré que, selon les connaissances générales, toute mesure expérimentale en chimie analytique quantitative ainsi que tout résultat d'une mesure physique quelconque ne sauraient être dissociés de la marge d'incertitude liée à la mesure. Normalement, l'incertitude inhérente à une valeur expérimentale mesurée est sans importance pour l'appréciation de la nouveauté. Toutefois, lorsqu'une valeur expérimentale spécifique est divulguée dans un exemple faisant partie de l'état de la technique, vouloir effectuer une distinction entre l'objet revendiqué et cette valeur en indiquant seulement que la valeur limite supérieure doit être inférieure à la valeur expérimentale est voué à l'échec puisque l'objet revendiqué ne se distingue toujours pas de l'état de la technique à l'intérieur de la marge d'erreur expérimentale (voir également **T 708/05** ; **T 386/17** – angle "supérieur à 0 degrés").

5.2.3 Différence entre des paramètres

Dans l'affaire **T 1764/06**, la chambre a constaté que la seule différence explicite entre la définition du photocatalyseur revendiqué et celle du photocatalyseur de D1 reposait sur une caractéristique de paramètre qui n'était pas courante pour la personne du métier. S'agissant du "bénéfice du doute" qui, selon le demandeur, doit être accordé à tout demandeur dans des situations complexes sans divulgation directe, la chambre a estimé que si le demandeur utilise une caractéristique de paramètre inhabituelle pour définir son produit, cette caractéristique représentant la seule différence par rapport à des produits identiques connus, et qu'il n'apporte pas la preuve que la caractéristique de paramètre constitue en soi une différence entre le produit revendiqué et les produits connus, le bénéfice du doute ne peut être accordé (voir aussi **T 1764/06**, **T 1995/15**). Il en va de même dans une procédure inter partes (**T 131/03**, **T 740/01**, **T 1666/16**).

Voir aussi le chapitre III.G.5.2.2 "Cas de renversements de la charge de la preuve".

5.2.4 Différence dans la composition

Dans l'affaire **T 80/96** (JO 2000, 50), l'état de la technique contenait la description d'une solution aqueuse du composé de tartrate revendiqué. La chambre a décidé que si une substance active, connue en tant que telle pour être soluble dans l'eau est décrite ou revendiquée comme solution, la personne du métier ne peut conclure pour autant qu'il a été ajouté ou modifié quelque chose dans la définition de cette substance. La simple mention, sans autres spécifications, dans une revendication de l'état solide ou liquide comme caractéristique d'un solvant ou d'un diluant ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nouveauté de l'objet de la revendication. De même, dans une revendication qui porte sur une préparation d'une substance active connue, de structure définie, comprenant au moins une substance auxiliaire, et dans laquelle la caractéristique "avec une/des substance(s) auxiliaire(s)" signifie que quelque chose est ajouté à la substance active, l'adjonction dans le mélange d'une substance auxiliaire indéterminée ne

peut, compte tenu du nombre illimité des substances entrant en ligne de compte, être considérée comme un complément concret, à caractère distinctif, venant s'ajouter à cette substance active, aussi longtemps que cette caractéristique nécessaire pour que la nouveauté de l'invention soit reconnue n'est pas une caractéristique concrète permettant à la personne du métier de constater ce qui doit être ajouté à cette substance active. La revendication n'est dès lors pas nouvelle.

5.2.5 Caractéristiques fonctionnelles

Dans l'affaire **T 500/89**, ce ne fut qu'en raison de l'approche du contenu global qu'une antériorité a pu être considérée comme ne détruisant pas la nouveauté, parce que le procédé décrit dans l'antériorité se distinguait du procédé revendiqué par une caractéristique fonctionnelle. L'objet de l'invention était un procédé permettant de déposer simultanément plusieurs couches de produits de revêtement photographique fluides pour la fabrication de produits photographiques. Dans l'antériorité étaient indiquées les plages de valeurs pour l'épaisseur des couches, la viscosité, la vitesse de dépôt etc. utilisées dans le procédé revendiqué. Pourtant l'invention était nouvelle. En effet, ce qu'enseignait l'antériorité, c'était que les plages de valeurs devaient être choisies de manière à ce que deux couches déterminées se mélangent. Le brevet attaqué énonçait une autre règle de mesure puisque, selon ses revendications, le dépôt des couches devait être effectué "sensiblement sans aucun mélange". L'indication dans l'antériorité du résultat à atteindre, le "mélange", n'était pas une simple indication de but ne pouvant faire partie des caractéristiques techniques du procédé décrit, c'était bel et bien une caractéristique fonctionnelle au sens d'une règle de mesure, et cette caractéristique constituait une part essentielle de l'enseignement de ce document.

Selon la jurisprudence constante, lorsqu'une revendication concerne un dispositif différant d'un dispositif connu seulement par l'utilisation indiquée, alors l'utilisation n'est pas une caractéristique du dispositif, ce qui signifie que deux dispositifs (ne différant que par l'utilisation envisagée) sont identiques en termes de structure. Si le dispositif connu convient à l'utilisation revendiquée, l'invention revendiquée manque de nouveauté. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est une caractéristique fonctionnelle du procédé comparable en catégorie aux autres caractéristiques (étapes) du procédé (**T 848/93** citée dans l'affaire **T 1931/14**). Dans l'affaire **T 1931/14**, l'opposant avait également fait référence à la décision **T 304/08**, mais la chambre a déclaré que la situation dans l'affaire **T 304/08** était très différente. Dans l'affaire **T 1931/14**, la chambre a conclu que les affaires **T 848/93** et **T 304/08** démontraient que, dans le contexte d'un procédé, il importait de distinguer entre différents types d'objectifs déclarés, à savoir ceux qui définissent l'application ou l'utilisation d'un procédé, et ceux qui définissent un effet découlant des étapes du procédé et qui y sont implicites dans celui-ci. Lorsque l'objectif déclaré définit l'application spécifique du procédé, il nécessite en fait certaines étapes supplémentaires qui ne sont ni implicites ni inhérentes aux autres étapes restantes définies dans la revendication, et sans lesquelles le procédé revendiqué ne permettrait pas d'atteindre l'objectif déclaré. De cette manière, l'application déclarée représente une véritable limitation technique du procédé et le procédé revendiqué doit être appliqué de cette manière. En revanche, lorsque l'objectif énonce simplement un effet technique qui se

produit inévitablement lors de la réalisation des autres étapes du procédé revendiqué et qui est donc inhérent à ces étapes, un tel effet technique n'a pas d'effet limitant, car il ne permet pas de distinguer le procédé revendiqué d'un procédé connu. Dans l'affaire **T 1930/14**, la chambre a estimé que la conclusion tirée dans la décision **T 1931/14** (point 2.2.4 des motifs) ne peut valoir que dans des cas où il apparaît, sans aucune ambiguïté possible, que la finalité implique de telles étapes et où la nature de ces étapes ne présente aucune ambiguïté. Dans l'affaire **T 1930/14**, la chambre ne pouvait identifier aucune indication, ni dans la revendication ni dans la description, qui conduirait la personne du métier à comprendre que la finalité déclarée "pour purifier de ses agrégats un anticorps monoclonal" impliquait que la méthode revendiquée contenait des étapes supplémentaires. Voir aussi **T 1399/16**.

Dans l'affaire **T 872/09**, la chambre a indiqué que le capteur revendiqué était défini par référence aux caractéristiques de sa réponse lors de son utilisation dans un système de mesure. Aucun des aspects déterminants de ce système n'ayant été défini dans la revendication 1, les caractéristiques techniques du capteur revendiqué permettant d'effectuer la mesure visée dans la revendication demeuraient obscures. Or, afin de garantir la sécurité juridique, un objet revendiqué ne saurait être considéré comme nouveau par rapport à l'état de la technique sur la base d'une caractéristique ambiguë (cf. **T 1049/99**). Par conséquent, le fait de définir une caractéristique fonctionnelle du capteur électrochimique revendiqué sans préciser les conditions de fonctionnement correspondantes ne permettait pas de distinguer ledit capteur des capteurs électrochimiques de l'état de la technique.

L'affaire **T 2170/13** traitait de la reformulation de la revendication 1 en tant que revendication de procédé (requête subsidiaire). La chambre reprend l'approche dans **T 1822/12**, que la décision **G 2/88** (relative aux caractéristiques techniques fonctionnelles) ne concernait qu'une revendication d'utilisation, à savoir une revendication portant sur la nouvelle utilisation d'un composé connu, que la jurisprudence avait constamment interprété la décision **G 2/88** de manière très restrictive et qu'il n'y avait aucune possibilité d'étendre les conclusions de **G 2/88** et **G 6/88** à une revendication rédigée autrement. Par conséquent, l'objectif non divulgué ne pouvait pas être considéré comme une caractéristique technique fonctionnelle distinctive de la revendication. Par ailleurs (requête principale), la chambre consacre de longs développements techniques pour conclure que la dernière caractéristique revendiquée était implicitement divulguée dans l'art antérieur D1.

La notion de "moyens", au pluriel, est une notion usuelle fréquemment employée dans la rédaction de demandes de brevet, notamment utilisée dans le cadre de définitions fonctionnelles. Elle ne saurait, véritablement, exclure la présence d'un élément de structure unique (**T 1794/12**).

5.2.6 Divulgation d'un enseignement général

Selon la jurisprudence constante, une divulgation particulière détruit la nouveauté d'une caractéristique générique revendiquée, mais une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'une caractéristique particulière (cf. **T 651/91**, **T 6/04**, **T 776/07**, **T 1174/05**,

T 776/07). En principe, la divulgation d'un enseignement général n'antériorise pas la nouveauté d'un mode de réalisation spécifique revendiqué (**T 1786/09**).

Dans l'affaire **T 651/91**, la chambre a souligné qu'une divulgation générique ne détruit pas normalement la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation. Une divulgation peut être générique même lorsqu'elle laisse simplement le choix entre deux possibilités. En revanche, dans la décision **T 508/91**, la chambre saisie de l'affaire a estimé que la divulgation, dans le document antérieur, du domaine partiel "légumes" avait détruit la nouveauté du domaine plus large "fruits et plantes" (voir aussi **T 1204/00**).

La divulgation "images en demi-teinte tramées, telles que des portraits" du document de l'art antérieur D3 comprenait nécessairement des portraits couverts par la définition de la caractéristique "au moins une marque numérisée constituée d'au moins un ensemble de points apparaissant sous la forme d'une marque tridimensionnelle lorsqu'ils sont observés à la lumière transmise" telle que définie dans le brevet en cause. Le fait qu'en outre, certains portraits étaient couverts par la divulgation du document D3 mais ne correspondaient pas à la caractéristique revendiquée n'invalide pas l'existence de ceux qui le font : le texte de la caractéristique revendiquée était encore plus générique que la divulgation dans le document D3 et avait donc été anticipé par ce dernier (**T 687/14**).

5.2.7 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

Dans les affaires **T 815/93** et **T 141/93**, les revendications comportaient à la fois de pures caractéristiques de produits ainsi que des caractéristiques de procédé d'obtention. Dans les deux cas, l'invention ne se démarquait de l'état de la technique que par ces caractéristiques de procédé. Suivant en cela la jurisprudence relative à la nouveauté de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, la chambre a constaté que les caractéristiques de procédé qui n'avaient pas été divulguées auparavant ne pouvaient permettre de considérer le produit revendiqué comme nouveau que si elles avaient pour effet de lui conférer des propriétés autres que celles que présentaient les produits connus. Dans ces deux affaires, ni le titulaire du brevet ni le demandeur n'a pas été en mesure d'apporter une telle preuve.

Dans l'affaire **T 32/17**, la chambre a estimé qu'une caractéristique de procédé dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention ne contribue à la nouveauté d'une revendication de produit que dans la mesure où elle donne lieu à une caractéristique distincte et identifiable du produit (voir également **T 179/03**). La personne du métier a déduit des informations relatives au dépôt des hybridomes que des hybridomes produisant les anticorps revendiqués avaient été déposés et que des numéros de dépôt leur avaient été attribués. Ces informations relatives au dépôt ne contenaient toutefois aucune information technique sur la composition chimique ou la structure moléculaire des anticorps produits par ces hybridomes, comme leur séquence d'acides aminés, que ce soit de manière explicite ou implicite. La chambre a donc conclu que le dépôt d'un hybridome en vertu de la règle 31 CBE pour satisfaire à l'exigence de divulgation de l'art. 83 CBE ne transmet en soi aucune information technique sur la structure moléculaire de l'anticorps monoclonal produit par ledit hybridome, telle que sa séquence d'acides aminés.

5.2.8 Caractéristiques distinctives non techniques

Si une invention ne doit pas nécessairement être nouvelle pour établir son caractère technique, l'inverse est faux étant donné que la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être déterminées que sur la base des caractéristiques techniques de l'invention. Ceci est conforme à la jurisprudence des chambres de recours (**T 154/04**, JO 2008, 46).

Dans l'avis **G 2/88** (JO 1990, 93), la Grande Chambre de recours a estimé que les revendications d'un brevet européen doivent clairement définir les caractéristiques techniques de l'invention et, par conséquent, son objet technique, afin de permettre de déterminer la protection conférée par le brevet et d'apprécier par rapport à l'état de la technique si l'invention revendiquée est nouvelle, entre autres. Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle.

Dans l'affaire **T 154/04** (JO 2008, 46), la chambre a indiqué qu'une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l'objet revendiqué. Toutefois, la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c.-à-d. les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n'apportent pas de contribution à l'état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 2050/07** la chambre a fait observer qu'il était possible d'avancer l'argument selon lequel les caractéristiques distinctives étaient de nature non technique, en tant que méthode mathématique ou méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, et qu'au vu de la jurisprudence constante, en vertu de laquelle les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique d'une invention et qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, ne doivent pas être prises en compte lors de l'examen de l'activité inventive, ces caractéristiques devraient également être ignorées lors de l'examen de la nouveauté. La chambre a donc examiné si, en l'occurrence, les caractéristiques distinctives apportaient une contribution technique.

Dans la décision **T 2191/13**, la chambre a fait remarquer qu'une différence qui n'existe qu'au **niveau intellectuel**, à savoir qui ne repose que sur l'existence d'une découverte, sans répercussion sur les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué, ne peut servir de fondement à la nouveauté. La chambre a fait référence à la décision **G 2/88**, où il est dit que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle. Ainsi, selon cette décision, une caractéristique à caractère purement intellectuel ne constitue pas une caractéristique technique au sens de l'art. 54 CBE, de sorte que la nouveauté n'est pas reconnue lorsque les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues. Cette approche a aussi été suivie dans les décisions **T 959/98**, **T 553/02**, **T 154/04** et **T 868/17**.

6. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

6.1. Généralités

Il arrive fréquemment que l'état de la technique comprenne des documents contenant des enseignements techniques décrits au moyen de notions générales, qui incluent eux-mêmes un certain nombre d'enseignements techniques particuliers. Lorsqu'il s'agit d'apprécier la nouveauté d'un objet relevant d'une telle notion générale comprise dans l'état de la technique, la question se pose de savoir si l'objet revendiqué était en tout ou partie accessible au public par cette notion générale. Autrement dit, il importe de savoir si la notion générale employée dans le document cité de l'état de la technique divulgue déjà l'objet défini par une notion particulière dans la revendication. Dans un tel cas, il y a lieu d'établir soigneusement ce qui a été divulgué par le document en question. C'est principalement en chimie que l'on rencontre de telles notions générales dans la littérature spécialisée, et c'est la raison pour laquelle la jurisprudence en la matière concerne essentiellement ce domaine. Par exemple, dans l'affaire **T 2350/16** (voir aussi **T 712/16**) concernant une demande dans le domaine de la mécanique, la chambre a constaté que la jurisprudence relative aux sélections effectuées à partir de listes ne pouvait pas être appliquée, car elle ne concernait pas des listes (longues) telles que couramment utilisées dans le domaine de la chimie, mais uniquement une sélection parmi, au maximum, deux ou trois éléments. À cet égard, on peut distinguer deux types de cas :

a) l'appréciation de la nouveauté de substances ou de groupes de substances chimiques par rapport à des formules générales (formules de Markush) dans lesquelles elles sont comprises (cf. chapitre I.C.6.2. "Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances"), et

b) l'appréciation de la nouveauté de produits ou de procédés définis par des domaines de paramètres par rapport à des produits ou des procédés connus caractérisés par des domaines de paramètres plus larges ou qui se recoupent (cf. chapitre I.C.6.3. "Sélection à partir de domaines de paramètres").

Si ces cas diffèrent pour l'essentiel sur le plan technique, les principes du droit des brevets qui leur sont applicables sont néanmoins identiques. C'est pourquoi les chambres de recours ont adopté les mêmes approches pour examiner ces questions.

6.2. Nouveauté des compositions chimiques et des groupes de substances

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une combinaison spécifique d'éléments qui nécessite d'opérer une sélection à partir de deux groupes/listes connus ne peut être considérée comme divulguée par l'état de la technique. Par conséquent, elle satisfait à l'exigence de nouveauté (cf. **T 12/81**, JO 1982, 296).

Dans la décision fondamentale **T 12/81** (JO 1982, 296), il est indiqué que l'enseignement qu'apporte une antériorité n'est pas seulement constitué par les détails fournis dans les exemples de réalisation mais par toute information tirée des revendications et de la description et reproductible par la personne du métier. Lorsqu'une substance ne peut être

caractérisée par une **formule structurelle** suffisamment exacte, il est admissible de préciser la définition par des paramètres additionnels tels que le point de fusion, l'hydrophilie, les constantes de couplage RMN ou le procédé de fabrication (revendications de produits caractérisés par leur procédés d'obtention). Il en résulte que des documents de brevet qui contiennent de telles définitions détruisent la nouveauté de demandes revendiquant la même substance sous une autre forme, peut-être mieux définie. La chambre a conclu que, lorsque dans une publication antérieure on cite, entre autres, l'une des formules de constitution correspondant à la substance chimique décrite, la forme stéréo-spécifique particulière de celle-ci, bien que non mentionnée expressément, sera considérée comme faisant obstacle à la nouveauté si cette forme s'avère être, sans qu'on le sache, le résultat obligatoire d'un procédé suffisamment décrit parmi d'autres dans la publication antérieure par la mention de la **substance de départ** et des étapes du **procédé**.

Le demandeur avait allégué que la nouveauté reposait sur une sélection. La chambre a saisi l'occasion pour développer des **principes applicables aux inventions de sélection**, qui furent repris fréquemment ensuite : une sélection de substances peut se faire en découvrant, dans un domaine décrit par une formule et appartenant à l'état de la technique, un composé ou un groupe de composés dont il n'avait pas été fait mention, et ceci sans qu'il soit fait allusion à la/aux substance(s) de départ. Cependant, en l'espèce, on n'avait pas affaire à une telle sélection dans un domaine délimité, mais encore inexploré de l'état de la technique. Lorsque l'antériorité désigne expressément la substance de départ, outre le processus réactionnel, on se trouve normalement en présence d'une description antérieure du produit final ; en effet, grâce à ces données, le produit final est défini de façon immuable.

Si, par contre, la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de substances de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle. Toutefois, la combinaison d'une substance de départ et d'une variante de procédé se situe sur un autre plan que celle de deux substances de départ et elles ne sont donc pas comparables. Si, dans le cas le plus simple, on considère les substances de départ comme étant des fragments du produit final, chaque combinaison possible d'une substance de départ déterminée provenant de la première liste avec n'importe quelle substance de départ contenue dans la seconde liste constitue une modification matérielle véritable de cette substance de départ ; en effet, de combinaison en combinaison, cette dernière est complétée à chaque fois par le fragment différent correspondant à la deuxième substance de départ de façon à donner un produit final sans cesse différent. Chaque produit final s'avère donc être le résultat de deux paramètres variables. Toutefois, la combinaison d'une substance de départ déterminée provenant d'une liste appropriée et de l'une des méthodes de préparation énumérées n'apporte aucune modification matérielle véritable de la substance de départ, mais seulement une modification "identique" (voir aussi **T 3/89**, **T 1841/09**).

6.2.1 Antériorisation de composés particuliers

a) Définition d'une substance par sa formule structurelle ou par d'autres paramètres

À la suite de la décision **T 12/81** (voir ci-dessus), la chambre a estimé dans l'affaire **T 352/93**, il a été décidé que la nouveauté d'une revendication portant sur un composé ionique (un sel), défini uniquement par des paramètres structuraux, à savoir les formules de structure du cation et de l'anion formant le composé, était détruite par un document de l'état de la technique divulguant une solution aqueuse contenant une base correspondant au cation et un acide correspondant à l'anion.

Dans l'affaire **T 1336/04**, la chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence (cf. entre autres **T 767/95** et **T 90/03**), la préparation d'un enzyme suffisamment pur pour permettre le séquençage est nouvelle par rapport à une préparation qui n'atteint pas ce degré de pureté.

L'affaire **T 767/95** concernait la purification de l'interleukine-1béta (IL-1béta), une protéine ayant un poids moléculaire élevé (17,5 kDa). La chambre chargée de cette affaire a estimé qu'une préparation homogène purifiée de IL-1béta était nouvelle par rapport à un mélange semi-purifié de protéines contenant IL-1béta. L'un des facteurs pertinents en l'espèce était l'obtention de IL-1béta à un degré de pureté permettant de déterminer sa séquence (partielle) d'acides aminés, alors que l'état de la technique ne faisait apparaître "aucune analyse de la séquence d'acides aminés de IL-1 qui prouverait de manière définitive l'homogénéité des préparations IL-1" (cf. également **T 90/03** et **T 29/05**).

b) Sélection des substances de départ à partir de listes différentes

Conformément à la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), un produit final obtenu par réaction d'un couple particulier de substances de départ peut être considéré comme une sélection nouvelle au sens où l'entend le droit des brevets si sa préparation nécessite l'utilisation d'éléments provenant de deux classes de produits de départ fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée. Ce critère a été appliqué aux mélanges de deux produits sélectionnés à partir de deux listes (**T 401/94**) et a été confirmé dans des décisions ultérieures (**T 211/93**, **T 175/86**, **T 806/02**, **T 2436/10**).

Dans l'affaire **T 401/94**, la chambre a de nouveau adopté l'un des critères s'appliquant aux inventions de sélection défini dans la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), selon lequel si la préparation du produit final nécessite deux catégories différentes de substances de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une certaine longueur, on peut admettre que la substance obtenue par la réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes constitue une sélection au regard du droit des brevets et peut donc être considérée comme nouvelle. La chambre a indiqué que, bien que l'affaire **T 12/81** concerne la synthèse d'un produit chimique et qu'il s'agisse ici d'un **mélange**, l'objet revendiqué était défini dans les deux cas à partir de deux entités chimiques choisies chacune dans une liste de composés, de sorte que les critères énoncés dans la décision **T 12/81** étaient applicables dans le cas d'espèce. Par analogie, la chambre a estimé qu'en l'espèce, la composition revendiquée devait être considérée

comme une sélection, et donc comme nouvelle, car elle correspondait à une combinaison particulière de constituants choisis chacun dans une liste d'une certaine longueur.

Dans l'affaire **T 366/96**, la chambre a estimé que la sélection de deux éléments d'une composition à partir de deux listes connues de composés possibles ne peut constituer une "double" sélection susceptible de rendre nouvelle la combinaison qui en résulte si, dès lors qu'un élément a été choisi dans la première liste, la personne du métier ne peut plus librement sélectionner le second dans la deuxième liste compte tenu d'impératifs techniques incontestables qui rendent obligatoire la présence d'un second composant particulier.

Une composition comprenant un solvant ayant un degré de pureté supérieur à 99 % a été considérée par la chambre dans l'affaire **T 112/00** comme nouvelle par rapport à une composition de l'état de la technique dont le degré de pureté du solvant n'était pas précisé. La chambre a déclaré que la composition revendiquée pouvait être considérée comme un produit final et le solvant comme le matériel de départ. Comme dans la décision **T 786/00**, la nouveauté a été établie par la pureté définie du matériel de départ.

c) Sélection à partir d'une formule générale

Dans l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), la chambre a indiqué qu'appartenaient à l'état de la technique les produits de procédés qui découlent nécessairement d'une description antérieure des substances de départ et du mode opératoire correspondant. C'est également valable lorsque l'un des deux participants à la réaction apparaît comme individu chimique (en l'occurrence le bromure d'alkyle en C_1) faisant partie d'un ensemble de composés définis sous la forme d'un domaine (bromure d'alkyle en C_1-C_4). La chambre a toutefois estimé que la description de la réaction d'une substance de départ avec des bromures d'alkyle en C_1-C_4 ne divulguait que le produit substitué en C_1, mais qu'un substituant donné du butyle n'était pas divulgué, au motif qu'il y avait quatre isomères correspondant au groupe butyle.

Dans l'affaire **T 7/86** (JO 1988, 381), la chambre s'est aussi basée sur l'affaire **T 12/81** (JO 1982, 296) énonçant que le principe selon lequel on peut considérer comme nouvelle une substance obtenue par réaction d'un couple particulier de substances provenant des deux listes, peut s'appliquer non seulement dans le cas des réactions chimiques, mais également dans le cas de produits chimiques polysubstitués, dans lesquels les différents substituants doivent être sélectionnés dans deux ou plusieurs listes d'une longueur déterminée, comme dans la présente espèce.

Faisant suite à l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), il a été considéré dans la décision **T 7/86** que si une classe de composés chimiques, dont seule la structure (décrite par une réaction chimique) est définie avec précision, et ne comportant qu'un seul substituant défini sous une forme générique, ne représente pas une divulgation antérieure de tous les composés pouvant théoriquement résulter d'un choix arbitraire quant à la définition du substituant, il en va à l'évidence de même pour ce qui concerne un groupe de substances chimiques dont la formule générale comporte deux groupes variables. Par conséquent, une classe de composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et

qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes.

Dans la décision **T 258/91**, il était question d'un choix à partir de deux listes de composés de départ. Le composé (formule VI) cité comme portant atteinte à la nouveauté du brevet litigieux différait du composé revendiqué (formule I) par le reste méthyle dans le groupe amino en position 4. Selon la chambre, ces informations ne suffisaient pas pour constituer une divulgation du composé de formule I sous la forme d'un enseignement concret et réalisable permettant une mise en œuvre technique par la personne du métier. La chambre a estimé que le document cité ne contenait pas d'enseignement impliquant la modification du composé, qui était mentionné uniquement à titre d'exemple. Il n'était divulgué que la préparation d'une classe de composés et non d'un composé particulier donné.

Dans l'affaire **T 658/91**, la chambre a estimé qu'il n'était pas conforme à la jurisprudence des chambres de ne reconnaître l'existence d'une divulgation spécifique d'un composé chimique que dans le cas où ce composé est nommément indiqué ou même décrit dans un exemple. Il suffit, au contraire, que le composé puisse être identifié sans ambiguïté comme étant envisagé individuellement dans le document en cause, car l'art. 54(2) CBE 1973 vise à exclure l'état de la technique du domaine de la brevetabilité.

6.2.2 Nouveauté de groupes de substances

La jurisprudence concernant la nouveauté dans le domaine des groupes de substances et des exemples particuliers issus de tels groupes a été résumée dans la décision **T 12/90**. La chambre a eu à apprécier la nouveauté d'une famille très vaste de composés chimiques définie par une formule générale de constitution, dans un cas où l'art antérieur divulguait une famille également très vaste, également définie par une formule générale de constitution, les deux familles comprenant un nombre important de produits communs. La chambre a expliqué qu'on doit distinguer deux situations :

a) si l'invention a pour objet un composé défini alors que l'art antérieur divulgue une famille de composés définie par une formule générale de constitution qui couvre le composé défini mais ne le décrit pas explicitement, alors l'invention doit être considérée comme nouvelle (cf. **T 7/86**, **T 85/87** et **T 133/92**).

b) si, l'art antérieur étant le même, l'invention a cette fois pour objet une seconde famille de composés qui recouvre partiellement la première, alors l'invention n'est plus nouvelle (cf. **T 124/87**).

En ce qui concerne le cas a) la chambre a précisé : "Ce cas n'est pas comparable à la présente espèce où il s'agit de statuer sur la nouveauté d'un groupe de substances décrit par une formule générale par rapport à un autre groupe de substances qui recouvre partiellement le premier et qui est décrit par une autre formule générale, car la **notion d'individualisation** ne convient que pour définir structurellement un composé spécifique, mais non une famille de composés".

Le cas b) a été examiné en détail dans la décision **T 124/87** (JO 1989, 491). Cette décision portait sur l'appréciation de la nouveauté d'une classe de composés définie à l'aide de paramètres compris dans des plages de valeurs. Le brevet attaqué revendiquait une classe de composés définis à l'aide de paramètres compris dans des plages de valeurs, tandis que le document antérieur décrivait un procédé permettant de préparer une classe de composés – y compris ceux revendiqués par le brevet attaqué – présentant la combinaison de paramètres exigée dans la revendication principale dudit brevet. Dans ce cas particulier, l'exemple spécifique décrit dans le document antérieur ne divulguait pas la préparation des composés particuliers appartenant à la classe définie dans les revendications du brevet attaqué. Cependant, il avait été admis par le titulaire du brevet qu'une personne du métier pourrait sans difficulté préparer ce type de composé appartenant à la classe définie par les revendications du brevet litigieux, en ayant recours au procédé décrit dans le document antérieur ainsi qu'à ses propres connaissances générales, de sorte que l'exposé du document antérieur devait être considéré comme n'étant pas uniquement limité aux composés particuliers dont la préparation était décrite dans les exemples, mais aussi comme englobant également la classe générale de composés divulgués à la personne du métier par cet enseignement technique, même si seuls certains composés appartenant à cette classe avaient été décrits comme ayant été préparés. Etant donné que les composés définis dans les revendications du brevet attaqué constituaient la majeure partie de cette classe générale, ils étaient compris dans l'état de la technique et ne présentaient de ce fait aucun caractère de nouveauté.

Dans l'affaire **T 133/92**, la question qui se posait au regard de la nouveauté était celle de savoir si la sélection du groupe alkyle tel que défini dans la revendication 1 du brevet attaqué avait été rendue accessible au public, eu égard à la divulgation d'un document antérieur. Citant la décision **T 666/89** (JO 1993, 495), l'intimé a affirmé que l'approche juridiquement correcte pour déterminer si la sélection était nouvelle était la même que celle employée pour trancher la question de l'évidence ou en était très proche. Il a notamment fait valoir que, dans le cas de plages de composés se recoupant, une revendication portant sur une plage plus étroite qu'une plage indiquée dans une antériorité était toujours nouvelle, s'il était possible de démontrer que la plage étroite était inventive par rapport à la plage plus large. La chambre a cependant fait observer que, dans la décision citée, la chambre de recours avait souligné à plusieurs reprises que la nouveauté par sélection n'était pas différente des autres types de nouveauté au regard des art. 52 et 54 CBE 1973, de telle sorte que l'approche adéquate consistait à examiner l'accessibilité à la lumière d'un document déterminé. La chambre a donc considéré qu'un groupe de composés revendiqué, résultant essentiellement de l'omission des parties d'un groupe de composés plus large que la personne du métier aurait d'emblée considérées comme moins intéressantes, ne peut être nouveau du fait de la sélection. De plus, la chambre a estimé qu'eu égard à ces considérations, la personne du métier aurait sérieusement envisagé d'appliquer l'enseignement technique de cette antériorité dans la plage de composés se recoupant.

6.2.3 Nouveauté d'énantiomères

D'après la décision **T 296/87** (JO 1990, 195), la divulgation des racémates ne détruit pas la nouveauté des isomères qu'ils renferment, dans la mesure où, dans l'état de la

technique, selon l'interprétation effectuée par la personne du métier des formules de structure qui y sont données et des noms scientifiques, seuls des racémates sont décrits. Du fait de la présence de l'atome de carbone asymétrique dans la formule, les substances concernées peuvent se présenter sous la forme de plusieurs configurations concevables (énantiomères D et L), mais ces configurations ne sont pas divulguées pour autant sous une forme individualisée. Le fait qu'il existe des méthodes permettant de séparer les racémates en énantiomères, fait partie des réflexions qui ne jouent un rôle que dans le cadre de l'activité inventive.

Dans la décision **T 1048/92**, la chambre a observé que le fait que la divulgation de l'antériorité ne couvre pas plus de deux formes stériques possibles ne portait pas atteinte à la nouveauté de la forme déterminée revendiquée dans la demande, car elle n'était visée sans ambiguïté par aucun enseignement technique. La nouveauté d'une telle forme chimique individuelle ne peut être écartée que si celle-ci a été divulguée sans aucune ambiguïté sous la forme d'un enseignement technique. Il ne suffit donc pas que la forme appartienne d'un point de vue conceptuel à une catégorie de formes possibles divulguée sans indication d'un élément déterminé.

Dans l'affaire **T 1046/97**, la chambre a estimé que les termes "formes optiquement actives" ne pouvaient être assimilés à une divulgation individualisée d'un énantiomère spécifique (cf. également **T 833/11**).

6.2.4 Obtention d'un degré de pureté plus élevé pour un composé

Dans l'affaire **T 1085/13**, la chambre a décidé qu'une revendication définissant un composé comme ayant une certaine pureté manquait de nouveauté par rapport à une divulgation de l'état de la technique décrivant le même composé uniquement si l'état de la technique exposait au moins implicitement la pureté revendiquée, par exemple grâce à un procédé de préparation dudit composé, le procédé ayant pour résultat inévitable la pureté telle que revendiquée. Une telle revendication ne manque toutefois pas de nouveauté si la divulgation antérieure doit être complétée, par exemple par des procédés de purification appropriés (supplémentaires) permettant à la personne du métier d'arriver à la pureté revendiquée (voir aussi **T 1914/15**). La question de savoir si de tels procédés de purification (supplémentaires) pour le composé de l'état de la technique relèvent des connaissances générales de base de la personne du métier et s'ils auraient pour résultat la pureté revendiquée dans l'hypothèse où ils seraient appliqués n'est pas pertinente pour apprécier la nouveauté, mais constitue plutôt un élément à prendre en considération dans l'appréciation de l'activité inventive. En outre, la chambre était convaincue que les motifs des décisions **T 990/96** et **T 728/98** n'étaient pas conformes aux décisions **G 2/88** et **G 2/10**. Voir aussi **T 43/18**.

Selon la jurisprudence antérieure (voir **T 990/96** (JO 1998, 489)), il y avait lieu d'examiner si la caractéristique litigieuse, qui représentait en fait un **degré spécifique de pureté chimique** (pureté diastéréoisomérique notamment) constituait un "élément nouveau", conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté. La chambre a énoncé qu'il était bien connu que, pour différentes raisons, tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, pour des raisons de

thermodynamique, il n'est pas possible d'obtenir un composé absolument pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour la personne du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis. Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible poids moléculaire, qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, font partie des connaissances générales de la personne du métier. Il en résulte donc que, d'une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'art. 54 CBE 1973, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités par la personne du métier (**T 392/06**).

Dans l'affaire **T 728/98** (JO 2001, 319), le demandeur (requérant) avait fait valoir l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de la décision **T 990/96**. Selon lui, la composition pharmaceutique revendiquée se distinguait de l'état de la technique, car le degré particulièrement élevé de pureté du composé qu'elle contenait ne pouvait pas être obtenu par les méthodes classiques. La chambre a toutefois relevé que le demandeur, auquel incombait la charge de la preuve, n'avait pas apporté la preuve de cette allégation. Lorsqu'il se révèle que le degré de pureté revendiqué pour un composé chimique de faible poids moléculaire (en l'occurrence un dérivé de la terfénadine) peut effectivement être obtenu par application d'une méthode de purification classique à un mélange réactionnel divulgué dans l'état de la technique, il ne peut être considéré que l'on a affaire à une situation exceptionnelle au sens où l'entend la décision **T 990/96**, car il faudrait pour cela qu'il ait été prouvé qu'il ne serait pas possible d'obtenir le même degré de pureté par les méthodes classiques. Par conséquent, il y a lieu en l'occurrence d'appliquer la règle générale et de considérer que le degré de pureté dudit composé de faible poids moléculaire ne peut rendre nouveau l'objet revendiqué. Cette règle générale vaut également dans le cas où, dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, le degré de pureté du produit dépend nécessairement du procédé de préparation indiqué dans la revendication.

Dans l'affaire **T 803/01**, c'est la nouveauté d'une composition pharmaceutique, ne différant des compositions de l'état de la technique que par le degré de pureté de l'un de ses composants, qui était en cause. De l'avis de la chambre, toute méthode de purification, à condition d'être "conventionnelle" mais sans qu'il soit tenu compte du degré de purification recherché, est présumée être automatiquement accessible au public, et ceci de telle manière qu'elle puisse être entièrement mise en œuvre, si bien qu'elle constitue une divulgation destructrice de nouveauté. Ainsi que la chambre l'a relevé dans la décision **T 100/00** à cet égard, le terme "conventionnel" ne peut que signifier "conventionnel compte tenu du contexte technique concret en cause". C'est pourquoi la question de savoir si le degré de pureté requis dans la revendication 1 pour le polylactide apportait un élément nouveau par rapport à l'état de la technique devait être examinée dans le contexte technique concret en cause.

Dans l'affaire **T 142/06**, la chambre a observé qu'il découle des considérations exposées dans la décision **T 990/96**, selon laquelle un document divulguant un composé de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé disponible dans tous les degrés de

pureté souhaités, que le degré de pureté d'un composé organique n'est pas en soi une caractéristique essentielle pour la définition dudit composé. Cependant, dans l'affaire en question, il était évident que la teneur en ions chlore du latex revendiqué était une caractéristique essentielle de ce dernier, puisque, d'après le brevet litigieux, seuls les latex présentant cette faible teneur en ions chlore permettent de produire des films présentant les propriétés souhaitées, et sont donc à même d'empêcher l'oxygène de passer et de ne pas blanchir à la suite de la stérilisation. Il en ressortait que le degré de pureté revendiqué en termes de teneur en ions chlore ne pouvait pas être considéré comme arbitraire, mais qu'il résultait d'une sélection intentionnelle. Aussi, les considérations exposées dans la décision **T 990/96** et, par voie de conséquence, dans la décision **T 803/01**, ne s'appliquaient-elles pas à l'espèce.

6.3. Sélection à partir de domaines de paramètres

6.3.1 Sélection d'un sous-domaine

a) Exigences concernant la nouveauté : étroitesse, éloignement et norme de référence (" gold standard ")

Les principes appliqués par les chambres de recours pour la nouveauté des inventions de sélection ont été initialement développés en particulier dans la décision **T 198/84** (JO 1985, 209) et résumés de manière concise dans la décision **T 279/89** sous la forme de trois critères dont le troisième ("critère c)") concernant la sélection effectuée dans un certain but a été abandonné dans la jurisprudence plus récente. Dans **T 261/15**, les critères selon lesquels la sélection d'un sous-domaine de valeurs numériques à partir d'un domaine plus large est nouvelle, ont été établis comme suit :

a) le sous-domaine choisi doit être étroit ;

b) il doit être suffisamment éloigné du domaine connu qui a été illustré par des exemples.

Depuis 2019, les Directives reprennent aussi ces critères (G-VI, 8 (ii) – version de novembre 2019, renvoyant à la décision **T 261/15**).

Dans l'affaire **T 1688/20**, la chambre a expliqué que dans les affaires où, en application de la norme de référence ("gold standard"), il pouvait être établi si la personne du métier, utilisant des connaissances générales, avait déduit directement et sans ambiguïté le sous-domaine revendiqué d'un domaine particulier divulgué de l'état de la technique, aucun test ou critère supplémentaire n'était nécessaire pour aboutir à une conclusion. Par conséquent, dans cet exemple en particulier, aucun des trois critères définis dans **T 198/84** n'était à appliquer (voir aussi **T 337/22**).

Les postulats pour la nouveauté d'une partie sélectionnée d'un domaine reposent sur le principe que la nouveauté est un concept absolu. C'est pourquoi, une définition de l'invention qui ne se distingue de l'état de la technique que par sa formulation n'est pas suffisante. Il convient au contraire de s'assurer, lors de l'examen de la nouveauté, si l'état de la technique est propre à servir de véhicule au contenu de l'invention, sous la forme

d'un enseignement technique utilisable par la personne du métier (voir la jurisprudence antérieure citée ci-dessous : **T 12/81**, JO 1982, 296 ; **T 181/82**, JO 1984, 401 ; **T 198/84**, JO 1985, 209 ; **T 17/85**, JO 1986, 406).

b) Sélection effectuée dans un certain but : exigence pour l'activité inventive plutôt que pour la nouveauté

Comme évoqué ci-dessus, initialement, un troisième critère était nécessaire, libellé comme suit : c) la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but). Ce critère est désormais considéré pertinent plutôt pour apprécier l'activité inventive que pour apprécier la nouveauté (voir **T 1233/05**, **T 1131/06**, **T 230/07**, **T 913/07**, **T 1130/09**, **T 2041/09**, **T 492/10**, **T 1948/10**, **T 423/12**, **T 378/12**, **T 1404/14**, **T 261/15**). Il existe toutefois des contre-exemples isolés : voir p. ex. la décision **T 66/12**, dans laquelle la chambre a laissé ouverte la question de savoir si les deux premiers critères étaient remplis, à la lumière de sa conclusion selon laquelle le troisième critère ne l'était pas. Voir aussi les décisions **T 673/12** et **T 2438/13** qui rappellent les trois critères pour l'examen de la nouveauté.

Dans l'affaire **T 230/07**, la chambre a fait observer que la nouveauté et l'activité inventive sont deux exigences distinctes pour la brevetabilité d'une invention et que des critères différents doivent donc s'appliquer pour les apprécier. La présence ou l'absence d'un effet technique dans un sous-ensemble de valeurs numériques ne doit donc pas être prise en considération pour apprécier la nouveauté. Afin d'établir la nouveauté d'un sous-ensemble de valeurs numériques extrait d'un ensemble plus large, le sous-ensemble sélectionné doit être étroit et suffisamment éloigné de l'ensemble plus large connu, illustré par des exemples. Un sous-ensemble **ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert** qui s'y manifeste.

Dans l'affaire **T 1130/09**, la décision attaquée impliquait une appréciation de la nouveauté sur la base du principe de l'invention de sélection et des trois critères énoncés dans la décision **T 198/84** (cf. JO 1985, 209). Selon la chambre de recours, ce principe doit être utilisé lorsqu'il y a sélection d'un domaine limité à l'intérieur d'un domaine plus large. Le passage de la page 9, lignes 5 à 7 du document (2), divulgue que l'ordre de grandeur des structures est nanométrique ou micrométrique. Par conséquent, comme cela avait déjà été constaté dans la décision attaquée, le domaine spécifique revendiqué représentait une sélection limitée qui, faute d'exemples dans le document (2), s'avérait également très éloignée des principaux modes de réalisation du document (2). La chambre a fait remarquer que les deux premiers critères, tels que définis dans la décision **T 198/84**, étaient par-là réunis. Le troisième critère, en vertu duquel un effet technique doit être démontré pour un sous-domaine revendiqué plus limité, ne devait toutefois pas être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté, puisque la nouveauté et l'activité inventive sont deux conditions de brevetabilité indépendantes l'une de l'autre. Un effet technique se produisant dans le domaine revendiqué plus limité ne fonde pas la nouveauté d'une plage numérique déjà nouvelle en soi, mais ne fait que confirmer la nouveauté déjà établie de ce domaine numérique plus limité. La question de savoir s'il y a ou non effet

technique reste néanmoins une question d'activité inventive (ainsi de nombreuses décisions appliquent cette approche, cf. **T 1233/05**, **T 1131/06**, **T 230/07**, **T 913/07**, **T 2041/09**, **T 492/10**, **T 1948/10**, **T 423/12**, **T 378/12**, **T 1404/14** et **T 261/15**). Ainsi, dans l'affaire **T 378/12** relative à la condition (c), selon la chambre le but de la sélection est pertinent pour l'activité inventive mais non la nouveauté. Par conséquent, la plage de valeurs limitée revendiquée remplissant les conditions (a) et (b), la chambre a jugé que l'objet de la revendication 1 était nouveau.

c) Jurisprudence antérieure : trois critères de nouveauté

En ce qui concerne le troisième critère (sélection arbitraire ou sélection effectuée dans un certain but), la chambre a énoncé, dans l'affaire **T 198/84**, que cette façon d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu. Il n'en va pas ainsi si l'effet qui consiste, par exemple, en une amélioration importante de rendement, ne se produit selon toute vraisemblance qu'à l'intérieur du domaine choisi, et non dans l'ensemble du domaine connu (sélection effectuée dans un certain but). Afin d'éviter toute équivoque, la chambre a souligné, dans la ligne de la décision **T 12/81** (JO 1982, 296), que le domaine limité, choisi dans un domaine plus grand, ne tire pas sa nouveauté d'un effet nouvellement découvert qui s'y manifeste, mais doit être nouveau en soi. Un tel effet n'est donc pas une condition de la nouveauté ; il permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieurement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

Dans l'affaire **T 17/85** (JO 1986, 406), la nouveauté du domaine revendiqué n'a pas été reconnue parce que la plage de valeurs préférée d'un document antérieur empiétait en partie sur la plage revendiquée. Une plage n'est en tout état de cause plus nouvelle lorsque les valeurs indiquées dans les exemples de réalisation de l'invention figurant dans le document antérieur ne sont qu'à peine en dehors de la plage revendiquée et permettent à la personne du métier de conclure qu'elle peut travailler à l'intérieur de toute cette plage.

Dans la décision **T 247/91**, la chambre a souligné que pour apprécier la nouveauté d'une invention, il convient non seulement de tenir compte des exemples, mais aussi d'examiner si la divulgation d'un document antérieur considéré dans son ensemble constitue un enseignement technique qui rend accessible à la personne du métier l'objet pour lequel la protection est demandée. La chambre a relevé que le requérant (titulaire du brevet) avait admis qu'une personne du métier qui aurait lu le document cité n'aurait eu aucune raison, lors de la mise en œuvre de l'invention divulguée dans l'antériorité, d'exclure la plage de 85 à 115°C revendiquée dans le brevet litigieux. Dans ces conditions, l'enseignement du document antérieur n'était manifestement pas limité à l'utilisation des températures indiquées dans les exemples, mais s'étendait à l'ensemble de la plage de températures

de 80 à 170° qui avait été rendu accessible à la personne du métier sous la forme d'un enseignement technique, si bien que l'objet du brevet contesté était dénué de nouveauté.

Dans la décision **T 610/96**, l'intimé revendiquait un matériau magnétorésistant comprenant de fines couches de film métallique magnétiques et amagnétiques. La chambre a estimé que les plages de valeurs revendiquées définissant la composition desdites couches devaient être considérées comme une sélection limitée de l'enseignement générique du document antérieur D10 qui ne se recoupait pas avec les sous-plages de valeurs préférées dans le document D10 et qui en outre retenait une couche amagnétique spécifique choisie dans un groupe de couches possibles. Cette sélection était aussi suffisamment éloignée des exemples spécifiques donnés dans le document D10. De plus, le matériau revendiqué présentait différentes caractéristiques de la variation de la magnétorésistance, de sorte que la sous-plage de valeurs spécifique n'était pas qu'une simple partie arbitraire de l'enseignement générique du document D10, mais qu'elle était bien d'une nature différente et, de ce fait, nouvelle. Les critères applicables aux inventions de sélection qui ont été fixés dans la décision **T 279/89** étaient donc remplis. Les trois critères étaient également remplis dans l'affaire **T 100/12**.

Voir la décision **T 847/07** pour une décision dans laquelle l'état de la technique a été pris en considération conformément à l'art. 54(3) CBE. Dans ce cas, la chambre a appliqué le critère de "sélection effectuée dans un certain but" dans son évaluation de la nouveauté.

6.3.2 Recoupement de domaines et sélection multiple

Pour les inventions se composant de domaines de paramètres qui se recoupent avec des domaines divulgués dans l'état de la technique ou de sélections multiples (p. ex. avec des sous-domaines, recoupement de domaines et/ou sélection(s) d'une ou plusieurs listes), l'appréciation de la nouveauté n'est pas un examen des différents paramètres et de leur nature, des domaines ou des valeurs séparément les uns des autres. Dans la mesure où l'objet revendiqué n'est pas divulgué explicitement dans l'état de la technique, la nouveauté est reconnue sauf s'il existe dans l'état de la technique une **indication** de la combinaison revendiquée en particulier.

Cela a été établi dans l'affaire **T 653/93**, dans laquelle le requérant a fait valoir que le procédé selon la revendication 1 était nouveau parce qu'il portait sur une combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des plages spécifiques avec des caractéristiques de produits spécifiquement limitées, combinaison non divulguée dans le document de l'état de la technique considéré. La chambre a souligné qu'en pareil cas, la question de la nouveauté ne peut être tranchée en examinant séparément les plages des différents paramètres. Cela constituerait, selon la chambre, une approche artificielle et injustifiée, car ce ne sont pas les plages spécifiques des trois paramètres pris individuellement ou associés qui constituent l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par la combinaison de ces plages, lequel est plutôt étroit comparé au groupe de procédés divulgué dans le document antérieur. Par conséquent, le groupe revendiqué de procédés, caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, n'était pas explicitement divulgué dans le document antérieur qui ne contenait pas d'indication de la combinaison de domaines en particulier et pouvait donc être considéré comme résultant

d'une "sélection multiple (triple)". La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des expérimentations prouvant que les produits obtenus par les procédés revendiqués n'auraient pas pu l'être par d'autres procédés qui, pour être proches, n'étaient pas moins en dehors de la plage des procédés revendiqués. La chambre a donc considéré que l'objet de la revendication 1 n'était pas divulgué par le document en question de l'état de la technique (voir aussi **T 1095/18**). La chambre a distingué la situation exposée dans l'affaire **T 198/84** (sélections à partir d'une plage numérique d'un seul paramètre) de celle exposée dans l'affaire **T 666/89** (enseignement évident dans l'état de la technique concernant la combinaison de caractéristiques revendiquée en particulier).

Dans l'affaire **T 929/00**, la chambre a fait la distinction entre la situation en l'espèce, dans laquelle la zone de recoupement ne pouvait être conçue que comme une combinaison de différentes sélections à partir de plusieurs listes, et une situation où l'objet revendiqué représente une sélection unique – d'un sous-domaine – à l'intérieur de l'état de la technique (voir à ce sujet le chapitre I.C.6.3.1. ci-dessus). La chambre a rappelé que seul ce qui peut être déduit directement et sans équivoque d'un document antérieur est pertinent pour l'appréciation de la nouveauté, que ce soit explicitement ou implicitement. Après avoir examiné le document antérieur en question, y compris chacun des exemples cités, la chambre a conclu que ce document ne contenait aucune indication qui aurait nécessairement amené la personne du métier à modifier les compositions divulguées explicitement pour aboutir à l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 261/15**, la composition revendiquée se recoupait avec la composition générique du rail perlitique divulgué par D1. Étant donné que les différents éléments d'alliage agissent les uns sur les autres pour former des précipités et des solutions solides, les plages de leurs teneurs ne doivent pas être considérées séparément, mais ensemble. Par conséquent, la zone de recoupement était faible par rapport à la composition de D1. Le fait de prendre en considération les plages préférées pour certains éléments (C p. ex.) et de les ignorer pour d'autres éléments (S p. ex., pour lequel la plage préférée ne se recoupe pas avec la plage revendiquée) a consisté à "prendre la meilleure part du gâteau" dans D1, ce qui a créé une nouvelle combinaison de caractéristiques. Voir aussi l'affaire **T 2623/19** où se trouve un autre exemple de revendication relative à un type d'acier.

Dans l'affaire **T 1132/22**, la chambre a approuvé les motifs des affaires **T 261/15** et **T 2623/19** tout en soulignant (en renvoyant à l'affaire **T 1688/20**) que le critère à appliquer lors de l'appréciation de la nouveauté des domaines est la norme de référence ("gold standard"), à savoir s'il existe une divulgation directe et sans équivoque dans l'état de la technique. La chambre a également indiqué qu'en cas de domaines multiples, le concept selon lequel une solution est "sérieusement envisagée" tel que décrit dans l'affaire **T 26/85,** n'est pas conforme à cette norme et est un concept qui relève de l'évaluation de l'activité inventive (voir aussi **T 989/22**).

Dans l'affaire **T 1571/15**, la zone de recouvrement entre la composition telle que revendiquée et la composition large de D1 était limité. D1 divulguait une plage de composition préférée et rien n'indiquait que cela pouvait fonctionner en dehors de cette

plage. La chambre a considéré que bien qu'il soit vrai que la personne du métier pouvait sérieusement envisager d'utiliser la région centrale d'une plage de l'état de la technique lorsqu'aucun autre indicateur (p. ex. sous la forme d'exemples de plages préférées) n'était présent dans une autre région, cela n'était plus vrai si, comme en l'espèce, un tel indicateur était présent et dirigé vers une autre région.

Dans l'affaire **T 1834/13**, la requérante soutenait que D7 détruisait la nouveauté de la revendication 1 car elle décrivait toutes les caractéristiques de la revendication 1 et donc un mode de réalisation avait été rendu accessible au public bien que non littéralement divulgué (divulgation implicite). La chambre juge qu'il existait certes une zone de recouvrement. Cependant D7, bien qu'englobant de façon conceptuelle les rubans selon la revendication 1, ne les décrivait pas directement et sans ambiguïté. L'objet de la revendication 1 représentait une combinaison particulière qui résultait d'une sélection multiple parmi les solutions proposées dans D7, une combinaison pour laquelle il n'y avait aucun encouragement dans D7. Les décisions **T 198/84** et **T 65/96** ne s'appliquaient pas car elles ne concernent pas des sélections multiples.

La jurisprudence antérieure sur la nouveauté des plages qui se recoupent s'appuyait sur la décision **T 666/89** (JO 1993, 495) (précisée dans **T 245/91**), dans laquelle la chambre s'est prononcée sur la question de la nouveauté dans le cas d'un recoupement de plages de valeurs. Le brevet portait notamment sur un shampooing contenant de 8 à 25 % d'un surfactif anionique et de 0,001 à 0,1 % d'un polymère cationique. Une demande de brevet antérieure exposait un shampooing composé de 5 à 25 % d'un surfactif anionique et de 0,1 à 5,0 % d'un polymère cationique. La chambre a jugé que l'invention n'était pas nouvelle. Elle a estimé qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre l'examen de la nouveauté dans des cas de "recoupement" ou de "sélection" et l'examen de la nouveauté dans les autres cas, bien qu'il puisse être utile d'examiner, afin de vérifier les résultats préliminaires de l'examen de la nouveauté dans des cas de recoupement, si un effet technique particulier est ou non attaché à l'étroite plage de valeurs en cause. Il convient toutefois de souligner qu'un tel effet particulier n'est pas une condition de la nouveauté et qu'il ne confère pas non plus en tant que tel un caractère de nouveauté : l'existence de cet effet peut uniquement servir à confirmer que l'invention est bien nouvelle. Il est évident que le terme "accessible" utilisé à l'art. 54(2) CBE 1973 ne désigne pas uniquement l'accès donné à une information du fait d'une description par des textes ou des schémas, et désigne toute communication explicite ou implicite d'informations techniques, éventuellement par d'autres moyens. Ainsi, il est clair qu'un objet caché, non pas parce qu'il est dissimulé délibérément, mais plutôt parce qu'il est enfoui dans un document, n'a pas été "rendu accessible" au sens indiqué ci-dessus. Dans le cas où il y a recoupement entre les plages de valeurs de paramètres physiques divulguées dans une revendication et celles divulguées dans l'état de la technique, il sera souvent utile, pour distinguer ce qui est "caché" de ce qui a été rendu accessible, de se poser la question de savoir si la personne du métier aurait ou non des difficultés à mettre en œuvre l'enseignement de l'état de la technique dans la plage où les valeurs se recoupent. Ainsi, sous réserve que l'information contenue dans le document antérieur, combinée avec les connaissances générales de base de la personne du métier soit suffisante pour permettre à celle-ci de mettre en pratique l'enseignement technique et que l'on puisse raisonnablement supposer qu'elle le ferait, l'objet de la revendication en question est dénué de nouveauté. La

nouveauté du domaine sélectionné a été examinée sur la base de considérations similaires dans les décisions **T 366/90** et **T 565/90**.

Pour d'autres décisions dans la lignée de **T 666/89**, voir la JCR, 9e édition, 2022, I.C.6.3.

6.4. Classe d'objets

La décision **T 763/89** portait sur une sélection à partir d'une classe définie en termes génériques de matériaux multicouches. Le brevet concernait un produit photographique pour films inversibles, dont les trois couches, de sensibilité chromatique différente, comportaient trois sous-couches de même sensibilité chromatique, mais de sensibilités photographiques différentes. L'état de la technique le plus proche était un produit inversible ayant "au moins deux" (sous-)couches. L'opposant estimait que les produits multicouches divulgués dans cet état de la technique comprenaient également le produit à trois couches revendiqué et portaient donc atteinte à sa nouveauté. La chambre a cependant confirmé que ce produit était nouveau : il est vrai que l'expression "au moins deux" est une expression désignant des produits multicouches et fixant une limite inférieure logique du nombre de couches, à savoir les produits à deux couches ; elle décrit la catégorie des produits multicouches quels qu'ils soient, sans fixer de limite supérieure pour le nombre de couches possible. Toutefois, il n'avait été cité comme exemple de produits multicouches que des produits comportant deux couches. Il n'était mentionné nulle part dans le document cité, ne fût-ce que de manière allusive, un produit comportant trois couches. Si un produit comportant trois couches appartient en théorie à la catégorie des produits multicouches visée dans ledit document, il n'est pas pour autant exposé dans celui-ci, mais constitue un nouveau produit appartenant à cette catégorie et choisi parmi les éléments qu'elle comporte. La chambre a établi un rapprochement à ce propos avec la jurisprudence constante concernant les inventions de sélection dans le domaine des produits chimiques. Selon cette jurisprudence, les enseignements techniques qui portent atteinte à la nouveauté sont ceux qui divulguent un produit se présentant sous une forme individualisée, c'est-à-dire pouvant être clairement distingué d'autres produits de structure similaire. Ce critère, qui avait été élaboré dans le cas des produits chimiques pour l'appréciation de la nouveauté des différents éléments par rapport à un groupe, était transposable à l'examen de la nouveauté d'objets tels que le produit photographique en cause, que l'on pouvait clairement distinguer des autres éléments du même groupe, décrit de manière générique.

7. Première et deuxième application thérapeutique

7.1. Première application thérapeutique

7.1.1 Introduction

Selon l'art. 53c) CBE, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ("méthodes de traitement médical") sont exclues de la brevetabilité ; cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Selon l'art. 54(4) CBE (ancien art. 54(5) CBE 1973), les dispositions générales relatives à la nouveauté ne s'opposent pas à la brevetabilité, pour une utilisation dans un des procédés (méthodes) visés à l'art. 53c) CBE (ancien art. 52(4) CBE 1973), de substances ou de compositions faisant partie de l'état de la technique, si une telle utilisation n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique. Cette disposition introduit, outre le concept général de nouveauté pour des substances et des compositions utilisées pour les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, un **concept de nouveauté particulier**, inconnu dans d'autres domaines de la technique (**T 128/82**, JO 1984, 164).

En ce qui concerne le nouvel art. 54(4) CBE, qui correspond à l'ancien art. 54(5) CBE 1973, aucune modification fondamentale n'était envisagée. Les dispositions de cet article visent la première indication médicale d'une substance ou composition déjà connue en tant que telle (**G 2/08**, JO 2010, 456). Soit un produit utilisé pour la mise en œuvre d'une méthode selon l'art. 53c) CBE est nouveau en tant que tel et peut faire l'objet d'une revendication de produit en vertu de la deuxième phrase dudit article, soit un produit (une substance ou une composition) est déjà connu en tant que tel, mais peut néanmoins bénéficier d'une protection par brevet pour autant que, conformément à l'art. 54(4) CBE, il n'a pas encore été utilisé pour la mise en œuvre d'une méthode au titre de l'art. 53c), première phrase CBE. Cette première indication médicale d'une substance ou composition connue fait normalement l'objet de revendications générales de vaste portée, ayant la forme de **revendications de produit limitées à une application spécifique**. Dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), la Grande Chambre de recours a fait observer que l'inventeur d'une première indication médicale peut obtenir une protection de la substance liée à son utilisation médicale pour des substances ou compositions connues sans être limité à des substances ou compositions préparées dans une forme appropriée en vue d'une application thérapeutique déterminée. Il bénéficie ainsi d'une protection très large.

Selon l'art. 54(4) CBE, des substances ou compositions connues sont considérées comme étant nouvelles à condition qu'elles soient utilisées pour la première fois dans une telle méthode. Selon la pratique des chambres de recours, l'inventeur d'une première utilisation d'une substance ou d'une composition dans une méthode médicale devrait se voir accorder une protection large, couvrant toute utilisation de cette substance ou de cette composition dans une méthode médicale, même si la demande ne décrit qu'une utilisation spécifique (voir **T 128/82**, JO 1984, 164 ; **T 36/83**, JO 1986, 295).

7.1.2 Portée d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique

Dans la décision **T 128/82** (JO 1984, 164), la chambre a examiné la question de la première application thérapeutique en tenant compte de la portée de la revendication de substance proposée à une fin spécifique. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux art. 52(4) et 54(5) CBE 1973 (désormais art. 53c) et art. 54(4) CBE) du fait qu'elle n'était pas limitée à l'application thérapeutique spécifique, divulguée pour la première fois, des composés connus. La chambre a dû examiner si la version étendue des revendications était admissible au regard de l'art. 54(5) CBE 1973, et surtout si la Convention sur le brevet

européen offre une base pour l'indication d'une application thérapeutique limitée à interpréter dans un sens restrictif. De l'avis de la chambre, la Convention ne contient aucune disposition interdisant ou exigeant l'indication d'une application illimitée. La chambre a énoncé que, conformément à l'art. 54(5) CBE 1973, une revendication de substance proposée à une fin spécifique et ayant une portée thérapeutique générale est admissible et a fait observer que lorsqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique (cf. aussi **T 43/82**, **T 36/83**, JO 1986, 295).

La chambre a noté que, conformément à l'art. 54(5) CBE 1973, un composé connu, mais non encore utilisé en thérapeutique, est considéré comme nouveau. La nouveauté n'est cependant pas détruite par le simple fait que cette application thérapeutique spécifique fait partie de l'art antérieur ; elle l'est aussi par la publication de toute autre application thérapeutique spécifique et la divulgation de chaque application spécifique a toujours les mêmes conséquences pour la nouveauté. Il paraît donc équitable d'admettre une revendication de portée étendue qui couvre la substance, quelles que soient les applications thérapeutiques nouvelles qu'on peut lui découvrir.

7.1.3 Protection d'une préparation revendiquée sous forme juxtaposée ("kit-of-parts")

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le terme "kit-of-parts" désigne la juxtaposition de composants individuels adaptés les uns aux autres sur le plan fonctionnel.

Dans la décision **T 9/81** (JO 1983, 372), la chambre a observé que, sous réserve que les revendications soient rédigées conformément à l'art. 54(5) CBE 1973 (désormais art. 54(4) CBE), une protection peut être accordée à des associations médicamenteuses dont les constituants élémentaires représentent des médicaments connus, même lorsque lesdits constituants sont revendiqués sous forme juxtaposée (kit-of-parts). La condition en est que les constituants forment une unité fonctionnelle du fait d'une indication commune (combinaison véritable). La revendication 1 concernait une association médicamenteuse qui comprenait une oxazaphosphorine cytostatique et le sel de sodium de l'acide 2-mercaptoéthanesulfonique comme substances à effet thérapeutique. Le composant du produit cité en premier lieu était connu ; le second était un agent mucolytique connu. D'après l'état de la technique matérialisé par les documents mis à la disposition de la chambre, les deux principes actifs n'avaient cependant jamais été appliqués ensemble pour un **nouvel effet commun**, et ils étaient **inconnus en tant que mélange**. Les substances actives administrées de préférence simultanément conformément à l'invention ne constituaient donc pas non plus une simple agrégation d'agents connus, mais une nouvelle combinaison dotée d'une propriété intéressante et inattendue grâce à laquelle étaient évités, du fait de l'activité détoxifiante du 2-mercaptoéthanesulfonate de sodium, les effets secondaires néfastes qui accompagnent habituellement l'administration des agents cytostatiques.

7.1.4 Informations techniques supplémentaires par rapport à l'état de la technique

Dans l'affaire **T 1031/00**, la revendication 1 était axée sur la première application thérapeutique de l'(-)amlodipine, à savoir le traitement de l'hypertension. Cependant, selon le document de l'état de la technique, la capacité de l'(-)amlodipine à inhiber in vitro l'entrée de l'ion calcium dans le tissu aortique du rat révélait déjà l'efficacité de cette substance dans le traitement de l'hypertension. Le document de l'état de la technique divulguait également le fait que l'amlodipine se trouvait dans la phase III des essais cliniques pour l'hypertension. La chambre a relevé que la description n'apportait donc **aucune autre preuve** ou ne fournissait **aucune autre donnée** montrant l'effet antihypertenseur réel de l'(-)isomère de l'amlodipine chez l'homme ou l'animal que celles figurant déjà dans l'état de la technique. Elle a conclu que l'objet de la demande de brevet était antériorisé par ce document, ce qui signifie que le document (3) divulgue la même "utilisation thérapeutique" que la demande en litige.

7.2. Deuxième (ou autre) application thérapeutique

7.2.1 Introduction

Même si une substance ou une composition est déjà connue pour avoir été utilisée dans le cadre d'une "première indication médicale", elle peut être brevetée au titre de l'art. 54(5) CBE pour toute deuxième utilisation ou pour toute utilisation ultérieure dans une méthode visée à l'art. 53c) CBE, à condition que ladite utilisation soit nouvelle et implique une activité inventive. Conformément à la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), une revendication relative à une utilisation médicale ultérieure est une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée. Une telle revendication est nouvelle si l'utilisation thérapeutique, à savoir l'effet thérapeutique obtenu par l'application revendiquée, est nouvelle. Le contexte juridique et historique concernant la brevetabilité des indications thérapeutiques ultérieures est exposé dans la décision **G 2/08** (JO 2010, 456).

Dans le cadre de la CBE 1973, un brevet portant sur une application médicale supplémentaire pouvait être délivré, conformément à la jurisprudence établie par la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), pour une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour la production d'un médicament en vue d'une nouvelle utilisation thérapeutique déterminée (**revendication de type suisse**). Le caractère de nouveauté de l'objet d'une telle revendication pouvait être déduit non seulement de la nouveauté de la substance ou du procédé de fabrication, mais aussi de la nouvelle utilisation thérapeutique (**G 6/83**). Le "principe dégagé pour apprécier la nouveauté" constituait une étroite exception à l'exigence générale de nouveauté, et ne devait pas être étendu à d'autres domaines techniques.

Selon l'art. 54(4) CBE (ancien art. 54(5) CBE 1973), des substances ou compositions connues sont considérées comme étant nouvelles à condition qu'elles soient utilisées pour la première fois dans une telle méthode ("première utilisation dans une méthode médicale"). Appelée au début des années 80 à se prononcer sur la brevetabilité des

applications thérapeutiques ultérieures conformément à la CBE malgré le libellé de l'art. 54(5) CBE 1973 (désormais art. 54(4) CBE), qui semblait limiter la brevetabilité à la première application thérapeutique, la Grande Chambre de recours a jugé que la notion de nouveauté définie à l'art. 54(5) CBE 1973 s'étendait à toute utilisation thérapeutique ultérieure revendiquée dans une "revendication de type suisse", à savoir une revendication "qui porte sur l'utilisation d'une substance ou composition dans la fabrication d'un médicament pour une application thérapeutique nouvelle et inventive précise (**G 6/83**, JO 1985, 67 ; avis juridique de l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle suisse, JO 1984, 581).

Dans le cadre de la révision de la CBE 2000, l'ancien art. 54(5) CBE 1973 ("première utilisation dans une méthode médicale") renuméroté est devenu l'art. 54(4) CBE, et un nouvel art. 54(5) CBE a été inséré afin de protéger les deuxièmes utilisations médicales. Le nouvel art. 54(5) CBE met un terme à l'insécurité juridique qui plane sur la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé.

Les revendications portant sur une deuxième application médicale seront formulées en tant que revendications de produit relatives à une deuxième ou autre application médicale spécifique (cf. p. ex. **T 1599/06**).

Dans l'affaire **T 1758/07**, la chambre a affirmé que la décision **G 6/83** s'applique uniquement à la deuxième indication médicale (et aux indications suivantes). Elle en a déduit que la fiction juridique qui sous-tend la décision **G 6/83**, selon laquelle le traitement thérapeutique visé à l'art. 52(4) CBE 1973 est une caractéristique restrictive, s'applique uniquement si un traitement thérapeutique est effectivement une deuxième indication médicale (ou une indication suivante). Si l'objet revendiqué porte toutefois sur la première indication médicale, la décision **G 6/83** ne fournit aucune base juridique pour revendiquer en outre le même objet comme deuxième indication médicale.

Dans l'affaire **T 558/20**, la chambre devait décider de l'approche convenable pour apprécier la nouveauté au titre de l'art. 54(5) CBE, en particulier lorsqu'une revendication définit une combinaison entre une méthode chirurgicale et une méthode thérapeutique. La chambre a déclaré que l'art. 54(5) CBE, en tant que tel, ne définissait pas de critères à appliquer pour évaluer si une revendication rédigée selon le libellé de l'article était nouvelle ou non. Elle a estimé que la nouveauté de la revendication par rapport à l'état de la technique devait être appréciée de la manière ordinaire, c'est-à-dire en comparant les caractéristiques de la revendication, la nature de la substance ou de la composition ainsi que l'utilisation et les étapes de méthode avec la divulgation de l'état de la technique. La chambre a considéré que la revendication définissait une méthode pour traiter un patient souffrant d'une maladie osseuse dégénérative, comportant deux étapes, tout d'abord celle de créer un vide dans un os intact, puis celle de remplir ce vide par un matériau régénérateur de l'os. Il s'agissait là de "l'utilisation spécifique dans une méthode" mentionnée à l'art. 54(5) CBE, et cette utilisation devait être comparée à l'état de la technique. L'étape chirurgicale faisait manifestement partie de la méthode thérapeutique. Sans elle, le matériau de greffe osseuse ne pouvait pas déployer son activité

thérapeutique. La méthode définie dans la présente revendication devait être évaluée dans sa globalité. Ainsi, les étapes de la méthode chirurgicale ne pouvaient pas être laissées de côté pour apprécier la nouveauté de la revendication. Cette dernière a été jugée nouvelle.

7.2.2 Limitation à des substances et à des compositions

Dans l'affaire **T 1314/05**, la chambre a constaté que la décision **G 6/83** ne laissait aucun doute sur le fait que le principe dégagé pour apprécier la nouveauté de la préparation n'était légitime qu'au regard d'inventions ou revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode curative mentionnée par l'art. 52(4) CBE 1973, dans la mesure où cette méthode n'était pas encore comprise dans l'état de la technique. La chambre a estimé que la décision **G 6/83** ne permettait pas de transposer à l'utilisation d'un appareil en vue de la fabrication d'un dispositif pouvant servir à des fins médicales, la disposition dérogatoire prévue, en matière d'appréciation de la nouveauté, pour les revendications de type suisse relatives à des substances ou à des compositions. Le principe général du droit selon lequel les exceptions sont d'interprétation stricte s'oppose à l'extension de la disposition dérogatoire susnommée à la fabrication de dispositifs pouvant servir dans le domaine médical. Cela est confirmé par le fait qu'avec l'art. 54(5) CBE, le législateur a expressément limité aux substances ou compositions les éléments factuels ouvrant droit à des exceptions d'ordre légal et constitués par la deuxième indication médicale.

Dans la décision **T 1099/09**, la chambre a dit qu'il découle clairement et directement des dispositions de la CBE que les art. 54(4) et 54(5) CBE s'appliquent uniquement aux produits qui sont des substances ou des compositions, tandis que les produits qui ne sont ni des substances ni des compositions ne sont pas brevetables dans le cadre de ces articles. Pour un médicament l'effet thérapeutique est en principe issu d'au moins une substance ou composition qui y est mise en œuvre, généralement appelée principe actif du médicament.

Concernant la formulation des revendications sous la CBE 1973, voir JCR 6e éd. 2010, I.C.5.2.2.

7.2.3 Interprétation de la notion de "substance ou composition"

Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a admis une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'une "colonne" pour un traitement extracorporel. Le requérant (opposant) s'appuyait sur les décisions **T 227/91** (JO 1994, 491), **T 775/97** et **T 138/02**, dans lesquelles les chambres avaient défini le terme "médicament", pour soutenir que la revendication 1 ne satisfaisait pas à une condition préalable pour être considérée comme portant sur une deuxième utilisation médicale, selon laquelle le traitement doit faire intervenir un "médicament". Il affirmait que le traitement impliquait l'utilisation d'une "colonne" et que ce moyen n'était pas un "médicament", mais un "dispositif". La chambre a estimé qu'il découlait de l'argumentation développée dans la décision **G 6/83**, i) que la Grande Chambre de recours n'avait l'intention d'admettre une protection particulière pour une deuxième utilisation médicale que si l'utilisation dans le

domaine médical concernait une "substance" ou une "composition", ii) que c'est la "substance" ou "composition" qui produisait l'effet médical, et iii) que les termes "substance" et "composition" désignaient au moins des produits qui étaient des entités chimiques ou des compositions d'entités chimiques. En l'occurrence, l'effet médical sur lequel s'appuyait le traitement selon la revendication 1 résidait dans la suppression de l'immunoglobuline du plasma de patients atteints de cardiomyopathie dilatée. Cet effet était obtenu par un "ligand spécifique pour l'immunoglobuline humaine", qui était indiscutablement une entité chimique. La "colonne" servait uniquement de support au ligand et ne contribuait pas à obtenir l'effet thérapeutique. Par conséquent, la chambre a estimé que les moyens utilisés pour le traitement selon la revendication 1 devaient être considérés comme une "substance" ou une "composition" au sens de la décision **G 6/83**.

Dans l'affaire **T 1758/15**, le brevet portait sur un matériau de remplissage biocompatible, biodégradable et injectable (p. ex. du collagène ou de l'acide hyaluronique) destiné à être utilisé dans une méthode spécifique. L'utilisation en question comprenait l'injection du matériau de remplissage dans un espace entre un premier tissu d'un corps et un deuxième tissu, et le premier tissu étant traité par un rayonnement, le matériau de remplissage à l'intérieur de l'espace réduisant le passage de rayonnement dans le deuxième tissu. Le matériau de remplissage "collagène humain" était connu dans l'état de la technique. Pour déterminer le sens de l'expression "substance ou composition", la chambre a renvoyé aux décisions **G 6/83** (JO 1985, 67) et **T 2003/08**, dans lesquelles cette expression avait été interprétée comme désignant l'agent ou le principe actif d'une utilisation thérapeutique déterminée. Il y avait donc lieu d'établir a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique était obtenu et b) si l'effet thérapeutique était obtenu par une substance chimique ou par une composition chimique. Dans l'affaire en cause, l'effet de l'utilisation du matériau de remplissage était l'atténuation des effets secondaires de la radiothérapie sur des organes sensibles. Cet effet étant systématiquement attribué au déplacement du tissu sensible, en d'autres termes à la structure 3D obtenue au sein du corps, la masse accumulée de matériau de remplissage ne pouvait pas être considérée comme une substance chimique ou composition chimique au sens de la décision **G 6/83**. Par conséquent, le matériau de remplissage ne constituait pas une substance ou une composition au sens de l'art. 54(5) CBE et son utilisation spécifique ne pouvait pas être considérée comme une caractéristique distinctive. Le collagène, qui était incontestablement disponible dans le commerce, était donc destructeur de nouveauté.

Dans l'affaire **T 773/10**, la revendication 1 portait sur une nouvelle utilisation d'une membrane de dialyse destinée au traitement du myélome multiple. Le fait que le document D1 divulguait toutes les caractéristiques structurelles de la membrane de dialyse n'était pas contesté. Se référant aux travaux préparatoires relatifs à la CBE 2000, la chambre n'a pas remis en cause le fait que la décision **G 6/83** mettait l'accent sur les nouvelles utilisations de composés ou "substances", à savoir de produits de l'industrie pharmaceutique généralement désignés sous le terme de "médicaments". Toutefois, pour justifier une extension de la signification ordinaire de "substance ou composition" au point d'y inclure tout type de produit, il aurait été nécessaire de prouver que les parties à la CBE avaient eu cette intention, mais ne l'avaient pas traduite dans le libellé de l'art. 54(5) CBE. La chambre a conclu que les termes "substance ou composition" figurant à l'art. 54(5) CBE

ne couvraient pas tous les produits destinés à une utilisation spécifique dans une méthode visée à l'art. 53c) CBE.

La chambre a cité la décision **T 2003/08** (cf. ci-dessus), dans laquelle une revendication relative à une nouvelle utilisation d'une "colonne" pour un traitement extracorporel avait été admise. Cependant, dans cette décision, ce n'était pas la colonne en tant que telle qui avait été considérée comme la "substance ou composition" dont la nouvelle utilisation pouvait conférer le caractère de nouveauté en vertu de l'art. 54(5) CBE, mais le ligand contenu dans cette colonne, qui constituait le principe "actif" à l'origine de l'"effet thérapeutique". La chambre a estimé que l'affaire dont elle était chargée était différente. La membrane de dialyse revendiquée ne contenait pas d'autre substance ou composition susceptible de constituer un principe "actif" conformément à la décision **T 2003/08**. Il s'ensuivait que la membrane de dialyse revendiquée ne pouvait faire l'objet d'une évaluation particulière de la nouveauté en vertu de l'art. 54(5) CBE. La demande a été rejetée.

De même, dans l'affaire **T 468/20**, la chambre a estimé que les faits étaient différents de ceux de l'affaire **T 2003/08**. La demande revendiquait une "colonne d'aphérèse comportant un aptamère selon l'une des revendications 1 à 6 destiné à être utilisé pour la thérapie de …". La chambre a évalué (i) si le moyen utilisé dans le traitement de la maladie constituait une "substance ou composition", à savoir une substance ou composition "chimique" et (ii) si le moyen aboutissant à l'effet thérapeutique était une substance ou composition "chimique" au sens des décisions **G 6/83** et **T 2003/08**. La chambre a déclaré que l'effet thérapeutique dans l'affaire **T 2003/08** reposait sur le ligand spécifique pour lequel la colonne ne servait que de support. La revendication de **T 2003/08** portait manifestement sur l'utilisation d'une substance ou composition (le ligand spécifique de l'immunoglobuline humaine) pour la fabrication d'un médicament (sous la forme d'une colonne à laquelle ledit ligand était couplé) pour une application thérapeutique spécifique nouvelle et présentant un caractère inventif. En revanche, dans l'affaire en cause, la colonne d'aphérèse était manifestement un dispositif et n'était ni une substance ni une composition, mais le support de l'aptamère par le biais duquel l'effet thérapeutique était effectivement obtenu.

La chambre a également adopté une approche restrictive dans l'affaire **T 2136/15** en estimant qu'un alginate destiné au traitement du ventricule gauche dilaté du cœur d'un patient atteint de cardiomyopathie n'était ni une substance ni une composition. Le requérant avait avancé que l'effet de l'invention était une combinaison de propriétés biochimiques et physiques, mais la chambre ne l'a pas suivi et a déclaré que l'effet bénéfique de la superstructure créée selon une configuration spécifique était indépendant du matériau constitutif des éléments de la configuration occupant l'espace, dès lors que les éléments occupant l'espace étaient disposés dans la configuration particulière efficace sur le plan thérapeutique et qu'ils étaient biocompatibles, ce qui en faisait un dispositif plutôt qu'une substance ou une composition.

Dans d'autres décisions, les chambres ont adopté une position différente.

Dans l'affaire **T 2369/10**, la revendication indépendante était formulée en tant que revendication de produit limitée à un usage déterminé, et portait en particulier sur un dispositif destiné à être utilisé dans une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal. Le principal problème à résoudre était de savoir si une deuxième (ou une autre) application médicale pourrait conférer une nouveauté à un dispositif connu. La chambre a estimé que, vu le libellé de l'art. 54(4) et (5) CBE, le sens ordinaire de cet article ne doit pas être étendu de manière à inclure ce qu'il ne prévoit pas expressément. En conséquence, elle a conclu qu'il n'y avait aucune raison d'envisager qu'une nouveauté puisse être conférée à des produits autres que des substances et des compositions en vertu des dispositions de l'art. 54(4) et (5) CBE.

Dans l'affaire **T 264/17**, la chambre a constaté que le lubrifiant revendiqué, utilisé comme substitut du liquide synovial, constituait une substance ou composition au sens de l'art. 54(4) et (5) CBE. L'effet thérapeutique des polyéthers perfluorés revendiqués résidait dans le fait qu'ils constituaient un substitut pour le liquide synovial dans des articulations endommagées. De l'avis de la chambre, cet effet était attribuable aux propriétés matérielles du lubrifiant revendiqué.

Dans l'affaire **T 1252/20**, la chambre a décidé de s'écarter de la jurisprudence antérieure, qui distinguait entre une substance ou une composition et un dispositif en fonction du "mode d'action" de la revendication en question, parce qu'elle n'en voyait pas le fondement juridique. La jurisprudence antérieure (**T 2003/08**, **T 1758/15**) prenait comme point de départ la décision **G 6/83**. Or, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'en déduire que le mode d'action était le critère pertinent pour juger si une matière était une "substance ou une composition". L'affaire sous-tendant la décision **G 6/83** portait sur l'utilisation d'un composé chimique spécifique, si bien que la décision n'abordait pas dans le détail la définition de la notion de "substance ou composition" ni, plus généralement, la portée de ces termes. De plus, pour la Grande Chambre de recours, l'objet méritant une protection était l'invention dans laquelle la substance connue pouvait être utilisée pour des thérapies nouvelles. La chambre a également vu plusieurs raisons de considérer comme problématique le fait d'utiliser le mode d'action comme critère décisif.

En premier lieu, la matière définie dans la revendication et la matière agissant à l'intérieur de l'organisme peuvent présenter une différence sur le plan de la composition ou de toute autre propriété pertinente. Or, les revendications de deuxième application thérapeutique portent généralement sur la substance administrée. Comme c'est cette substance qui est utilisée dans une méthode exclue au titre de l'art. 53c) CBE, une telle rédaction de la revendication est totalement conforme à l'art. 54(4) et (5) CBE.

Ensuite, il est possible que le mécanisme d'action ne soit pas compris dans le détail, ou que les hypothèses initiales concernant ce mécanisme d'action se révèlent erronées par la suite. Même des médicaments classiques peuvent déclencher une réaction physiologique thérapeutique sans que le mécanisme n'en soit totalement compris. Pour autant, cela ne s'oppose en rien à l'application de l'art. 54(4) et (5) CBE à de tels médicaments et ne permet pas non plus de douter de leur nature de "substance ou composition".

Troisièmement, une matière peut se comporter différemment selon son mode d'administration. La chambre a estimé qu'il paraissait singulier de classer ou non cette même matière comme une "substance ou composition" en fonction de facteurs extrinsèques ne dépendant pas de la matière elle-même, mais de son mode d'administration.

Enfin, le résultat d'une telle restriction n'atteint pas l'objectif législatif, qui est de fournir au moins une forme de protection complémentaire à une invention manifestement utile par ailleurs dans un domaine où, malgré l'exclusion de la brevetabilité, les progrès techniques sont fortement souhaitables et bénéfiques et où, donc, la protection par brevet devrait également être disponible pour de tels progrès (même approche dans **T 1020/03**).

La chambre a relevé qu'il était nécessaire de distinguer entre les dispositifs et les substances aux fins de l'art. 54(5) CBE, et que cet article ne devait pas servir à court-circuiter l'appréciation ordinaire de la nouveauté des dispositifs. Elle a estimé qu'il convenait de décider si une matière ou un objet était une substance ou une composition au sens de l'art. 53c) et de l'art. 54(4) ou (5) CBE, en premier lieu en fonction de la matière ou de l'objet revendiqué en tant que tel. Si cette analyse aboutit à la conclusion que l'on est effectivement en présence d'une substance ou d'une composition, l'exigence de l'art. 54(4) ou (5) CBE est satisfaite. Aucune restriction supplémentaire quant à son mode d'action ne peut être dérivée de la CBE.

7.2.4 Dispositions transitoires

Dans la décision **G 2/08** (JO 2010, 456), la Grande Chambre de recours a examiné les conséquences du texte révisé de la CBE sur les revendications de type suisse. Elle a décidé que lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision **G 6/83** (JO 1985, 67). En vertu de l'art. 54(5) CBE il est désormais possible d'obtenir pour toute nouvelle utilisation spécifique d'un médicament connu dans une méthode thérapeutique la protection de produit limitée à un usage déterminé, ce qui a permis de combler la lacune existant dans la CBE 1973 (la loi n'a pas lieu d'être appliquée lorsque disparaît sa raison d'être). Étant donné que des brevets avaient été délivrés et que de nombreuses demandes de brevet visant la protection de revendications de type suisse étaient encore en instance, la Grande Chambre de recours a estimé que des dispositions transitoires étaient nécessaires pour garantir la sécurité juridique et protéger les attentes légitimes des demandeurs. Elle a donc fixé un délai de trois mois à compter de la publication de sa décision au Journal officiel de l'OEB pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation. La Grande Chambre de recours a décidé à cet égard que la date pertinente pour les futures demandes était leur date de dépôt ou, si une priorité était revendiquée, leur date de priorité.

La décision **G 2/08** est exposée plus en détail au présent chapitre I.C.7.2.6e) "Nouvelle posologie".

Conformément à l'article premier, point 3 de la "Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'art. 7 de l'Acte de révision de la CBE du 29 novembre 2000", l'art. 54(5) CBE révisé est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise, et il est par conséquent applicable à la demande examinée (cf. **T 1127/05**, **T 406/06**, **T 1599/06** ; cf. également JO éd. spéc. 4/2007).

Dans le cadre de la révision de la CBE, un nouvel art. 54(5) CBE a été ajouté à la Convention. Conformément aux dispositions transitoires prévues pour la CBE 2000, l'art. 54(5) CBE est applicable aux demandes pendantes, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas été prise (décision **T 1599/06** et **T 1127/05**).

Dans la décision **T 1599/06**, la chambre a estimé nécessaire de prendre en compte la nouvelle situation selon la CBE 2000 lors de l'examen des revendications litigieuses. La revendication 1 a été interprétée comme une revendication de produit portant sur une deuxième utilisation thérapeutique conformément à l'art. 54(5) CBE (cf. également l'affaire **T 385/07**, qui présente des similitudes).

7.2.5 Revendications de substance proposée à une fin spécifique et revendications de type suisse

Dans l'affaire **T 1780/12** où se posait la question de la double protection par brevet, la chambre a examiné si l'objet d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation médicale d'un composé connu était identique, que la revendication soit rédigée sous la forme d'une revendication de type suisse ou sous la forme prescrite par l'art. 54(5) CBE. La décision portait sur une demande divisionnaire dont la revendication principale était une revendication de substance proposée à une fin spécifique, selon l'art. 54(5) CBE. La revendication 1 de la demande initiale avait été rédigée comme une revendication de type suisse. La division d'examen avait estimé que les revendications de la demande initiale et de la demande divisionnaire avaient le même objet "en ce sens que les deux revendications concernaient chacune la même invention revendiquée sous une forme différente." Elle avait rejeté la demande au motif que la double protection par brevet était interdite. La chambre a considéré qu'il n'y avait pas de double protection par brevet. La question déterminante était de savoir si les revendications du brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire et celles du brevet délivré sur la base de la demande initiale portaient sur le même objet. La catégorie d'une revendication et ses caractéristiques techniques constituent son objet et déterminent l'étendue de la protection (cf. **G 2/88**, JO 1990, 93). Les revendications en question appartenaient à deux catégories différentes : les revendications de type suisse étaient des revendications de procédé proposé à une fin spécifique (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y), tandis que les revendications selon l'art. 54(5) CBE étaient des revendications de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y). S'agissant des caractéristiques techniques, la chambre a conclu que les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais que les revendications de type suisse comprenaient en outre la caractéristique relative à la fabrication d'un médicament, ce qui

n'était pas le cas de la revendication selon l'art. 54(5) CBE. L'objet revendiqué n'était dès lors pas identique. Cette conclusion a été suivie dans la décision **T 879/12**. En ce qui concerne l'étendue de la protection, la chambre a considéré qu'une revendication de procédé proposé à une fin spécifique, telle qu'une revendication de type suisse, conférait une protection moins large qu'une revendication de substance proposée à une fin spécifique telle qu'une revendication selon l'art. 54(5) CBE (voir aussi **T 13/14** ; pour plus de détails concernant la double protection par brevet, voir le chapitre II.G. "Interdiction de la double protection par brevet").

Dans l'affaire **T 1570/09**, le jeu de revendications de la requête principale comprenait deux revendications indépendantes, la revendication 1 revêtant la forme d'une revendication de type suisse et la revendication 4 celle d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique selon l'art. 54(5) CBE. Ces revendications visaient à obtenir une protection pour une seule et même utilisation médicale d'une seule et même substance active. La revendication de substance proposée à une fin spécifique (revendication 4) visait à protéger la même indication médicale de la même substance que la revendication de type suisse (revendication 1), et la nouveauté théorique de la revendication 1 ne découlait pas du médicament lui-même. La chambre a estimé qu'il n'y avait plus objectivement aucune raison justifiant la présence concomitante de ces deux revendications dans le jeu de revendications proposé en vue de la délivrance. Le fait d'admettre un tel jeu de revendications donnerait lieu à une situation juridique contradictoire, dans laquelle les anciennes dispositions de l'art. 54 CBE 1973 ensemble l'art. 52(4) CBE 1973 et les nouvelles dispositions de l'art. 54 CBE ensemble l'art. 53c) CBE seraient applicables simultanément à un seul et même jeu de revendications. L'art. 54(5) CBE était applicable dans le cas d'espèce, si bien que la revendication 4 de la requête principale (revendication de substance proposée à une fin spécifique) était admissible dans la mesure où elle portait sur une nouvelle indication médicale d'une substance connue. La formulation de type suisse était censée constituer une exception en vertu des anciennes dispositions (CBE 1973). Sur le plan juridique, il n'y avait donc plus aucune raison d'admettre la revendication 1 (de type suisse) dans le jeu de revendications de la requête principale. Il ne pouvait donc être fait droit à la requête principale.

L'affaire **T 1021/11** concernait elle aussi une requête principale comprenant deux revendications indépendantes relatives à la même indication médicale de la même substance. L'une était rédigée sous forme de revendication de type suisse et l'autre suivant les dispositions de l'art. 54(5) CBE. La demande en question était en instance lorsque la décision **G 2/08** (JO 2010, 456) a été rendue, et elle faisait donc partie du groupe de demandes pour lequel la forme suisse pouvait, en principe, être encore utilisée. Étant donné qu'il était possible de recourir à ces deux formes de revendication pour la demande en question et que des revendications rédigées sous ces deux formes figuraient dans la requête principale, la question s'est posée de savoir si les deux types de revendications pouvaient encore être présents dans un seul jeu de revendications. La chambre s'est ralliée à la conclusion tirée dans l'affaire **T 1570/09**, selon laquelle la décision **G 2/08** ne donnait pas aux demandeurs le droit absolu de rédiger deux revendications indépendantes dans un seul jeu de revendications pour une seule et même indication médicale d'une seule et même substance, l'une sous la forme de type suisse et l'autre sous la forme prévue à l'art. 54(5) CBE. La chambre a cependant considéré que,

d'un autre côté, on ne pouvait déduire de la décision **G 2/08** que la coexistence de ces revendications dans un seul jeu de revendications était interdite, puisque cette décision était muette à ce sujet. Après avoir examiné avec soin les motifs fournis dans la décision **T 1570/09**, elle a estimé que plusieurs éléments de réflexion l'empêchaient de soulever une objection quant à la présence, dans un seul jeu de revendications, de revendications rédigées sous les deux formes. Elle a tout d'abord souligné qu'un seul jeu de revendications pouvait être régi à la fois par les dispositions de la CBE 1973 et par celles de la CBE révisée. Elle a ensuite indiqué que le fait que la forme de type suisse subsistait parallèlement aux dispositions de l'art. 54(5) CBE était une conséquence directe de la disposition transitoire prévue par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/08** (voir plus haut). Enfin, la chambre a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison d'empêcher un demandeur de choisir, pendant la période de transition, les deux formes de revendication disponibles et elle a estimé qu'il était justifié de le faire dans un seul jeu de revendications. Même si les revendications rédigées sous les deux formes conféraient une protection par brevet pour la même indication médicale, leur objet différait en raison de leur catégorie et de leurs caractéristiques techniques (cf. ci-dessus **T 1780/12** et **T 879/12**). En déposant deux demandes de brevet ayant la même date effective (deux demandes parallèles, ou une demande initiale/divisionnaire, ou une demande établissant la priorité/une demande ultérieure), un demandeur pouvait du reste obtenir une protection par brevet pour une seule et même deuxième indication médicale, ou une seule et même indication médicale ultérieure, avec les deux formes de revendication disponibles. La chambre n'avait donc pas d'objection quant à la présence de ces deux formes dans un seul jeu de revendications, puisqu'elles pouvaient être utilisées dans la demande en cause. La chambre a relevé qu'aucune objection n'avait été élevée dans des affaires antérieures similaires (cf. **T 396/09** et **T 1869/11**), même si cette question n'avait pas été abordée explicitement dans les décisions concernées.

7.2.6 Nouveauté de l'application thérapeutique

a) Généralités

Les affaires qui ont été tranchées suite à la décision **G 6/83** apportent un éclairage sur les catégories d'utilisations thérapeutiques nouvelles et inventives, pour une utilisation où la production d'une substance connue ou d'un composé connu a été jugée brevetable. La production d'une composition connue a été considérée comme brevetable pour une utilisation dans un nouveau traitement où le groupe cible à traiter était différent (porcs séronégatifs au lieu de porcs séropositifs, **T 19/86**, JO 1989, 25) ; dans un nouveau traitement ayant un effet technique différent (prévention de la carie dentaire au moyen d'une substance connue mais en enlevant la plaque au lieu de réduire la solubilité de l'émail dentaire, **T 290/86**, JO 1992, 414) ; dans un nouveau traitement avec un mode d'administration différent (injection sous-cutanée et non intramusculaire, **T 51/93**, voir aussi **T 1554/11**).

b) Nouvelle application thérapeutique fondée sur le groupe de sujets devant recevoir le traitement

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'utilisation du même composé dans le traitement de la même maladie pour un groupe de sujets particulier peut représenter une nouvelle application thérapeutique si ce traitement est administré à un nouveau groupe de sujets distinct du groupe antérieur sur le plan physiologique ou pathologique (**T 19/86**, JO 1989, 24 ; **T 893/90**, **T 233/96**, **T 1399/04** et **T 734/12**).

Dans l'affaire **T 19/86** (JO 1989, 25), la chambre a eu à déterminer si l'application d'un médicament connu pour le traitement prophylactique de la **même maladie** dans une population d'animaux de même espèce mais **différents au point de vue immunologique** peut être considérée comme une nouvelle application thérapeutique dont on peut revendiquer la nouveauté. Elle a considéré que la question de savoir si une nouvelle utilisation thérapeutique est conforme aux principes posés dans la décision **G 6/83** ne doit pas être tranchée exclusivement en fonction de la maladie à soigner, mais également en fonction de la nature du sujet à traiter (en l'espèce, le nouveau groupe de porcelets). Une application thérapeutique est incomplète si le sujet à traiter n'est pas identifié ; seule la divulgation de la maladie **ainsi que** du sujet à traiter constitue un enseignement technique complet. La solution proposée par la demande afin de protéger des animaux qui ne pouvaient l'être auparavant contre la maladie en question, en leur administrant par voie intra-nasale un sérum connu, ne saurait être considérée comme connue et constitue par conséquent une application thérapeutique nouvelle conformément à la décision.

Dans l'affaire **T 233/96**, la chambre a estimé que si l'utilisation d'un composé est connue pour le traitement ou le diagnostic d'une maladie affectant un groupe de sujets particulier, le traitement ou le diagnostic de la même maladie à l'aide du même composé peut néanmoins représenter une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique, pour autant qu'ils soient effectués sur un nouveau groupe de sujets distincts du groupe antérieur **sur le plan physiologique ou pathologique** (**T 19/86**, JO 1989, 25 ; **T 893/90**). Ce n'est toutefois pas le cas si le groupe choisi se recoupe avec le groupe traité précédemment ou si le choix du nouveau groupe est arbitraire, en d'autres termes qu'il n'existe aucune relation fonctionnelle entre l'état physiologique ou pathologique de ce groupe de sujets (en l'occurrence des êtres humains incapables de fournir un effort physique suffisant) et l'effet thérapeutique ou pharmacologique obtenu.

Dans l'affaire **T 694/16**, la chambre a estimé que si une revendication porte sur une composition ou un composé connus, destinés à être utilisés dans une méthode d'ordre thérapeutique de traitement ou de prévention d'une maladie, et qu'il est précisé dans la revendication que le sujet devant être traité porte un marqueur clairement défini et détectable, qui ne se retrouve pas chez tous les sujets touchés par cette maladie ou susceptibles d'être atteints par cette maladie, la sélection intentionnelle des patients portant le marqueur pour le traitement spécifié est une caractéristique fonctionnelle qui détermine la revendication. La personne du métier, lorsqu'elle interprète la revendication de façon constructive et de manière qu'elle ait un sens du point de vue technique, comprendrait rapidement que le but du traitement est de cibler de manière sélective les

patients en phase prodromique identifiés par les marqueurs LCR, et non d'autres sujets qui ne portent pas les marqueurs. Cela veut dire qu'il y a un lien fonctionnel entre les marqueurs qui caractérisent les patients et l'effet thérapeutique qui est recherché. La présence de ce lien fonctionnel confirme que la sélection intentionnelle de patients est une caractéristique technique essentielle définissant la revendication. Cela doit être pris en considération pour l'évaluation de la nouveauté. La situation était différente dans l'affaire **T 3122/19**. La chambre a considéré que la revendication ne définissait pas une nouvelle application thérapeutique d'un composé fondée sur un nouveau groupe de patients, et qu'elle ne faisait que fournir davantage d'informations concernant l'application thérapeutique connue, au sein du même groupe de patients. La caractérisation ultérieure des tumeurs SW780 en tant qu'expression d'un polypeptide de fusion FGFR3-BAIAP2L1 selon la divulgation dans le brevet ne faisait que fournir davantage d'informations concernant la constitution génétique sous-jacente de la tumeur, mais n'avait aucune conséquence sur le traitement des tumeurs, et donc du groupe des patients, à l'aide de PD173074.

Dans l'affaire **T 1991/17**, un composé destiné à être utilisé dans le traitement ou la prévention de maladies métaboliques osseuses associées à une ostéopénie par l'induction d'une ostéogenèse était revendiqué. L'intimé avait invoqué deux aspects qui constitueraient une nouvelle utilisation spécifique d'un composé connu dans une méthode de traitement : 1) le terme "par l'induction d'une ostéogenèse" en tant qu'effet technique et 2) le sous-groupe de patients devant être traités, mis en évidence sur la base de cet effet technique. Le terme "par l'induction d'une ostéogenèse" ne faisait pas partie de la définition de la maladie, mais qualifiait le traitement de cette maladie. La question se posait de savoir s'il devait être considéré comme une simple explication du mécanisme du traitement, ou si cette caractéristique reliait le traitement à un effet physiologique qui était approprié aux fins d'établir la nouveauté. La chambre a estimé que le brevet en litige fournissait des informations concernant un nouveau mécanisme d'action du peptide D, qui était l'un des composés revendiqués. Ce mécanisme d'action était lié de manière étroite et indissociable à l'activité connue du peptide D, à savoir l'inhibition de la résorption osseuse. Aucun élément prouvant que ces deux actions étaient entièrement séparées n'avait été présenté. L'utilisation revendiquée ne pouvait pas être différenciée de l'utilisation connue du peptide D. L'effet technique relatif à l'induction de l'ostéogenèse n'était donc pas de nature à constituer une nouvelle utilisation spécifique.

Dans l'affaire **T 2232/17**, la chambre a estimé qu'il n'avait pas été prouvé que les patients atteints de sclérose en plaques et présentant une "dépendance aux stéroïdes" différaient, s'agissant de leur état physiologique ou pathologique, du groupe général des patients souffrant d'une sclérose en plaques, en particulier en ce qui concernait la question de savoir s'ils entraient en ligne de compte pour un traitement par natalizumab. Le brevet ne contenait aucune donnée sur le traitement par stéroïdes et/ou natalizumab de patients atteints de sclérose en plaques. De plus, à supposer que le brevet divulguât un sous-groupe de patients présentant une "dépendance aux stéroïdes", aucun effet thérapeutique ou pharmacologique spécifique du natalizumab dans ce sous-groupe n'était exposé dans le brevet.

Dans l'affaire **T 1491/14**, au cours de la procédure orale devant la chambre, les titulaires du brevet ont fait valoir que les critères à remplir pour qu'un groupe de patients rende nouvelle une méthode thérapeutique connue précédemment étaient :

(i) que le groupe de patients ne soit pas divulgué dans l'état de la technique pertinent ;

(ii) que les patients appartenant au groupe puissent être distingués de ceux de l'état de la technique par leur statut physiologique ou pathologique ;

(iii) qu'il existe une relation fonctionnelle entre leur statut physiologique ou pathologique caractérisant et le traitement thérapeutique et, par conséquent, que la sélection des patients ne soit pas arbitraire.

L'opposant n'a pas contesté cette présentation et la chambre a reconnu qu'un groupe de patients remplissant ces critères convenait pour rendre nouveau l'objet revendiqué, même si la jurisprudence des chambres de recours ne prévoyait apparemment aucun critère fixe relatif aux groupes de patients.

Dans l'affaire **T 910/21,** la chambre n'a pas été convaincue par l'argument de l'opposant selon lequel, vu les considérants des décisions **T 233/96** et **T 1491/14** , le traitement défini à la revendication 1 présentait un défaut de nouveauté parce qu'il ne définissait pas explicitement le traitement d'un nouveau groupe de patients. Conformément aux considérants de la décision **T 836/01** (voir point 10 des motifs), le but de la revendication en cause distinguait le traitement défini dans la revendication 1 telle que délivrée du traitement des patients décrit dans l'état de la technique même sans la définition explicite d'un nouveau groupe de patients.

Dans l'affaire **T 1390/22**, la chambre a considéré que contrairement à l'argument invoqué par l'opposant, les considérations formulées dans la décision **G 2/08** n'impliquent pas un cadre limité en ce qui concerne le type de caractéristiques techniques d'une méthode de traitement thérapeutique susceptibles de définir une utilisation spécifique au sens de l'art. 54(5) CBE. L'argument de l'opposant relatif à un cadre ainsi limité n'était pas non plus étayé par la décision **T 2056/17**. Dans cette affaire, la chambre avait conclu qu'une combinaison pharmaceutique destinée à une utilisation thérapeutique définie n'était pas nouvelle compte tenu de l'utilisation connue de cette combinaison pour la même finalité thérapeutique chez les mêmes patients par la même voie d'administration et selon la même posologie. Conformément aux considérations formulées dans la décision **G 2/08**, la chambre statuant dans l'affaire **T 2056/17** avait jugé que la manière dont le marketing coordonné ou la promotion conjointe avait défini les compositions individuelles dans la combinaison ne constituait pas une caractéristique technique de l'utilisation thérapeutique définie, puisque cette définition ne changeait pas la situation clinique ni ne contribuait à l'effet thérapeutique.

Dans l'affaire **T 1437/21**, l'état de la technique cité à l'encontre du brevet comprenait les communiqués de presse du titulaire lui-même annonçant le succès d'un essai clinique de phase III du médicament dans la population des patients au sens large. La chambre a estimé que conformément au libellé précis de ces communiqués de presse, l'efficacité

annoncée du traitement par une dose de 25 mg d'empagliflozine dans l'étude pouvait aisément avoir été comprise comme se rapportant à la population des patients présentant une défaillance rénale légère, modérée ou sévère dans son ensemble. C'est pourquoi les communiqués de presse ne permettaient pas à la personne du métier de déduire directement et sans ambiguïté l'information selon laquelle le traitement était efficace dans chacun des sous-groupes de patients définis par les niveaux de défaillance rénale mentionnés.

c) Nouvel effet technique

Dans la décision **T 290/86** (JO 1992, 414), la chambre a estimé que l'invention ainsi revendiquée était nouvelle. Elle a énoncé que lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain ayant le même but thérapeutique, l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens de la décision **G 6/83** par rapport au document antérieur, si elle se fonde sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par rapport à l'exposé du document antérieur. En l'espèce, l'effet technique considéré comme nouveau était l'élimination de la plaque dentaire, alors que l'état de la technique ne divulguait que la diminution de la solubilité de l'émail dans les acides organiques (voir aussi **T 542/96** et **T 509/04**).

Dans l'affaire **T 836/01**, la chambre a admis que des revendications portant sur l'utilisation de l'IL-6, destinée à agir directement sur la croissance et la différenciation d'une tumeur, sont nouvelles par rapport à un document de l'état de la technique qui divulgue l'utilisation de l'IL-6 destinée à traiter de manière indirecte un cancer par l'activation des cellules T. La chambre a considéré en l'occurrence qu'un nouvel effet technique résidait dans l'indication médicale relative au traitement du cancer, par rapport à celle liée au renforcement du système immunitaire. Appliquant les principes de la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), la chambre a conclu que l'effet technique dont se prévalait l'invention revendiquée identifiait une **situation clinique nouvelle**. Étant donné qu'on ne pouvait séparer une nouvelle situation clinique, en tant que concept abstrait, du patient qui en souffrait, force était de conclure que cette nouvelle situation clinique définissait aussi un nouveau sous-groupe de patients soumis au traitement (**T 1642/06**).

Dans la décision **T 2251/14**, la chambre s'est référée à l'affaire **T 836/01** en rappelant qu'une deuxième indication thérapeutique d'une substance connue ne peut être considérée comme nouvelle que si l'effet technique nouveau entraîne une application industrielle/commerciale réellement nouvelle résultant de la guérison d'une situation clinique différente. Elle a estimé que, dans la présente espèce, l'effet technique nouveau consistant à "améliorer l'équilibre entre les bactéries bénéfiques et délétères dans les voies gastro-intestinales d'un animal ayant ou risquant d'avoir une maladie inflammatoire intestinale (MII)" définissait une nouvelle indication thérapeutique, puisque l'effet technique nouveau revendiqué identifiait une situation clinique nouvelle, à savoir celle dans laquelle il était possible de cibler la flore gastro-intestinale d'un animal atteint ou risquant d'être atteint d'une MII.

Dans l'affaire **T 1955/09**, la chambre devait déterminer si l'utilisation revendiquée impliquait une autre utilisation thérapeutique, différente de celle exposée dans le

document (D1). Elle a affirmé que l'on ne pouvait conclure que l'effet technique dont se prévalait l'invention revendiquée, à savoir l'effet antibiotique, était une simple explication de la façon dont les composés inhibaient ou neutralisaient les toxines. Cet effet identifiait plutôt une situation clinique nouvelle, dans laquelle il pourrait être préférable de cibler l'infection elle-même, et non pas simplement les toxines produites par les bactéries ou champignons à l'origine de l'infection. La chambre a estimé que ce raisonnement se fondait sur la distinction qui est faite entre un effet direct et indirect sur les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale ou à toute utilisation médicale ultérieure d'une substance connue (cf. **T 836/01** et **T 1642/06**, ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, la chambre s'est déclarée convaincue que l'objet de la revendication 1 en question satisfaisait aux exigences de l'art. 54(1) et (3) CBE concernant la divulgation dans le document D1.

Dans l'affaire **T 1972/14**, la revendication en cause était une revendication de type suisse portant sur la préparation d'une composition nutritionnelle pour nourrisson destinée à réduire de manière continue le niveau d'IGF-1 en circulation durant les premiers mois de la vie d'un nourrisson, et à réduire ainsi le risque de développement d'une obésité plus tard dans sa vie. La réduction du risque de développement d'une obésité plus tard dans la vie représentait l'effet thérapeutique à atteindre, tandis que la réduction continue du niveau d'IGF-1 en circulation représentait le mécanisme sous-tendant cet effet. Une revendication de type suisse peut tirer sa nouveauté de l'effet thérapeutique revendiqué, mais pas du mécanisme qui le sous-tend. L'état de la technique utilisait la même formulation, et la chambre a donc estimé qu'il divulguait l'effet thérapeutique. En effet, l'état de la technique en question partait du postulat qu'il existait un lien entre la teneur réduite en protéines et l'obésité plus tard dans la vie.

d) Même maladie

Dans l'affaire **T 108/09**, les revendications étaient rédigées sous la forme de revendications relatives à une deuxième utilisation médicale, conformément à la décision **G 6/83**. La chambre a fait observer qu'en vertu de la décision **G 2/08** (JO 2010, 456), l'art. 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. La chambre a estimé qu'il convenait d'examiner si le cancer du sein selon la revendication 1 du brevet tel que délivré était identique au cancer du sein selon le document D2. Elle a noté que les tumeurs selon le document D2, qui n'étaient résistantes qu'au tamoxifène, pouvaient être distinguées des tumeurs selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, lesquelles étaient également résistantes à un inhibiteur de l'aromatase. Cette différence signifiait qu'en l'espèce, deux maladies distinctes ou deux sous-ensembles d'une maladie (tumeur) étaient concernés. Par analogie aux conclusions de la décision **T 893/90**, la chambre a donc conclu à la nouveauté. L'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était par conséquent nouveau par rapport à D2.

e) Nouvelle posologie

Certaines chambres de recours ont estimé qu'accepter par principe la brevetabilité était problématique lorsque l'utilisation thérapeutique spécifique s'écartant de l'état de la

technique se réduit à une posologie. Dans sa décision **G 2/08** (JO 2010, 456), la Grande Chambre de recours a traité cette question de manière approfondie.

Compte tenu de la jurisprudence et du danger de collision avec l'art. 52(4) CBE 1973, la décision **T 584/97** a jugé non brevetable une revendication portant essentiellement sur l'administration de nicotine à des doses croissantes. Les décisions **T 317/95**, **T 56/97** et **T 4/98** (JO 2002, 139) ont abordé la question, avec des réponses tendant vers la négative, mais sans statuer en définitive. Dans toutes ces affaires, la délivrance d'un brevet aurait de toute façon été rejetée pour d'autres motifs, à savoir le manque de nouveauté ou d'activité inventive, de sorte que la réponse apportée à cette question n'avait aucune importance (cf. également **T 1319/04**, JO 2009, 36).

Dans l'affaire **T 1319/04** (JO 2009, 36), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si des médicaments destinés à être utilisés dans des méthodes de traitement thérapeutique, où la seule nouveauté réside dans le régime posologique, sont brevetables en vertu des art. 53c) et 54(5) CBE. La Grande Chambre de recours a répondu comme suit dans la décision **G 2/08** (JO 2010, 456) :

1. L'art. 54(5) CBE n'exclut pas qu'un médicament déjà utilisé pour traiter une maladie soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. L'art. 53c) CBE, qui cite en tant qu'exception à la brevetabilité "les méthodes de traitement…thérapeutique du corps humain", est clair et sans ambiguïté. Il fixe une ligne de démarcation entre les revendications de méthode portant sur un traitement thérapeutique, qui sont inadmissibles, et les revendications portant sur un produit utilisé pour la mise en œuvre de telles méthodes, qui sont quant à elles admissibles. Or, les notions de méthode de traitement thérapeutique, d'une part, et de produit utilisé pour la mise en œuvre d'une telle méthode, d'autre part, sont si proches qu'il existe un risque considérable de confusion si chacune d'elles n'est pas limitée à son propre champ d'application, tel qu'attribué par la loi. Aussi l'art. 53c), deuxième phrase CBE ne saurait-il être interprété de manière étroite. Au contraire, il convient d'accorder aux deux dispositions (art. 54(5) et art. 53c) CBE) la même importance et de conclure, pour ce qui est des revendications portant sur des utilisations thérapeutiques, que les revendications de méthode sont formellement interdites, afin que les médecins puissent agir librement, tandis que les revendications de produit sont admissibles pour autant que leur objet soit nouveau et inventif. En vertu d'une fiction juridique, l'art. 54(4) et (5) CBE reconnaît la nouveauté théorique de substances ou de compositions, même si elles sont déjà comprises dans l'état de la technique, pour autant qu'elles soient revendiquées pour une nouvelle utilisation dans une méthode exclue de la brevetabilité par l'art. 53c) CBE. La nouveauté théorique et donc, le cas échéant, l'activité inventive ne découlent pas de la substance ou de la composition en tant que telle, mais de l'utilisation thérapeutique envisagée. L'art. 54(5) CBE fait référence à "toute utilisation spécifique" [caractères gras ajoutés]. Par conséquent, compte tenu de l'intention du législateur de maintenir le statu quo s'agissant de la protection conférée en la matière dans la jurisprudence des chambres de recours qui s'est développée avec la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), une telle utilisation ne saurait être limitée d'office à une nouvelle indication au sens strict (ce qui confirme la décision **T 1020/03**, JO 2007, 204).

2. En outre, la Grande Chambre de recours a estimé que la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. Compte tenu de la réponse à la première question et puisque l'art. 54(5) CBE peut s'appliquer en cas de traitement d'une même maladie, l'"utilisation spécifique" au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement résider dans le traitement d'une maladie différente. La Grande Chambre de recours a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de traiter une caractéristique consistant en une nouvelle posologie d'un médicament connu autrement que toute autre utilisation spécifique reconnue par la jurisprudence. Elle a toutefois souligné que la jurisprudence concernant l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive s'applique également dans son ensemble. La jurisprudence en la matière demeure applicable (cf. **T 290/86** ; JO 1992, 414 ; **T 1020/03**, JO 2007, 204 ; **T 836/01** ; **T 1074/06**).

Dans l'affaire **T 1020/03** (JO 2007, 204), il a été reconnu, pour la première fois, qu'une posologie proprement dite n'est pas exclue de la brevetabilité. Les revendications portaient sur l'utilisation d'un facteur I de croissance, analogue à l'insuline, dans la préparation d'un médicament destiné à être administré à un mammifère selon un mode d'administration discontinu déterminé. Dans le sommaire de la décision, la chambre a indiqué que lorsqu'une composition a déjà été proposée pour une application thérapeutique donnée, toute application relevant de l'art. 52(4), première phrase CBE 1973 peut donner lieu à la formulation d'une revendication relative à une seconde indication médicale qui porte sur l'obtention de la composition pour cette seconde indication médicale, quel que soit le degré de précision apporté à la description de l'application, dès lors que cette application est nouvelle et inventive. Aux fins de la nouveauté, il importe également de déterminer, conformément à l'art. 54(5) CBE, si l'application à des fins thérapeutiques est nouvelle, quelle que soit la précision apportée à l'exposé de la thérapie dans la revendication.

Dans l'affaire **T 1356/21**, la caractéristique de concentration dans les revendications en question définissait la composition elle-même, à savoir la quantité de glargine d'insuline dans la composition, et non pas l'utilisation de la composition, à savoir la dose donnée à un patient à un moment ou à des intervalles particuliers. Ni la décision **G 2/08** ni sa référence à la décision **T 1074/06** (où les revendications portaient sur des doses et non sur une concentration) ne justifiaient d'interpréter le terme "concentration" des revendications en question comme une posologie. La chambre a repris le point 6.3 de la décision **G 2/08** où la Grande Chambre de recours avait déclaré : "La définition de la posologie dans la revendication doit non seulement être formulée différemment par rapport à ce qui est décrit dans l'état de la technique, mais elle doit également refléter un enseignement technique différent". Cependant, au même point des motifs, la Grande Chambre de recours avait expliqué : "Lorsqu'il s'agit d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive d'une revendication dont la seule caractéristique nouvelle résiderait dans la posologie, la jurisprudence concernant l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive s'applique également dans son ensemble". Selon la chambre, cela indiquait que la décision **G 2/08** ne cherchait pas à établir des critères de nouveauté différents pour les plages numériques dans le cas d'une posologie. Ainsi, la jurisprudence applicable à la situation générale des plages numériques, telle qu'elle a évolué au fil des années, doit également s'appliquer dans le cas d'une posologie (voir aussi **T 1437/21**, **T 1357/21**).

f) Nouveau traitement avec un mode d'administration différent

Dans l'affaire **T 51/93**, l'unique différence entre l'invention telle que revendiquée et le document D4 était que l'invention portait sur une méthode d'administration **par voie sous-cutanée**. La chambre a fait observer qu'un mode d'administration différent d'un produit pharmaceutique peut rendre nouvelle une revendication qui a pour objet une utilisation médicale et qui est rédigée conformément à la décision **G 6/83**. On devrait plutôt considérer que la brevetabilité dépend uniquement du fait que la modification en cause est nouvelle et inventive. Ainsi, l'on pouvait reconnaître la nouveauté de l'invention en cause par rapport au document D4 (voir **T 143/94**, JO 1996, 430).

g) Indication du but lié à l'application chirurgicale d'un instrument connu

Dans la décision **T 227/91** (JO 1994, 491), la chambre a fait valoir qu'à elle seule, une utilisation dans un but chirurgical ne peut rendre nouveau l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des composants d'un instrument connu aux fins de la fabrication, c'est-à-dire de l'assemblage de cet instrument. La revendication concernée avait pour objet l'utilisation, dans la fabrication d'un instrument de chirurgie au laser destiné à intercepter le rayon laser, des moyens comme substrat et des moyens comme revêtement. L'indication du but poursuivi, c'est-à-dire l'interception du rayon laser, était une caractéristique concernant l'utilisation chirurgicale de l'instrument qui n'affectait pas la structure ou la composition de l'instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne peut conférer de nouveauté à un article connu par ailleurs, à moins que la fonction en question n'implique nécessairement une modification de l'article lui-même. L'application chirurgicale d'un instrument n'est pas analogue à une application thérapeutique, l'instrument n'étant pas épuisé par son application chirurgicale et pouvant être réutilisé dans le même but ou dans d'autres buts (**T 138/02**, **T 1099/09**).

h) Découverte d'une propriété d'un composé jusque-là inconnue et sous-jacente à l'effet connu

Dans l'affaire **T 254/93** (JO 1998, 285), la division d'examen avait rejeté une demande relative à l'utilisation d'un composé rétinoïde en association avec l'utilisation de corticostéroïdes dans la prévention de l'atrophie cutanée. La chambre a fait observer que la décision **G 2/88** (JO 1990, 93) énonçait comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette propriété produisant un effet technique nouveau, pouvait constituer un apport utile et inventif en matière technique. La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée devait être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours, l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se posait néanmoins était de savoir si, en l'espèce, cet effet représentait un effet technique au sens des décisions **G 2/88** et **G 6/88** (JO 1990, 114), qui permettait d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'art. 54(1) CBE 1973. Même si elle concernait un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'était pas différente de

l'utilisation connue (traitement des dermatoses). La chambre a observé qu'on ne saurait voir dans l'obtention de l'effet final ou dans la préparation de la composition un quelconque problème technique, lorsqu'une deuxième indication médicale est revendiquée en relation avec l'emploi d'un constituant dans la préparation d'une composition connue et que l'effet final apparaît **lorsque l'on utilise la composition connue dans le but connu**. La seule question que l'on pourrait encore se poser serait de savoir comment s'explique le phénomène sous-jacent au traitement selon le procédé connu. Cependant, **le simple fait d'expliquer qu'un effet est obtenu** lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, et ce, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si la personne du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait lorsque l'on appliquait le procédé connu (voir aussi **T 669/01**, **T 605/09**, l'amélioration de l'activité chez un animal familier ne représente pas un nouvel effet technique, **T 433/11**).

De même, dans la décision **T 486/01**, les effets physiologiques avancés par le titulaire du brevet n'ont été considérés que comme des éléments de connaissance supplémentaires au sujet d'un autre mécanisme d'action sous-jacent à l'application thérapeutique connue.

Dans l'affaire **T 385/07**, la revendication 1 était rédigée sous forme d'une seconde/autre application thérapeutique de l'aplidine pour fabriquer un médicament destiné au traitement de mammifères atteints de cancer du pancréas. La question qui se posait était de savoir si cette utilisation se rapportait ou non à une utilisation thérapeutique nouvelle au sens de la décision **G 6/83** (JO 1985, 67). Comme dans la décision **T 158/96**, la chambre a estimé que l'information donnée dans un document cité selon laquelle un médicament est soumis à une évaluation clinique pour une application thérapeutique déterminée ne porte pas atteinte à la nouveauté d'une revendication visant la même application thérapeutique de ce même médicament si le contenu dudit document cité ne permet pas de tirer des conclusions concernant l'existence réelle d'un effet thérapeutique ou d'un effet pharmacologique qui soit directement et sans ambiguïté à la base de l'application thérapeutique revendiquée. S'il est vrai que la présente demande se rapportait aux résultats in vivo chez la souris et non chez l'Homme, il est néanmoins largement admis dans la jurisprudence qu'aux fins de la protection par brevet de l'application médicale d'une substance, l'on considère que l'existence d'un effet pharmacologique ou de tout autre effet, tel qu'un effet observé sur des modèles animaux, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une application thérapeutique si, pour la personne du métier, l'existence de l'effet en question témoigne directement et sans ambiguïté de l'existence d'une telle application thérapeutique (cf. p. ex. **T 241/95**, JO 2001, 103). Se fondant sur ce principe, la chambre a décidé qu'en l'espèce, elle pouvait accepter qu'en l'absence de données relatives à des patients humains, l'expérience in vivo permettait de prévoir suffisamment l'activité anti-tumorale in vivo de la substance chez l'Homme (voir aussi **T 2118/21**).

7.2.7 Présence d'une méthode thérapeutique

Dans l'affaire **T 454/08**, la chambre a confirmé que si une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de type suisse ne se rapporte pas à la mise en œuvre d'une quelconque méthode thérapeutique, mais se rapporte de facto à une utilisation non

thérapeutique, la caractéristique définissant la mise en œuvre reste d'un caractère purement illustratif, et ne peut servir à établir la nouveauté vis-à-vis de l'état de la technique. Cette approche particulière de la nouveauté ne s'applique en effet qu'à des revendications portant sur l'emploi d'une substance ou composition se rapportant à une méthode mentionnée par l'art. 52(4) CBE 1973 (maintenant art. 53c) CBE). La revendication 1 de la requête principale était construite sur le modèle proposé par la décision **G 6/83**, à savoir l'application d'une substance pour l'obtention d'une composition destinée à une utilisation particulière. Cependant, aucun des termes de la revendication 1 n'impliquait la mise en œuvre dans l'une quelconque des méthodes thérapeutiques visées à l'art. 53c) CBE. L'approche particulière de la nouveauté créée par la décision **G 6/83** ne s'appliquait donc pas à la revendication 1 de la requête principale, dont l'objet était équivalent à une revendication de procédé. L'étape d'administration du comprimé devait être vue comme une caractéristique illustrative du comprimé et non comme une caractéristique restrictive concernant un mode d'administration particulier.

Dans l'affaire **T 1278/12**, la chambre devait déterminer si la revendication principale constituait une revendication relative à une deuxième utilisation médicale (revendication de type suisse). Le requérant avait fait valoir que la référence à "un nourrisson mis au monde par césarienne" suggérait implicitement un effet thérapeutique. La chambre a déclaré que les termes "administration entérale à un nourrisson mis au monde par césarienne" désignaient uniquement le mode d'administration de la composition au patient, et ne se rapportaient pas à un effet thérapeutique obtenu de cette manière. Le requérant a allégué que, conformément à la décision **T 1020/03**, il n'était pas nécessaire de décrire l'effet thérapeutique dans une revendication pour que celle-ci puisse être considérée comme une revendication relative à une utilisation médicale ultérieure. La chambre n'a pas partagé le point de vue du requérant et a fait observer que la chambre ayant instruit l'affaire **T 1020/03** avait explicitement affirmé que la nouvelle indication médicale devait être décrite dans la revendication avec un certain degré de précision. Étant donné qu'aucun effet thérapeutique n'était décrit dans la revendication 1 de la requête principale, celle-ci était une revendication relative à une utilisation non médicale. Les termes "destinée à une administration entérale à un nourrisson mis au monde par césarienne" ne limitaient par conséquent la revendication 1 que dans la mesure où la composition devait pouvoir être adaptée à une administration entérale aux nourrissons mis au monde par césarienne. Étant donné que la possibilité d'adapter la composition était mentionnée dans certains documents, ceux-ci détruisaient la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 182/16**, la composition était "une formule pour nourrissons ou du lait infantile pour enfants en bas âge" enrichis en acide palmitique en position sn-2 pour l'amélioration de la composition corporelle au regard de la masse corporelle maigre et la masse musculaire. La chambre a estimé que conformément à la décision **T 1278/12**, et indépendamment du fait que le texte de la revendication 1 ne limitait pas en réalité aux nourrissons et aux enfants en bas âge le groupe de sujets auxquels la composition devait être administrée, la simple mention de "nourrissons" n'implique pas une utilisation thérapeutique, puisque l'alimentation d'un nourrisson n'est pas une étape thérapeutique au sens de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 884/23**, dans laquelle la revendication portait sur un fortifiant de lait destiné à être utilisé dans la prévention de l'adiposité viscérale et/ou la réduction du rapport du tissu adipeux viscéral au tissu adipeux sous-cutané chez un nourrisson prématuré, la chambre a estimé que la réduction du rapport du tissu adipeux viscéral au tissu adipeux sous-cutané chez un nourrisson prématuré n'était pas une méthode de traitement thérapeutique au sens de l'art. 53c) CBE et qu'elle ne pouvait donc pas établir la nouveauté par rapport à l'état de la technique, qui divulguait une composition selon la revendication 1 pouvant servir à la même finalité.

8. Deuxième (ou autre) application non thérapeutique

8.1. Critères de nouveauté pour des revendications portant sur une utilisation et revendications de procédé comportant une caractéristique relative à la finalité

8.1.1 Questions générales tranchées par la Grande Chambre de recours

D'une manière générale, la CBE admet aussi bien les revendications de procédé (ou de méthode) que les revendications d'application. Il relève en principe de l'appréciation du déposant de qualifier une activité soit de procédé d'exécution – comportant une série de démarches – soit d'utilisation ou d'application d'une substance dans un but déterminé pouvant également inclure une série de démarches. Pour la Grande Chambre de recours, les deux types de revendications sont objectivement de même valeur (**G 6/83**, JO 1985, 67).

Dans les décisions **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114), la Grande Chambre de recours a examiné de manière approfondie la question de la nouveauté d'une deuxième application non thérapeutique. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours portaient sur les revendications d'utilisation, à savoir les revendications définissant une utilisation de la substance X dans un but précis ou présentant une formulation similaire dont l'unique caractéristique nouvelle réside dans la finalité de l'utilisation. Elles ne faisaient pas référence aux inventions dans le domaine médical, mais étaient de nature générale et concernaient avant tout l'interprétation de l'art. 54(1) et (2) CBE 1973. La brevetabilité d'une deuxième application non thérapeutique d'un produit avait été clairement admise en tant que telle dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67) qui traite du problème de la deuxième application thérapeutique d'une substance.

Les revendications d'utilisation dans le domaine non thérapeutique sont recevables et ne sont soumises à aucune condition particulière.

Dans les décisions **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114), la Grande Chambre de recours devait répondre à la question de savoir si une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non thérapeutique déterminé est nouvelle, au sens où l'entend l'art. 54 CBE 1973, par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en œuvre de cette même substance dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel la substance est utilisée. Le problème spécifique dans ce cas était que l'utilisation connue au préalable de cette substance, bien que déclarée pour un autre but,

aurait **intrinsèquement** compris l'utilisation revendiquée dans la nouvelle application (**T 59/87**, JO 1988, 347 ; **T 208/88** du 20 juillet 1988).

La Grande Chambre de recours s'est référée à la décision **T 231/85** (JO 1989, 74), dans laquelle la demande portait sur l'utilisation d'un composé en tant que fongicide, tandis que l'état de la technique décrivait le même composé en tant que régulateur de croissance. Tant dans l'invention revendiquée que dans l'état de la technique, les traitements respectifs (aspersion de plantes utiles) étaient administrés de la même façon (le mode de réalisation était donc identique). La chambre avait estimé que l'invention revendiquée était nouvelle, puisque l'enseignement technique divulgué par la demande était différent de celui contenu dans le document cité et que l'utilisation était inconnue jusque-là, même si le mode de réalisation était identique.

Dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88**, il a donc été souligné que pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par **au moins une caractéristique technique essentielle**. Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte. La Grande Chambre de recours a considéré qu'une revendication dont l'énoncé définit clairement la nouvelle utilisation d'une substance connue sera interprétée normalement comme comportant comme caractéristique technique l'obtention d'un nouvel effet technique sous-tendant la nouvelle utilisation. Ainsi, lorsqu'on se trouve en présence d'une telle revendication d'utilisation et qu'il est décrit dans le brevet un effet technique particulier sous-tendant une telle utilisation, l'interprétation correcte de cette revendication nécessiterait que la revendication comporte implicitement comme caractéristique technique une **caractéristique d'ordre fonctionnel** ; il sera dit, par exemple, que le composé produit réellement l'effet particulier.

La Grande Chambre de recours a donc décidé que dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une **caractéristique technique fonctionnelle** indiquée dans la revendication (p. ex. l'obtention de cet effet technique dans le contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'art. 54(2) CBE 1973, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu intrinsèquement au cours de la mise en œuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public. Dans les décisions finales **T 59/87** (JO 1991, 561) et **T 208/88** (JO 1992, 22), les inventions d'utilisation qui étaient revendiquées ont été considérées comme nouvelles et inventives.

Dans l'affaire **T 1385/15**, la chambre a estimé que l'interprétation suivie dans la décision attaquée n'entrait pas dans le champ de la décision **G 6/88**. Dans la décision **G 6/88** elle-même, il est précisé au point 8 des motifs qu'il ne peut être conclu à l'absence de nouveauté que si toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée ont été rendues accessibles au public. En somme, la décision **G 6/88** a défini la caractéristique technique fonctionnelle fondant la nouveauté comme une caractéristique

qui vise à obtenir un effet technique dans un contexte particulier. Dans la présente espèce, la caractéristique technique fonctionnelle était l'activité antimicrobienne dans le contexte de la désinfection en machine d'objets visée dans la revendication. Cette caractéristique n'était pas divulguée dans l'état de la technique. Une revendication portant sur une autre application non thérapeutique ne peut pas être considérée comme dépourvue de nouveauté si l'effet technique revendiqué de la substance et son usage revendiqué ne sont pas divulgués en tant que combinaison dans l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1099/16**, la chambre a estimé que pour établir si une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel conformément à l'affaire **G 2/88**, il n'est pas exigé que l'effet technique soit décrit dans le brevet de façon suffisamment et complète pour rendre crédible l'obtention réelle de cet effet technique.

8.1.2 Traitement non thérapeutique d'animaux

Dans la décision **T 582/88**, la chambre a appliqué les principes qui avaient été posés par la décision **G 2/88** dans des circonstances tout à fait différentes. L'invention avait pour objet une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux en vue d'améliorer leur production de lait, méthode consistant à leur administrer par voie orale un antibiotique de glycopeptide en une quantité augmentant la production de proprionate. La chambre a estimé que l'effet technique produit par l'invention – en l'espèce, l'amélioration de la production de lait – était nouveau et devait être considéré comme une nouvelle caractéristique technique suffisante pour conférer un caractère de nouveauté à l'invention. L'objet de la revendication était une méthode de traitement non thérapeutique d'animaux et non – comme dans la décision **G 2/88** – l'utilisation d'un produit connu en vue d'obtenir un effet nouveau (voir aussi **T 848/93**).

a) Application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 469/94**, le jeu de revendications était formulé en tant que deuxième application non thérapeutique d'un produit (choline ou dérivé de choline) destiné à diminuer la fatigue musculaire. La division d'examen était d'avis que le traitement à base de choline des rigidités et des maladies musculaires, équivalait, voire correspondait au traitement en vue de diminuer la fatigue musculaire revendiqué dans la demande litigieuse. La chambre est parvenue à la conclusion que la capacité de la choline à diminuer la sensation de fatigue n'avait pas été rendue accessible au public. La première application thérapeutique de la choline était connue dans deux antériorités. La chambre a estimé qu'une invention indépendante pouvait se fonder sur l'effet qui venait d'être découvert, si un tel effet se traduisait par une nouvelle application technique, que l'on pouvait clairement distinguer de l'application connue. En effet, ces antériorités décrivaient l'application de la choline à des groupes de patients qui souffraient manifestement d'épilepsie ou encore de lésions ou de maladies musculaires. La chambre a fait observer que la fatigue provoquée par un effort physique important n'était pas de nature pathologique et que le fait même d'accomplir un tel effort était tout à fait incompatible avec les situations envisagées dans les antériorités, notamment dans le cas des lésions

musculaires. Aussi l'application non thérapeutique de la choline selon l'invention était-elle indépendante et distincte de l'application thérapeutique connue, étant donné qu'elle **s'adressait à une catégorie distincte de personnes**. En conséquence, la chambre a estimé que l'objet de la revendication en litige était nouveau.

8.1.3 Applicabilité des décisions G 2/88 et G 6/88 aux revendications de procédé

a) Généralités

Dans certaines affaires, il a été considéré que les critères énoncés dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88** (JO 1990, 93 et 114) ne peuvent être purement et simplement transposés à des revendications de procédé. En vertu, notamment, de la jurisprudence récente des chambres de recours, ces critères ne peuvent être appliqués qu'aux revendications portant sur l'utilisation d'une substance en vue d'obtenir un effet, et non aux revendications relatives à un procédé de fabrication d'un produit caractérisé par les étapes du procédé, auquel cas le but visé par la mise en œuvre desdites étapes du procédé est indiqué dans la revendication (**T 1049/99**, **T 1343/04**, **T 1179/07**, **T 304/08**, **T 2215/08**, **T 1039/09**, **T 1140/09**). La décision **G 2/88** a toujours été interprétée d'une manière restrictive, à savoir que seules les revendications portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but particulier, fondé sur un effet technique décrit dans le brevet, doivent être interprétées comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant (**T 1822/12**).

b) Différence entre revendications d'utilisation et revendications de procédé

Dans l'affaire **T 1049/99**, la chambre a estimé que les critères énoncés dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88** (JO 1990, 93 et 114) ne peuvent être purement et simplement transposés à des revendications de procédé. La chambre a rappelé que, selon ces décisions, un nouveau but associé avec un nouvel effet technique saurait conférer le caractère de la nouveauté à l'utilisation revendiquée d'un produit déjà connu, même si le mode de réalisation permettant de parvenir au nouveau but est identique au mode de réalisation connu, étant donné qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet. La chambre distingue de cette situation une revendication de procédé qui définit l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un produit et, par conséquent, tombe sous le régime de l'art. 64(2) CBE 1973. Une extrapolation des critères énoncés dans les décisions susmentionnées de la Grande Chambre de recours conduirait à protéger un produit obtenu par un procédé connu sur la base de l'effet nouvellement trouvé dans le procédé lui-même, procédé pourtant identique à celui connu (voir aussi **T 910/98**).

Dans la décision **T 1179/07**, la chambre a fait observer que les énonciations des décisions **G 2/88** et **G 6/88** s'appliquent à une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but jusqu'alors inconnu. Ces décisions ne concernent en revanche pas les revendications de procédé limitées à un but précis. Bien que l'"utilisation d'un composé" puisse être considérée comme un procédé comportant une étape au cours de laquelle est

utilisé le composé, une revendication d'utilisation n'équivaut normalement pas à une revendication de procédé, étant donné qu'en règle générale, l'art. 64(2) CBE ne s'y applique pas. La Grande Chambre de recours a estimé dans la décision **G 2/88** que l'art. 64(2) CBE ne vise pas normalement les brevets revendiquant l'utilisation d'un procédé en vue d'obtenir un effet donné (ce qui est l'objet normal d'une revendication d'utilisation), mais les brevets européens dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un produit. En l'espèce, le procédé revendiqué porte clairement sur la fabrication d'un produit, même si le but est indiqué. Le procédé permet de créer un produit final distinct à partir d'un produit d'origine. Si la chambre appliquait les conclusions des décisions **G 2/88** et **G 6/88** à la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré, le produit de cette revendication serait de nouveau protégé en vertu de l'art. 64(2) CBE, alors qu'il s'agit d'un produit connu du document D1 et dont le procédé d'obtention est identique à celui qui est exposé dans ce document. Or, l'art. 64(2) CBE ne saurait avoir pour finalité d'étendre la protection qu'il confère à un produit dont le procédé d'obtention est connu. C'est notamment cette différence entre une revendication de procédé et une revendication d'utilisation dans le contexte de l'art. 64(2) CBE, qui, de l'avis de la chambre, ne laisse aucune marge permettant d'étendre aux revendications de procédé les principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88** concernant l'utilisation d'un composé connu dans un but encore inconnu (voir aussi **T 684/02**, **T 910/98** et **T 1049/99**).

Dans l'affaire **T 304/08**, la chambre a fait observer que les décisions **G 6/88** et **G 2/88** (JO 1990, 93) ne comportent aucune considération concernant les revendications de méthode (ou de procédé, ces deux termes étant utilisés comme des synonymes dans la présente décision), dans lesquelles le but visé par la mise en œuvre de la méthode est défini dans la revendication. Cependant, il est précisé dans la décision **G 2/88** qu'il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (p. ex. : produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (p. ex. : méthode, procédé, utilisation) et que les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. En ce qui concerne la définition de l'étendue de la protection conférée au titre de l'art. 64(2) CBE, la décision **G 2/88** établit en outre une distinction entre les revendications qui définissent l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet" et celles qui définissent une utilisation en vue d'obtenir un "produit", et conclut que dès lors qu'une revendication d'utilisation définit en réalité l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un "effet", et non comme une utilisation en vue d'obtenir un "produit", elle ne constitue pas une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE. Par conséquent, les critères énoncés par la Grande Chambre de recours dans les décisions susmentionnées ne peuvent être appliqués qu'aux revendications ayant exclusivement pour objet l'utilisation d'une substance en vue d'obtenir un effet.

Dans l'affaire **T 1092/01**, la chambre a considéré que l'argumentation développée dans la décision **G 2/88** était applicable à une revendication portant sur un procédé connu, permettant d'obtenir un effet technique jusque-là inconnu (isomérisation de la lutéine en zéaxanthine). Elle a estimé que la question pertinente à trancher était de savoir si la personne du métier appliquerait le procédé revendiqué dans un but différent de celui pour

lequel les procédés compris dans l'état de la technique étaient utilisés. De l'avis de la chambre, compte tenu des éléments de départ et de ses différentes étapes, le procédé revendiqué ne pouvait que viser le même but final, à savoir la production de pigments pour l'industrie alimentaire. La divulgation de ce but n'offrait pas de perspectives d'activité nouvelle, et l'effet technique était obtenu en soi au cours de la mise en œuvre du procédé compris dans l'état de la technique. La chambre a donc conclu que l'indication d'un tel effet ne pouvait conférer un caractère de nouveauté au procédé revendiqué (cf. **T 1039/09**). Dans la décision **T 1092/01**, la chambre a certes formulé, au point 17 des motifs, le postulat selon lequel le principe fondamental énoncé dans la décision **G 2/88** pouvait être transposé à une revendication de procédé, mais n'a pas motivé plus en détail ses propos. Cependant, il a également été conclu dans cette affaire que l'indication du but dans la revendication de procédé ne pouvait fonder la nouveauté (cf. **T 1179/07**).

Dans l'affaire **T 1930/14**, la revendication 1 portait sur un procédé de fabrication d'un anticorps. La revendication énonçait des étapes de procédé actives, ainsi que l'effet selon lequel "ledit anticorps IgG2 […] est élué sous plusieurs formes distinctes en RP-HPLC et ledit procédé […] modifie la répartition relative desdites plusieurs formes distinctes dans ladite RP-HPLC". La chambre a conclu que cette caractéristique n'établissait pas la nouveauté. Elle a estimé que les revendications portant sur une deuxième utilisation non médicale qui avaient été examinées dans les décisions **G 2/88** et **G 6/88** de la Grande Chambre de recours avaient pour objet l'utilisation d'une substance dans le but d'obtenir un effet, et non des méthodes/procédés/utilisations dans le but de fabriquer un produit. L'obtention d'un "effet technique qui vient d'être découvert" doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication pour le premier type de revendication (utilisation d'une substance), mais pas pour le deuxième type de revendication (méthodes/procédés/utilisations dans le but de fabriquer un produit). Toute divulgation, dans l'état de la technique, d'un procédé de fabrication d'un produit ayant les mêmes étapes que le procédé revendiqué antérioriserait l'objet revendiqué même si l'effet consistant à exécuter lesdites étapes du procédé n'était pas mentionné explicitement dans la divulgation, puisque cet effet serait nécessairement obtenu en suivant les étapes du procédé. La chambre a précisé qu'il était indifférent pour l'évaluation de la nouveauté que l'état de la technique reconnaisse que cet effet se produit dans le cadre du procédé ainsi divulgué.

c) Interprétation des revendications de procédé

Lorsqu'une revendication de procédé commence comme suit : "procédé pour refondre des couches galvaniques", les termes "pour refondre ..." ne devraient pas être compris comme signifiant que le procédé est uniquement adapté à la refonte des couches galvaniques, mais comme une caractéristique fonctionnelle qui concerne la refonte des couches galvaniques et qui définit par conséquent l'une des étapes du procédé revendiqué (cf. **T 848/93**). Il convient cependant d'établir une distinction avec le cas où une revendication relative à une méthode ou à un procédé ayant un but spécifique comprend des étapes physiques qui conduisent à l'obtention d'un produit (la revendication portant donc en réalité sur l'obtention d'un produit).

Dans la décision **T 848/93**, la demande revendiquait un procédé qui ne se distinguait de l'état de la technique que par son utilisation (refusion, et non brasage en phase vapeur). La chambre a considéré que la caractéristique du procédé relative à la refonte de couches galvaniques constituait une caractéristique technique fonctionnelle qui établissait la nouveauté. Si une revendication concerne par exemple un dispositif qui ne diffère d'un dispositif connu par une publication antérieure qu'en ce que son utilisation est indiquée, cette utilisation ne constitue pas une caractéristique du dispositif. Cela signifie que les deux dispositifs sont identiques quant à leur structure. Si le dispositif connu se prête à l'utilisation revendiquée, il n'y a pas nouveauté. Il en va de même pour la revendication d'un objet, d'une substance ou d'une composition. Or, la situation est toute différente lorsque la revendication a trait à un procédé. Dans ce cas, la caractéristique tenant à l'utilisation est en effet une caractéristique fonctionnelle du procédé qui, rien qu'en raison de sa catégorie, est comparable aux autres caractéristiques (étapes) du procédé.

Voir également la décision **T 1399/16**, comportant d'autres références.

d) Revendication portant sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis

Dans l'affaire **T 461/07**, la chambre a souligné que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'existe aucun élément étayant le point de vue selon lequel il convient d'assimiler le but visé par la mise en œuvre d'un procédé à une caractéristique technique d'ordre fonctionnel qui différencie le procédé en question d'un procédé mis en œuvre dans un autre but avec des caractéristiques de procédé identiques (**T 210/93** et **T 1343/04**).

Dans la décision **T 210/93**, la division d'examen avait considéré que le procédé initialement revendiqué de fabrication d'un produit en caoutchouc était dénué de nouveauté en raison de la divulgation dans D1 de la plage de températures revendiquée. Se référant aux décisions **G 2/88** et **G 6/88**, le demandeur a revendiqué l'utilisation de ce procédé connu pour fabriquer ledit produit en caoutchouc avec une certaine proportion maximale du constituant X. Il a fait valoir qu'en l'absence d'une divulgation dudit rapport molaire dans D1, il s'agissait d'"un objectif technique particulier consistant à obtenir un arrangement structurel chimique auparavant inconnu". La chambre a relevé que les décisions **G 2/88** et **G 6/88** avaient trait à des revendications portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, alors que la revendication du requérant portait sur l'utilisation d'un procédé connu dans un but précis, qui est la préparation d'un produit donné résultant naturellement de ce procédé. Selon la chambre, **l'utilisation d'un procédé afin d'obtenir le ou les produits en résultant** n'est rien d'autre que le procédé d'obtention du produit, de sorte que l'étendue de la protection serait la même, qu'il s'agisse d'une revendication portant sur le procédé en tant que tel ou d'une revendication portant sur son utilisation (confirmé par les décisions **T 684/02** et **T 2215/08**).

Dans l'affaire **T 684/02**, la chambre a fait remarquer que la revendication 1 portait sur l'utilisation du procédé de réaction de fluoration en vue de supprimer les groupes terminaux instables dans le polymère de départ. L'effet de ce procédé se manifestait dans son résultat, c'est-à-dire dans le produit, avec tout ce que celui-ci comporte comme

caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, (cf. **T 119/82**, JO 1984, 217), mais pas dans un effet observé lors d'une utilisation particulière du produit. De plus, de l'avis de la chambre, une revendication portant sur l'utilisation d'un procédé ou sur le procédé en soi s'adresse au fabricant d'un produit, indépendamment des applications ultérieures imaginables, des méthodes de traitement ultérieur ou des utilisations du produit, tandis qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un produit s'adresse indéniablement au client ou à l'utilisateur de ce produit. En d'autres termes, l'avantage ou le but allégués ne pouvaient être considérés comme des caractéristiques techniques d'ordre fonctionnel dans la revendication 1 compte tenu de la jurisprudence des chambres de recours et pour des raisons techniques, car l'avantage ou le but allégués ne se rapportaient qu'au produit (fabriqué selon un procédé quelconque) utilisé dans certaines circonstances et dans des conditions marginales.

Dans l'affaire **T 1039/09**, les étapes physiques du procédé revendiqué étaient identiques à celles de l'état de la technique. Il a toutefois été allégué que le but de ce procédé, à savoir la production de lait de vache ayant une teneur réduite en acides gras saturés par rapport à la teneur en acides gras insaturés, était également une caractéristique technique qui devait être prise en considération dans l'évaluation de la nouveauté de la revendication 1. La chambre a déclaré que la revendication en cause portait sur un procédé connu visant un but particulier, à savoir l'obtention d'un produit, lequel résultait inévitablement du procédé connu et ne pouvait être différencié du produit obtenu dans l'état de la technique. La question s'est posée de savoir si le but pouvait être considéré comme une caractéristique technique fonctionnelle d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit caractérisé par les étapes du procédé, lorsque le but visé par la mise en œuvre desdites étapes était indiqué dans la revendication. De l'avis de la chambre, la personne du métier n'utiliserait pas, dans la présente espèce, le procédé dans un but autre que l'obtention du produit qui en découle inévitablement, à savoir du lait ne contenant que de la bétacaséine ayant une proline en position 67, et donc une teneur réduite en acides gras saturés par rapport à la teneur en acides gras insaturés. La chambre a conclu que les caractéristiques techniques pertinentes aux fins de l'évaluation de la nouveauté du procédé selon la revendication 1 étaient les étapes physiques dudit procédé et que le document (D3), qui divulguait ces étapes physiques, antériorisait l'objet de la revendication 1 de la requête principale.

Dans l'affaire **T 1822/12**, le requérant a fait valoir que l'état de la technique ne divulguait ni le but visé par les étapes du procédé, lequel était défini dans la revendication 1 comme un "procédé de réduction de la formation d'acrylamide dans des aliments traités thermiquement", ni l'étape relative à la "cuisson dudit aliment pour former un aliment cuit d'une concentration réduite d'acrylamide". Selon le requérant, le but et l'étape susmentionnés étaient des caractéristiques qui limitaient la portée de la revendication 1 et la différenciaient par rapport aux éléments divulgués dans l'état de la technique. Eu égard au but précité, le requérant a allégué que les principes établis par les décisions **G 2/88** et **G 6/88** concernant la limitation des caractéristiques fonctionnelles d'une revendication devraient s'appliquer de la même manière à la revendication de procédé concernée. La chambre a toutefois fait observer que la décision **G 2/88** ne se rapportait qu'à une revendication d'utilisation, à savoir une revendication relative à une nouvelle utilisation d'un composé connu. La chambre a conclu que la revendication 1 de la requête

principale relative au procédé connu de traitement thermique d'aliments dans le but non connu de réduire la formation d'acrylamide, ne pouvait être interprétée comme incluant ce but en tant que caractéristique technique fonctionnelle distinctive.

e) Découverte de nouvelles propriétés/de nouveaux effets techniques sous-jacents à l'utilisation connue

Dans l'affaire **T 958/90**, la chambre a affirmé qu'un effet connu ne peut être nouveau au seul motif qu'il était présent dans le brevet dans une mesure jusque-là inconnue. La chambre chargée de l'affaire **T 1338/18** s'est ralliée à ce point de vue. Elle a jugé que la découverte de l'ampleur d'un effet survenant lors de l'utilisation d'un produit de l'état de la technique, lorsqu'un tel effet était connu être exercé par ledit produit, ne justifie pas que cette ampleur, comparée à celle obtenue avec un autre produit qui était connu posséder le même effet, puisse à elle seule servir de base à une caractéristique technique d'ordre fonctionnel.

Dans l'affaire **T 279/93**, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alcanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications. Selon la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88**, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication y relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision **G 2/88**. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une **utilisation nouvelle du produit**, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau.

Dans l'affaire **T 1855/06**, la chambre a indiqué que la nouveauté de l'utilisation d'un composé connu pour l'obtention connue d'un produit connu ne saurait être déduite d'une nouvelle propriété du produit obtenu. En pareil cas, l'utilisation d'un composé pour l'obtention d'un produit doit être interprétée comme un procédé d'obtention du produit avec le composé. L'utilisation ne peut être considérée comme étant nouvelle que si le procédé d'obtention en tant que tel est nouveau. Si le but mentionné de l'utilisation se limite à l'amélioration d'une propriété déjà connue d'un produit à fabriquer, il ne peut pas s'agir non plus d'une nouvelle activité technique au sens des décisions **G 2/88** et **G 6/88** si la revendication ne requiert pas que cette amélioration soit exploitée sous quelque forme

que ce soit. Le fait de constater qu'un produit connu présente une certaine propriété n'est qu'une découverte (conformément à la décision **T 279/93**), qui ne peut fonder la nouveauté de la revendication d'utilisation.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO 2000, 1), la chambre a relevé que conformément à la décision **G 2/88**, une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical jusque-là inconnu, c'est-à-dire nouveau, reflétant un effet technique nouvellement découvert, peut être considérée comme nouvelle au sens de l'art. 54(1) CBE 1973. Toutefois, un effet technique nouvellement découvert ne confère pas un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si l'effet technique nouvellement découvert **sous-tend déjà l'utilisation connue de la substance connue**. La chambre a estimé que la divulgation contenue dans le document (1) portait atteinte à la nouveauté de la revendication en question. Il importe peu à cet égard que l'effet technique produit par les "esters aromatiques" présents dans des compositions désodorisantes ne soit pas décrit dans le document cité. La découverte a posteriori, selon laquelle l'effet désodorisant d'"esters aromatiques" utilisés comme principe actif dans des produits désodorisants peut provenir de leur action inhibitrice sur les micro-organismes producteurs d'estérase, peut, le cas échéant, être considérée comme une information (éventuellement surprenante) sur leur utilisation ou application connue, mais ne saurait rendre nouvelle la revendication, puisqu'il faudrait pour cela que l'effet nouvellement découvert débouche sur une nouvelle application ou utilisation technique des "esters aromatiques" qui ne soit pas forcément en rapport avec l'application ou l'utilisation connue et qui s'en distingue nettement (voir aussi **T 1913/21**). Dans l'affaire **T 638/21**, l'effet technique (non-reprotoxicité) ne pouvait pas conférer de nouveauté étant donné qu'il était accessible au public de manière inhérente compte tenu de l'utilisation spécifique du solvant dans l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 706/95**, la chambre a estimé que le fait de découvrir que **les mêmes moyens connus** produisent un effet supplémentaire lorsqu'ils sont utilisés **aux mêmes fins** (usage connu), à savoir afin de réduire la concentration en oxydes d'azote dans le même effluent, ne peut pas conférer de nouveauté à l'usage connu (voir aussi **T 934/04**).

Dans l'affaire **T 189/95**, la chambre a déclaré qu'une nouvelle propriété d'une substance, c'est-à-dire un nouvel effet technique, ne se traduit pas nécessairement par une nouvelle utilisation de la même substance, et n'y conduit pas toujours. À titre d'exemple, la nouvelle propriété découverte peut représenter la **simple explication du mécanisme qui débouche sur l'utilisation déjà décrite dans l'état antérieur de la technique**, comme cela était le cas dans la décision **T 892/94** (JO 2000, 1). Comme dans la précédente affaire, la chambre a considéré en l'espèce que la mise en évidence d'une propriété ou d'une activité ne suffit pas pour conférer un caractère de nouveauté à une revendication portant sur l'utilisation d'une substance connue pour un usage non médical connu, si la propriété ou l'activité nouvellement découverte ne fait que faire apparaître ce qui est à la base de l'utilisation connue de la substance connue.

Dans l'affaire **T 151/13**, la chambre a affirmé que le but d'un réactif spécifique dans un procédé chimique connu ne constitue pas une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88** et ne rend pas ledit procédé nouveau.

En ce qui concerne la question de la découverte d'une propriété d'un composé qui n'était pas connue auparavant et qui est sous-jacente à l'utilisation connue, voir également la décision **T 1073/96**, renvoyant à la décision **T 254/93** (JO 1998, 285). Dans l'affaire **T 2090/15**, la chambre, se référant à la décision **T 892/94**, a constaté que le fait que soit reconnue implicitement, dans la revendication 1, la contribution du composé contenant du bore à une réduction de la corrosion ne représentait ni plus ni moins que la découverte d'une nouvelle propriété ou faculté qui était sous-jacente à l'effet ou au but revendiqué. Il ne s'agissait donc pas d'un "nouvel effet" sur la base duquel la revendication 1 pouvait être considérée comme comprenant une caractéristique technique fonctionnelle qui fût distincte de celle divulguée dans l'état de la technique.

En revanche, une nouvelle utilisation a été p. ex. reconnue dans les affaires **T 319/98**, **T 952/99**, **T 966/00**, **T 326/02** et **T 1090/02**.

f) Utilisation d'une substance pour obtenir un effet technique qui ne se produit que dans des circonstances particulières

Dans l'affaire **T 977/02**, la revendication litigieuse ne portait pas sur un dispositif en soi, mais sur l'utilisation d'un composant particulier (une carcasse de machine électrique) en vue d'obtenir un effet technique (faciliter le recyclage de la machine électrique). En application des décisions **G 2/88** et **G 6/88** (JO 1990, 93 et 114), la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composant ayant une propriété particulière (matériau broyable en fragments) dans un but particulier (faciliter le recyclage d'une machine électrique) spécifié dans cette revendication et reposant sur un effet technique décrit dans le brevet (écoulement du matériau broyable en fragments à travers les spires de l'enroulement lors du recyclage) devait être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La chambre a estimé que ceci restait valable quand, comme dans le cas présent, l'effet technique n'était obtenu que dans des circonstances spéciales (lors du recyclage de la machine électrique). En outre, la chambre a considéré que le choix du matériau particulier dont était fabriquée la carcasse sur laquelle portait l'utilisation définie par la revendication litigieuse constituait une sélection nouvelle.

8.1.4 Indication de la finalité dans les revendications portant sur une utilisation non thérapeutique en considération de l'article 52(4) CBE 1973

Dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), la chambre a fait observer qu'ayant mis en évidence, pour la première fois, des propriétés surprenantes pour un produit chimique déjà connu dans l'état de la technique, et ayant mis en valeur ces propriétés dans des utilisations différentes, le demandeur avait droit à une protection pour des utilisations différentes. Dans le cas d'espèce, ces utilisations se traduisaient dans la description par deux méthodes : une méthode de traitement thérapeutique et une méthode de traitement non thérapeutique. Compte tenu de l'art. 52(4) CBE 1973, la méthode de traitement thérapeutique n'est pas brevetable, mais le produit pour la mise en œuvre de cette méthode l'est certainement. C'est dans cette forme qu'ont été rédigées les revendications 1 à 7. La méthode de traitement non thérapeutique est une méthode entrant dans le cadre général des inventions brevetables. Il n'existe pas d'objections de

principe à l'encontre de la brevetabilité de revendications d'application ou de méthode en général (cf. **G 6/83**, JO 1985, 67). Le demandeur avait choisi l'expression "**Application à titre de produit cosmétique du péroxyde de thénoyle**". La chambre a considéré cette forme de revendication comme **acceptable**, dans ce cas. Elle a fait observer que la formulation de la revendication était importante pour tenir compte des exclusions de la brevetabilité de l'art. 52(4) CBE 1973. Pour parvenir à cette conclusion, la chambre a considéré que, dans le cas de la demande en cause, l'utilisation du mot "cosmétique" suffisait à exclure les utilisations thérapeutiques, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un "disclaimer" particulier pour ces utilisations.

8.1.5 Critères de nouveauté pour des revendications de produit contenant des caractéristiques relatives à l'utilisation

Conformément à une pratique de longue date de l'Office, une expression de type "dispositif pour" doit être interprétée comme signifiant un dispositif convenant à l'utilisation indiquée (voir p. ex. les Directives F-IV, 4.13 – version d'avril 2025 ; **T 1389/10**). Comme expliqué dans les Directives, par exemple dans le cas d'un moule pour acier liquide, l'utilisation indiquée peut impliquer certaines limitations matérielles (taille, matériau) sans lesquelles le dispositif ne pourrait pas être utilisé dans le but visé. La nouveauté du dispositif revendiqué sera dès lors détruite par tout dispositif de l'état de la technique qui, en plus des caractéristiques mentionnées expressément dans la revendication, possède ces caractéristiques matérielles implicites et peut donc vraisemblablement être utilisé pour le but indiqué. À cet égard, la question de savoir si l'état de la technique mentionne ou non l'utilisation ou le but indiqué, ou si l'utilisation indiquée est ou non évidente n'entre pas en ligne de compte, étant donné que la revendication a pour objet le dispositif, et non son utilisation. De même, l'indication d'une utilisation nouvelle et non évidente ne confère pas de nouveauté ni de caractère inventif à un dispositif déjà connu.

Dans la décision **T 215/84**, la chambre a estimé que le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon nouvelle, ne peut pas rendre nouveau l'objet en tant que tel.

Dans la décision **T 523/89**, une antériorité divulguait un récipient présentant toutes les caractéristiques structurelles du récipient défini dans la revendication 1 du brevet litigieux. Par conséquent, la seule question qui se posait concernait le fait que D1 n'indiquait aucunement que le récipient qu'il divulguait était destiné à contenir des glaces. La chambre a noté que la question de la destruction de la nouveauté d'une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier est traitée dans les Directives (F-IV, 4.13 – version d'avril 2025), dont il ressort clairement qu'à l'exception des applications médicales de substances connues, l'indication de l'utilisation prévue doit uniquement être interprétée comme une **limitation, en ce sens que le produit doit être adapté à cette utilisation**. En d'autres termes, la divulgation d'un produit équivalent, adapté à l'usage particulier qui est revendiqué, même si celui-ci n'y est pas indiqué fera perdre son caractère de nouveauté à la revendication de ce produit pour cette utilisation particulière. La chambre n'a vu aucune raison d'être en désaccord avec ce principe général d'interprétation tel que présenté dans les Directives.

Dans l'affaire **T 15/91**, il a été jugé que, conformément à la jurisprudence de la chambre de recours, le fait de découvrir qu'un appareil connu peut être utilisé d'une façon non décrite auparavant, n'établit pas la nouveauté dudit appareil, si l'utilisation inconnue jusqu'alors n'a nécessité aucune modification de la conception technique de l'appareil connu (cf. **T 523/89**).

Dans les affaires **T 303/90** et **T 401/90**, les revendications principales portaient sur une composition contraceptive comprenant certains composés déjà connus comme produits pharmaceutiques. La chambre a considéré que la composition telle que revendiquée ne pouvait être considérée comme nouvelle et que le mot "contraceptive" qui avait été ajouté ne changeait pas la revendication de produit en une revendication d'utilisation. Ce n'est **que dans le cas d'une première application thérapeutique** que l'adjonction d'une caractéristique concernant cette utilisation à cet effet peut conférer un caractère de nouveauté à une revendication de produit, si ce produit en tant que tel est connu dans d'autres domaines techniques (voir aussi **T 1200/03**).

Dans l'affaire **T 637/92**, la chambre a, suivant la jurisprudence constante, décidé que l'indication de la finalité d'un dispositif (ou produit) revendiqué devait être interprétée comme signifiant que le dispositif est **adapté à la finalité indiquée**, et qu'un dispositif connu visant une autre finalité, mais possédant au demeurant toutes les caractéristiques répertoriées dans la revendication du brevet, ne porte pas atteinte à la nouveauté de l'objet de la revendication, si le dispositif connu n'est pas adapté à la finalité visée dans la revendication (cf. **T 287/86**). En l'espèce, ces conditions n'étaient toutefois pas réunies, puisqu'il manquait au dispositif connu dans l'antériorité une des caractéristiques selon la revendication 1.

Selon la chambre chargée de l'affaire **T 116/14**, il doit ressortir de l'interaction des caractéristiques revendiquées proprement dites du dispositif qu'elles conviennent pour l'utilisation indiquée. Cela ne saurait dépendre de caractéristiques non revendiquées, même si celles-ci ne sont pas exclues en raison d'une formulation ouverte de la revendication, faisant par exemple appel à des expressions de type "comprenant" ou "contenant". La revendication serait sinon dénuée de clarté. Cela signifie qu'une citation ne divulgue une caractéristique formulée à l'aide de l'indication de son utilisation ("caractéristique d'utilisation") que s'il ressort de l'interaction des caractéristiques proprement dites du dispositif décrit dans cette citation, telles qu'elles peuvent être identifiées avec les autres caractéristiques revendiquées (en plus de la caractéristique d'utilisation), qu'elles conviennent pour l'utilisation indiquée.

D. Activité inventive

1. Introduction 219
2. Approche problème-solution 220
2.1. Appréciation objective de l'activité inventive 220
2.2. S'écarter de l'approche problème-solution 222
3. État de la technique le plus proche 224
3.1. Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche 224
3.2. Approches visant à sélectionner l'état de la technique le plus proche 225
3.3. Plusieurs pistes valables pour l'invention 227
3.4. Identité de l'objectif ou de l'effet 230
3.5. Identité du problème technique 232
3.6. Caractéristiques implicites 234
3.7. Point de départ le plus prometteur 235
3.7.1 Généralités 235
3.7.2 Le tremplin le plus prometteur 237
3.8. Critères supplémentaires pour déterminer l'état de la technique le plus proche 238
3.8.1 Divulgation défectueuse 238
3.8.2 État de la technique confidentiel 238
3.8.3 Caractère spéculatif 239
3.8.4 Anciennes antériorités 239
3.8.5 Amélioration d'un procédé de fabrication d'un produit connu 240
3.9. Conséquences du choix d'un certain point de départ 241
4. Problème technique 242
4.1. Détermination du problème technique objectif en général 243
4.1.1 Critères objectifs 243
4.1.2 Effet technique englobé dans l'enseignement technique des pièces de la demande et effectivement produit/obtenu 243
a) Décisions antérieures à la décision G 2/21 244
b) Décisions postérieures à la décision G 2/21 245
4.1.3 L'ensemble du domaine revendiqué 248
4.2. Formulation du problème technique objectif 249
4.2.1 Pas de début de solution 250
4.2.2 Problème formulé dans la demande comme point de départ 251
4.2.3 Formulation des problèmes partiels – absence d'unité 252
4.3. Solution du problème technique 253
4.3.1 Preuve suffisante des avantages allégués 253
4.3.2 Essais comparatifs 255
4.3.3 Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité") 258
a) Principes généraux 258
b) Décisions rendues avant la saisine G 2/21 259
c) Décisions rendues après la saisine G 2/21 265
4.4. Reformulation du problème technique 270
4.4.1 Reformulation dans le cas où le problème n'est pas résolu 270
4.4.2 Reformulation du problème "subjectif" en problème technique objectif 271

4.4.3 Limites à la reformulation du problème technique 272
a) Principes généraux et relation avec l'article 123(2) CBE 272
b) Effet technique invoqué ultérieurement 273
4.5. Autre solution possible d'un problème connu 274
5. Approche "could-would"(évidence) 275
6. Analyse a posteriori 278
7. Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique 281
7.1. Espérance raisonnable de réussite 281
7.2. Évident d'essayer 282
7.3. Techniques aléatoires et éléments de surprise 284
7.4. Situation "try and see" 284
8. Personne du métier 287
8.1. Définition de la personne du métier 287
8.1.1 Définition 287
8.1.2 Moment où la personne du métier intervient 289
8.1.3 Personne du métier compétente – groupe de personnes comme "personne du métier" 290
8.1.4 Notion de personne du métier dans la biotechnologie 291
8.1.5 Identification de la personne du métier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur 293
8.2. Domaines techniques liés (domaines voisins) 293
8.3. Niveau de connaissance de la personne du métier 297
8.3.1 En général 297
8.3.2 Connaissance de l'intégralité de l'état de la technique pertinent 297
8.3.3 Manuels, littérature technique et connaissances générales 298
8.3.4 Connaissances générales de la personne du métier en général 299
8.3.5 Domaine technique 300
8.3.6 Autre 300
8.4. Objets de la vie courante issus d'un autre domaine technique 300
9. Appréciation de l'activité inventive 301
9.1. Appréciation de l'activité inventive en cas d'invention de type mixte 301
9.2. L'approche "problème-solution" dans le cas d'inventions de type mixte 302
9.2.1 L'approche "COMVIK" 302
9.2.2 Objets exclus 303
9.2.3 Mise en œuvre technique des objets exclus de la brevetabilité 304
9.2.4 G 1/19 306
9.2.5 Caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention 308
9.2.6 Appréciation de caractéristiques non techniques 310
a) Contribution technique 310
b) Contribution des caractéristiques non techniques à un objet technique 311
9.2.7 Indication d'un but à atteindre dans un domaine non technique lors de la formulation du problème technique 312
9.2.8 Effets techniques crédibles 315
9.2.9 L'entrepreneur théorique 316
9.2.10 Programme d'ordinateur 320

9.2.11 Appréciation de caractéristiques portant sur la présentation d'informations 323
a) Visualisation de données 324
b) Interfaces utilisateurs graphique 325
c) Données fonctionnelles et cognitives 330
d) Préférences de l'utilisateur concernant l'affichage des données 332
e) Structures de données 333
9.2.12 Évaluation de caractéristiques relatives à des algorithmes mathématiques 334
a) Conceptions 336
b) Simulations/modélisation 337
c) Systèmes de gestion des bases de données et systèmes de récupération des informations 343
d) Systèmes de navigation 346
e) Intelligence artificielle et apprentissage automatique 348
f) Linguistique et classification de textes 352
g) Traitement des images 353
h) Sécurité 354
9.2.13 Découvertes 355
9.2.14 Perception humaine 356
9.2.15 Jeux 356
9.2.16 Actes mentaux / formes d'exécution techniques 358
9.2.17 Logistique 359
9.2.18 Algorithmes se rapportant à la météorologie 359
9.3. Inventions de combinaison 360
9.3.1 Existence d'une invention de combinaison 360
9.3.2 Problèmes partiels 362
9.4. Combinaison d'enseignements 365
9.5. Divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique 366
9.6. Caractéristiques qui ne contribuent pas à la solution du problème 366
9.7. Échange de matériaux – utilisation par analogie 368
9.8. Combinaison de documents 368
9.9. Inventions dans le domaine de la chimie 370
9.9.1 Approche problème-solution dans le domaine de la chimie 370
9.9.2 Ressemblance structurelle 370
9.9.3 Revendications de vaste portée 372
9.9.4 Produits intermédiaires 374
9.9.5 Avantages prévisibles des formes cristallines 375
9.9.6 Effet synergique 378
9.10. Équivalents 379
9.11. Inventions de sélection 379
9.12. Inventions de problème 379
9.13. Utilisation nouvelle d'une mesure connue 381
9.14. Utilisation nouvelle évidente 382
9.15. Nécessité d'améliorer des propriétés 383
9.16. Disclaimer 383
9.17. Optimisation de paramètres 383
9.18. Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle 384

9.19. Procédés par analogie 385
9.20. Produits concevables 385
9.21. Exemples d'absence d'activité inventive 386
9.21.1 Modifications désavantageuses ou dépourvues de pertinence technique 386
9.21.2 Modifications de l'état de la technique le plus proche évidentes pour la personne du métier 387
9.21.3 Normes techniques 387
9.21.4 Inversion des étapes d'un procédé 388
9.21.5 Sélection inévitable 388
9.21.6 Automatisation 388
9.21.7 Activité supérieure 389
9.21.8 Simplification d'une technologie compliquée 389
9.21.9 Choix d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes 390
a) Choix arbitraire à partir d'une multitude de solutions possibles 390
b) Choix entre des variantes évidentes 391
9.21.10 Plusieurs étapes évidentes 392
9.21.11 Mise en pratique du dispositif de l'état de la technique le plus proche 392
9.21.12 Expérimentation animale et essais cliniques réalisés sur des sujets humains 393
10. Indices secondaires d'activité inventive 393
10.1. Généralités 393
10.2. Préjugé de la personne du métier 394
10.2.1 Démonstration de l'existence d'un préjugé 395
10.2.2 Exemples isolés de l'existence d'un préjugé 396
10.2.3 Évolution de la technique dans une autre direction 397
10.3. Ancienneté des documents – facteur temps 398
10.4. Réponse à un besoin existant depuis longtemps 399
10.5. Succès commercial 400
10.6. Concurrents sur le marché 401
10.7. Simplicité de la solution 402
10.8. Effet supplémentaire inattendu 403
10.8.1 Généralités 403
10.8.2 Situation à sens unique (effet inévitable) 403
10.8.3 Détermination des effets qui sont cruciaux à partir de ceux qui sont simplement fortuits ? 405
10.8.4 Appréciation de l'activité inventive lorsque l'effet inattendu résout un autre problème technique 405

1. Introduction

Une invention est considérée comme impliquant une **activité inventive** si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une **manière évidente** de **l'état de la technique** (art. 56, première phrase CBE). Aux fins de l'examen de l'activité inventive, l'état de la technique est défini à l'art. 54(2) CBE. Il ne comprend pas les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'art. 54(3) CBE. Ces demandes

antérieures ne font partie de l'état de la technique que pour l'appréciation de la nouveauté et ne sont pas prises en considération pour ce qui est de l'activité inventive (voir également les Directives G-IV, 5.1 et G-VII, 2 – version d'avril 2025).

D'après la CBE, le progrès technique ne constitue pas une condition de brevetabilité. En conséquence, le progrès technique réalisé par rapport aux produits commercialisés, lorsqu'il est invoqué au soutien de l'activité inventive, ne saurait se substituer à la démonstration de l'activité inventive au regard de l'état de la technique le plus proche (voir **T 181/82**, JO 1984, 401 ; **T 164/83**, JO 1987, 149 ; **T 317/88** ; **T 385/94** ; **T 662/96** ; **T 850/02**). Un progrès technique ne revêt une importance, même limitée, que s'il peut être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive (**T 1074/96**).

L'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution technique qu'il apporte à l'état de la technique, cette contribution constituant la justification dudit monopole. Ce principe général, qui a été appliqué dans les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 435/91** (JO 1995, 188) pour déterminer l'étendue de la protection qui se justifie au regard des art. 83 et 84 CBE 1973, vaut également pour les décisions à prendre dans le cadre de l'art. 56 CBE 1973, puisque tous les objets couverts par une revendication valable doivent impliquer une activité inventive (voir aussi **T 1060/11**). Si ce n'est pas le cas, la revendication doit être modifiée de manière à ce que les objets évidents en soient exclus, afin que le monopole conféré par le brevet soit justifié (**T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 930/94** ; **T 795/93** ; **T 714/97**).

2. Approche problème-solution

2.1. Appréciation objective de l'activité inventive

L'art. 56 CBE fournit une définition négative de l'"activité inventive" telle qu'exigée par l'art. 52(1) CBE en énonçant qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive "si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique." L'approche dite "problème-solution", qui comporte les étapes décrites ci-dessous, a été développée en vue d'apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible :

a) déterminer "l'état de la technique le plus proche" ;

b) évaluer les résultats (ou effets) techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à "l'état de la technique le plus proche" qui a été déterminé ;

c) définir le problème technique que l'invention se propose de résoudre, l'objet de l'invention étant d'obtenir ces résultats techniques ; et

d) examiner si la solution revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier (**G 1/19**, JO 2021, A77, point 26 des motifs ; voir aussi **G 2/21**, JO 2023, A85 ; **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 15/93** ; **T 433/95** ; **T 917/96** ; **T 631/00** ; **T 423/01** ; **T 215/04** ; **T 1621/06** ; **T 1183/06** ; **T 824/07** ; voir aussi Directives G-VII, 5 – version d'avril 2025).

Pour l'application de l'approche problème-solution aux revendications qui comportent à la fois des aspects techniques et non techniques (notamment dans les inventions mises en œuvre par ordinateur), voir présent chapitre, I.D.9.2. Pour les revendications dans les inventions chimiques, voir présent chapitre, I.D.9.9.1.

Les chambres de recours se réfèrent fréquemment à la règle 42(1)c) CBE pour fonder l'"approche problème-solution". En vertu de cette règle, il convient d'exposer l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème. Le problème et sa solution font ainsi partie intégrante de toute invention technique. La méthode de travail désignée sous le terme d'"approche problème-solution" constitue un outil, qui a été notamment mis au point afin de garantir que l'activité inventive soit appréciée en toute objectivité et d'éviter que l'analyse de l'état de la technique ne se fonde sur des considérations rétrospectives (voir p. ex. **T 2679/19**). Depuis l'affaire **T 26/81** (JO 1982, 211), la règle 27(1)d) CBE 1973 (dans la version en vigueur depuis le 31 mai 1991, qui précède l'actuelle règle 42(1)c) CBE) est reconnue comme clairement contraignante.

A noter que la revendication d'une solution non évidente ne justifie la délivrance d'un brevet **que si** cette solution produit effectivement l'effet allégué. Selon la décision **T 2001/12**, un doute sur le fait que l'invention revendiquée soit en mesure de résoudre le problème défini dans la demande peut avoir les conséquences suivantes : a) si la revendication omet de mentionner les caractéristiques décrites dans la demande comme permettant de résoudre le problème, il peut être objecté à juste titre, en vertu de l'art. 84 CBE 1973, que les revendications ne contiennent pas toutes les caractéristiques essentielles nécessaires pour définir l'invention ; b) Si ce n'est pas le cas mais que, vu l'état de la technique et indépendamment de ce qui peut être affirmé dans la description, il ne semble pas crédible que l'invention revendiquée soit réellement en mesure de résoudre le problème, une objection au titre de l'art. 56 CBE 1973 peut être soulevée et il est possible que le problème doive être reformulé. Voir aussi l'affaire **T 862/11** qui portait également sur la distinction entre les exigences relatives à la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE), la clarté des revendications (art. 84 CBE), et l'activité inventive (art. 56 CBE).

Dans la décision **T 967/97**, la chambre a expliqué que cette approche repose pour l'essentiel sur des constatations objectives concernant les problèmes techniques et les moyens de les résoudre, qui, à la date de priorité, devaient faire objectivement partie des connaissances et des aptitudes de la personne du métier, c'est-à-dire sans que celle-ci soit au courant de la demande de brevet et de l'invention faisant l'objet de cette demande (voir aussi **T 970/00**, **T 172/03**).

Selon la chambre dans l'affaire **T 270/11**, en vertu de l'approche problème-solution, il n'est pas nécessaire de décrire dans la demande quelle caractéristique est à l'origine de tel ou tel avantage ou de tel ou tel effet technique. Pour que les exigences relatives à l'activité inventive soient remplies, il suffit que, pour la personne du métier, l'objet revendiqué ne découle pas de façon évidente de l'état de la technique (art. 56 CBE). Il est d'une pratique courante de reprendre dans une revendication indépendante des caractéristiques tirées

des sous-revendications ou de la description pour établir la brevetabilité et de faire appel aux effets et avantages liés à ces caractéristiques pour (re)formuler le problème technique. Pour déterminer le problème technique objectif, il est impératif d'évaluer les résultats ou effets techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche qui a été déterminé.

Dans l'affaire **T 2517/11**, la chambre a estimé – en ce qui concerne les caractéristiques "cachées" – que l'approche problème-solution, telle que développée par la jurisprudence des chambres de recours, conduit à prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de l'état de la technique le plus proche, que celles-ci soient **directement identifiables ou bien cachées**, dès lors que même ces dernières sont accessibles publiquement. Pour en savoir plus à ce sujet, voir le chapitre I.D.3.6 "Caractéristiques implicites".

Dans l'affaire **T 1761/12**, la chambre a estimé que l'approche problème-solution conduit à s'interroger sur ce que la personne du métier aurait entrepris pour résoudre le problème technique objectif préalablement défini, et uniquement celui-ci. Toute réflexion complémentaire consistant à s'interroger, ensuite, sur la pertinence des modifications que cette analyse implique au niveau de l'état de la technique le plus proche conduit en réalité à intégrer au problème objectif initialement défini des éléments relevant d'autres problèmes à résoudre.

Dans l'affaire **T 320/15**, la chambre a estimé que l'approche problème-solution ne consiste pas en un forum où le requérant (opposant) peut à volonté développer diverses attaques en partant de divers documents de l'état de la technique dans l'espoir qu'une d'entre elles aurait une chance de réussir.

On peut retrouver une synthèse didactique de la jurisprudence sur l'approche problème-solution dans certaines décisions ; voir p. ex. **R 9/14**, **T 519/07**, **T 698/10**.

2.2. S'écarter de l'approche problème-solution

Très tôt dans leur jurisprudence, les chambres ont mis en lumière l'obligation d'objectivité inhérente à l'examen de l'activité inventive : c'est la réalisation objective – et non pas subjective – de l'inventeur qui doit être examinée (voir **T 1/80**, JO 1981, 206 ; **T 20/81**, JO 1982, 217 ; **T 24/81**, JO 1983, 133 ; **T 248/85**, JO 1986, 261). Partant de l'état de la technique existant objectivement, il faut déterminer selon des critères objectifs le problème technique à résoudre, et examiner si la solution apportée par l'invention s'impose à l'évidence aux yeux de la personne du métier. Bien que l'approche "problème-solution" ne soit pas obligatoire (voir p. ex. **R 8/19**), l'application correcte de cette méthode facilite une appréciation objective de l'activité inventive et permet en outre d'éviter de **considérer les choses a posteriori**, en se servant de sa connaissance de l'invention, ce qui serait inadmissible (**T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**, **T 730/96**, **T 631/00**). Il faut donc recourir systématiquement à l'approche problème-solution. Si toutefois, à titre exceptionnel, une autre méthode est appliquée, il y a lieu d'indiquer les raisons pour lesquelles on s'est écarté de cette approche généralement admise.

Dans l'affaire **T 465/92** (JO 1996, 32), toutefois, la chambre n'a pas apprécié l'activité inventive selon l'approche problème-solution, déclarant que celle-ci n'est guère plus qu'une possibilité d'appréciation de l'activité inventive parmi d'autres, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il n'existe pas de base juridique imposant une méthode particulière pour apprécier l'activité inventive en vertu de l'art. 56 CBE. De l'avis de la chambre, les sept antériorités pertinentes présentaient toutes la même analogie avec l'invention revendiquée. Voir aussi la décision **T 967/97** dans le présent chapitre I.D.3.1. "Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche".

Dans l'affaire **T 188/09**, la chambre a tout d'abord noté que dans une situation donnée où il existe un certain nombre de preuves, l'approche utilisée comme moyen complémentaire d'évaluation de l'activité inventive doit, quelle qu'elle soit, conduire au même résultat, que l'activité inventive soit confirmée ou qu'elle soit invalidée. Par conséquent, même si l'"approche problème-solution" était appliquée, la décision concernant l'inventivité devrait être la même que si ladite approche n'était pas suivie. Se référant à la décision **T 465/92** (JO 1996, 32), la chambre a déclaré : "lorsqu'une invention porte sur un objet entièrement nouveau, il peut suffire de constater qu'il n'existe pas d'état de la technique proche de l'invention, plutôt que de bâtir un problème en se fondant sur ce que l'on considère arbitrairement comme correspondant à l'état de la technique le plus proche".

Dans l'affaire **R 5/13** (et dans **R 9/13**, **R 10/13**, **R 11/13**, **R 12/13** et **R 13/13**, toutes dirigées contre la décision **T 1760/11** du 16 novembre 2012), les requérants avaient fait valoir qu'ils auraient dû être autorisés à argumenter sur toutes les questions relatives à l'activité inventive, à n'importe quel stade de l'approche problème-solution et eu égard à tous les points de départ qui leur semblaient pertinents, peu importe que la chambre eût structuré la discussion en posant d'emblée que tels ou tels documents constituaient les points de départ les plus prometteurs. La Grande Chambre de recours a estimé dans l'affaire **R 5/13** que la chambre non seulement s'en était tenue à la séquence des délibérations annoncée dans sa notification accompagnant la citation à la procédure orale, mais avait ce faisant aussi appliqué systématiquement la méthode standard de l'approche problème-solution. Utiliser la méthode éprouvée que constitue l'approche "problème-solution" pour déterminer si l'objet d'une revendication implique ou non une activité inventive relève du droit matériel. Cela vaut également en ce qui concerne la détermination de l'état de la technique le plus proche en tant que première étape de l'approche problème-solution, peu importe qu'un seul ou plusieurs documents soient retenus comme points de départ ou comme tremplins les plus prometteurs pour arriver à l'invention.

Dans l'affaire **T 68/16**, la chambre a déclaré qu'en règle générale, une division qui n'utilise pas l'approche problème-solution doit en indiquer les raisons, ne serait-ce que pour dissiper l'impression qu'elle agit de manière arbitraire. Même si une division d'opposition doit effectivement respecter la jurisprudence constante (p. ex. en suivant l'approche problème-solution), les instances du premier degré ne sont pas officiellement tenues de le faire. Seule l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours est liée par les motifs et le dispositif de la chambre (art. 111(2) CBE). La chambre a fait observer que les Directives, dans leur version alors applicable, indiquaient au point G-VII, 5, qu'il convenait "de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel". La chambre a considéré par conséquent

qu'une division qui, dans une situation exceptionnelle, choisit de ne pas utiliser l'approche problème-solution et n'explique pas son choix, ne commet pas un vice substantiel de procédure. La chambre a indiqué toutefois que dans le cas d'espèce, l'approche problème-solution aurait pu éviter à la division d'opposition de présenter des motifs erronés. Depuis, les Directives ont été modifiées et le libellé cité a été supprimé à partir de la version 2018. Le passage correspondant dans G-VII, 5 (version d'avril 2025) est libellé ainsi : "Pour apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, il convient d'appliquer l'approche problème-solution".

Dans l'affaire **T 2679/19**, l'opposant a avancé que l'approche problème-solution n'était pas la seule méthode possible pour prendre en considération l'activité inventive et que, quels que soient les caractéristiques divergentes et le problème objectif, la personne du métier recherchait toujours des améliorations. La chambre ne voyait pas de raisons de s'écarter de l'approche problème-solution dans le cas d'espèce et a estimé que s'il était supposé que la personne du métier était toujours simplement à la recherche d'"améliorations" et reconnaissait qu'il était souhaitable de faciliter l'assemblage (en réalité également un problème à résoudre), la personne du métier n'aboutirait de toute manière pas à l'objet de la revendication 1. Les autres adaptations éventuellement nécessaires pour aboutir à la structure faisant l'objet de la revendication 1 étaient fondées sur des considérations purement subjectives ou établies rétrospectivement.

3. État de la technique le plus proche

3.1. Généralités sur la détermination de l'état de la technique le plus proche

La détermination de l'état de la technique le plus proche est la première étape de la méthode à plusieurs niveaux qu'est l'approche problème-solution, indépendamment du fait que le point de départ ou le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention soit un seul document ou plusieurs documents (**R 5/13**).

Il est régulièrement rappelé que l'état de la technique le plus proche pris en considération pour apprécier l'activité inventive est normalement un document de l'état de la technique qui divulgue un objet conçu dans le même but ou visant à atteindre le même objectif que l'invention revendiquée et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles (voir. présent chapitre, I.D.3.4.). Lorsqu'il s'agit de choisir le point de départ le plus prometteur, le fait que le problème technique à résoudre soit identique est également un critère à prendre en considération (voir présent chapitre, I.D.3.5.). Plusieurs décisions portent sur la façon dont est déterminé l'état de la technique le plus proche, à partir duquel la personne du métier est le plus facilement en mesure de parvenir à la solution revendiquée ou qui constitue le point de départ le plus prometteur pour accéder à l'invention revendiquée selon un développement évident (voir présent chapitre, I.D.3.7.).

Lorsqu'il s'agit d'apprécier les aptitudes et le comportement d'une personne du métier dans le cadre de l'"approche problème-solution", il convient de sélectionner en tant qu'état de la technique le plus proche une "tête de pont", que ladite personne du métier aurait

établie de façon réaliste dans les "circonstances" de l'invention revendiquée. Par conséquent, parmi ces "circonstances", l'on devrait en général accorder à certains aspects, tels que la désignation de l'objet de l'invention, la formulation du problème initial, ainsi que l'utilisation prévue et les effets à obtenir, plus de poids qu'à l'identité d'un nombre maximal de caractéristiques techniques (**T 870/96** ; voir aussi **T 66/97**, **T 314/15**, **T 553/23**).

La jurisprudence ne comporte aucune exigence selon laquelle un mode de réalisation de l'état de la technique doit servir d'exemple pour être pris en considération dans l'appréciation de l'activité inventive. De même, il n'existe aucune exigence selon laquelle l'état de la technique doit contenir un renvoi, une suggestion ou une incitation à sélectionner un mode de réalisation en particulier pour qu'une évolution de ce mode de réalisation soit considérée comme point de départ dans l'approche problème-solution (**T 1654/22**, voir aussi chapitre I.D.4.2.1).

3.2. Approches visant à sélectionner l'état de la technique le plus proche

Selon la chambre dans l'affaire **T 24/81** (JO 1983, 133), il convient d'apprécier l'état de la technique le plus proche selon le point de vue de la personne du métier à la veille de la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée (voir **T 772/94** ; **T 971/95** ; voir aussi Directives G-VII, 5.1 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1212/01**, la chambre a constaté que la détermination de l'état de la technique le plus proche est un **exercice objectif et non subjectif**. C'est une comparaison objective, effectuée par une personne du métier non déterminée, entre l'objet, les objectifs et les caractéristiques des différents éléments composant l'état de la technique, qui vise à identifier l'un de ces éléments comme étant le plus proche.

Toutefois, dans l'affaire **T 2759/17,** la chambre a souligné qu'il y avait deux approches différentes dans la jurisprudence s'agissant du choix du point de départ. Selon la première approche, c'est l'instance rendant la décision qui sélectionne l'état de la technique le plus proche (voir p. ex. **T 1241/18**, **T 1450/16**, **T 855/15**). Dans la seconde, la personne du métier intervient dès la sélection de l'état de la technique le plus proche (voir aussi p. ex. **T 254/86**, **T 2148/14**).

Dans l'affaire **T 1450/16**, la chambre a désapprouvé que, dans l'approche problème-solution de base, la personne du métier puisse être chargée de sélectionner l'état de la technique le plus proche ou un point de départ approprié pour l'appréciation de l'activité inventive. Cela signifierait que la même personne (fictive) qui apprécie l'évidence d'un objet revendiqué aurait déjà sélectionné son document de l'état de la technique "favori" pour conduire l'appréciation, ce qui impliquerait que cette personne du métier pourrait poser un problème d'objectivité le concernant. Selon la chambre, cette situation serait en contradiction avec le but de l'approche problème-solution qui consiste à fournir une méthode objective d'appréciation de l'inventivité, en évitant autant que possible une analyse ex post facto non autorisée. Selon la chambre, suivant les conclusions tirées dans la décision **T 422/93**, la personne du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a déjà été formulé eu égard à "l'état de la

technique le plus proche" sélectionné. C'est seulement ensuite qu'il est possible de définir de manière adéquate le domaine technique pertinent pour la personne du métier théorique ainsi que l'étendue de ce domaine (voir le présent chapitre I.D.8.1). Par conséquent, la "personne du métier" ne peut pas être la personne qui sélectionne l'état de la technique le plus proche, lors de la première étape de l'approche problème-solution. C'est plutôt à l'instance appelée à statuer qu'il revient d'opérer cette sélection (dont les membres ne peuvent pas être assimilés à la personne du métier en tant qu'entité abstraite : **T 1462/14** ; voir aussi le présent chapitre I.D.8.1.1), sur la base des critères établis, afin d'éviter toute analyse ex post facto.

Dans l'affaire **T 154/17**, la chambre a confirmé que la sélection d'un point de départ servait à apprécier l'activité inventive et n'était donc pas être effectuée par la personne du métier mais par l'instance qui rend la décision sur l'activité inventive, à partir des divulgations de l'état de la technique pouvant entrer en ligne de compte en vertu de l'art. 56 CBE. La personne du métier abstraite intervient dans le scénario de l'approche problème-solution uniquement une fois que le problème technique objectif a été déterminé. L'enseignement que la personne du métier ou l'équipe tentant de résoudre le problème technique objectif aurait déduit du point de départ et de toute autre divulgation de l'état de la technique doit donc être apprécié de leur point de vue avant la date effective. Ainsi l'évidence est appréciée sans considération ex post facto.

Dans l'affaire **T 2759/17**, la chambre a fait observer s'agissant de la première approche, dans laquelle c'est l'instance rendant la décision qui sélectionne l'état de la technique le plus proche, que la personne du métier et ses attentes, préjugés, connaissances et capacités n'entraient pas en ligne de compte pour la sélection mais plus tard une fois que l'enseignement le plus proche aurait été identifié et le problème formulé. Selon cette approche, il ne serait pas possible d'ignorer un enseignement technique au motif que la personne du métier ne l'aurait pas pris en considération comme le point de départ le plus prometteur ou du moins réaliste. Dans la seconde approche identifiée par la chambre, l'enseignement technique duquel la personne du métier serait parti de manière réaliste comme étant le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention doit donc être déterminé (voir p. ex. **T 254/86**, **T 2148/14**). Selon cette approche, il est estimé que la personne du métier recherche généralement une divulgation visant un objectif ou un effet identique ou au moins semblable à ceux sur lesquels repose le brevet en question (voir p. ex. **T 710/97**). En suivant cette approche, il était possible de rejeter une attaque sur l'activité inventive au motif que la personne du métier n'avait pas sélectionné de manière réaliste la divulgation spécifique qui était le point de départ sur lequel se fondait l'attaque en question (voir p. ex. **T 1307/12**, **T 2114/16**).

La chambre était fermement convaincue dans l'affaire **T 2759/17** que conformément à la jurisprudence constante, la personne du métier est la référence adéquate dès le début de toute appréciation de l'activité inventive. Déterminer si l'invention est inventive implique des considérations techniques du point de vue de la personne du métier. Exclure la personne du métier d'une partie de l'appréciation de l'activité inventive conduirait à des résultats artificiels et donc techniquement insignifiants. D'après ce principe, au moins dans le domaine de la chimie qui concerne le cas d'espèce, normalement la personne du métier ne prend pas arbitrairement n'importe quelle divulgation de l'état de la technique pour

commencer à ce moment-là seulement à réfléchir au domaine technique dans lequel elle pourrait s'appliquer et à l'effet qu'elle pourrait éventuellement avoir. La chambre a estimé que contrairement à la première approche, la seconde était fondée sur un scénario techniquement significatif et donc réaliste. Plus précisément, la personne du métier est normalement confrontée à un certain objectif à atteindre ou effet à obtenir dans un certain domaine technique. Cela étant, la personne du métier recherche donc une divulgation de l'état de la technique qui soit dans le même domaine technique et vise à atteindre le même objectif ou un objectif semblable ou à produire le même effet ou un effet semblable. Selon la chambre, telle est la signification de l'expression "le tremplin le plus prometteur" (voir le présent chapitre I.D.3.7.2.). L'application de cette seconde approche évite donc les inconvénients d'une analyse ex post facto lors de la sélection du point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive.

Les autres décisions dans lesquelles les chambres de recours indiquent au moins implicitement que la personne du métier peut sélectionner l'état de la technique le plus proche sont notamment les suivantes : **T 1841/11**, **T 2057/12**, **T 1248/13**.

Voir aussi le présent chapitre I.D.8.1.2 "Moment où la personne du métier intervient"

3.3. Plusieurs pistes valables pour l'invention

Si la personne du métier a le choix entre plusieurs pistes valables, c'est-à-dire des pistes fondées sur des documents différents, qui pourraient mener à l'invention, la nature même de l'approche problème-solution exige que toutes les pistes soient examinées avant de pouvoir confirmer l'activité inventive (**T 967/97**, exergue I ; voir aussi **T 323/03**, **T 21/08**, **T 1437/09**, **T 308/09**, **T 1742/12**, **T 1261/14**, **T 1339/14**, **T 259/15**, **T 62/16**, **T 1076/16**, **T 1750/19**, **T 397/20**, **T 2029/21**, **T 1654/22**). Ce principe résulte du fait que l'exigence d'activité inventive conformément à l'art. 56 CBE porte sur l'ensemble de l'état de la technique comme indiqué à l'art. 54(2) CBE (voir aussi **T 72/18**, **T 865/21**).

À l'inverse, si au moins une de ces pistes suggère l'invention à la personne du métier, il y a alors défaut d'activité inventive (**T 967/97**, exergue II ; voir aussi **T 558/00**, **T 308/09**, **T 1437/09**, **T 2418/12**, **T 1570/13**, **T 62/16**, **T 64/16**, **T 2443/18**, **T 2411/18**, **T 1012/19**, **T 1654/22**). Dans l'affaire **T 967/97**, il avait été estimé en outre qu'en cas de négation de l'activité inventive, le choix du point de départ ne nécessitait pas de justification spécifique. Dans l'affaire **T 261/19**, la chambre a indiqué que c'était parce que l'invention revendiquée doit alors être, en règle générale, non évidente, compte tenu de tout état de la technique (voir aussi **T 696/19**, **T 138/21**, **T 981/22**).

Dans l'affaire **T 1742/12**, la chambre a constaté qu'un élément de l'état de la technique peut être si "éloigné" de l'invention revendiquée, pour ce qui est du but poursuivi ou autre, qu'il peut être soutenu que la personne du métier n'aurait pas pu de façon concevable le modifier pour aboutir à l'invention revendiquée. Un tel état de la technique peut être qualifié de "non approprié". Cependant, cela n'empêche pas d'envisager d'examiner l'activité inventive à partir d'un élément de l'état de la technique ayant un but différent (voir aussi **T 855/15**, **T 2304/16**, **T 1294/16**, **T 2443/18**, **T 1112/19**). La chambre dans l'affaire **T 1733/21** a énoncé que s'il est vrai qu'un état de la technique

qui vise le même effet technique que l'invention semble a priori prometteur, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non pour sa prise en compte. S'il en était autrement, des éléments de l'état de la technique qui sont silencieux quant à l'effet visé ne sauraient jamais constituer un point de départ valable, ce qui est contraire à la pratique établie.

Si un élément de l'état de la technique est "**trop éloigné**" d'une invention, il doit être possible de montrer que l'invention n'est pas évidente pour une personne du métier tenant compte de cet élément de l'état de la technique (**T 855/15**, **T 2057/12**, **T 2304/16**, **T 154/17**). Un document relevant d'un domaine générique différent ne peut normalement pas être considéré comme un point de départ réaliste pour apprécier l'activité inventive (**T 870/96**, **T 1105/92**, **T 464/98**, **T 2383/17**).

Dans l'affaire **T 176/89**, la chambre a conclu qu'il y avait lieu de combiner deux documents pour définir l'état de la technique le plus proche. En effet, il convenait **exceptionnellement** de **lire** ces documents **en combinaison**, car ils appartenaient au même titulaire du brevet, avaient pour l'essentiel été établis par les mêmes inventeurs et se rapportaient manifestement à la même série de recherches. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, on ne devrait normalement pas combiner deux documents, dès lors qu'il ressort clairement des faits de l'espèce que leur enseignement est contradictoire (voir aussi à ce sujet **T 487/95**).

Dans l'affaire **T 2579/11**, la chambre a jugé que le fait qu'une demande ultérieure a une description généralement plus détaillée que la demande de priorité ne peut, en soi, justifier d'écarter le document de priorité en faveur de la demande ultérieure lors du choix de l'état de la technique le plus proche.

Un usage antérieur public peut être invoqué comme état de la technique le plus proche (**T 1464/05**, voir aussi **T 1054/18**).

Dans l'affaire **T 172/03**, la chambre a constaté qu'il y a lieu d'entendre, par les termes "état de la technique" mentionnés à l'art. 54 CBE 1973, l'"état de la technologie", et que le terme "tout" qui figure à l'art. 54(2) CBE 1973 doit être interprété en ce sens qu'il se rapporte aux informations pertinentes pour un domaine technique. On ne saurait supposer que la CBE ait envisagé que la personne du métier d'un domaine (technique) prendrait connaissance de tout, dans tous les domaines de la culture humaine et indépendamment du caractère informationnel.

Cependant, dans l'affaire **T 2101/12**, la chambre a considéré que l'interprétation de l'art. 54(2) CBE donnée dans la décision **T 172/03** était erronée et que le législateur aurait utilisé un terme différent si une telle signification avait été visée. Selon la chambre dans l'affaire **T 2101/12**, le libellé de l'art. 54(2) CBE est clair et ne nécessite aucune interprétation. L'art. 54(2) CBE lui-même ne contient aucune limitation selon laquelle un procédé non technique, tel que la signature d'un contrat chez le notaire, ne pourrait pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique (voir aussi **T 1049/19**).

Dans l'affaire **T 1148/15**, la chambre a souligné que l'hypothèse selon laquelle **l'état de la technique restant** était moins pertinent que l'élément de l'état de la technique identifié

comme le plus proche était susceptible de s'avérer fausse, par exemple s'il est possible de démontrer de façon convaincante que la personne du métier serait à l'évidence arrivée à l'objet revendiqué, en débutant par un autre élément de l'état de la technique et non par l'état de la technique le plus proche identifié. Dans cette situation, ou même en cas de doute, il peut s'avérer nécessaire de devoir répéter l'approche problème-solution pour tout état de la technique également considéré comme point de départ.

Dans l'affaire **T 405/14**, la chambre a déclaré que la notion d'"état de la technique le plus proche", telle que développée par la jurisprudence des chambres de recours, semblait englober deux définitions différentes, en fonction du résultat de l'objection soulevée en vertu de l'art. 56 CBE. D'un côté, lorsqu'il est conclu qu'une invention est inventive, la notion d'"état de la technique le plus proche" semble se fonder sur l'hypothèse qu'il existe un indicateur définissant la distance entre les éléments de l'état de la technique et l'invention, et qu'une invention qui n'est pas évidente eu égard à l'"état de la technique le plus proche" ne le serait pas non plus a fortiori, eu égard à tous les autres éléments de l'état de la technique qui, par définition, ne sont pas si proches. La seconde définition est souvent formulée en termes d'obligation pour l'"état de la technique le plus proche" de traiter le même problème que l'invention. Ceci a pour but d'éviter des examens rétrospectifs, débouchant sur la conclusion d'absence d'activité inventive. La chambre a conclu que l'"état de la technique le plus proche" ne doit pas nécessairement être unique car, en vertu d'une règle fondamentale, une invention est dépourvue d'activité inventive si elle est évidente pour la personne du métier, sans examen rétrospectif, quel que soit le point de départ (voir aussi **T 1012/19**).

Dans l'affaire **T 97/14**, la chambre a estimé qu'une objection motivée d'absence d'activité inventive doit établir l'état de la technique et indiquer, de façon claire et exhaustive, quelles caractéristiques de l'invention revendiquée sont connues dans l'état de la technique et où elles peuvent être trouvées dans l'état de la technique. En d'autres termes, un inventaire en bonne et due forme des caractéristiques doit être réalisé, et ce a fortiori lorsque l'objection se fonde sur un état de la technique non documenté, car une telle preuve est plus difficile à vérifier.

Dans l'affaire **T 1012/19**, la chambre a observé que la pratique établie dans certains domaines technologiques était effectivement de réduire les points de départ possibles pour obtenir un seul état de la technique le plus proche. Toutefois, il s'agit souvent d'une situation idéale et, dans la pratique, plusieurs documents peuvent être pris en considération pendant la première étape de l'approche problème-solution. La chambre s'est rangée à l'avis exprimé dans une série cohérente de décisions, selon lequel, si la personne du métier a le choix entre plusieurs pistes valables, c'est-à-dire des pistes fondées sur des documents différents qui pourraient mener à l'invention, la nature même de l'approche problème-solution exige que toutes les pistes possibles soient examinées avant que l'on puisse confirmer l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 335/20**, la chambre a déclaré que lors de l'application de l'approche problème-solution pour l'appréciation de l'activité inventive, des informations non divulguées dans l'état de la technique ont été prises en considération pour déterminer les caractéristiques distinctives, l'effet technique résultant et la formulation du problème

technique objectif à résoudre. Il était donc pertinent de savoir dans quelle mesure l'objet revendiqué différait de la divulgation ou des divulgations dans l'état de la technique pour déterminer les caractéristiques distinctives. L'enseignement visant à déterminer les caractéristiques distinctives pouvait donc provenir d'un autre document de l'état de la technique ou découler des connaissances générales de la personne du métier. En l'espèce, le fait que le document D9 ne divulgue pas la mise en œuvre de la thérapie de remplacement PGRN proposée ne l'empêchait donc pas d'être le point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1090/21,** il a été souligné que le nombre de documents appropriés de l'état de la technique pouvait dépendre de l'étendue de la revendication. Une revendication de vaste portée peut donner lieu à une situation où plusieurs documents sont des points de départ valables. Il en va de même dans un domaine technique hautement concurrentiel où l'état de la technique comprend un grand nombre de documents publiés, étroitement liés entre eux. Toutefois, le fait que plusieurs documents soient proposés comme constituant l'état de la technique le plus proche n'est pas incompatible avec l'approche problème-solution.

La chambre statuant sur l'affaire **T 1888/21** a partagé le point de vue exprimé par la chambre dans la décision **T 405/14**, au moins dans la mesure où la sélection d'un seul point de départ par principe ne correspondrait pas à la situation réelle rencontrée par la personne du métier abstraite. Au contraire, un inventeur cherchant à atteindre un but donné trouverait plutôt naturel de se donner le maximum de chances de réussir en essayant de prendre en considération plus d'un point de départ prometteur et réaliste.

3.4. Identité de l'objectif ou de l'effet

D'après la jurisprudence constante (voir p. ex. **T 2057/12**, **T 1148/15**, **T 96/20**, **T 2443/18**, **T 335/20**, **T 485/21**, **T 553/23**), lorsqu'il s'agit de choisir l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que la solution qu'il propose vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention, faute de quoi il n'est pas à même de conduire la personne du métier de manière évidente à l'invention revendiquée. Dans l'affaire **T 14/17**, la chambre a estimé que si cet objectif n'était pas spécifiquement indiqué ou ne pouvait pas être déduit des revendications, il convenait de répondre à la question suivante : qu'est-ce qui – à la lumière de la demande ou du brevet dans son ensemble – doit être réalisé par l'invention revendiquée ?

Dans la décision **T 606/89**, la chambre a fait observer que l'état de la technique le plus proche, à partir duquel peut être appréciée de façon objective l'activité inventive, est généralement celui qui porte sur une **utilisation semblable** qui exige le moins de modifications structurelles et fonctionnelles (voir aussi **T 574/88**, **T 686/91**, **T 834/91**, **T 482/92**, **T 59/96**, **T 650/01**, **T 1747/12**, **T 529/20**).

Dans la décision **T 273/92**, la chambre a confirmé la jurisprudence constante, selon laquelle un document ne saurait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention **du seul fait de la similitude** des substances entrant dans la composition des produits ; il faut également qu'il soit précisé si ces produits permettent

d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention (**T 327/92**). D'après la décision **T 506/95**, l'état de la technique le plus proche est celui qui est le plus approprié pour atteindre l'objectif visé par l'invention, et pas uniquement celui qui présente apparemment des ressemblances structurelles. Dans l'idéal, ce but devrait déjà avoir été mentionné dans l'état de la technique en tant qu'objectif qui mérite d'être atteint (**T 298/93**, **T 859/03**, **T 1666/16**, **T 58/19**). Le but est de fonder l'appréciation de l'activité inventive sur une situation de départ qui se rapproche de celle dans laquelle se trouvait l'inventeur, en évitant les considérations a posteriori. Les circonstances réelles doivent être prises en considération. Si le choix de l'état de la technique le plus proche devait se révéler difficile, il conviendrait de remettre en œuvre l'approche problème-solution en se fondant sur d'autres points de départ possibles (**T 710/97**, **T 903/04**, **T 2123/14**).

Dans l'affaire **T 2255/10** (en référence à la décision **T 482/92**), la chambre a déclaré que lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, la question à se poser est de savoir ce qui, à la lumière de la demande dans son ensemble, serait accompli par l'invention revendiquée. Pour cette raison, les buts déclarés de l'invention doivent être lus en parallèle avec les revendications. Le fait d'insérer simplement un but dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document sans rapport avec le but précité, s'il n'est pas plausible que l'invention revendiquée aurait effectivement atteint le but déclaré.

Dans l'affaire **T 53/08**, pour décider celui des documents (1) ou (10) qui devait être considéré comme représentant l'état de la technique le plus proche, la chambre a tenu compte de la finalité du brevet, qui consistait à développer l'agent herbicide hautement actif de formule (A1) de telle sorte qu'il n'endommage pas de manière notable, sous sa forme concentrée active, les plantes cultivées. Le point de départ évident pour l'invention était donc le document exposant la substance active de formule (A1).

Dans l'affaire **T 2571/12**, la chambre a retenu que, dans le cas de revendications relatives à des applications médicales, l'état de la technique le plus proche est généralement un document divulguant la même indication thérapeutique.

Dans l'affaire **T 1076/16**, la chambre a estimé qu'un document cité ne peut pas être exclu d'emblée comme point de départ approprié possible au seul motif qu'il a un objectif différent par rapport à l'invention ou qu'il présente moins de caractéristiques techniques en commun avec l'invention par rapport à un autre document cité plus "proche". Selon la chambre, en fonction de la manière dont les critères de "finalité similaire" et de "caractéristiques communes" sont mis en balance, il existe souvent plusieurs points de départ raisonnables, à partir desquels différentes solutions peuvent conduire à l'invention sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen rétrospectif. La chambre a approuvé la jurisprudence développée dans plusieurs décisions (**T 405/14**, **T 2057/12** et **T 1742/12**), selon laquelle l'activité inventive doit être niée dès lors que l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier en ce qui concerne une seule de ces solutions (voir aussi **T 335/20**).

Dans l'affaire **T 1148/15**, la chambre a estimé, en réponse à une mauvaise interprétation de la jurisprudence par l'intimé, que si l'état de la technique le plus proche devait

également indiquer l'objectif ou l'effet de la/des caractéristique(s) distinctive(s), cela impliquerait que seulement des éléments de l'état de la technique contenant un enseignement vers cette/ces caractéristique(s) distinctive(s) serait/seraient considérée(s) comme état de la technique le plus proche. Ceci n'était pas exigé par l'approche solution-problème car les enseignements vers la/les caractéristique(s) distinctive(s) peuvent découler d'un autre élément de l'état de la technique ou des connaissances générales de la personne du métier. En d'autres termes, l'état de la technique le plus proche ne doit pas indiquer tous les problèmes résolus par l'invention revendiquée. En particulier, il ne doit pas indiquer le problème technique objectif, qui est déterminé seulement lors de l'étape suivante de l'approche problème-solution.

Dans l'affaire **T 513/19**, la chambre était d'avis que lors de l'appréciation de la capacité d'un document à être considéré comme l'état de la technique le plus proche, le critère d'avoir la même finalité impliquait que le brevet et l'état de la technique le plus proche portent sur le même produit. En l'espèce, le document D1 et le brevet avaient la même finalité qui était de fournir un cappuccino. En revanche, le document D4 concernait une boisson chocolatée et n'a pas été cité par l'appelant pour être combiné avec D1. Étant donné la similitude de la finalité et de l'objectif entre le brevet et le document D1, le document D1 était un point de départ valable pour discuter de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1188/20**, le requérant avait sélectionné le document D2 comme l'état de la technique le plus proche essentiellement parce qu'il exigeait un minimum de modifications structurelles pour obtenir l'objet de la revendication 1. La chambre a estimé que cette approche serait admissible si D2 était un point de départ réaliste pour une évolution dans le domaine des matières isolantes. Or D2 n'avait aucun lien d'aucune sorte avec le domaine technologique dont relevait le brevet frappé d'opposition et n'a donc pas été considéré comme un point de départ raisonnable.

3.5. Identité du problème technique

Un document servant de point de départ à l'appréciation du caractère inventif d'une invention devrait se rapporter au même problème technique ou à un problème technique similaire, ou du moins à un domaine technique identique ou étroitement lié à celui du brevet en cause (**T 495/91**, **T 570/91**, **T 989/93**, **T 1203/97**, **T 263/99**, **T 1634/06**).

Dans l'affaire **T 439/92**, la chambre a souligné que l'un des critères permettant de déterminer l'état de la technique le plus proche était le problème déjà énoncé dans le brevet. Souvent, il semble approprié que l'état de la technique le plus proche soit en rapport avec ce problème. Voir aussi le présent chapitre I.D.4.2.2 "Problème formulé dans la demande comme point de départ".

Dans la décision **T 698/10**, la chambre a estimé que l'état de la technique le plus proche ne devait pas divulguer tous les problèmes résolus par l'invention revendiquée. En particulier, il ne devait pas divulguer le problème technique objectif, lequel n'était déterminé que dans la deuxième étape de l'approche problème-solution basée sur les effets techniques produits par les caractéristiques distinguant l'invention telle que

revendiquée de l'état de la technique le plus proche. Voir aussi **T 638/16**, **T 1148/15**, **T 1112/19**.

Dans l'affaire **T 325/93**, la chambre a souligné que le problème que l'invention visait à résoudre ne pouvait être déduit de la divulgation du document D2, ni même identifié à l'aide de ce document qui, selon la première instance et le requérant, représentait l'état de la technique le plus proche. Déjà, dans la décision **T 686/91**, une autre chambre avait fait observer qu'un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du fascicule du brevet, ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique le plus proche, sur la base de laquelle l'activité inventive doit être appréciée, et cela quel que soit le nombre de caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet du brevet en cause (voir aussi **T 410/93**, **T 708/96**, **T 59/96**, **T 827/00**, **T 979/00**, **T 496/02**, **T 1666/16**).

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre a conclu que lorsqu'un problème technique découle de la divulgation d'un "état de la technique le plus proche" qui n'est pas pertinent pour l'objet revendiqué (au sens où il ne mentionne pas un problème qui est au moins apparenté à celui qui est susceptible d'être déduit du fascicule du brevet), sa solution ne peut pratiquement jamais être évidente, parce que toute tentative de la personne du métier visant à établir une chaîne de considérations aboutissant de manière évidente à l'objet revendiqué est dès le départ vouée à l'échec (voir aussi **T 792/97**, **T 599/03**). Cependant, dans l'affaire **T 1408/09**, la chambre a estimé qu'il n'est pas nécessaire que le point de départ dans l'état de la technique traite du même problème technique que l'invention revendiquée pour que celle-ci soit considérée comme évidente.

Dans l'affaire **T 835/00**, D1 ne mentionnait aucun des aspects du problème sur lesquels portait l'invention revendiquée, ce qui a eu pour conséquence de créer un problème technique sans aucun lien avec la divulgation effective de D1, mais dont il est apparu que la solution était évidente à la lumière de l'exposé de D2. De l'avis de la chambre qui s'est référée à l'affaire **T 686/91**, lorsqu'on choisit, au début de la mise en œuvre de l'approche "problème-solution", de divulguer l'état de la technique sans prendre le recul nécessaire pour pouvoir formuler un problème technique pertinent, on adopte une démarche vouée à l'échec en ce sens que, sans ce recul, toute tentative d'établir un enchaînement logique d'idées pouvant conduire à l'invention revendiquée s'enlise dès le départ par manque de but ou d'objet clairement identifiable. Si le problème pertinent ne peut être déduit de l'état de la technique réputé le plus proche, les mesures prises pour le résoudre ne sont a fortiori pas déductibles. En d'autres termes, l'invention n'est pas évidente eu égard à cet état de la technique. Voir aussi **T 548/03**, **T 1898/07**, **T 638/16**.

Le domaine technique des appareils ménagers tels qu'un sèche-linge (D4) n'est ni identique ni étroitement lié à celui de la technologie automobile (l'invention). Ainsi, D4 ne pouvait pas représenter "l'état de la technique le plus proche" pour le simple fait qu'il ne relève pas d'un domaine proche à celui de l'invention. Toutefois la chambre énonce que l'opposant est en principe effectivement libre dans le choix du point de départ, mais son choix a des conséquences sur les connaissances techniques de la personne du métier à prendre en compte ensuite (**T 25/13**).

3.6. Caractéristiques implicites

S'agissant des caractéristiques implicites eu égard à la nouveauté, voir le chapitre I.C.4.3. "Prise en considération de caractéristiques implicites".

Dans l'affaire **T 2517/11**, la chambre a constaté que le fait que l'existence d'une caractéristique technique "cachée" – à savoir une caractéristique implicitement présente dans un document de l'état de la technique dont l'existence ne saurait, cependant, être établie à la seule lecture du document considéré – d'un procédé connu de l'état de la technique ne puisse être établie qu'en ayant recours à une démonstration mathématique ne fait nullement obstacle à sa prise en compte en tant que caractéristique divulguée, la démonstration mathématique établissant le caractère accessible de la caractéristique "cachée". L'argument selon lequel il n'existe aucune raison objective de procéder à une telle démonstration n'affecte en rien ce constat (se référant à la décision **G 1/92**, JO 1993, 277). La chambre a en outre estimé que cette approche résultait du caractère objectif de l'approche problème-solution, telle que développée par la jurisprudence des chambres de recours, approche qui conduit à prendre en compte toutes les caractéristiques techniques de l'état de la technique le plus proche, que celles-ci soient **directement identifiables, ou** bien **cachées**, dès lors que ces dernières sont néanmoins accessibles.

Dans l'affaire **T 1779/19**; la chambre, en référence aux décisions **T 12/81** (JO 1992, 296), **T 666/89** (JO 1993, 594) et en particulier **T 270/97**, a déclaré que la principale condition d'une divulgation implicite était son caractère inévitable. Pour anticiper de manière implicite un produit donné (à partir d'une réaction chimique), le document de l'état de la technique doit divulguer une réaction réalisée dans des conditions spécifiques conduisant inévitablement au produit en question. En l'espèce, la chambre n'a pas contesté le fait que le sulfate ferreux se transformait en sulfate ferrique par oxydation, en présence d'air. Mais il n'y avait aucune raison de conclure jusqu'où cette réaction irait dans le document D5, lequel ne divulguait pas une réaction mais une solution de sulfate ferreux, et D5 ne comportait aucune information sur la manière dont cette solution avait été réalisée et sur la durée pendant laquelle et les conditions dans lesquelles elle serait stockée. La présence de sulfate ferrique était donc très probable, voire certaine, mais il n'y avait aucun moyen de conclure qu'il s'agirait plus que des traces.

Dans l'affaire **T 1501/19**, la chambre a décidé que le mode de réalisation hypothétique donné (un procédé non décrit) sur lequel l'opposant s'était fondé, ne découlait pas directement et sans ambiguïté de l'enseignement du document cité D1. Ce dernier ne pouvait donc pas non plus servir de point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive ni pour la formulation de l'objet technique objectif à soumettre dans ce cadre.

Dans l'affaire **T 674/21**, la chambre a estimé que le fait que le document D17 puisse ne pas divulguer explicitement ou distinguer les systèmes de mise à la teinte pour un usage en intérieur ou en extérieur et ne mentionne pas l'utilisation de pigments absorbants non infrarouges dans ce contexte, ne l'écarte pas comme document approprié de l'état de la technique le plus proche. De même que l'objet revendiqué, le document D17 divulguait des systèmes de mise en peinture en entrepôt et la possibilité d'une application en

intérieur et en extérieur était implicite pour l'utilisation de systèmes de mise en peinture décorative, mentionnés dans D17. Le domaine d'application correspondant indiqué dans D17 était donc étroitement lié à l'objet revendiqué et il n'y avait aucune raison de le rejeter comme point de départ valable.

3.7. Point de départ le plus prometteur

3.7.1 Généralités

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsque plusieurs documents peuvent entrer en ligne de compte en tant qu' état de la technique, il y a lieu de considérer comme document le plus proche celui qui permet à la personne du métier de parvenir le plus facilement à l'objet de l'invention, autrement dit celui qui sert de point de départ le plus vraisemblable à l'objet en question (**T 656/90**, **T 824/05**, **T 1755/07**, **T 698/10**, **T 1940/16**). Si l'objet revendiqué est jugé non évident même à partir d'un, ou selon le cas, de plusieurs points de départ "prometteurs", il faut peut-être s'attendre à ce que l'objet revendiqué implique également une activité inventive lorsque l'appréciation est fondée sur plusieurs points de départ éloignés (**T 816/16**, **T 154/17**). Il existe certes des raisons pour lesquelles un état de la technique donné ne représente pas a priori un point de départ prometteur pour une évolution conduisant à la invention revendiquée, à savoir parce que son enseignement n'est pas compatible avec l'invention, s'en écarte ou génère des difficultés insurmontables. Et pour y remédier, il ne suffit pas dans tous les cas d'adapter le nombre de correspondances entre les caractéristiques (**T 865/21**).

Dans l'affaire **T 698/10**, la chambre a constaté que l'expression "état de la technique le plus proche" ne signifie pas que cet état de la technique doit être suffisamment proche de l'invention revendiquée sur une base absolue, mais seulement qu'il doit être relativement plus proche de l'invention revendiquée que les autres divulgations de l'état de la technique, c.-à-d. qu'il soit sélectionné en tant que point de départ le plus prometteur – ou tremplin le plus prometteur vers l'invention.

Dans l'affaire **T 694/15**, la chambre a estimé que l'expression "état de la technique le plus proche" pouvait induire en erreur et qu'il était peut-être préférable d'utiliser celle de "point de départ (dans l'état de la technique)". Il peut s'avérer économique de commencer à partir d'un état de la technique, dans une certaine mesure proche de l'invention, en espérant que la seule prise en compte de ce point de départ suffise afin d'établir si l'objet revendiqué était évident. Toutefois, si cela ne marche pas, avant de conclure que l'objet n'était pas évident, il est nécessaire d'envisager d'autres points de départs possibles. La chambre a considéré que ce qui était décisif afin d'établir le caractère évident n'était pas la proximité du point de départ mais plutôt la vraisemblance générale de la voie, en fonction du point de départ.

Lors de l'appréciation de l'activité inventive, il convient toutefois de prendre garde de ne pas adopter un raisonnement a posteriori. Il est peu probable qu'une personne du métier qui veut parvenir à une construction simple parte d'un état de la technique concernant un mode de réalisation inhabituel à l'aide d'un dispositif compliqué, pour ensuite abandonner ce dispositif compliqué (**T 871/94**). Dans l'affaire **T 2114/16**, la chambre a estimé qu'une

objection d'absence d'activité inventive se fondant sur la sélection d'un point de départ clairement désavantageux à partir du document de l'état de la technique D22, relèverait clairement d'une analyse rétrospective, dans la mesure où ce choix ne pouvait être motivé que par la connaissance préalable de l'invention revendiquée. En suivant l'approche problème-solution, la personne du métier aurait commencé par les exemples des modes de réalisation du document E22 (voir aussi **T 626/22**).

Dans l'affaire **T 1599/14**, la chambre a estimé que rien ne s'oppose à ce que la requérante (l'opposante) choisisse comme point de départ de son argumentation un état de la technique ou un mode de réalisation moins prometteur que d'autres divulgations ou modes de réalisation qui soit a priori plus proches de l'objet revendiqué. Voir également l'affaire **T 405/14**, dans laquelle la chambre a conclu que chaque objection d'absence d'activité inventive devait être examinée en elle-même et qu'un document sélectionné en tant que point de départ ne pouvait pas être exclu au seul motif que certains éléments de l'état de la technique plus prometteurs étaient apparemment disponibles.

Dans l'affaire **T 1841/11**, la chambre a déclaré que même si un art antérieur afférant au même but est disponible, il n'est pas exclu qu'un document relatif à un objectif similaire puisse être considéré comme représentant un meilleur choix – ou au moins un choix tout aussi plausible – d'art antérieur, à condition qu'il soit immédiatement apparent à la personne du métier que ce qui est décrit dans le document peut être adapté à l'objet de l'invention revendiquée d'une manière simple, en n'utilisant rien de plus que les connaissances générales. Voir aussi **T 1160/12**, **T 1518/17**.

Dans l'affaire **T 816/16**, la chambre a considéré que la question de savoir si un exposé spécifique était plus proche ou plus éloigné d'un objet revendiqué n'était pas pertinente. Débuter l'examen de l'activité inventive à partir de l'"état de la technique le plus proche" vise à éviter d'avoir à prendre en compte une multitude de points de départ potentiels dans la mesure où il est possible de supposer qu'à chaque fois qu'un objet spécifique implique une activité inventive portant sur cet "état de la technique le plus proche", il impliquerait d'autant plus une activité inventive lorsque l'examen se fonde sur un exposé qui n'est pas l'état de la technique "le plus proche". La chambre a également considéré dans l'affaire **T 1459/20** que comme les objections formulées à l'égard de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche n'ont pas été retenues, l'examen de documents beaucoup plus éloignés ne pouvait qu'aboutir au même résultat .

Dans l'affaire **T 1518/17**, la chambre a estimé que lorsque deux documents sont tous deux adéquats pour servir d'état de la technique le plus proche, une activité inventive doit nécessairement être démontrée pour tous les deux. Le fait de considérer qu'un document est évident doit nécessairement conduire à la conclusion que les exigences de l'art. 56 CBE ne sont pas remplies même si un exercice identique sur la base d'un autre document aurait débouché sur une conclusion différente. Voir également **T 23/17**.

Dans l'affaire **T 787/17**, la chambre a constaté **qu'aucune justification particulière**, s'appuyant par exemple sur le raisonnement suivi par la personne du métier, n'est nécessaire. En particulier, la question de savoir si un tel élément comporte un indice menant à la solution au problème technique objectif ne joue aucun rôle dans le choix

effectué en faveur de cet élément en tant que point de départ. En atteste le simple fait que le problème technique objectif ne peut être défini que sur la base de ce point de départ. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier pourquoi la personne du métier, placée devant une publication antérieure comprenant un grand nombre de modes de réalisation, prend précisément pour point de départ un mode de réalisation particulier. Chacun des modes de réalisation représente un élément de l'état de la technique qui, en tant que tel, est connu de la personne du métier (fictive) et peut donc également servir de point de départ (voir aussi **T 2147/21**).

Dans l'affaire **T 2562/17**, la chambre a estimé que **l'état de la technique** "**notoire**" était si couramment connu qu'aucune preuve écrite n'était nécessaire pour l'établir. Voir aussi le chapitre IV.B.4.1.3a) "Caractéristiques techniques notoirement bien connues".

3.7.2 Le tremplin le plus prometteur

La notion de "tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention" figure dans la jurisprudence pour décrire l'état de la technique objectivement le plus proche depuis la décision **T 254/86** (JO 1989, 115) ; voir aussi **T 282/90**, **T 70/95**, **T 644/97**, **T 1939/12**, **T 369/12**, **T 1888/21**.

Dans l'affaire **T 824/05**, la chambre a été confrontée à la situation dans laquelle deux points de départ possibles se prêtaient autant l'un que l'autre à l'appréciation de l'activité inventive, l'un, à savoir D11, conduisant à la conclusion que l'objet revendiqué était évident, et l'autre, à savoir D1, produisant le résultat opposé. La chambre a estimé qu'en l'occurrence, D1 ne pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, étant donné qu'il ne constituait pas le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention.

Dans l'affaire **T 1742/12**, la chambre a estimé que si un élément de l'état de la technique peut être identifié comme étant le "plus proche" état de la technique ou le "tremplin le plus prometteur" et qu'il peut être démontré qu'en partant de cet état de la technique, l'invention revendiquée n'est pas évidente, alors l'invention revendiquée ne peut qu'être encore moins évidente en commençant à partir de tout élément de l'état de la technique, si bien que l'on peut faire l'économie d'un examen détaillé de l'activité inventive à partir de l'autre état de la technique. Néanmoins, le choix de l'état de la technique le plus proche n'est pas toujours clair et dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de répéter l'approche problème-solution, en commençant à partir d'autres éléments de l'état de la technique (voir **T 710/97**).

Dans l'affaire **T 64/16**, la chambre a considéré que l'approche problème-solution n'imposait pas de sélectionner le tremplin le plus prometteur" en excluant tout autre document. En pratique, il est logique de limiter cet examen aux éléments de l'état de la technique qui sont au moins "prometteurs" et dans lesquels il existe potentiellement une voie réaliste partant de l'élément de l'art antérieur vers l'invention. Souvent, un seul élément de l'état de la technique "le plus proche" doit être pris en compte car tous les autres documents disponibles sont objectivement plus éloignés de l'invention (voir également **T 570/91**, **T 1742/12**).

Dans l'affaire **T 1571/19**, la chambre a estimé que le tremplin le plus prometteur était "trop court" pour prendre en considération D3 à partir de D5. La personne du métier partant de D5 aurait à peine tenu compte de l'enseignement de D3 et même s'il l'avait fait, il ne se serait pas appliqué à vérifier l'utilité de la composition pour les usages thérapeutiques revendiqués.

Dans l'affaire **T 207/20**, la chambre a considéré que l'état de la technique le plus proche ne visait pas à représenter tout état de la technique antérieur pouvant être transformé de manière réaliste en quelque chose entrant dans la portée de la protection – dans le cas d'espèce, un exemple comparatif. Il ne devait pas nécessairement être préféré ou présenter un avantage mais seulement **ne pas être irréaliste d'un point de vue technique**, c'est-à-dire ne pas être très éloigné du contexte technique de l'invention.

3.8. Critères supplémentaires pour déterminer l'état de la technique le plus proche

3.8.1 Divulgation défectueuse

Dans la décision **T 211/01**, la chambre a déclaré que, mis à part le fait qu'en règle générale la personne du métier ne prendrait pas en considération une divulgation manifestement défectueuse, il serait en particulier artificiel de sélectionner une telle divulgation défectueuse comme point de départ pour évaluer l'activité inventive, alors qu'il existe d'autres documents de l'état de la technique dont la divulgation n'est pas en doute et qui visent aussi le même but ou effet que le brevet en cause. Un document manifestement défectueux, comme toute personne du métier s'en rendrait compte aisément en essayant de reproduire son contenu, ne saurait être pris en compte comme point de départ le plus prometteur et le plus approprié pour l'appréciation de l'activité inventive. La chambre a souligné que selon la jurisprudence des chambres de recours, le point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive devrait être un point de départ qui soit au moins "prometteur" dans le sens où il serait relativement probable qu'une personne du métier parvienne à l'invention revendiquée (voir aussi **T 228/23**).

3.8.2 État de la technique confidentiel

Dans l'affaire **T 211/06**, en guise de point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive, la division d'examen avait utilisé l'état de la technique antérieure indiqué dans la demande, qui comprenait des informations confidentielles, selon le demandeur. La chambre a déclaré que l'état de la technique antérieure renvoie à une technique rendue accessible au public à la date de priorité, et non à un état de la technique interne connu uniquement au sein de l'entreprise employant les inventeurs. L'exposé de la demande telle que déposée qui s'avère ne pas être un état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE 1973, ne peut servir de point de départ pour l'appréciation de l'activité inventive. Il en va de même d'une "pratique de laboratoire" subjective mise en avant par la division d'examen sans preuve objective de son accessibilité au public.

3.8.3 Caractère spéculatif

Dans l'affaire **T 1764/09**, la chambre a relevé que D1 ne faisait que spéculer sur ce qui serait potentiellement faisable à l'avenir. Il ne décrivait aucune réalisation concrète d'une lentille de contact ou d'une lentille intraoculaire pleinement adaptée. Pour ce seul motif déjà, D1, choix opéré par la division d'examen, ne pouvait être considéré objectivement comme point de départ réaliste ou comme tremplin le plus prometteur vers l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 184/10**, la chambre a estimé que le document (14) portait un regard sur des tendances futures, dont les preuves expérimentales restaient bien sûr à apporter. Ce regard prospectif étant fondé sur les données disponibles à l'époque, la personne du métier y verrait une sérieuse tentative d'interpréter l'état de la technique existant plutôt que de le considérer comme de la pure spéculation. Par conséquent, le contenu du document (14) méritait de figurer dans l'état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 725/11**, l'invention concernait une co-formulation pharmaceutique sous forme de comprimé contenant deux principes actifs pour traiter le VIH. La chambre n'a pas reconnu l'existence d'une activité inventive par rapport à l'annonce d'un essai clinique de cette polythérapie, qui avait été faite par le titulaire du brevet dans un article d'une revue spécialisée. Le titulaire du brevet a fait valoir que cet article ne constituait pas l'état de la technique le plus proche, car il n'abordait pas la question de l'efficacité et ne fournissait aucun détail technique. La chambre a rejeté cet argument et affirmé que l'article équivalait à un projet concret visant à mettre au point un produit viable commercialement, avec un niveau d'efficacité approprié. Elle a estimé que l'article était une déclaration d'intention publique du PDG et du vice-président exécutif R&D du titulaire du brevet, qui ne serait pas considérée par la personne du métier comme étant purement spéculative.

3.8.4 Anciennes antériorités

En principe, tout document faisant partie de l'état de la technique selon l'art. 54(2) CBE entre en ligne de compte comme état de la technique le plus proche, sans limite dans le temps. La jurisprudence admet cependant que, dans certains cas, un document ne peut pas servir de point de départ réaliste parce qu'il se rapporte à une technologie dépassée et/ou parce qu'il est lié à de tels inconvénients notoires que la personne du métier n'envisagerait même pas d'essayer de l'améliorer.

Dans la décision **T 69/94**, la chambre a déclaré que l'art. 54(2) CBE 1973 indique très clairement, sans fixer de limites dans le temps, que l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public. Par conséquent, lorsqu'un document n'a pas trait à une technique désuète, à laquelle l'industrie n'a plus recours, et que les hommes du métier n'ont pu montrer la fausseté de son enseignement à la date de dépôt du brevet en litige, l'on ne saurait contester qu'il constitue l'état technique le plus proche, sous le simple prétexte qu'il a été publié une vingtaine d'années avant le dépôt de la demande de brevet. Cependant, dans l'affaire **T 1408/04**, la chambre a constaté que nul ne saurait toutefois exclure un document en tant qu'état de la technique le plus proche et en tant que point de

départ pour l'appréciation de l'activité inventive en raison de l'âge de ce document (voir aussi **T 153/97**).

Dans sa décision **T 334/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un document n'a pas été pris en compte par la personne du métier pendant plus de vingt ans, qu'il n'a jamais servi, pendant cette période, en vue d'un perfectionnement de la technique, qu'il est, de plus, muet sur l'étendue de l'activité annoncée et qu'il ne mentionne, et encore moins n'examine l'état de la technique pertinent, ce document ne représente pas l'état de la technique le plus proche et ne peut donc, de ce fait, servir à définir un problème technique réaliste. Dans l'affaire **T 964/92** qui portait sur une demande divisionnaire relative à la demande ayant fait l'objet de l'affaire **T 334/92**, la chambre a estimé que le même document pouvait être considéré comme un point de départ réaliste pour déterminer le problème technique pertinent.

Dans la décision **T 1000/92**, la chambre n'a pas accepté le choix du document 1 en tant qu'état de la technique le plus proche, dans la mesure où les inconvénients du procédé décrit, qui avait été publié une trentaine d'années avant la date de priorité de la demande, étaient à ce point évidents et connus que la personne du métier n'aurait pas cherché à améliorer et à développer un procédé si ancien (voir aussi **T 616/93**).

Dans la décision **T 479/00**, la chambre n'a pas considéré un ancien document remontant à 65 ans comme pouvant raisonnablement servir de base pour apprécier l'activité inventive. Il n'est pas réaliste de supposer que, sans prendre du recul, la personne du métier de compétence moyenne dans l'art de colorer des articles en céramique en 1994 aurait eu l'intention d'améliorer une technique à laquelle personne n'aurait prêté attention pendant 65 ans. Par ailleurs, l'enseignement de ce document publié en 1929 n'a jamais été mis en pratique à l'échelle industrielle.

Dans l'affaire **T 113/00**, la chambre a déclaré que la reprise d'un enseignement très ancien (31 ans dans la présente espèce) avec une modification évidente ne confère pas un caractère inventif à un objet connu. Dans la décision **T 1397/07**, la chambre a ajouté que pour l'évaluation de l'activité inventive, la CBE ne contient aucune base juridique qui empêche de prendre en considération un état particulier de la technique au simple motif que ce dernier a été publié des années avant un autre état de la technique.

3.8.5 Amélioration d'un procédé de fabrication d'un produit connu

Lorsque l'invention a pour objet l'amélioration d'un procédé de fabrication d'un composé chimique connu, les seuls documents à prendre en compte pour la détermination de l'état de la technique le plus proche sont ceux qui décrivent ce composé et sa fabrication. Seule la comparaison avec ces documents permettra de savoir si la fabrication du composé souhaité a été améliorée et donc si cette amélioration peut être prise en compte pour la formulation du problème à résoudre par l'invention (**T 641/89**, **T 961/96**, **T 713/97**, **T 948/01**, **T 833/02**, **T 339/03**). Dans le cas d'inventions se rapportant à un procédé particulier appliqué à une certaine substance chimique ayant nécessairement des caractéristiques spécifiques, il convient, pour déterminer l'état de la technique le plus proche, de se fonder avant tout sur les documents qui décrivent un procédé d'application

propre à cette même substance chimique possédant lesdites caractéristiques spécifiques (**T 1285/01**, **T 354/03**, **T 1652/08**). Cela reflète d'une manière exacte et objective la situation dans laquelle se trouvait effectivement la personne du métier à la date de priorité du brevet litigieux (**T 793/97**).

Dans l'affaire **T 325/97**, la chambre n'a vu aucun inconvénient à ce que les considérations précédentes relatives à l'état de la technique s'appliquent également aux processus de production pour les objets autres qu'un composant chimique et en l'espèce, a identifié le problème à résoudre comme la mise à disposition d'une méthode améliorée pour la fabrication d'un patch afin de contrôler la fourniture transcutanée de la nicotine. Dans l'affaire **T 373/94**, la chambre a également appliqué les principes et conclusions exposés dans l'affaire **T 641/89**, dans laquelle il s'agissait d'une invention liée au processus de fabrication de seringues en plastique pré-remplies.

Dans l'affaire **T 2210/19**, la chambre a défini le problème comme consistant à fournir un procédé supplémentaire pour la production d'une poudre copolymère éthylène catalysée au chrome. Elle a expliqué que la personne du métier, recherchant un procédé supplémentaire, considérerait les variations du procédé déjà connues à partir de l'état de la technique, en tenant compte des connaissances générales du domaine et des connaissances disponibles dans l'état de la technique. Ceci inclue les variations de tout paramètre du procédé susceptible d'être envisagé comme adapté afin de réaliser des procédés alternatifs sans exercer une quelconque activité inventive. Dans la mesure où le problème était simplement la mise à disposition d'un procédé supplémentaire, la personne du métier n'avait besoin d'aucune autre motivation pour exécuter le procédé modifié.

Dans l'affaire **T 442/22**, la chambre a estimé que la jurisprudence citée ci-dessus, en particulier les décisions **T 641/89** et **T 713/97**, sur lesquelles le requérant s'appuyait, n'était pas applicable lorsque l'invention concernait non pas la fabrication d'un composé chimique connu mais la fabrication d'une composition.

3.9. Conséquences du choix d'un certain point de départ

Dans l'affaire **T 570/91**, la chambre a souligné que tout en étant absolument libre, le choix du point de départ, lie toutefois la personne du métier par la suite. Si, par exemple, la personne du métier prend comme point de départ un piston pour compresseur, elle peut développer ce piston. Toutefois, le résultat de ce développement sera toujours un piston pour compresseur, et non pas un piston pour moteur à combustion interne. Dans l'affaire **T 439/92**, la chambre a fait observer à ce propos que lorsque la personne du métier opère délibérément un choix, à savoir en connaissant les avantages et les inconvénients des différents domaines génériques, elle détermine non seulement l'objet qui servira de point de départ, mais également le cadre du développement, en ce sens que celui-ci aura lieu à l'intérieur du domaine générique choisi. Le fait de passer, en cours de développement, du domaine générique choisi délibérément à un autre domaine générique déjà connu, mais non sélectionné, ne peut que résulter d'une analyse a posteriori (voir aussi **T 1040/93**, **T 35/95**, **T 739/95**, **T 255/03**). Un changement du domaine générique initial est improbable et normalement inconcevable lors d'un développement (**T 817/94**, citée récemment par **T 749/11** et **T 535/10**).

Suivant en cela la décision **T 439/92**, la chambre a affirmé dans la décision **T 1228/08** qu'il n'était pas réaliste de se servir de D1 comme point de départ pour attaquer l'activité inventive, même si D1 divulguait un aspect majeur de l'invention, à savoir l'utilisation du codage hiérarchique. Le choix délibéré d'un point de départ détermine non seulement l'objet qui servira de point de départ, mais également le cadre du développement. Utiliser D1 comme point de départ impliquerait donc que tout développement ultérieur soit effectué dans le contexte de la multidiffusion : il est irréaliste de supposer que, partant du cadre de cette divulgation, la personne du métier s'en affranchisse pour développer un système non multidiffusionnel, lequel correspondrait à une régression sur le plan technique.

Dans l'affaire **T 487/95**, pour apprécier l'activité inventive, la chambre a choisi en conséquence un casque militaire comme état de la technique le plus proche, et a fait observer à ce sujet que cela ne signifiait pas pour autant que les publications qui décrivaient des casques d'un autre type (p. ex., des casques de travail) ne devaient pas être considérées comme entrant dans les connaissances de la personne du métier. Les indications qui étaient contenues dans le brevet et qui se référaient à un casque militaire connu (D9) représentaient, dans le cadre de l'approche problème-solution, la source d'informations **primaire**, c'est-à-dire le point de départ le plus prometteur à partir duquel la personne du métier aurait cherché à parvenir à l'objet revendiqué. Par contre, les autres publications pouvaient représenter d'importantes sources d'informations **secondaires** (en l'occurrence, des casques de travail), dans lesquelles la personne du métier aurait été en mesure, compte tenu du problème à résoudre, de trouver des enseignements ou des suggestions l'aiguillant vers la solution (voir aussi **T 149/00**).

Dans l'affaire **T 25/13**, l'invention se rapportait à un dispositif de fixation d'un actionneur à un boîtier, pour véhicule automobile. D4, le seul document invoqué par l'opposant – sur lequel reposait la charge de la preuve – pour combattre l'activité inventive décrivait un dispositif de fixation pour un sèche-linge. La chambre a expliqué que bien que l'opposant soit en principe effectivement libre dans le choix du point de départ, son choix a par la suite des implications par rapport aux connaissances techniques de la personne du métier qu'il faudra prendre en compte.

4. Problème technique

Après avoir sélectionné l'état de la technique le plus proche et évalué les effets techniques obtenus par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche, l'étape suivante de l'approche problème-solution consiste à définir le problème technique objectif (voir dans le présent chapitre I.D.4.1. et I.D.4.2.).

Le problème technique "subjectif" tel que présenté initialement par le demandeur (règle 42(1)c) CBE) pourrait nécessiter une reformulation sur la base d'éléments objectivement plus pertinents non pris en compte initialement par le demandeur ou le titulaire, ou lorsque la combinaison de caractéristiques de la revendication ne résout pas ce problème sur l'ensemble du domaine défini dans la revendication. Cette reformulation définit alors le problème technique "objectif". La reformulation peut éventuellement donner lieu à un problème technique objectif moins ambitieux que celui initialement envisagé par la demande. Voir au présent chapitre I.D.4.4.

Voir également les Directives G-VII, 5.2 – version d'avril 2025.

4.1. Détermination du problème technique objectif en général

4.1.1 Critères objectifs

Selon l'approche problème-solution, des **critères objectifs** doivent être utilisés pour déterminer le problème technique (voir p. ex. **T 1/80**, JO 1981, 206 ; **T 24/81**, JO 1983, 133 ; **T 39/93**, JO 1997, 134), c'est-à-dire le problème qui est constaté comme effectivement résolu à la lumière de l'état de la technique le plus proche, lequel peut être différent de celui dont disposait l'inventeur (**T 576/95**, **T 420/14**, **T 1148/15**, **T 1491/20**). Cela nécessite l'appréciation de l'effet technique par rapport à l'état de la technique le plus proche (**T 148/05**, **T 1422/12**, **T 141/16**).

En comparant les problèmes de la demande et d'une antériorité, il faut s'abstenir de toute abstraction trop poussée, qui éloignerait de la pensée concrète de la personne du métier (**T 5/81**, JO 1982, 249 ; **T 150/89** ; **T 417/94** ; **T 177/98** ; **T 263/99** ; **T 1093/04**).

La formulation des problèmes artificiels, irréalistes sur le plan technique est à éviter (voir **T 495/91**, **T 741/91**, **T 334/92**, **T 708/96**, **T 257/98**, **T 1967/08**, **T 98/16**).

Aux fins de l'approche problème-solution, le problème doit être un problème technique que la personne du métier du domaine technique concerné pouvait être amené à résoudre à la date de priorité (voir p. ex. **G 1/19**, JO 2021, A77 ; **T 385/89** ; **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 154/04**, JO 2008, 46). Toutefois, cela ne signifie pas que la personne du métier abstraite selon l'art. 56 CBE était censée formuler le problème technique qu'elle a eu à résoudre par la suite (**T 2622/19**). Pour déterminer le problème à résoudre par l'invention, on ne peut faire appel à des connaissances acquises après la date de priorité ou la date de dépôt (**T 268/89**, JO 1994, 50 ; **T 365/89**). Voir cependant dans le présent chapitre I.D.4.3.3. "Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité")".

4.1.2 Effet technique englobé dans l'enseignement technique des pièces de la demande et effectivement produit/obtenu

Dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85), la Grande Chambre de recours s'est penchée sur la question de savoir dans quelle mesure un effet technique invoqué par le demandeur ou le titulaire du brevet devait être reflété dans la demande telle que déposée initialement et si des moyens de preuve publiés ultérieurement pouvaient être pris en considération pour démontrer que le problème technique formulé sur la base de cet effet était résolu de manière vraisemblable.

La Grande Chambre de recours a considéré que le critère pertinent pour invoquer un effet technique allégué lors de l'évaluation de la question de savoir si l'objet revendiqué implique ou non une activité inventive consistait à déterminer si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, **conclurait que ledit effet est englobé dans l'enseignement**

technique et fait partie de la même invention initialement divulguée. L'effet technique invoqué, même à un stade ultérieur, doit être englobé dans cet enseignement technique et incarner la même invention (point 93 des motifs et point II du sommaire).

La Grande Chambre de recours a affirmé que le problème technique doit découler d'effets qui ont un lien de causalité direct avec les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée. Dans la formulation d'un problème technique, un effet ne peut pas être valablement utilisé s'il nécessite des informations supplémentaires qui ne sont pas accessibles à la personne du métier, même après prise en considération du contenu de la demande (**G 2/21**, JO 2023, A85, point 25 des motifs ; voir également p. ex. **T 1045/21**).

En même temps, la Grande Chambre de recours a confirmé que les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet à l'appui d'un effet technique sur lequel il se fonde aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué ne peuvent être écartés au seul motif que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date (**G 2/21**, JO 2023, A85, point I du sommaire).

La question des moyens de preuve publiés ultérieurement est approfondie au chapitre I.D.4.3.3.

a) Décisions antérieures à la décision G 2/21

Dans sa décision sur l'"Effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive (plausibilité)", la Grande Chambre de recours a fait référence à une sélection de décisions plutôt récentes illustrant différentes approches adoptées par les chambres s'agissant d'admettre ou non qu'un demandeur ou un titulaire de brevet se fonde sur un effet technique allégué (point 64 des motifs), ladite sélection semblant refléter l'aboutissement de l'évolution de la jurisprudence antérieure. La Grande Chambre de recours a constaté que, si ces décisions employaient la notion terminologique de "plausibilité", les décisions citées semblaient montrer que chacune de ces chambres s'était concentrée sur la question de savoir si **la personne du métier pouvait ou non déduire l'effet technique** invoqué par le demandeur ou le titulaire du brevet **de l'enseignement technique figurant dans les pièces de la demande** (**G 2/21**, JO 2023, A85, point 72 des motifs).

Dans la décision **T 1639/07**, la chambre a estimé que le problème technique objectif devait découler d'effets physiques, techniques, etc. ayant un lien de causalité direct avec les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (voir aussi **T 584/10**, **T 2297/10**, **T 1199/16**, **T 1341/16**, **T 2622/19**, **T 2217/19**). Dans la décision **T 2622/19**, la chambre a déclaré que sinon la personne du métier abstraite pourrait définir virtuellement son propre "problème objectif". Cela pourrait conduire rétrospectivement à un biais non permis suivant lequel la personne du métier au sens de l'art. 56 CBE pourrait se confronter lui-même à son problème technique "subjectif" à résoudre (voir aussi chapitre I.D.6 "Analyse a posteriori").

Dans l'affaire **T 377/14**, la chambre, se référant à la décision **T 344/89**, a retenu qu'il n'était pas nécessaire que la demande telle que déposée divulgue explicitement le problème, mais qu'il suffisait qu'elle le laisse entrevoir (voir aussi **T 478/17**).

Dans l'affaire **T 31/18**, la chambre a considéré que l'effet technique ou le problème technique résolu par l'objet revendiqué devait être expressément mentionné dans la demande telle que déposée **ou, à tout le moins, pouvoir en être déduit, mais ne devait pas nécessairement être corroboré par des preuves expérimentales**. Il ne peut en effet être attendu d'un demandeur de brevet qu'il inclue un grand nombre de preuves expérimentales correspondant à toutes les caractéristiques techniques susceptibles d'être revendiquées dans la demande telle que déposée et de constituer une caractéristique distinctive future par rapport à l'état de la technique le plus proche, puisque ledit état de la technique le plus proche et sa divulgation technique peuvent ne pas être connus du demandeur à la date de dépôt de la demande.

Dans le contexte du recours à des moyens de preuve publiés ultérieurement, plusieurs décisions avaient également déjà abordé la question de savoir si un effet allégué pouvait être déduit de la demande telle que déposée. Dans l'affaire **T 861/08**, la chambre a conclu qu'il n'était possible de recourir à des moyens de preuve publiés ultérieurement que s'ils étayaient des informations qui pouvaient déjà être déduites de la demande initiale (voir aussi p. ex. **T 1329/04**, **T 716/08**). S'agissant de la jurisprudence relative aux moyens de preuve publiés ultérieurement, voir aussi le chapitre I.D.4.3.3. "Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité")".

b) Décisions postérieures à la décision G 2/21

Dans l'affaire **T 116/18** du 28 juillet 2023, la chambre a jugé que pour décider si un effet technique allégué peut être invoqué comme fondement de l'activité inventive, il convient d'appliquer la ou les conditions définies par la Grande Chambre de recours au point 2 du dispositif de la décision **G 2/21**, plutôt que d'utiliser simplement un raisonnement développé dans la jurisprudence antérieure relative à la plausibilité. Interprétant les principes juridiques énoncés dans **G 2/21**, elle a conclu que le point 2 du dispositif formulait deux conditions distinctes qui doivent toutes deux être remplies pour pouvoir invoquer un effet technique : (i) l'effet doit être "englobé dans l'enseignement technique" et (ii) il doit faire "partie de la même invention initialement divulguée" (cf. aussi **T 1989/19**). Pour que la condition (i) soit remplie, la chambre a estimé "qu'il suffit que l'effet technique allégué ainsi que l'objet revendiqué soient compris conceptuellement dans le plus large enseignement technique de la demande telle que déposée". La condition (ii) est remplie "à moins que la personne du métier, à la lumière des connaissances générales à la date de dépôt et sur la base de la demande telle que déposée, ait des raisons légitimes de douter que l'effet technique allégué puisse être obtenu avec l'objet revendiqué". La chambre a conclu que pour que la condition (ii) soit remplie, la preuve expérimentale de l'effet technique allégué ou une affirmation positive n'est pas nécessairement requise dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 314/20**, la chambre a fait observer que bien que la chambre statuant sur l'affaire **T 116/18** du 28 juillet 2023 avait déclaré qu'il convenait d'appliquer les nouvelles conditions définies par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/21**, plutôt qu'un raisonnement développé dans la jurisprudence antérieure relative à la plausibilité, dans son interprétation de la condition (ii) du point 2 du dispositif, cette même chambre avait effectivement adopté ce qu'elle avait défini dans la décision de saisine comme le principe de "défaut de plausibilité ab initio". Nulle part dans la décision **G 2/21** la Grande Chambre de recours n'a déclaré que la condition (ii) était remplie à moins que la personne du métier n'ait eu des raisons légitimes de douter que l'effet technique allégué ait été obtenu à la date de dépôt. La présente chambre a rappelé une deuxième conclusion de l'affaire **T 116/18** selon laquelle une affirmation verbale positive de l'effet technique sur laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet s'appuyait dans la demande de brevet telle que déposée initialement n'était pas nécessaire pour remplir les conditions (i) et (ii) du point 2 du dispositif de la décision **G 2/21**. Une telle affirmation ne figurait toutefois pas dans la décision **G 2/21**. S'agissant des motifs fournis dans la décision **T 116/18** pour cette conclusion, la présente chambre a considéré qu'il n'était pas possible de déduire du verbe "conclure" au point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** une signification particulière pour les termes "englobé" ou "fait partie". La présente chambre ne pouvait pas non plus déterminer immédiatement de manière claire comment il était possible de conclure que pour remplir la condition (i) du point 2 du dispositif, l'effet technique allégué ainsi que l'objet revendiqué devaient seulement être "englobés conceptuellement" dans l'état de la technique le plus vaste et que cela signifiait alors que "ledit effet ne devait pas nécessairement y être littéralement divulgué au moyen d'une affirmation positive". La présente chambre a considéré que les passages de **G 2/21** dont il était fait référence dans la décision **T 116/18** n'amenaient donc pas à conclure que le principe de divulgation qui s'appliquait à l'art. 87 CBE (concept de la "même invention"), à l'art. 123(2) CBE ou à l'art. 54(1) CBE était exclu lorsque les conditions du point 2 du dispositif de **G 2/21** étaient appliquées. La chambre a considéré que les deux conditions énoncées au point 2 du dispositif de **G 2/21** visaient à empêcher la délivrance de brevets concernant des inventions incomplètes à la date de dépôt (applications supputées).

La chambre a rejeté la demande de saisine de la Grande Chambre de recours présentée par l'intimé, dans laquelle il sollicitait des éclaircissements sur les termes cités au point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** et prétendait qu'il existait une divergence dans la jurisprudence. La chambre a estimé que la Grande Chambre de recours avait délibérément choisi de ne pas définir les conditions précitées et qu'il n'était donc pas certain qu'elle apporte des précisions sur les définitions si des orientations complémentaires lui étaient demandées. Par ailleurs, la chambre a considéré qu'il n'y avait pas de lignes divergentes visibles dans la jurisprudence et estimé que toute interprétation défendable des conditions exposées dans la décision **G 2/21** aurait conduit à la conclusion à laquelle elle avait abouti dans le cas d'espèce.

Dans l'affaire **T 1203/19**, le litige entre les parties portait sur la question de savoir si l'effet technique associé aux caractéristiques distinctives spécifiées dans la revendication 13 (adénovirus oncolytique) pouvait être déduit de la demande telle que déposée. La chambre a considéré que le problème technique à résoudre à partir du document (6) consistait à obtenir un adénovirus oncolytique ayant une meilleure efficacité antitumorale.

Comme l'attestait le document (21) publié ultérieurement, un adénovirus possédant les caractéristiques de la revendication 13 (VCN-01) présentait une activité antitumorale améliorée par rapport à l'adénovirus décrit dans le document (6). Par conséquent, le problème était résolu par l'adénovirus oncolytique de la revendication 13.

Dans l'affaire **T 2465/19**, la chambre a noté, en faisant référence au point II du sommaire de la décision **G 2/21**, qu'il n'était pas nécessaire que l'effet technique d'une invention par rapport à l'état de la technique le plus proche soit explicitement mentionné dans la demande, dès lors que cet effet **pouvait être déduit de la demande initiale**, en particulier parce que l'état de la technique le plus proche pouvait ne pas être connu du demandeur lors de la rédaction de ladite demande (voir aussi notamment, dans la jurisprudence antérieure : **T 861/08**, **T 716/08**).

Dans l'affaire **T 681/21**, la formulation de l'effet technique différait de celle identifiée dans le brevet. La chambre a conclu que l'effet synergique allégué n'aurait pas été considéré par la personne du métier comme étant englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée et qu'il devait être écarté.

Dans l'affaire **T 1446/21**, la chambre a estimé qu'une personne du métier ne déduirait pas que les caractéristiques de moussage prétendument améliorées étaient englobées dans l'enseignement technique et faisaient partie de la même invention initialement divulguée. Par conséquent, l'intimé ne pouvait pas se prévaloir en l'espèce de caractéristiques de moussage améliorées qui, en tout état de cause, n'étaient qu'une allégation infondée non étayée par des preuves.

Dans l'affaire **T 1602/21**, la chambre a fait observer que la condition énoncée dans la décision **G 2/21** selon laquelle "la personne du métier… sur la base de la demande telle que déposée initialement, **conclurait** que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique" (passage souligné par la chambre) n'était pas équivalente à la divulgation selon la "norme de référence" ("gold standard"), requise normalement pour l'art. 123(2) CBE. Il suffisait que la personne du métier soit satisfaite de l'effet technique avantageux généré effectivement par la solution revendiquée, sur la base de l'enseignement de la demande et une fois l'effet technique porté à son attention, éventuellement par une source autre que la demande. Il n'était pas nécessaire que l'effet technique sur lequel on s'appuyait soit également divulgué de manière explicite et claire pour que la personne du métier le reconnaisse uniquement sur la base de la demande et sans connaître cette dernière preuve.

Dans l'affaire **T 1698/21**, l'intimé a défini le problème comme étant de fournir d'une autre combinaison synergique possible ayant une activité ou une influence améliorée sur l'enzyme intégrase. La chambre a considéré que cet effet technique allégué reposait sur des données relatives à l'utilisation de dolutégravir comme monothérapie tandis que l'invention divulguée dans la demande initiale et revendiquée dans le brevet délivré concernait une combinaison de composés. Par conséquent, cet effet n'était pas pertinent pour la double combinaison revendiquée. De plus, il n'était pas englobé dans l'enseignement de la demande telle que déposée, au sens de la décision **G 2/21**. Ainsi,

l'influence améliorée sur l'enzyme intégrase ne pouvait pas être prise en considération dans la définition du problème technique.

De nombreuses décisions traitant du recours à un effet technique allégué lors de l'appréciation de l'activité inventive de l'objet revendiqué portent également sur la question de savoir si le problème technique a été vraisemblablement/effectivement résolu, ainsi que sur le rôle que les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent jouer dans ce contexte. Par conséquent, la majorité de la jurisprudence relative à un effet technique invoqué comme fondement de l'activité inventive est présentée au chapitre I.D.4.3.3. "Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité")".

4.1.3 L'ensemble du domaine revendiqué

Le principe général est que la question visant à savoir si une caractéristique contribue au caractère technique de l'objet revendiqué doit être évaluée par rapport à toute la portée de la revendication (**G 1/19,** JO 2019, A50, point 82 des motifs). Lorsque l'on définit le problème technique, un effet ne saurait être retenu s'il est peu vraisemblable que le résultat promis puisse être obtenu dans l'intégralité de la plage couverte par l'objet revendiqué (**T 626/90** ; **T 583/93**, JO 1996, 496 ; **T 25/99** ; **T 71/09** ; **T 824/07** ; **T 447/10** ; **T 1837/13** ; **T 340/13**). Dans l'affaire **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a conclu qu'il convient de pouvoir raisonnablement supposer que pratiquement tous les composés sélectionnés produisent un effet technique justifiant la sélection des composés revendiqués en l'occurrence (voir également **T 489/14** du 22 février 2019, JO 2019, A86 ; **T 41/16**, **T 1764/16, T 23/22**).

Dans l'affaire **T 161/18**, le procédé revendiqué ne se distinguait de l'état de la technique que par un réseau de neurones artificiels. Cependant, les modalités d'apprentissage de ce réseau n'étaient pas divulguées dans le détail. La chambre n'a pas été convaincue que l'effet exposé dans le procédé revendiqué pouvait être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué. Cet effet ne pouvait donc pas être pris en considération en tant qu'amélioration par rapport à l'état de la technique aux fins de l'appréciation de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1841/11**, la chambre a déclaré qu'un problème qui n'est pas mentionné dans la demande en relation avec la caractéristique revendiquée, et qui ne se poserait pas sur toute la portée de la revendication, ni même pour les modes de réalisation décrits en détail dans la demande, ne saurait être considéré comme un choix approprié.

Dans l'affaire **T 943/13**, la chambre est parvenue à la conclusion que la relation de causalité entre la substance ou composition d'une part, et l'effet thérapeutique obtenu d'autre part, était décisive pour apprécier l'activité inventive des revendications portant sur une indication médicale ultérieure. Cette relation de causalité constitue la contribution de la revendication à l'état de la technique. En conséquence, l'activité inventive d'une telle revendication dépend du caractère évident ou non de cette relation de causalité, et pas seulement de la substance ou de la composition telle que définie dans la revendication.

Ainsi, dans l'affaire en cause, la chambre a considéré que le problème technique objectif était la mise à disposition de l'effet thérapeutique revendiqué par un autre moyen.

Dans l'affaire **T 814/20**, la chambre a estimé que la méthode revendiquée pour la ré-identification d'objets enregistrés par des caméras ne "fonctionnerait" pas dans **toutes les circonstances imaginables**. On peut affirmer probablement sans risque qu'aucune méthode de visualisation par ordinateur ne le fait. Toutefois, la personne du métier comprendrait, à partir des revendications présentes et de la description, le type de situations et les paramètres pour lesquels la méthode a été conçue. Cette méthode fonctionne vraisemblablement dans cet ensemble de situations. La chambre a jugé qu'il suffisait de répondre à l'exigence imposant la présence d'un effet technique sur pratiquement l'ensemble de la portée des revendications.

Dans l'affaire **T 629/22**, la chambre a pris note des conclusions de la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/03** (JO 2004, 413) selon lesquelles, lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable. Appliquant ce principe au cas en l'espèce, la chambre a estimé que le mode de réalisation qui est supposé ne pas fonctionner se rapportait à un cas plutôt inhabituel combinant la plus faible teneur prévue en fécule de pomme de terre cireuse par rapport au poids et la plus haute teneur prévue en huile de tournesol (35%) par rapport au poids. La personne du métier aurait réalisé que ces conditions étaient extrêmes et trouvé dans le brevet l'enseignement selon lequel les compositions présentant les propriétés souhaitées pouvaient être obtenues par une augmentation de la teneur en protéine de pomme de terre et/ou une diminution de la teneur en huile. Par conséquent, le fait qu'il n'y ait qu'un seul mode de réalisation qui ne fonctionnait pas n'était pas préjudiciable.

4.2. Formulation du problème technique objectif

Le problème technique objectif détermine la perspective ("angle of vision") que la personne du métier adoptera pour examiner le reste de l'état de la technique dans la troisième étape de l'approche problème-solution. C'est pourquoi il importe, afin d'apprécier équitablement et objectivement l'activité inventive, que le problème technique objectif ne soit formulé ni de façon trop étroite ni de façon trop large. Dans la plupart des cas, le problème technique objectif peut être formulé comme étant la manière de parvenir à l'effet technique. Il s'agit généralement d'un problème que la personne du métier connaît parce qu'il est en rapport avec des inconvénients connus de l'état de la technique dans le domaine technique de l'invention (**T 1148/15**).

Il est possible de formuler le problème technique au moyen d'un objectif à atteindre **dans un domaine non technique**, cet objectif ne faisant par conséquent pas partie de la contribution technique de l'invention à l'état de la technique (voir p. ex. **G 1/19**, JO 2021, A77 ; **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 154/04**, JO 2008, 46). Voir aussi le présent chapitre I.D.9.1. "Appréciation de l'activité inventive en cas d'invention de type mixte".

Selon la décision **T 268/89** (JO 1994, 50), il n'est pas possible de faire valoir l'inefficacité d'un dispositif ou d'un procédé compris dans l'état de la technique lors de la **formulation du problème** résolu par l'invention, si cette inefficacité n'a été décelée ou invoquée qu'après la date de priorité ou de dépôt. Ceci vaut tout particulièrement dans le cas où la découverte d'un problème au sens d'une invention de problème (voir **T 2/83**, JO 1984, 265) est invoquée pour prouver l'existence d'une activité inventive.

Il convient d'examiner si le problème défini par rapport à l'état de la technique le plus proche a bien été résolu par l'objet revendiqué. Si tel n'est pas le cas, le problème doit être reformulé. Voir aussi le présent chapitre I.D.4.4 "Reformulation du problème technique". Il incombe au demandeur ou au titulaire du brevet de démontrer correctement que les avantages allégués de l'invention revendiquée ont été obtenus avec succès (**G 2/21**, point 26 des motifs ; voir aussi **T 1045/21**).

Voir aussi les Directives G-VII, 5.2 – version d'avril 2025.

4.2.1 Pas de début de solution

Selon la jurisprudence constante, il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique sur lequel porte une invention, une formulation qui ne préjuge pas de la solution ou qui n'anticipe pas en partie sur la solution. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention conduira immanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive, lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (voir aussi **T 229/85**, JO 1987, 237 ; **T 99/85**, JO 1987, 413 ; **T 289/91**, JO 1994, 649 ; **T 986/96** ; **T 799/02** ; **T 2461/11** ; **T 1252/14** ; **T 1230/15** ; **T 2690/16** ; **T 686/18**, **T 3016/18**).

Dans l'affaire **T 800/91**, la chambre a souligné que le problème posé devait être un problème que la personne du métier, qui connaît uniquement l'état de la technique, souhaite effectivement résoudre. Il convient de ne pas formuler le problème de telle manière que le développement ne puisse aller que dans la direction de la solution revendiquée, car cela serait tendancieux. Dans l'affaire **T 605/20**, la chambre n'a pas reconnu l'écart allégué par le requérant-opposant, entre les considérations figurant dans la décision **T 800/91** et la décision plus récente **T 1087/15** où il a été considéré que la connaissance de l'invention revendiquée était indispensable pour formuler le problème technique objectif indépendamment du choix du point de départ dans l'état de la technique (voir aussi chapitre I.D.6 "Analyse a posteriori").

Dans la décision **T 1019/99**, la chambre a énoncé que pour formuler correctement le problème, il convient de choisir un problème reposant sur l'effet technique ou précisément sur les caractéristiques qui permettent de distinguer la revendication de l'état de la technique, celui-ci étant aussi spécifique que possible sans pour autant contenir des éléments de la solution ou des indices suggérant cette solution (cité comme jurisprudence établie p. ex. dans **T 698/10**, **T 826/10**, **T 143/12** ; voir aussi **T 1557/07**, **T 97/13**, **T 1230/15**, **T 67/16**, **T 1861/16**).

Dans la décision **T 910/90**, la chambre a déclaré que le problème technique d'une invention devait être formulé de manière à ne pas contenir d'embryon de solution ; pour apprécier le problème objectif, il y a lieu de tenir compte de l'état de la technique le plus proche et de tout progrès technique obtenu grâce aux caractéristiques distinctives de l'invention. Pour cela, il importe peu que le problème objectif ait déjà été mentionné dans l'état de la technique le plus proche ; ce qui compte, c'est le problème que la personne du métier discerne objectivement lorsqu'elle compare l'invention avec l'état de la technique le plus proche. Voir aussi **T 214/01**.

4.2.2 Problème formulé dans la demande comme point de départ

Selon la jurisprudence constante, lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement le problème résolu selon l'invention, il convient normalement, dans un premier temps, de partir du problème formulé dans le brevet en litige. Ce n'est que s'il ressort de l'examen que le problème posé n'est pas résolu ou que l'état de la technique invoqué pour définir le problème n'est pas pertinent, qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait, d'un point de vue objectif (voir p. ex. **T 495/91**, **T 881/92**, **T 419/93**, **T 606/99**, **T 728/01**, **T 1708/06**, **T 1146/07**, **T 1060/11**, **T 204/16**, **T 1001/18**). Dans l'affaire **T 400/98**, le problème technique sur lequel porte le brevet en litige doit être de nouveau formulé, parce que le problème technique décrit dans le brevet en litige n'a **pas été résolu de façon crédible**.

Dans l'affaire **T 2341/13**, l'invention portait sur la mise en œuvre matérielle d'un entrelaceur. La division d'examen avait considéré problématique le fait que la demande suggère que l'invention puisse être utilisée dans un système de communication basé sur une norme qui n'était ni accessible au public à la date de priorité, ni pleinement divulguée dans la demande. La chambre a fait observer qu'il n'était pas nécessaire de connaître une quelconque norme de communication pour réaliser l'invention revendiquée et qu'il était parfaitement valable de poser le problème de l'obtention d'entrelaceurs pour des tailles de cadre n'étant pas multiples de 2**(m). La chambre a constaté que la question de savoir si la demande exposait de manière suffisante les avantages de telles tailles de cadre n'était pas pertinente, à moins d'alléguer que la simple idée d'utiliser de telles tailles de cadre était elle-même inventive (auquel cas elle ne pouvait pas être incluse dans la formulation du problème).

Dans la décision **T 1861/17**, la chambre a déclaré qu'il est certes arrivé dans la jurisprudence que l'on parte du problème cité dans le brevet ("problème subjectif") pour déterminer le problème technique objectif (voir p. ex. **T 246/91**, **T 495/91**, **T 606/99**), mais qu'en général, ce "problème objectif" ne devrait, à son avis, être formulé qu'après la détermination de l'état de la technique le plus proche. Ce n'est qu'en se fondant sur les caractéristiques distinctives par rapport à l'état de la technique le plus proche que l'on est à même de définir le problème technique objectif selon l'approche "problème-solution" bien établie (voir p. ex. **R 9/14**).

Dans l'affaire **T 1099/16**, la chambre a énoncé que le degré dans lequel un nouvel effet technique sous-tendant la nouvelle finalité revendiquée doit être "décrit dans le brevet" dans le cadre de l'interprétation du libellé d'une revendication n'impliquait pas de

considérer si l'effet technique était décrit de manière suffisamment crédible ou plausible dans le brevet, mais simplement s'il avait été décrit dans le sens où une personne du métier pouvait reconnaître quel effet technique sous-tendait la nouvelle finalité revendiquée. La décision de savoir si une caractéristique technique d'une revendication pouvait être considérée comme décrite dans le brevet devait donc être prise en fonction des faits de chaque affaire.

Dans la décision **T 1001/18**, la chambre a déclaré que comme l'approche problème-solution définit le problème sur la base de l'effet des différences par rapport à l'état de la technique et comme l'effet découle principalement de la divulgation de l'invention, l'effet inscrit dans les seuls documents de la demande en question a été considéré comme base pour la formulation du problème. Par ailleurs, les effets non inscrits seraient supposés et ne seraient pas ajoutés dans la formulation du problème.

Dans l'affaire **T 605/20**, la chambre a estimé que les phénomènes non souhaités, observés dans le brevet avec l'utilisation des compositions comprenant du mannitol ou du glycérol figurant dans le document D3, ne se manifesteraient pas inévitablement lors de la mise en œuvre pratique de l'enseignement du document D3. Elle a indiqué que la reconnaissance de la pertinence de ces phénomènes devrait donc être considérée comme faisant partie de la contribution technique décrite dans le brevet. Une référence spécifique dans la formulation du problème technique objectif à la nécessité d'éviter ces phénomènes risquerait d'orienter indûment le développement vers la solution revendiquée, ce qui n'est pas acceptable car cela introduirait des éléments rétrospectifs dans l'appréciation de l'évidence de la solution (voir en particulier **T 800/91**)

Dans l'affaire **T 547/21**, le problème technique objectif était de fournir un procédé permettant d'augmenter la teneur en matières solides dans le lait et le lactosérum d'après les connaissances générales de la personne du métier. La chambre a estimé que l'argument du requérant selon lequel ramener le perméat d'ultrafiltration à l'étape d'osmose inverse n'était pas divulgué dans D2 et la personne du métier n'aurait donc pas envisagé de faire revenir le perméat d'ultrafiltration à l'osmose inverse dans le système puisque cela aurait privé les procédés figurant dans l'état de la technique de l'une de leurs finalités, répondait à une tentative visant à remplacer le problème technique objectif par celui supposé visé dans l'état de la technique. Le problème technique objectif est le problème résolu par la caractéristique distinctive de l'invention revendiquée sur l'état de la technique le plus proche. Ce n'est pas un problème supposé visé dans l'état de la technique le plus proche.

4.2.3 Formulation des problèmes partiels – absence d'unité

Dans l'affaire **T 314/99**, les trois modes de réalisation différents couverts par la revendication 1 ne formaient pas un seul concept inventif général (art. 82 CBE 1973). Aux termes de la décision **G 1/91** (JO 1992, 253), l'absence d'unité n'est cependant pas un aspect pertinent dans les procédures d'opposition (ou de recours sur opposition). En l'espèce, la chambre a déclaré que cette absence d'unité conceptuelle avait pour conséquence que différents aspects du problème s'appliquaient aux trois modes de réalisation, et que lorsqu'une absence d'unité conceptuelle apparaît entre divers modes

de réalisation couverts par une revendication, il peut s'avérer nécessaire de formuler des problèmes partiels correspondants, dont les solutions respectives doivent être appréciées séparément eu égard à l'activité inventive. En ce qui concerne les exigences de l'art. 56 CBE 1973, il convient de conclure globalement à l'absence de caractère inventif d'une revendication, si un seul de ses modes de réalisation est évident.

4.3. Solution du problème technique

Les chambres ont régulièrement vérifié, dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, s'il est rendu crédible que le problème soit effectivement résolu. De nombreuses décisions abordent l'appréciation des avantages allégués, les essais comparatifs et les documents publiés ultérieurement.

4.3.1 Preuve suffisante des avantages allégués

En vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, les prétendus avantages qui sont invoqués par le titulaire du brevet (demandeur) par rapport à l'état de la technique le plus proche, mais qui ne sont pas étayés par des preuves suffisantes, ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de l'invention et donc pour apprécier l'activité inventive (voir p. ex. **T 20/81**, JO 1982, 217 ; **T 181/82**, JO 1984, 401 ; **T 1051/97** ; **T 632/03** ; **T 1211/07** ; **T 736/12** ; **T 2400/12** ; **T 1764/16** ; **T 225/18** ; **T 825/18** ; **T 2210/19**). Dans la décision **T 1027/08**, la chambre a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qui repose sur le principe vérifiable selon lequel la revendication d'une solution non évidente ne justifie la délivrance d'un brevet que si cette solution produit effectivement l'effet allégué.

Si le titulaire du brevet (demandeur) fait valoir que l'invention revendiquée améliore un effet technique, c'est sur lui que repose la charge de la preuve (**T 355/97**, **T 1213/03**, **T 1097/09**, **T 2418/10**, **T 1487/16**). Vu l'absence de données à l'appui de l'amélioration alléguée, l'effet ne pouvait pas être pris en compte pour formuler le problème technique (**T 2044/09**). Dans l'affaire **T 1616/22**, l'intimé (titulaire du brevet) a avancé qu'il appartenait au requérant de montrer que l'effet n'était pas obtenu sur toute la portée de l'invention. La chambre a estimé que bien qu'il appartienne généralement à la partie alléguant un fait en opposition d'en apporter la preuve, si le titulaire du brevet avançait que l'invention revendiquée améliorait un effet technique, la charge de la preuve pour cet aspect lui revenait. Le requérant avait en outre fourni, entre autres, un document représentant les connaissances générales de la personne du métier pour émettre des doutes sérieux sur le fait que l'effet pouvait être obtenu sur l'ensemble de la portée revendiquée. Il appartenait donc à l'intimé de lever ces doutes.

Dans la décision **T 524/17**, la chambre a considéré qu'il n'était pas crédible que le problème soit résolu sur toute la plage revendiquée. Elle a estimé que lorsque l'état de la technique le plus proche présente déjà des valeurs améliorées pour certaines propriétés que le brevet prétend améliorer, il incombe au titulaire de montrer à l'aide de preuves pertinentes qu'une telle amélioration est bel et bien réelle. En l'absence de telles preuves, il faut conclure qu'il n'y a pas d'amélioration et donc que le problème n'a pas été résolu. Dans l'affaire **T 1346/16**, la chambre a conclu qu'il était possible de considérer comme

plausible le fait que l'objet revendiqué résolvait le problème technique ("techniquement plausible").

Dans l'affaire **T 946/16** la chambre a estimé que la formulation du problème choisie par la titulaire qui reposait uniquement sur une définition de qualité en termes absolus ("de qualité élevée") des copolymères obtenus par la méthode revendiquée ne pouvait pas être retenue. Il convenait plutôt afin de définir de manière objective le problème effectivement résolu par rapport à l'état de la technique le plus proche de déterminer si la qualité des copolymères préparés par la méthode revendiquée était par rapport à celle obtenue dans D2 supérieure, comparable, voire même inférieure. Dans le cas d'espèce la cambre a constaté que l'amélioration de qualité des copolymères produits par rapport à la méthode de l'état de la technique le plus proche alléguée par la titulaire n'a pas été rendue crédible au vu des arguments techniques et des moyens de preuve cités.

Dans l'affaire **T 2514/16**, la chambre a estimé que l'intimé avait montré avec le document D16 qu'un effet existait au moins pour une partie de la revendication en vigueur. En conséquence, il incombait au requérant 1 de prouver que l'effet démontré par l'intimé n'existait pas sur toute l'étendue de la revendication. Le requérant 1 avait fait valoir que la charge de la preuve incombait au titulaire conformément à la décision **T 1188/00**. La chambre a toutefois estimé que la décision **T 1188/00** était parvenue à cette conclusion parce que l'effet revendiqué par le titulaire (amélioration) n'était pas crédible. Les faits n'étaient donc pas comparables à ceux de l'affaire en cause. En l'absence d'essais comparatifs pertinents, l'objection du requérant n'avait donc pas convaincu.

Dans l'affaire **T 575/17**, la chambre a décidé que lorsque l'ensemble des pièces de la demande ne contient aucune divulgation directe ou plausible de la manière dont l'effet souhaité de l'invention est obtenu et des raisons pour lesquelles les caractéristiques revendiquées résolvent le problème, le mode d'action peut également être dérivé de l'enseignement d'autres documents (publiés antérieurement). En l'occurrence, la chambre a déclaré, en se référant à E1-E3, E5, que l'utilisation d'implants préfabriqués pour améliorer la dissipation de chaleur était connue depuis longtemps et dans le détail. La personne du métier n'aurait aucune difficulté technique à appliquer l'enseignement de ces documents à la technologie IMS qui s'est implantée par la suite. Elle a ajouté qu'il importait peu que ces documents relèvent d'une "technologie ancienne" : ils contiennent l'enseignement technique général selon lequel un corps intégré dans le (substrat de) métal peut être utilisé pour améliorer la dissipation de la chaleur d'un dispositif électrique.

Dans la décision **T 2524/19**, la chambre a rejeté les arguments de l'intimé fondés sur les décisions **T 716/08** et **T 578/06** selon lesquelles il n'est pas exigé de fournir la preuve absolue d'un effet technique dans un brevet. La décision **T 716/08** traitait de la question de savoir si la solution revendiquée résolvait effectivement le problème technique et non pas si les différences techniques entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche induisaient un effet technique. Dans la décision **T 578/06**, il a été souligné qu'il n'était pas toujours exigé de divulguer les données expérimentales pour établir que l'objet revendiqué résolvait le problème technique objectif. Aucune des deux décisions n'a soutenu l'argument de l'intimé selon lequel un effet technique ne devait pas nécessairement être attribué aux caractéristiques distinctives entre l'objet revendiqué et

l'état de la technique le plus proche. De plus, la présente chambre n'était pas d'accord sur le fait qu'il appartenait au requérant de prouver qu'en l'espèce, la différence technique n'avait pas permis d'améliorer le rendement du titre protéique. Il appartenait plutôt à l'intimé, qui voulait s'appuyer sur l'effet mentionné dans le brevet, de montrer que la méthode revendiquée permettait d'obtenir cet effet présentant un avantage par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 1289/22**, la chambre a déclaré que la conclusion figurant dans la décision **T 578/06** selon laquelle la CBE n'exigeait pas de résultats et de données expérimentales pour démontrer que l'objet revendiqué résolvait le problème technique objectif ne signifiait pas qu'un effet technique attribué aux caractéristiques distinctives concernant l'état de la technique le plus proche ne devait pas être rendu "plausible" au moyen d'exemples comparatifs ou d'une autre manière.

4.3.2 Essais comparatifs

Un demandeur ou un titulaire de brevet peut s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe, en produisant volontairement des tests comparatifs avec de nouvelles variantes de l'état de la technique le plus proche, qui présentent des caractéristiques identiques à celles de l'invention de façon à disposer d'une variante qui se rapproche davantage encore de l'invention, et ce afin de démontrer plus clairement l'effet avantageux attribuable à la caractéristique distinctive (**T 35/85**, **T 40/89**, **T 191/97**, **T 496/02**, **T 765/15**, **T 1323/17**, **T 524/18**).

Selon la jurisprudence constante, un effet inattendu (effets bénéfiques ou propriétés avantageuses) dont l'existence a été démontrée à l'aide d'essais comparatifs peut être considéré comme un indice d'activité inventive (**T 181/82**, JO 1984, 401). Par sa décision **T 197/86** (JO 1989, 371), la chambre a complété les principes énoncés dans la décision **T 181/82**, à savoir que si l'on propose, comme preuve à l'appui d'un effet inattendu, des essais comparatifs, ceux-ci doivent se rapporter, dans un domaine d'utilisation comparable, à des éléments de comparaison ayant une structure la plus proche possible de celle de l'objet revendiqué. Elle a constaté que si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer l'existence d'une activité inventive sur la base d'un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que les présumés effets bénéfiques ou propriétés avantageuses sont dus à la caractéristique distinctive de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche (**T 234/03**, **T 568/11**, **T 1962/12**, **T 1457/13**, **T 1521/13**, **T 1401/14**, **T 710/16**, **T 990/17**, **T 2406/18**, **T 816/16**, **T 2217/19**, **T 397/20**, **T 1045/21**, **T 1445/21**, **T 1359/22**, **T 1639/22**).

À cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de la comparaison de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive (voir p. ex. **T 197/86**, **T 292/92**, **T 819/96**, **T 369/02**, **T 2043/09**, **T 183/12**, **T 710/16**, **T 990/17**).

Pour démontrer avec pertinence qu'une amélioration technique est obtenue par rapport à l'état de la technique le plus proche, tout essai comparatif doit être reproductible sur la base des informations fournies, permettant ainsi une vérification directe des résultats de

ces essais (**T 494/99**, **T 234/03**, **T 236/09**, **T 1962/12**, **T 383/13**). Cette exigence implique, en particulier, que la procédure d'exécution de l'essai se fonde sur des informations quantitatives permettant à la personne du métier de le reproduire de façon fiable et valable (**T 234/03**, **T 236/09**, **T 383/13**, **T 1962/12**, **T 532/14**, **T 795/14**). Des instructions de fonctionnement vagues et imprécises rendent le test inadéquat et le privent par conséquent de toute pertinence (**T 234/03**, **T 236/09**, **T 383/13**, **T 1962/12**, **T 795/14**).

Dans la décision **T 1871/19**, la chambre a souligné que si des essais comparatifs étaient choisis pour démontrer l'activité inventive sur la base d'un effet amélioré dans un domaine revendiqué, il devait être crédible que cet effet ait été obtenu sur l'ensemble du domaine revendiqué. En revanche, la chambre dans la décision **T 2363/22** a estimé que dans une situation où l'opposant introduisait plusieurs attaques sur l'activité inventive à partir de différents points de départ, le titulaire du brevet n'était pas censé fournir des essais comparatifs concernant chacun de ces points de départ. La question à se poser était plutôt celle de savoir si la configuration choisie appuyait la conclusion selon laquelle un effet technique était obtenu de manière crédible et en particulier si l'essai comparatif était représentatif de la divulgation utilisée comme point de départ .

Dans la décision **T 2923/19**, la chambre a énoncé les **critères potentiellement pertinents** suivants **:** (a) l'échantillon comparatif doit être suffisamment représentatif de l'état de la technique le plus proche et l'échantillon "inventif" doit être suffisamment représentatif de l'objet revendiqué ; (b) un effet technique ne peut pas être attribué de manière convaincante à une caractéristique technique particulière si plusieurs caractéristiques varient pendant l'essai comparatif ; (c) il doit être crédible que l'effet puisse être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué pour qu'il soit pris en considération lors de la détermination du problème technique objectif.

Dans l'affaire **T 390/88**, la chambre a indiqué que lorsqu'une prétendue invention est évidente de prime abord à la lumière de l'état de la technique, il est cependant parfois possible de prouver son caractère inventif au moyen d'essais comparatifs montrant une amélioration significative par rapport à l'état de la technique le plus proche. Cette situation est à distinguer d'autres affaires, dans lesquelles il n'était pas du tout évident de prime abord de produire les composés revendiqués et où, par conséquent, les essais comparatifs n'étaient pas essentiels pour établir le caractère inventif. Voir aussi **T 656/91**, **T 60/95**, **T 930/99**).

Dans l'affaire **T 172/90**, les essais comparatifs produits ne permettaient pas de prouver l'existence d'une activité inventive. La chambre a constaté que les produits sélectionnés pour procéder à ces essais étaient uniquement des produits du commerce d'usage courant, choisis manifestement de manière arbitraire. Le progrès technique que constituait la supériorité par rapport à ces produits du commerce ne pouvait être avancé pour prouver l'existence d'une activité inventive par rapport à l'état de la technique le plus proche (se référant à **T 164/83**, JO 1987, 149). Voir aussi **T 730/96**.

Dans la décision **T 702/99**, la chambre a déclaré que dans les affaires concernant des produits tels que les cosmétiques, dans lesquelles les demandeurs ou titulaires de brevets cherchent à démontrer que leurs inventions procurent une meilleure sensation au toucher

par rapport à l'état de la technique, ou dans lesquelles les opposants tentent de contester une telle amélioration, il est courant pour l'une ou l'autre des parties de produire des preuves sur des essais comparatifs effectués par un certain nombre de personnes. Il est essentiel que de tels essais soient réalisés dans des conditions qui garantissent un maximum d'objectivité de la part de ceux qui les effectuent et qui peuvent avoir à témoigner ultérieurement dans des procédures. Il est toujours souhaitable de pouvoir montrer que de tels essais ont été faits "en aveugle", qu'ils ont été réalisés dans les conditions les plus strictes et que les testeurs n'ont pas participé au développement de l'invention revendiquée ou aux recherches qui ont conduit à l'invention ou à la procédure de délivrance du brevet. Voir aussi **T 275/11**, **T 1962/12**, **T 165/14**, **T 2304/16**.

Dans l'affaire **T 2579/11**, la titulaire du brevet indiquait que les détails du protocole utilisé dans les essais du document A13 n'avaient pas été divulgués pour des raisons commerciales. La chambre a jugé que les résultats selon A13 n'étaient ni plausibles, ni vérifiables et par conséquent n'étaient pas suffisants pour soutenir que le problème technique consistant à améliorer le caractère biodégradable est résolu avec succès (voir aussi **T 1265/17**).

Dans l'affaire **T 2319/14**, la chambre n'a pas pu souscrire à l'argument de l'intimé selon lequel les essais comparatifs doivent toujours se faire par rapport à l'état de la technique le plus proche et que les essais comparatifs intrinsèques ne sont pas autorisés. Elle a reconnu que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les essais comparatifs avec l'état de la technique doivent être réalisés de façon à ce qu'un effet puisse être attribué à la caractéristique distinctive. En revanche, il est également autorisé et peut même être nécessaire de rapprocher de l'invention des modes de réalisation venant de l'état de la technique jusqu'à ce qu'ils ne s'en distinguent que par la caractéristique qui délimite la revendication.

Dans l'affaire **T 1323/17**, la chambre a considéré que ce qui compte est non seulement de savoir si un essai comparatif soumis par le demandeur ou par le titulaire démontre un lien de causalité entre une caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique le plus proche et un effet, mais également de savoir si la variante de l'état de la technique le plus proche choisie à titre d'exemple de référence (ou de comparaison) pour l'essai comparatif est représentative de l'état de la technique le plus proche, au sens où l'on peut s'attendre à ce que l'effet pour lequel il est démontré qu'il est provoqué par la caractéristique distinctive dans le contexte de l'essai comparatif se produise également dans le cadre de l'état de la technique le plus proche malgré l'existence de différences par rapport à l'exemple de référence de l'essai comparatif.

Dans l'affaire **T 524/18**, la chambre a estimé qu'une comparaison des résultats d'essai obtenus par immersion de plaques enduites d'un revêtement dans un environnement marin n'était significative que si les revêtements que l'on souhaitait comparer avaient été testés dans des conditions identiques, qui comprenaient, en l'espèce, la période de l'année et l'emplacement géographique car l'encrassement dépendait de différents facteurs tels que la population et les espèces des organismes salissants, la température, les niveaux d'éléments nutritifs, les débits et l'intensité du rayonnement solaire. Une comparaison de données obtenues dans deux rapports d'essai différents n'était

significative que si l'on pouvait assurer que les conditions influençant l'encrassement étaient raisonnablement comparables.

Dans l'affaire **T 1994/20**, le matériau utilisé dans l'exemple comparatif du fascicule différait à de nombreux égards du matériau de l'état de la technique le plus proche. Cela n'invalidait pas en soi les arguments de l'intimé fondés sur la comparaison effectuée dans le fascicule puisque les chambres de recours avaient reconnu déjà dans la décision **T 35/85** qu'il était possible d'utiliser une comparaison effectuée avec une variante de l'état de la technique le plus proche. Toutefois, comme la question posée concernait le problème résolu avec succès sur l'état de la technique le plus proche par l'objet revendiqué, la chambre a estimé qu'il n'était pas suffisant en soi de démontrer qu'un effet ou avantage résultant de la caractéristique distinctive était observé dans le cas d'une variante de l'état de la technique le plus proche utilisé comme exemple de référence dans l'essai comparatif. Il devait être en plus crédible que le même effet ou avantage ait lieu avec l'état de la technique le plus proche, c'est-à-dire quelle que soit la modification de l'état de la technique le plus proche opérée pour préparer l'exemple de référence de l'essai comparatif.

4.3.3 Preuves publiées ultérieurement et effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive ("plausibilité")

a) Principes généraux

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'évaluation de l'activité inventive doit avoir lieu à la date effective du brevet, sur la base des informations contenues dans le brevet et des connaissances générales dont dispose à cette date la personne du métier (**G 2/21**, JO 2023, A85 ; cf. également p. ex. **T 1329/04**, **T 1545/08**, **T 1433/14**, **T 488/16** et **T 1322/17**).

Il est souvent nécessaire de produire des moyens de preuve publiés ultérieurement (c'est-à-dire des moyens de preuve qui n'étaient pas publics avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et qui ont été produits après cette date) établissant que le problème a été résolu (c'est-à-dire que l'effet technique allégué a effectivement été obtenu). Il en est notamment ainsi quand le problème technique objectif doit être reformulé, par exemple au regard d'un document de l'état de la technique le plus proche jusque-là inconnu du titulaire du brevet (**T 116/18** du 11 octobre 2021).

Dans l'affaire **T 116/18** du 11 octobre 2021, la chambre a estimé que si la preuve de la résolution d'un problème reposait sur ce moyen publié ultérieurement, il **existait trois lignes divergentes** de la jurisprudence des chambres de recours relatives aux conditions dans lesquelles le moyen de preuve peut ou non être pris en compte, à savoir l'application stricte du critère de "plausibilité ab initio", en vertu duquel des moyens de preuve publiés ultérieurement ne pouvaient être pris en considération que si, compte tenu de la demande telle que déposée et des connaissances générales de la personne du métier à la date de dépôt, cette-dernière aurait eu des raisons de supposer que l'effet technique allégué était obtenu ; la "non-prise en compte de la plausibilité", qui semblait rejeter le concept de plausibilité, et le critère de "défaut de plausibilité ab initio", selon lequel des moyens de preuve publiés ultérieurement ne pouvaient être écartés que si la personne du métier

aurait eu des raisons légitimes de douter du fait que l'effet technique allégué aurait été obtenu à la date de dépôt de la demande de brevet en cause. Dans le cadre d'une saisine au titre de l'art. 112 CBE, la chambre a demandé à la Grande Chambre de recours en particulier s'il y avait lieu d'appliquer le critère de "plausibilité ab initio" ou celui de "défaut de plausibilité ab initio.

Dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85), la Grande Chambre de recours s'est toutefois écartée du concept de "plausibilité". Elle a jugé que le terme "plausibilité" que l'on trouve dans la jurisprudence des chambres de recours et qui est employé par la chambre à l'origine de la saisine (T 116/18 du 11 octobre 2021) **ne constitue pas un concept juridique distinctif** ou une exigence spécifique du droit des brevets en vertu de la CBE, en particulier en vertu des art. 56 et 83 CBE. La Grande Chambre de recours a ajouté qu'il s'agit plutôt d'un mot-clé générique retenu par la jurisprudence des chambres de recours, par certaines juridictions nationales et par les utilisateurs du système européen des brevets (point 92 des motifs). La Grande Chambre de recours a décidé ce qui suit :

"I. Les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet à l'appui d'un effet technique sur lequel il se fonde aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué ne peuvent être écartés au seul motif que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date.

II. Un demandeur ou un titulaire de brevet peut invoquer un effet technique comme fondement de l'activité inventive si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée."

Appliquant ces principes à la jurisprudence des chambres de recours analysée par la Grande Chambre de recours pour statuer, la Grande Chambre de recours a indiqué être convaincue que le résultat dans chaque affaire n'aurait pas été différent de la conclusion à laquelle la chambre concernée était effectivement parvenue. La Grande Chambre de recours a ajouté que, indépendamment de l'emploi de la notion terminologique de plausibilité, les décisions analysées semblaient montrer que chacune des chambres concernées s'est concentrée sur la question de savoir si la personne du métier pouvait ou non déduire l'effet technique invoqué par le demandeur ou le titulaire du brevet de l'enseignement technique figurant dans les pièces de la demande.

b) Décisions rendues avant la saisine G 2/21

Dans les décisions qui suivent, toutes rendues avant la décision **G 2/21** (JO 2023, A85) et correspondant (en grande partie) à celles analysées dans cette décision de la Grande Chambre de recours, il est encore fait référence aux notions de plausibilité et de défaut de plausibilité, des concepts sans base juridique dans la CBE selon la Grande Chambre. Cependant, comme indiqué ci-dessus au chapitre I.D.4.3.3a), la Grande Chambre de recours a souligné qu'elle comprend comme faisant consensus dans la jurisprudence des chambres de recours que la question centrale consiste à déterminer ce que la personne

du métier considère, à la date de dépôt de la demande telle qu'elle a été déposée initialement et en s'appuyant sur ses connaissances générales, comme étant l'enseignement technique de l'invention revendiquée. Appliquant cette interprétation aux décisions analysées, pour vérifier sa propre conception, la Grande Chambre de recours a été convaincue que le résultat dans chaque affaire n'aurait pas été différent de la conclusion à laquelle la chambre concernée est effectivement parvenue.

(i) Considérations d'ordre général

Dans l'affaire **T 1329/04**, la chambre de recours n'a pas pris en considération les moyens de preuve publiés ultérieurement et a finalement refusé de reconnaître l'activité inventive de l'objet revendiqué parce que la demande telle que déposée initialement ne contenait pas suffisamment de preuves permettant de rendre au moins plausible qu'une solution a été trouvée au problème que la demande prétendait résoudre (à savoir que le GDF-9 était bien un facteur de différenciation de croissance). Étant donné que les moyens de preuve publiés ultérieurement étaient considérés comme la première divulgation allant au-delà d'une simple spéculation, il n'a pu en être tenu compte. La chambre a estimé que même si des moyens de preuve supplémentaires, publiés ultérieurement, pouvaient être pris en considération si les circonstances le justifiaient, ils **ne sauraient servir de base unique** pour établir que la demande résout effectivement le problème qu'elle prétendait résoudre (cf. également **T 861/08**, **T 778/08**, **T 415/11**, **T 1791/11**, **T 1285/13**, **T 488/16**, **T 1099/16**, **T 212/17** et **T 1322/17**).

Dans un grand nombre d'autres décisions, les chambres ont estimé que les preuves publiées ultérieurement ne pouvaient être utilisées que pour étayer l'enseignement qu'il était **possible de déduire de la demande** (cf. p. ex. **T 716/08**, **T 578/06**, **T 861/08**, **T 1196/12**, **T 235/13** et **T 377/18**).

En ce qui concerne la **qualité des preuves** dans la demande, la chambre a déclaré, dans l'affaire **T 716/08**, qu'il n'était pas nécessaire d'apporter la "preuve absolue" qu'un effet est obtenu pour que cet effet soit "plausible". Voir également la décision **T 266/10**, où la chambre a déclaré que la preuve absolue, dans l'exposé du brevet contesté, de l'obtention réelle de l'effet n'est pas une condition préalable pour que l'effet des modifications proposées puisse être jugé plausible.

Dans la décision **T 578/06**, la chambre a énoncé que la CBE ne conditionne la **brevetabilité** à **aucune preuve expérimentale** et que pour démontrer qu'un objet revendiqué résout le problème technique objectif, il n'est pas toujours requis de fournir des données expérimentales ou des résultats de tests dans la demande telle que déposée et/ou des preuves publiées ultérieurement. Cela est particulièrement vrai en l'absence de doutes sérieux. Dans ce contexte, la chambre a cependant rappelé que la jurisprudence (spécifiquement les décisions **T 716/08**, **T 1329/04** et **T 893/02**, citées par la chambre) ne juge pertinent d'établir le caractère plausible dans le cadre de l'examen de l'activité inventive que lorsque l'espèce permet sérieusement de douter que l'invention revendiquée est propre à résoudre le problème technique formulé, et qu'il est loin d'être évident que l'invention revendiquée résout ledit problème. Voir également **T 2197/09**.

Cependant, dans l'affaire **T 2371/13**, la chambre a estimé qu'un défaut de plausibilité d'un effet basé sur l'absence de preuve dans la demande du brevet n'est pas un motif suffisant pour écarter des essais comparatifs déposés ultérieurement et visant à prouver cet effet. Les écarter pour cette raison serait incompatible avec l'approche problème-solution qui demande de définir un problème technique à partir du document de l'état de la technique le plus proche, qui n'est pas forcément celui cité dans la demande de brevet. La chambre a fait remarquer qu'il est usuel de faire valoir au titre de l'activité inventive un effet technique qui n'est pas explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. De plus, l'objection selon laquelle l'invention restait à faire après le dépôt de la demande semblait plutôt être une question relevant de l'art. 83 CBE. Voir également le chapitre I.D.4.4 ci-dessous s'agissant de la "Reformulation du problème technique".

Dans l'affaire **T 31/18**, la chambre de recours a jugé que l'effet technique invoqué comme fondement de l'activité inventive selon l'approche problème-solution doit être expressément mentionné dans la demande telle que déposée ou, à tout le moins, pouvoir en être déduit (cf. aussi chapitre I.D.4.1.2), mais ne doit pas nécessairement être corroboré par des preuves expérimentales.

(ii) Décisions n'ayant pris en considération des preuves publiées ultérieurement que si l'effet technique allégué était "plausible"

- Prise en considération de preuves publiées ultérieurement

Dans la décision **T 1336/04**, la chambre a indiqué que la situation dans le cas d'espèce était différente de celle sous-tendant la décision **T 1329/04** en ce qui concerne la qualité des moyens de preuve fournis dans le brevet en litige pour étayer le fait que l'invention revendiquée apportait une solution de bonne foi au problème à résoudre. Dans l'affaire en cause, l'objet de la revendication 1 portait bien sur des enzymes nouvelles dégradant la cellulose ou l'hémicellulose telles que caractérisées par l'homologie de leurs domaines de liaison aux glucides par rapport à ceux de cellulases connues. Sur cette base, la chambre a reconnu que le problème était résolu de manière satisfaisante, en tenant également compte de l'exposé d'un document publié ultérieurement.

Dans la décision **T 108/09**, tout en reconnaissant la plausibilité, la chambre a distingué l'affaire sous-tendant cette décision de l'affaire **T 1329/04**, dans laquelle on pouvait de prime abord douter que l'objet revendiqué résolve le problème de l'invention. Le brevet en litige, en revanche, contenait des informations détaillées sur la manière dont le fulvestrant devait être formulé et administré afin d'obtenir l'effet souhaité en tant qu'agent de troisième intention dans le traitement du cancer du sein. Les preuves publiées ultérieurement étaient loin de constituer l'unique source d'informations concernant la question de savoir si le fulvestrant était utile en tant qu'agent de troisième intention, et les données qui y figuraient pouvaient donc être utilisées pour déterminer si oui ou non le problème sous-jacent à l'invention concernée avait été résolu de façon plausible.

Pour des exemples supplémentaires d'affaires où la chambre a pris en considération des preuves publiées ultérieurement qui avaient été soumises, voir les décisions **T 433/05**, **T 294/07**, **T 2134/10**, **T 872/13**, **T 1898/15** et **T 212/17**.

- Non-prise en considération de preuves publiées ultérieurement

Dans la décision **T 1791/11**, la chambre a déclaré qu'il ressortait de la demande de brevet elle-même que l'on ignorait alors quelles variantes résolvaient le problème et qu'il convenait encore de procéder à un essai afin de confirmer l'avantage allégué. La chambre a donc conclu qu'il n'était pas plausible, sur la base du brevet, que l'objet revendiqué résolve le problème technique tel que formulé par le requérant-titulaire, et que les preuves expérimentales publiées ultérieurement étaient en réalité la seule base permettant de conclure que le problème avait été résolu de façon plausible.

Dans la décision **T 787/14**, la chambre a estimé qu'il convenait de vérifier si la solution revendiquée résolvait effectivement le problème, autrement dit si l'objet revendiqué produisait réellement l'effet désiré, en se fondant sur les données de la demande afin d'éviter qu'une invention ne soit fondée sur des connaissances disponibles seulement après la date effective. La chambre a précisé que des preuves publiées ultérieurement pour prouver que l'objet revendiqué résolvait le problème technique posé ne pouvaient être prises en compte que si l'exposé du brevet faisait déjà ressortir de manière plausible que le problème avait effectivement été résolu. Voir également **T 1442/18**.

Dans la décision **T 488/16**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible d'apporter une réponse générale à la question de savoir si une invention est plausible, puisque cette appréciation dépend des circonstances individuelles, à savoir de la nature de l'invention, de ce qui est exposé dans la description et des connaissances générales. En l'occurrence, la chambre a estimé que les documents publiés ultérieurement constituaient la première divulgation montrant qu'au moins pour certains thiazoles, notamment le dasatinib, le problème technique prétendu avait effectivement été résolu. Conformément à la jurisprudence établie, ces documents n'ont donc pas été pris en compte pour apprécier l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1322/17**, la chambre a relevé que les preuves expérimentales ne sont pas toujours nécessaires pour rendre plausible un effet donné. Une explication mécanique et/ou les connaissances générales de la personne du métier peuvent suffire dans certains cas. Toutefois, les résultats connus uniquement des inventeurs et découlant d'études présentant une configuration inconnue (p. ex. posologie) ne peuvent pas être pris en considération pour apprécier la plausibilité de certains effets. Une simple assertion qu'un certain effet se produit (dans des conditions non reflétées par les caractéristiques techniques de la revendication), ne suffit pas à rendre plausible l'obtention de cet effet, en l'absence de circonstances l'étayant. La chambre a jugé dans cette affaire qu'étant donné qu'un effet technique lié à une réduction de fracture plus élevée n'avait pas été rendu plausible dans la demande telle qu'elle avait été déposée pour la dose spécifique de 150 mg d'acide ibandronique administrée dans un quelconque intervalle de dosage, les moyens de preuve publiés ultérieurement ne pouvaient pas être pris en considération.

Dans l'affaire **T 235/13**, la chambre a jugé qu'il n'est pas possible de tenir compte de preuves publiées ultérieurement pour attester un effet supplémentaire qui n'a pas été divulgué antérieurement, par exemple un avantage spécifique jusque-là inconnu qui n'est suggéré à aucun moment dans la demande telle que déposée. La demande en cause

n'indiquait pas, que ce soit dans l'exposé de l'invention ou dans la présentation de l'état de la technique, une quelconque amélioration d'une thérapie, et encore moins une amélioration de la biodisponibilité du composé thérapeutique. Par conséquent, cet effet supplémentaire modifiait bien le caractère de l'invention et ne pouvait pas être pris en compte précisément pour cette raison.

Dans la décision **T 377/18**, la chambre a considéré qu'en l'absence de toute indication dans la demande telle que déposée selon laquelle le régorafénib pourrait être utilisé en cas d'échec d'un traitement avec d'autres substances actives de la même classe chimique, c'est-à-dire les diaryl-urées examinées dans la partie relative au contexte en référence au document (5), le moyen de preuve publié ultérieurement, qui montrait que "le régorafénib était même efficace chez les patients qui ont montré une réponse insuffisante au traitement avec le sorafénib", ne pouvait pas être pris en considération pour évaluer l'activité inventive.

Pour des exemples supplémentaires d'affaires où la chambre n'a pas pris en considération des preuves publiées ultérieurement qui avaient été soumises, voir les décisions **T 1306/04**, **T 125/12**, **T 1433/14** et **T 1099/16.**

(iii) Décisions dans lesquelles des preuves publiées ultérieurement ont été prises en considération au motif que l'effet technique allégué n'était pas "non plausible"

Dans l'affaire **T 1642/07**, la chambre a fait observer que la CBE, et a fortiori l'art. 56 CBE, ne contenait aucune exigence imposant qu'une demande de brevet comporte des preuves expérimentales étayant la brevetabilité ou un effet technique revendiqué. Par conséquent, le fait que l'exposé d'une demande de brevet est purement théorique et n'est pas soutenu par des données expérimentales n'est pas en soi un obstacle à la brevetabilité ni à la présence d'un effet technique reconnu. La chambre a conclu que les documents publiés ultérieurement pouvaient être considérés comme une simple confirmation de l'effet technique déjà annoncé (bien qu'à un niveau théorique) dans la demande telle que déposée. Elle n'a vu aucune raison de douter de l'effet technique décrit, et a estimé que les preuves publiées ultérieurement pouvaient être prises en considération.

Dans la décision **T 536/07**, la chambre a relevé que malgré l'absence d'exemples probants pour l'objet revendiqué dans le brevet contesté et bien que cet objet n'ait pas été divulgué sous la forme d'un mode de réalisation préféré, la personne du métier n'avait a priori aucune raison de considérer que la solution au problème technique n'était pas plausible. Rien ne permettait de penser qu'il y avait un préjugé dans l'état de la technique ou que l'on pouvait s'attendre à des difficultés pour réaliser la solution proposée. Dans le cas d'espèce, la chambre a tenu compte des preuves publiées ultérieurement versées au dossier et qui démontraient la faisabilité de la solution proposée.

Dans la décision **T 1677/11**, la chambre a relevé que les faits de l'affaire en cause étaient très différents de ceux sous-tendant la décision **T 1329/04**. En l'occurrence, la structure du sel de sodium d'(-)-oméprazole revendiqué était entièrement compatible avec celle de la classe connue des inhibiteurs de sécrétion d'acide gastrique, alors que dans l'affaire **T 1329/04**, les caractéristiques structurelles du polypeptide avaient été considérées

comme incompatibles avec celles attendues de la superfamille. De plus, le brevet en litige divulguait une synthèse du sel revendiqué et contenait une déclaration claire assurant qu'il présentait "un profil thérapeutique amélioré tel qu'un degré moindre de variation interindividuelle". La chambre n'a donc vu a priori aucune raison pour que la personne du métier envisage un défaut de plausibilité et a estimé opportun de tenir compte des preuves publiées ultérieurement, soumises aux fins d'apprécier si l'effet identifié était effectivement observé ou non.

Dans l'affaire **T 919/15**, la chambre a constaté qu'en l'absence d'indices du contraire dans les connaissances générales de la personne du métier pour les combinaisons d'herbicides contenant l'herbicide (A), il n'était pas possible de supposer qu'une synergie entre les combinaisons non testées dans la demande initiale ne serait pas plausible en tant que telle. La chambre a précisé que cette conclusion était conforme à la décision **T 863/12**, dans laquelle l'une des raisons ayant conduit à la confirmation de la plausibilité d'un effet avait tenu au fait que les connaissances générales de la personne du métier ne comportaient aucun élément remettant en cause cette plausibilité. Voir également **T 2097/15**.

Dans l'affaire **T 184/16**, la demande telle que déposée ne contenait aucune preuve expérimentale en ce qui concernait le caractère plausible de la capacité des composés revendiqués à inhiber le SGLT2. Il convenait donc de déterminer si le caractère plausible pouvait néanmoins être reconnu au regard des connaissances générales de la personne du métier et de l'état de la technique. Rien n'indiquait à la chambre qu'il existait prima facie des doutes sérieux concernant la possibilité d'obtenir l'effet thérapeutique revendiqué, et le requérant (opposant) ne soutenait pas non plus l'existence de tels doutes. En outre, les connaissances générales de la personne du métier ne donnaient pas à penser ni ne suggéraient a priori que l'effet thérapeutique revendiqué ne pouvait pas être obtenu. Au vu de ce qui précédait, la chambre a considéré qu'il était plausible que l'effet thérapeutique défini dans la revendication 12 soit effectivement obtenu et la chambre a estimé que le document D4 publié ultérieurement pouvait être pris en considération à l'appui de l'exposé de l'invention figurant dans la demande de brevet.

Dans l'affaire **T 2015/20**, la chambre a jugé que les approches développées dans la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB concernant l'évaluation de la suffisance de l'exposé et de l'activité inventive prenaient spécifiquement en compte la contribution technique effectivement divulguée dans une demande de brevet afin d'éviter une protection par brevet résultant d'une spéculation déraisonnable sur la base de propositions, de prime abord, dénuées de plausibilité. Dans cette affaire, la chambre a estimé que la déclaration dans la demande selon laquelle le traitement des troubles respiratoires, notamment l'asthme et la MOPC, avec de l'aclidinium était plus efficace avec l'administration par inhalation d'un dosage d'approximativement 400 myg représentait un enseignement technique substantiel, qui était loin de représenter une invitation à réaliser un programme de recherches et qui, de prime abord, n'était pas dénué de plausibilité.

c) Décisions rendues après la saisine G 2/21

(i) Prise en considération de preuves publiées ultérieurement

Dans l'affaire **T 116/18** du 28 juillet 2023, la demande telle que déposée ne contenait pas de preuves ou d'indices similaires concernant l'effet technique allégué qui était démontré dans les preuves publiées ultérieurement. La chambre a conclu que pour que la deuxième exigence énoncée au point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** soit remplie, il ne fallait pas forcément que des preuves expérimentales de l'effet technique allégué ou une déclaration positive soient présentes dans la demande telle que déposée. La chambre, appliquant à l'affaire en cause son interprétation des principes juridiques énoncés au point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** (cf. chapitre I.D.4.1.2), a constaté que la personne du métier n'aurait aucune raison légitime de douter que l'effet technique allégué puisse être obtenu avec l'objet de la revendication 1 du brevet délivré. L'effet technique allégué faisait donc partie de la même invention initialement divulguée et l'intimé pouvait invoquer cet effet technique sur la base de la demande telle que déposée.

Dès lors que le critère lié à la possibilité de déduire l'effet technique au sens du point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** est rempli, cela s'applique, selon la chambre dans l'affaire **T 1989/19**, à une amélioration de cet effet. La chambre a ainsi fait observer que la personne du métier, même dénuée d'esprit inventif, s'efforcera de parvenir à des perfectionnements ou à des améliorations techniques dans tous les domaines technologiques. Cela signifie que si, du point de vue de la personne du métier, un effet technique donné, comme en l'occurrence la stabilité au stockage, peut être déduit, au sens du point 2 du dispositif de **G 2/21**, de la demande telle que déposée initialement (en l'occurrence de l'application, telle que décrite, sous forme de produit pour inhalation), toute amélioration correspondante doit être considérée comme pouvant être déduite de manière implicite. Dans l'affaire **T 840/22**, la chambre a souligné qu'une telle amélioration de l'effet pouvant être déduit se produisait régulièrement dans le domaine de la chimie, où l'objet revendiqué devait être limité au détriment de l'objet divulgué dans la demande telle que déposée comme partie de l'invention, parce que l'effet sur lequel on s'appuyait pour déterminer l'activité inventive sur l'ensemble de l'état de la technique le plus proche n'était pas obtenu sur toute l'étendue de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1525/19**, la chambre a estimé que l'effet montré dans les documents D62 et D64 publiés ultérieurement était englobé dans l'enseignement de la demande telle que déposée et qu'à la lumière des connaissances générales et de l'exemple I de la demande telle que déposée, la personne du métier considérerait qu'il est probable que l'excursion glycémique suradditive observée dans l'exemple I du brevet était au moins partiellement due à une augmentation dans l'effet des niveaux de GLP-1 par rapport à la monothérapie par linagliptine. Les documents D62 et D64 ont simplement confirmé cet effet. Par conséquent, la décision **G 2/21** n'empêchait pas de prendre en considération l'effet confirmé par D62 et D64. La chambre a rejeté la requête visant à saisir la Grande Chambre de recours sur l'interprétation de **G 2/21** pour éviter une jurisprudence divergente au motif qu'une autre chambre aurait prétendument décidé dans une affaire connexe que **G 2/21** ne permettait pas de prendre D64 en considération ; une décision rendue par une chambre différente dans une affaire différente ne constitue pas des circonstances exceptionnelles

justifiant de rouvrir le débat, la décision rendue sur un recours ne lie pas les parties en cause dans un autre.

Dans l'affaire **T 2716/19**, la chambre, appliquant le point 1 du dispositif de **G 2/21**, a rejeté l'argument de l'opposant selon lequel la demande telle que déposée ne contenait pas de preuve que les bases revendiquées entraîneraient une amélioration du rendement en PMPA, en conséquence de quoi, selon l'opposant, la division d'opposition avait permis à tort à l'intimé d'invoquer des preuves publiées ultérieurement. La chambre a estimé que la personne du métier aurait immédiatement reconnu que l'amélioration du rendement du produit souhaité, en l'occurrence la PMPA, constituait un objectif fondamental de la méthode divulguée. Conformément à la décision **G 2/21** (dispositif), cet effet technique pouvait donc être invoqué par l'intimé les preuves publiées ultérieurement confirmant cet effet technique ne pouvaient pas être écartées.

Dans l'affaire **T 728/21**, la chambre a conclu que la demande telle que déposée à l'origine traitait explicitement de la dissolution de comprimés, comprenant une dispersion solide, en tant qu'aspect de l'invention divulguée et qu'elle décrivait spécifiquement comme un mode de réalisation de l'invention divulguée la composition de comprimés revendiquée. Conformément aux principes établis dans la décision **G 2/21**, il était donc possible de prendre en compte, pour l'évaluation de l'activité inventive, l'effet démontré par des preuves publiées ultérieurement et qui concernait l'optimisation de la dissolution en lien avec la composition spécifique de comprimés définie dans la revendication 1 de la requête principale (cf. également **T 1515/20**).

Dans l'affaire **T 873/21**, la chambre a constaté que l'effet de synergie thérapeutique démontré dans D16 **pouvait être déduit de la demande initiale** et que les données figurant dans D16 ne faisaient que quantifier l'amélioration obtenue en termes d'insulinosensibilité qui était décrite dans la demande initiale. La chambre a donc estimé que l'effet de synergie invoqué par le requérant était englobé dans l'enseignement technique de la demande initiale à la lumière des connaissances générales de la personne du métier et faisait partie de la combinaison concernée, puisqu'il s'agissait à l'évidence de la combinaison de prédilection dans la demande initiale. En application de la décision **G 2/21**, l'effet technique démontré par les données expérimentales publiées ultérieurement, fournies dans D16, devait par conséquent être pris en considération pour l'évaluation de l'activité inventive de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 885/21**, la chambre a considéré que les résultats d'essais publiés ultérieurement (document D51) confirmaient que les conjugués selon la requête principale présentaient effectivement, par rapport aux conjugués résultant d'une ligation hydrazone-oxydation, ainsi qu'aux conjugués résultant de la liaison d'un sucre comprenant un azide modifié à des résidus d'anticorps non taillés N-acétylglucosamine terminaux, une optimisation des caractéristiques en termes, notamment, d'homogénéité, de liaison Fc-gamma réduite, de susceptibilité moindre au clivage par élastase, de profil pharmacocinétique et d'efficacité in vivo. Compte tenu de l'exposé de l'invention dans le brevet, la chambre a jugé que les effets décrits dans le document D51 étaient englobés dans l'enseignement technique et faisaient partie de l'invention divulguée, et qu'ils

pouvaient, conformément aux principes confirmés dans la décision **G 2/21**, être invoqués par le titulaire comme fondement de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1329/21**, la chambre a fait observer que l'amélioration de l'expérience sensorielle était déjà divulguée en tant qu'objectif dans la demande initiale. De plus, différentes propriétés sensorielles – notamment l'absorption, la viscosité et l'onctuosité – de formulations revendiquées avaient été évaluées dans les exemples initiaux par rapport aux formulations ne contenant pas de cellulose ou contenant de la cellulose microcristalline. L'effet constaté dans le test comparatif publié ultérieurement était donc manifestement englobé dans l'enseignement technique divulgué dans la demande initiale. À la lumière de la décision **G 2/21**, la chambre a donc estimé que le test comparatif publié ultérieurement devait être pris en considération.

Dans l'affaire **T 1891/21**, l'effet technique indiqué, consistant à accroître le rendement de Faraday initial réel par rapport à la valeur prédite, pouvait être déduit du brevet contesté et de la demande sous-jacente telle qu'elle avait été déposée. Les moyens soumis par l'intimé dans sa réponse au recours, qui incluaient le calcul de valeurs additionnelles pour certains des exemples fournis, ne faisaient qu'expliciter ce que la personne du métier aurait déduit du brevet contesté. La chambre a conclu qu'il n'y avait aucun doute concernant l'observation de l'exigence formulée dans la décision **G 2/21** (point II du sommaire).

Dans l'affaire **T 1445/21**, la chambre a jugé que les preuves publiées ultérieurement, qui faisaient apparaître de meilleures performances olfactives pour les compositions présentant une teneur en eau de 9 % ou de 8,5 % en poids par rapport aux compositions comportant une teneur en eau de 60 %, étaient englobées dans l'enseignement technique de l'invention divulguée initialement. Dans l'affaire examinée, cette comparaison n'était toutefois pas de nature à corroborer la présence d'une amélioration par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, les données expérimentales du brevet et du rapport d'essai publié ultérieurement ne démontraient pas de manière crédible l'existence d'un effet technique lié à une quantité d'eau ne dépassant pas 10 % en poids.

Dans l'affaire **T 318/22**, la chambre a estimé qu'il était vraisemblable d'après la demande telle que déposée que les composés revendiqués possèdent la qualité herbicide alléguée. Par conséquent, l'exigence figurant dans la décision **G 2/21** selon laquelle la personne du métier conclurait que l'effet technique est "englobé dans l'enseignement technique" et "fait partie de la même invention initialement divulguée", est remplie. Examinant si les données présentées ultérieurement D9 et D10 pouvaient être prises en considération eu égard à la décision **G 2/21**, la chambre a estimé par ailleurs que la décision de saisine **T 116/18** en date du 11 octobre 2024 et la décision **G 2/21** ne semblaient pas pertinentes dans le cas présent, puisque la question à laquelle il fallait répondre dans ces affaires était de savoir s'il était possible de s'appuyer sur des données publiées ultérieurement en liaison avec un effet technique particulier pour l'activité inventive, lorsque les preuves dudit effet reposaient exclusivement sur lesdites données publiées ultérieurement (voir la première question posée par la chambre à l'origine de la saisine dans la décision **T 116/18**). Cela ne correspondait pas à la présente situation. Par conséquent, il était possible de s'appuyer sur D9 et D10 pour l'appréciation de l'activité inventive concernant l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 228/23**, la chambre a examiné si l'effet démontré par les données expérimentales publiées ultérieurement était englobé dans la même invention divulguée initialement. Même si la demande initiale divulguait la préparation de comprimés par compression directe ou granulation sèche sans indiquer si l'une de ces méthodes était préférée par rapport à l'autre, le fait que tous les exemples de la demande initiale concernaient une granulation sèche indiquait que celle-ci serait préférée à la compression directe en général, dans le contexte de la demande. La chambre a considéré que dans ce cas spécifique d'un nombre très limité de modes de réalisation définis dans la demande initiale, l'un de ces modes étant également l'objet de l'état de la technique le plus proche et l'autre étant généralement préféré, et en l'absence de tout motif légitime à la date effective pour douter que l'effet allégué puisse être obtenu avec l'objet revendiqué, le requérant (titulaire du brevet) devrait pouvoir spécifier une préférence pour l'un des modes de réalisation divulgués initialement par rapport à l'autre en liaison avec ledit effet. Dans le cas présent, l'effet allégué d'un profil plus rapide et plus complet des comprimés obtenus par une granulation sèche par rapport à une compression directe ne modifiait donc pas la nature de l'invention revendiquée, telle que définie dans la décision **G 2/21** (point 93 de la décision), de sorte qu'elle était englobée dans la même invention divulguée initialement.

On peut signaler d'autres décisions dans lesquelles les chambres de recours ont également jugé que la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait qu'un effet allégué est englobé dans l'enseignement technique et qu'il fait partie de la même invention initialement divulguée : **T 681/21**, **T 1602/21**, **T 2086/21**, **T 1551/22**, **T 1354/23**.

(ii) Non-prise en considération de preuves publiées ultérieurement

Dans l'affaire **T 258/21**, la revendication 1 du brevet contesté portait sur un médicament comprenant une quantité efficace d'un composé de dihydropyridine à courte durée d'action, destiné à être utilisé dans une méthode visant à réduire des lésions consécutives à un accident vasculaire cérébral. La chambre, citant le point II du sommaire de la décision **G 2/21** (JO 2023, A85), a fait observer que l'effet qui était attesté dans les preuves publiées ultérieurement n'avait jamais été envisagé ni même suggéré dans la demande initiale. Il s'ensuivait que l'effet technique invoqué par le demandeur ne pouvait pas être pris en compte pour l'évaluation de l'activité inventive, en application de la décision **G 2/21**. La chambre a constaté que même si cet effet technique avait pu être déduit de la demande initiale, les preuves publiées ultérieurement n'étaient que des résumés rendant compte de résultats d'études "en cours". Ces documents ne fournissaient pas de résultats détaillés ni d'informations sur les protocoles utilisés. Il était dès lors permis de douter de prime abord que l'exploitation, par le requérant, des données présentes dans ces résumés soit adéquate.

Dans l'affaire **T 852/20**, la chambre a jugé que l'effet technique allégué établi par des données publiées ultérieurement, et qui concernait une solubilité dans l'eau et une biodisponibilité accrue de la forme 1 par rapport à la forme 2, n'était pas divulgué ni enseigné à un quelconque endroit de la demande telle que déposée. La personne du métier ne pouvait en aucune façon déduire de la demande telle que déposée qu'une forme cristalline particulière, à savoir la forme 1 revendiquée, avait une bonne solubilité et une

bonne biodisponibilité, et encore moins une solubilité et une biodisponibilité supérieures à celles d'une autre forme cristalline (forme 2). Il s'ensuivait que la personne du métier, sur la base de la demande telle que déposée et à la lumière de ses connaissances générales, n'aurait pas conclu que l'effet technique allégué était englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée, et encore moins qu'il faisait partie de la même invention initialement divulguée.

Une invention ne peut pas être fondée uniquement sur des connaissances qui n'ont été rendues accessibles qu'après la date effective. Dans l'affaire **T 887/21**, la chambre a estimé qu'il ne suffisait pas qu'un effet technique puisse être obtenu par une composition qui, sur le plan des caractéristiques techniques, correspondait aux compositions de la demande telle que déposée. Pour pouvoir être pris en considération dans la formulation du problème technique objectif, l'effet technique allégué qui était censé être démontré par les preuves produites après le dépôt (dans le cas présent, l'inhibition des salmonelles en dehors du contexte de l'adhérence épithéliale) devait également être englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée, ce qui signifie que l'effet technique en question devait dès le départ être divulgué ou du moins pouvoir être déduit de l'enseignement technique des pièces de la demande.

Dans l'affaire **T 1994/22**, la chambre a reconnu que le simple fait que la photostabilité ou la photostabilité améliorée ne figurait pas dans les termes d'une déclaration verbale positive dans la demande telle que déposée et que la demande telle que déposée ne contenait pas de données concernant la photostabilité en tant que telle, n'empêchait pas de s'appuyer sur une photostabilité améliorée dans les termes des décisions **G 2/21** ou **T 116/18** du 28 juillet 2023. Cependant, la chambre n'a pas pris en considération une déclaration d'envergure concernant la "haute qualité" et la "facilité de manipulation industrielle" à englober dans la photostabilité, si ce n'est une photostabilité améliorée. Si une telle déclaration d'envergure était suffisante, une référence à la haute qualité suffirait pour invoquer qu'un effet technique quelconque est englobé dans la demande au sens de la décision **G 2/21**. Ainsi le premier critère du point 2 du dispositif de la décision **G 2/21** serait insignifiant. En l'espèce, la chambre a estimé que l'enseignement de la demande telle que déposée n'englobait pas l'effet de photostabilité.

Dans l'affaire **T 2046/21**, la chambre a considéré que l'effet allégué sur lequel le requérant s'appuyait, démontré par les preuves publiées ultérieurement D13, D35 et D37, pouvait être déduit de la demande initiale. L'enseignement technique de la demande initiale était donc englobé dans l'effet technique tel que l'exige la décision **G 2/21** et la preuve publiée ultérieurement devait donc être prise en considération lors de l'appréciation de l'activité inventive. Toutefois, le requérant ne pouvait pas s'appuyer sur un autre effet très spécifique mis en avant dans l'analyse a postérieure de données dans D36, qui n'était ni mentionné ni même évoqué dans la demande initiale ou dans le brevet. Le fait que l'effet résiderait dans une nouvelle amélioration d'un effet dont la présence était déjà alléguée chez les patients restants n'a pas modifié le fait que l'effet appuyé par le document D36 s'appliquait uniquement à un sous-groupe de patients qui n'avait pas été identifié ou évoqué précédemment dans le brevet.

Dans l'affaire **T 601/22**, la chambre était d'avis qu'aucun effet synergique résultant des caractéristiques (c) et (f) n'était divulgué ou ne pouvait découler de la demande et que l'effet synergique allégué (éventuellement décrit dans la preuve publiée ultérieurement D7) n'était pas lié au problème technique évoqué initialement dans la demande telle que déposée. Alors que l'invention se rapportait à la stabilité mécanique de l'élément de soutien en métal avec son ruban métallique poreux et sa couche de graphène (en option), le document D7 décrivait une invention différente. Donc l'effet synergétique allégué "altère ou altérait la nature de l'invention" et ledit effet n'était ni suggéré ni anticipé dans la demande. La chambre a estimé que se posait la question de savoir si l'effet technique allégué était "conceptuellement compris" dans l'enseignement dudit passage ou s'il était pertinent pour la grille du microscope électronique ayant un ruban métallique poreux et un élément de soutien, du fait qu'il n'était pas mentionné du tout dans la demande ou ne pouvait pas être déduit de celle-ci.

Le chapitre II.C.6.8 "Documents publiés ultérieurement (post-published documents)" aborde la question des moyens de preuve publiés ultérieurement eu égard à la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE). Voir également le chapitre II.C.7.2.3 "Preuve de l'effet thérapeutique".

4.4. Reformulation du problème technique

Conformément à la jurisprudence des chambres, le problème technique peut être reformulé, et dans certaines circonstances, doit même l'être, puisque le seul facteur important pour déterminer le problème objectivement est le résultat effectivement obtenu par rapport à l'état de la technique le plus proche (voir p. ex. **T 1397/08**, **T 2406/18**). Le problème tel que formulé initialement peut être modifié même au stade du recours (voir p. ex. **T 162/86**, JO 1988, 452, **T 1397/08** ; **T 2371/13** ; **T 659/15**) dès lors que l'esprit de l'exposé initial de l'invention est respecté. Voir aussi **T 2371/13**, **T 659/15**. En revanche, la reformulation du problème technique est soumise à certaines limites (voir dans le présent chapitre I.D.4.4.3).

4.4.1 Reformulation dans le cas où le problème n'est pas résolu

Il peut se révéler nécessaire de reformuler le problème technique qui se pose et notamment de le reformuler en **termes moins ambitieux**, lorsqu'il a été prouvé expérimentalement que la combinaison de caractéristiques indiquée dans la revendication ne permet pas de résoudre ce problème dans l'ensemble du domaine défini dans la revendication (**T 39/93**, JO 1997, 134 ; **T 400/98** ; **T 235/04** ; **T 96/06** ; **T 1159/12** ; **T 2001/12** ; **T 1279/14** ; **T 44/17**, **T 1349/21**).

Dans l'affaire **T 87/08**, la chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 56 CBE, l'activité inventive doit être appréciée "compte tenu de l'état de la technique". La chambre a déclaré qu'il était établi dans la jurisprudence des chambres de recours qu'une décision n'est pas suffisamment motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE) si l'instance qui l'a rendue s'est bornée à constater à l'appui de sa conclusion d'absence d'activité inventive qu'un effet allégué n'a pas été obtenu, autrement dit que le problème technique en question n'a pas été résolu, et si en outre elle n'a pas reformulé le problème de manière

moins ambitieuse ni apprécié, à la lumière de l'état de la technique cité, l'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé. Voir aussi **T 306/09**, **T 2375/10**, **T 1212/11**, **T 2186/11**.

Dans la décision **T 143/13**, la chambre a fait observer que, conformément à l'approche "problème-solution", c'est le problème décrit dans la demande de brevet qui est normalement utilisé comme point de départ pour apprécier l'activité inventive. Elle a relevé que dans la décision attaquée, l'étape consistant à déterminer si le problème défini dans la demande était résolu avait été omise. Toutefois, le problème avait été reformulé dans des termes qui n'avaient pas été proposés par le requérant (demandeur). Le motif avancé pour justifier la reformulation du problème était que le problème défini à l'origine était artificiel. Or, la chambre n'a pas vu en quoi cela était le cas et a donc estimé que la reformulation du problème dans la décision attaquée n'était pas appropriée.

4.4.2 Reformulation du problème "subjectif" en problème technique objectif

Selon la décision **T 39/93** (JO 1997, 134), bien qu'il soit souhaitable de retenir la même approche que le demandeur concernant la définition du problème technique (voir dans le présent chapitre I.D.4.2.2), il peut être nécessaire de reformuler le problème technique qui avait été énoncé initialement dans la demande ou dans le brevet (problème technique "subjectif"), et ce sur la base d'éléments objectivement plus pertinents qui n'avaient pas été pris en considération à l'origine par le demandeur ou le titulaire du brevet. Cette reformulation conduit à définir le problème technique "objectif", qui représente ce qui subsiste en dernière analyse (effet), c'est-à-dire la contribution objective apportée par l'objet défini dans la revendication concernée.

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, quand la description identifie un problème spécifique, le demandeur ou le titulaire du brevet peut être autorisé à en fournir une version modifiée, notamment si la question de l'activité inventive doit être appréciée objectivement par rapport à un nouvel état de la technique plus proche de l'invention que celui qui avait été cité dans la demande de brevet initiale ou dans le fascicule du brevet délivré (voir p. ex. **T 386/89** ; **T 39/93**, JO 1997, 134 ; **T 165/05** ; **T 716/07**).

En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (**T 452/05**, **T 698/08**, **T 188/09**, **T 2483/11**, **T 605/14**, **T 1196/12**, **T 1406/15**). La reformulation du problème peut aussi être de mise si l'effet attribué à une caractéristique décrite peut être déduit de la demande par la personne du métier à la lumière de l'état de la technique, ou si de nouveaux effets présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure sont implicitement contenus dans le problème tel que formulé initialement ou ont un rapport avec celui-ci. Il n'est pas autorisé de modifier la nature de l'invention en rapport avec de nouveaux effets (**T 13/84**, JO 1986, 253 ; **T 344/89**, **T 767/02** ; **T 698/08**).

4.4.3 Limites à la reformulation du problème technique

a) Principes généraux et relation avec l'article 123(2) CBE

Comme établi dans la jurisprudence des chambres de recours (voir dans le présent chapitre I.D.4.4.2), tout effet technique procuré par l'invention peut servir de base à la reformulation du problème technique dès lors que cet effet peut être dérivé de la demande telle que déposée.

Il est précisé que l'art. 123(2) CBE 1973 n'interdit pas la reformulation du problème, à condition que la personne du métier ait pu déduire le problème ainsi reformulé de la demande telle que déposée, en l'examinant à la lumière de l'état de la technique le plus proche (**T 13/84**, JO 1986, 253 ; **T 469/90** ; **T 530/90** ; **T 547/90** ; **T 39/93**, JO 1997, 134 ; **T 375/93** ; **T 687/94** ; **T 877/06**).

Dans l'affaire **T 818/93**, la chambre a déclaré qu'il suffisait que le problème reformulé découle ultérieurement de la comparaison de la demande avec l'état de la technique le plus proche. Vu qu'il est autorisé d'introduire dans les revendications, ainsi que dans la description, des caractéristiques tirées des dessins (afin que les revendications se fondent sur la description) (référence à **T 169/83**, JO 1985, 193), l'on peut également faire appel aux effets et avantages liés à ces caractéristiques pour reformuler le problème, dans la mesure où celui-ci ressort clairement de la comparaison évoquée ci-dessus.

Dans la décision **T 184/82** (JO 1984, 261), des doutes avaient été exprimés sur la validité générale des déclarations figurant dans le fascicule et les exemples (essai du bacon à chaud), qui donnaient à penser que le problème spécifique avait été résolu avec succès par l'invention. Néanmoins, la chambre a considéré que la personne du métier aurait reconnu que le problème initial n'était pas sans rapport avec l'objectif plus général consistant à améliorer la résistance à la chaleur et aux solvants des matériaux destinés à des emballages. La chambre a déclaré dans le sommaire que le succès technique à un niveau général pouvait remplacer un échec à un niveau plus spécifique pour apprécier l'effet de l'invention à condition que la personne du métier soit en mesure de discerner celui-ci comme implicite ou ayant un rapport avec le problème tel que formulé initialement. Voir aussi **T 732/89**, **T 106/91**, **T 767/02**.

Dans l'affaire **T 1422/12**, la revendication 1 portait sur des formes cristallines de la tigécycline. La formulation du problème technique à résoudre entrait bien dans le cadre de l'invention telle que divulguée dans la demande en litige. La chambre a noté que tout effet pouvait être pris en considération à condition qu'il concerne le même champ d'utilisation et ne modifie pas le caractère de l'invention (voir **T 440/91**). Le fait qu'un problème plus spécifique de la stabilité améliorée contre l'épimérisation ne soit pas mentionné dans la demande telle que déposée était sans importance, puisque le fait d'améliorer la stabilité en évitant l'épimérisation, améliorant ainsi l'activité biologique, était clairement reconnaissable par la personne du métier comme étant un effet souhaitable pour tout antibiotique de la famille des tétracyclines à partir de la demande telle que déposée initialement (voir aussi **T 39/93**, JO 1997, 134).

Dans l'affaire **T 564/89**, le requérant (opposant) avait allégué que les modifications apportées au problème technique ne devaient pas aller à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. La chambre a déclaré que cet article n'avait rien à voir avec la question de savoir si le problème technique peut être reformulé dans le cadre de l'approche problème-solution. L'art. 123(2) CBE 1973 ne pourrait jouer que s'il était introduit dans la description un problème technique modifié. Voir aussi **T 284/98**, **T 276/06**.

b) Effet technique invoqué ultérieurement

En principe, lors de l'appréciation de l'activité inventive, il peut également être tenu compte d'avantages supplémentaires qui n'étaient pas décrits dans le texte initialement déposé, mais qui concernent un domaine d'application qui y est mentionné, pour autant que ces avantages ne modifient pas l'essence de l'invention (**T 440/91**, voir aussi **T 1062/93**, **T 1983/07**, **T 1422/12**, **T 1450/14**, **T 321/16**). L'essence de l'invention n'est pas changée si le problème technique spécifié dans la demande telle que déposée est complété par de tels avantages, dès lors que la personne du métier pouvait les prendre en considération, en raison de leur relation technique étroite avec le problème d'origine (voir aussi (**T 440/91**, **T 1062/93**, **T 1983/07**, **T 1450/14**, **T 321/16**).

D'un autre côté, un effet technique allégué d'une caractéristique décrite ne peut pas être pris en compte pour déterminer le problème sous-tendant l'invention aux fins d'apprécier l'activité inventive s'il ne peut pas être déduit par la personne du métier de la demande telle que déposée considérée en relation avec l'état de la technique le plus proche (**T 386/89**), ou s'il n'est pas au moins évoqué dans les pièces initiales de la demande (**T 321/16** ; dans **T 344/89** "anticipé dans la demande initialement déposée"). Voir aussi **T 440/91**, **T 532/00**, **T 867/13**.

Dans l'affaire **T 1188/00**, la chambre a constaté qu'on ne peut recourir, pour fonder l'existence d'une activité inventive, à une reformulation du problème concernant un effet allégué pour la première fois au stade du recours (problème plus ambitieux) que s'il est crédible que l'effet peut être obtenu pour l'ensemble du domaine revendiqué. La charge de la preuve incombe au titulaire du brevet. Voir également **T 134/00**, **T 815/16** (mentionnés en termes de plausibilité dans les affaires **T 253/02**, **T 172/07**, **T 366/12**, **T 438/16**, **T 815/16**, **T 987/17**).

Dans la décision **T 235/04**, la chambre n'a pas accepté la formulation du problème technique, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que la prétendue amélioration pouvait être obtenue dans tout le domaine qui était revendiqué. Selon la chambre, lorsque l'on définit le problème technique, un effet ne saurait être retenu s'il n'est pas possible d'atteindre le résultat promis dans l'intégralité de la plage couverte par l'objet revendiqué. Il était par conséquent nécessaire de redéfinir le problème technique de façon moins ambitieuse (**T 626/90**, **T 1057/04**, **T 824/07**).

De même, dans l'affaire **T 259/05**, la chambre n'a pu reconnaître l'amélioration alléguée, étant donné que celle-ci n'avait pas été attestée à l'aide d'essais ni rendue crédible par d'autres moyens. C'est pourquoi le problème visé dans l'énoncé n'a pas été considéré comme correctement résolu. L'amélioration alléguée de l'efficacité du procédé n'a pas été

prise en considération pour déterminer l'énoncé du problème objectif lié au brevet litigieux et pour apprécier le caractère inventif de celui-ci. Aussi a-t-il été nécessaire de reformuler le problème technique en des termes moins ambitieux.

D'après la décision **T 155/85** (JO 1988, 87), le demandeur ne peut pas s'appuyer sur un effet qu'il a décrit auparavant comme indésirable et négligeable, pour le présenter tout à coup comme un probable avantage d'un autre point de vue, et partir du principe qu'il sera tenu compte de ce revirement dans le problème technique et lors de l'appréciation de l'activité inventive. La redéfinition du problème technique ne doit pas être en contradiction avec des déclarations antérieures qui concernent le but général et le caractère de l'invention et figurent dans la demande (voir aussi **T 115/89**, **T 2245/10**).

4.5. Autre solution possible d'un problème connu

L'art. 56 CBE n'exige pas que le problème à résoudre soit nécessairement nouveau. Si le problème posé dans le brevet a déjà été résolu dans l'état de la technique, il n'est pas nécessaire pour autant de le redéfinir pour que l'invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive, dès lors que cette invention constitue une autre solution possible de ce problème (**T 92/92** se référant à **T 495/91** ; voir aussi **T 1074/93**, **T 780/94**, **T 323/03**, **T 78/05**, **T 2039/18**).

Il n'est pas nécessaire de montrer qu'une amélioration substantielle ou légère est apportée par rapport à l'état de la technique pour statuer sur la question de l'activité inventive (**T 100/90**, **T 588/93**, **T 620/99**, **T 1791/08**). Le fait qu'un problème technique donné ait déjà été résolu antérieurement n'interdit pas d'essayer de le résoudre ultérieurement par d'autres moyens non évidents (**T 588/93**, voir aussi **T 615/05**).

Dans l'affaire **T 2081/15**, la solution alternative non évidente était "techniquement plausible" et impliquait une activité inventive, bien que légère, par rapport à D1 et aux connaissances générales de la personne du métier. Par ailleurs, dans la décision **T 1179/16**, la chambre a relevé que si la seule contribution de l'invention consistait à proposer quelque chose de différent par rapport à l'état de la technique (c'est-à-dire la fourniture d'une autre solution), il était généralement opportun de considérer que la personne du métier tiendrait compte de toutes les alternatives connues dans le domaine technique sous-jacent (sauf si l'état de la technique le plus proche invitait à s'en écarter). La chambre a déclaré que dans de tels cas, il peut ne pas être nécessaire de justifier la sélection d'une solution particulière, parce que l'hypothèse est alors qu'une invention basée sur l'incorporation de caractéristiques connues dans le seul but d'établir la nouveauté doit être rendue évidente par une étape correspondante de sélection d'une alternative connue dans l'état de la technique. Voir aussi **T 471/21**.

Dans l'affaire **T 144/16**, la chambre a considéré que le problème technique devait être reformulé de manière moins ambitieuse, et au vu de l'enseignement du document (1), comme consistant à fournir des compositions adhésives alternatives. Elle a constaté qu'en recherchant des compositions alternatives, la personne du métier ne limitait pas l'enseignement du document (1) à ses modes de réalisation préférés, mais prenait également en considération toutes les caractéristiques enseignées dans ce document.

Dans la décision **T 148/10**, la chambre a déclaré que la personne du métier ne faisait preuve d'aucune activité inventive pour procéder à une sélection à partir d'alternatives connues. La personne du métier est en mesure de prendre en considération les avantages et les inconvénients de leur sélection et les pondère les uns par rapport aux autres.

Dans la décision **T 652/20**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas exigé de manière générale que toutes les compositions initialement revendiquées produisent un effet technique non revendiqué, exactement au même niveau. Parmi les compositions décrites initialement, certaines pourraient produire cet effet technique dans une plus large mesure que d'autres.

Dans la décision **T 1518/20**, la chambre a estimé que pour fournir une autre méthode possible, aucun indice particulier tiré de l'état de la technique n'était nécessaire pour combiner l'enseignement de sources d'information secondaires avec celui de l'état de la technique le plus proche. Dans un tel scénario, en l'absence de contre-indicateurs apportant un enseignement partant de l'application de la divulgation pertinente pour modifier la solution proposée dans l'état de la technique le plus proche, une personne du métier appliquerait cet enseignement plutôt que de se limiter conceptuellement et théoriquement à la divulgation des exemples fournis.

Dans l'affaire **T 2004/21**, la chambre a relevé que bien que le chewing-gum faisant l'objet du document D2 avait des propriétés appétissantes "inhérentes", D2 ne divulguait ni ces propriétés ni le problème qu'il y avait à fournir un effet appétissant chez l'utilisateur. Le caractère "appétissant" n'est mentionné dans aucun des documents de l'état de la technique cités. Le chewing-gum revendiqué qui donne une "sensation hydratante et appétissante" ne peut donc pas être considéré comme une autre solution possible au problème connu.

5. Approche "could-would"(évidence)

Pour examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier, les chambres de recours suivent **l'approche** "**could-would**" (voir à ce sujet les Directives G-VII, 5.3 – version d'avril 2025). Selon cette approche, l'important n'est pas de savoir si la personne du métier **aurait pu** réaliser l'objet du brevet litigieux, mais de savoir si elle **l'aurait fait** parce qu'elle aurait espéré apporter une solution au problème technique ou qu'elle en aurait escompté un perfectionnement ou un avantage quelconque (**T 2/83**, JO 1984, 265 ; **T 90/84** ; **T 7/86**, JO 1988, 381 ; **T 200/94** ; **T 885/97**, **T 1148/15**). Pour savoir si l'objet revendiqué apporte une solution évidente à un problème technique objectif, il faut se demander si la personne du métier souhaitant résoudre ledit problème aurait, pour parvenir à l'invention revendiquée, modifié l'enseignement du document de l'état de la technique le plus proche à la lumière d'autres enseignements de l'état de la technique (**T 1014/07**, **T 867/13**). La réponse à cette question dépend du résultat que la personne du métier voulait obtenir (**T 939/92**, JO 1996, 309 ; voir aussi p. ex. **T 1249/20**). Il ne s'agit donc pas de savoir si la personne du métier aurait été en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique, mais si elle aurait agi ainsi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus, à la lumière du problème technique posé, parce

que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (**T 219/87**, **T 455/94**, **T 414/98**, **T 2197/19**).

Dans la décision **T 1014/07**, la chambre a indiqué que la question étant de savoir si la personne du métier aurait apporté – et non pas aurait pu apporter – une modification particulière, on devait y répondre en identifiant, preuves tangibles à l'appui, les raisons concluantes qui l'auraient poussée à agir dans un sens plutôt que dans l'autre. Dans l'affaire **T 1045/12**, la chambre a conclu que sa décision, étant fondée sur les documents de l'état de la technique D4 et D3, s'appuyait sur des "preuves tangibles" (référence à la décision **T 1014/07**).

Lorsqu'une invention a été réalisée, il s'avère fréquemment qu'une personne du métier aurait également pu y parvenir en combinant divers éléments de l'état de la technique. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de telles réflexions, qui sont le fruit d'une analyse a posteriori (**T 564/89**).

D'après la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la réponse à la question de savoir ce qu'aurait fait une personne du métier, à la lumière de l'état de la technique, dépend dans une large mesure de l'objectif qu'elle s'était fixé ou du résultat technique qu'elle voulait obtenir. En d'autres termes, on ne doit pas considérer que la personne du métier cherche à effectuer un acte particulier, sans avoir de raison technique concrète pour ce faire ou par simple curiosité ; il convient plutôt de supposer qu'elle agit dans le but d'obtenir un effet technique précis (voir aussi **T 28/20**, **T 2029/21**).

Dans la décision **T 2197/11**, la chambre a estimé que la sélection d'un fumarate acide de L-carnitine de taille réduite potentiellement moins avantageux ne nécessitait pas une ingéniosité inventive si, en l'espèce, cela revenait simplement à tolérer des inconvénients clairement prévisibles. Il appartient à la personne du métier dans son travail habituel de décider dans les circonstances données si l'avantage potentiel dépasse les inconvénients potentiels et lesquels de ces inconvénients potentiels sont acceptables. Des qualités inventives ne sont pas requises pour cela.

Dans l'affaire **T 867/13**, la chambre a fait observer que ce que la personne du métier ferait ou ne ferait pas, à partir de l'état de la technique le plus proche et une fois confronté au problème technique objectif, ne dépendait pas uniquement de la divulgation du document de l'état de la technique le plus proche, mais également de l'état de la technique dans le domaine technique pertinent (voir aussi **T 3016/18**).

Dans la décision **T 1126/09**, la chambre a fait observer que l'approche "could-would" suppose de vérifier au cas par cas, lors de l'appréciation de l'activité inventive, dans quelle mesure la personne du métier, en partant de l'état de la technique le plus proche et compte tenu de l'effet des caractéristiques distinctives par rapport à cet état de la technique ou du problème objectif pouvant en découler, avait une raison de prendre en considération d'autres documents de l'état de la technique et d'appliquer leurs enseignements au procédé ou au dispositif de l'état de la technique le plus proche. Autrement dit, il convient de vérifier s'il existe un indice suggérant une combinaison des enseignements des documents cités.

L'existence d'une **possibilité technique** et l'absence d'obstacles ne sont que des conditions nécessaires pour l'exécution de l'invention, mais ne sont pas suffisantes pour rendre évident pour la personne du métier ce qui peut **effectivement être réalisé** (**T 61/90**). Le fait que la personne du métier connaissait les propriétés intrinsèques d'un moyen technique, de sorte qu'elle avait en théorie la possibilité d'utiliser ce moyen dans un dispositif classique, prouve simplement qu'il était **possible** d'utiliser ledit moyen technique de cette façon, autrement dit que la personne du métier **pouvait** l'avoir utilisé. Cependant, s'il faut établir que cette possibilité intellectuelle était également une mesure technique dont l'utilisation était évidente pour la personne du métier, il y a lieu de prouver qu'il se trouvait dans l'état de la technique un indice identifiable suggérant de combiner ce moyen connu et ce dispositif classique, de manière à atteindre l'objectif technique voulu ; en d'autres termes, que la personne du métier **aurait** réalisé une telle combinaison. L'existence de cette raison technique dépend des propriétés connues non seulement du moyen mais aussi du dispositif (**T 203/93**, **T 280/95**). Le fait que la personne du métier puisse théoriquement réaliser l'invention signifie uniquement qu'elle aurait eu la possibilité d'utiliser les moyens nécessaires. Cependant, s'il faut établir qu'elle l'aurait vraiment fait, on doit pouvoir identifier, dans l'état de la technique, un indice qui l'aurait incitée à mettre les moyens en œuvre de la façon décrite (**T 1317/08**).

Dans la décision **T 905/17**, la chambre n'a pas jugé convaincant le refus par la division d'opposition de prendre en compte une argumentation au motif qu'il n'existait "aucun indice dans le document D4 pour supprimer le revêtement (3), puis rechercher le matériau approprié dans le précédent [sic] pour les armatures de pression (5,6) ensuite soumises à corrosion". La personne du métier, partant d'un élément de l'état de la technique et confronté à la nécessité de résoudre un problème donné, n'a pas nécessairement besoin d'une "suggestion" associée à cet élément. Sinon, il ne serait jamais possible d'établir l'absence d'activité inventive portant sur l'objet d'un usage public antérieur, qui ne s'accompagne généralement d'aucun indice. En l'absence d'indice, la personne du métier peut prendre des mesures aboutissant à l'objet revendiqué sur la base de ses connaissances générales ou de documents appartenant à l'état de la technique et qui enseignent explicitement une solution au problème à résoudre.

Dans la décision **T 555/18**, la chambre a fait observer que lorsque la seule caractéristique distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche est l'étendue d'un paramètre inhabituel, l'appréciation de l'évidence peut être obscurcie par le fait que ces paramètres sont par définition rarement décrits dans l'état de la technique pertinent. La chambre a conclu que dans ces circonstances, une approche similaire à celle proposée dans **T 131/03** et **T 740/01** devrait être appliquée pour prendre une décision sur la question de l'évidence. En particulier, une fois qu'il a été établi qu'il serait évident pour la personne du métier de résoudre le problème technique sous-jacent avec des moyens supposés conduire de manière inhérente à des valeurs se situant à l'intérieur de l'étendue revendiquée ou proches, la charge de la preuve incombe au titulaire, ce dernier devant démontrer que la mise en œuvre de telles solutions ne conduirait pas à l'étendue de paramètres revendiquée. Pour de plus amples informations sur le renversement de la charge de la preuve concernant des paramètres inhabituels, voir le chapitre III.G.5.2.2d).

Dans la décision **T 894/19**, la chambre a relevé que dans des cas tels que celui en cause, où la configuration des caractéristiques représentait une sélection purement évidente et par conséquent non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues et toutes aussi probables, l'approche "could-would" ne s'appliquait normalement pas (voir aussi **T 1968/08**, **T 12/07**). Pour envisager l'ensemble des solutions tout aussi évidentes, il suffisait que la personne du métier puisse reconnaître les solutions en question sans effort inventif ; une indication distincte n'est donc pas requise dans ce but.

Dans la décision **T 3255/19**, la chambre a estimé que la personne du métier n'avait **aucune espérance raisonnable de réussite** en remplaçant l'asparaginase décrite dans le document D8 par l'asparaginase d'Erwinia chrysanthemi ayant à 90% l'identité de la séquence d'acides aminés SEQ ID NO:1 et que cela donne un conjugué actif sur le plan thérapeutique. L'argument du requérant en faveur du contraire ne tenait pas compte de l'imprévisibilité de l'activité de l'enzyme après la pégylation.

Dans l'affaire **T 1231/20**, la chambre a estimé qu'une fois qu'un argument convaincant avait été avancé pour expliquer pourquoi l'invention revendiquée aurait été évidente à la personne du métier, c'est-à-dire une solution évidente à un problème technique objectif supposé s'être produit, il ne suffisait pas d'identifier un problème technique plus spécifique ("subjectif") comme une solution pour laquelle l'invention revendiquée pouvait ne pas paraître évidente, pour remettre en cause la conclusion sur l'évidence.

Dans l'affaire **T 149/22**, l'invention revendiquée prévoyait l'ajout de phospholipase A à une pâte de gâteau pour réduire la quantité de graisse tout en conservant les propriétés résultantes du gâteau. La chambre a estimé que les arguments selon lesquels la personne du métier serait parvenue à la solution revendiquée sans faire preuve d'activité inventive étaient fondés sur une sélection ciblée et une interprétation très simplifiée des informations présentées dans les documents cités. On ne pouvait pas s'attendre à ce que les ingrédients de la pâte aient les mêmes propriétés et soient interchangeables ; si l'on ajoutait une enzyme différente, la complexité du système résultant ne permettait pas de prévoir de manière raisonnable les propriétés du produit obtenu. Les arguments de l'intimé étaient donc influencés par une analyse a posteriori.

Dans l'affaire **T 1383/21**, la chambre a confirmé qu'une multitude de caractéristiques différentes ne justifiait pas d'activité inventive si chacune était évidente pour elle-même, même si elles contribuaient, indépendamment l'une de l'autre, à la solution apportée au même problème (ici pour accroître le degré d'efficacité du dispositif).

6. Analyse a posteriori

Nombre de décisions mettent en garde contre le risque d'apprécier rétrospectivement l'activité inventive (ce que l'on appelle également l'analyse a posteriori, voir Directives G-VII, 8 – version d'avril 2025). Il convient notamment de tenir compte de ce principe dans le cas d'inventions qui semblent à première vue évidentes, de "propositions de solution" soi-disant "simples" et d'inventions de combinaison. L'application correcte de l'approche "problème-solution" permet d'éviter l'approche ex post facto qui part de la connaissance

de l'invention, ce qui n'est pas admis (**T 24/81**, JO 1983, 133 ; **T 564/89**, **T 645/92**, **T 795/93**).

Lorsqu'il s'agit d'interpréter des documents de l'état de la technique dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive, il ne faut pas être influencé par le problème résolu par l'invention, alors que ce problème n'avait jamais été mentionné, ni même suggéré, car une telle approche ne serait que le résultat d'une analyse a posteriori (**T 5/81**, JO 1982, 249 ; **T 63/97** ; **T 170/97** ; **T 414/98**, **T 2622/19**, **T 2004/21**).

Dans la décision **T 970/00**, la chambre a déclaré que toute analyse a posteriori, et en particulier toute conclusion allant au-delà de ce que la personne du métier aurait déduit objectivement de l'état de la technique, sans avoir le recul que procure la connaissance de l'invention, est nécessairement en contradiction avec l'application correcte de l'approche problème-solution. Toute tentative d'interpréter la divulgation de l'état de la technique le plus proche de façon à dénaturer ou déformer le véritable enseignement technique de la divulgation, sur la base de la connaissance de l'invention acquise après coup, de manière à ce que cette divulgation corresponde artificiellement aux caractéristiques spécifiques énoncées dans la revendication considérée, doit être écartée, en particulier parce que cela risquerait de dissimuler de façon inéquitable et tendancieuse la contribution technique de l'invention, et de porter préjudice à la détermination objective ultérieure du problème technique résolu par l'invention revendiquée (voir aussi **T 266/07**, **T 1486/10**).

Dans la décision **T 2201/10**, la chambre a considéré que l'analyse faite par la division d'examen relevait d'une approche a posteriori des faits de la cause. En effet, même si l'on supposait que la solution proposée découlait des connaissances de la personne du métier, la chambre a estimé qu'elle allait à l'encontre de l'enseignement de l'état de la technique le plus proche dans ce que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue. L'approche problème-solution conduit à écarter des documents qui ne relèvent pas du domaine technique de l'invention. Elle conduit également à rejeter toute analyse en vertu de laquelle la personne du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être. En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique (voir aussi **T 2057/12**).

Dans l'affaire **T 855/15**, la chambre a considéré que, pour l'examen de l'évidence, le fait de s'interroger sur ce que ferait la personne du métier, notamment si elle "sélectionnerait" un document en particulier afin "de parvenir à l'invention revendiquée" reviendrait à raisonner de manière rétrospective, car cela supposerait que la personne du métier connaisse l'invention avant de pouvoir argumenter ce qu'elle ferait pour "y parvenir". Dans l'affaire **T 2057/12**, la chambre s'est ralliée aux conclusions de la décision **T 855/15** pour les cas où l'état de la technique le plus proche relève du domaine technique de la personne du métier, d'un domaine technique voisin ou de ses connaissances générales. Il convient de produire des arguments ou des éléments de preuve visant à expliquer pourquoi la

personne du métier, dans un domaine technique donné, aurait envisagé de sélectionner un document relevant d'un domaine technique éloigné comme état de la technique le plus proche ou à déterminer si elle aurait vraiment envisagé d'adapter une divulgation de l'état de la technique relevant de son domaine technique pour la mettre en œuvre dans un domaine technique éloigné.

Dans la décision **T 1087/15**, la chambre a souligné que la connaissance de l'invention revendiquée était absolument nécessaire pour formuler le problème technique objectif, quelle que soit la "proximité" du document de l'état de la technique par rapport à l'invention revendiquée ; les caractéristiques qui différencient l'objet revendiqué par rapport au document de départ doivent être identifiées, leur effet technique doit être déterminé et le problème à résoudre doit donc être formulé. Dans la mesure où ces connaissances de l'invention revendiquée sont qualifiées de "rétrospectives", ce type particulier d'analyse a posteriori est bel et bien une nécessité pour que le problème technique soit formulé de façon objective. Dès lors qu'il n'existe aucune raison (avant tout technique) pour que le contenu du document retenu comme étant l'état de la technique le plus proche ne soit pas lui-même approprié ou compatible pour être utilisé eu égard à l'objet revendiqué, aucune analyse de la "proximité" de l'antériorité de départ par rapport à l'invention revendiquée ne devrait l'empêcher de constituer l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 1349/19**, la chambre a estimé que les arguments du requérant (opposant) impliquaient un **ensemble complexe d'étapes séquentielles** conçues à partir des compositions définies dans la revendication 1 et revenant en arrière afin de combler l'écart considérable avec la composition décrite dans le document D19 (état de la technique le plus proche). Ces étapes n'étant pas prévues par l'état de la technique, elles ne pouvaient donc être prises en considération que dans l'exercice d'une analyse posteriori. Voir aussi la décision **T 1750/19** dans laquelle la chambre a retenu que la combinaison de documents incompatibles de l'état de la technique le plus proche n'était possible qu'avec une analyse posteriori, et la décision **T 2643/16** du 16 février 2023 où il a été retenu que la combinaison nécessaire en deux étapes de documents de l'état de la technique était basée sur une analyse rétrospective, avec un grand nombre d'autres exemples d'analyse rétrospective identifiés pour d'autres combinaisons possibles de documents de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1126/19**, le document de l'état de la technique le plus proche, D1, divulguait une liste d'environ 60 sels de rucaparib acceptables au niveau pharmaceutique, pouvant être utilisés en thérapie, notamment le camsylate bien qu'il ne soit pas le préféré. L'invention était fondée sur la conclusion que le camsylate de rucaparib cristallin était particulièrement adapté pour la préparation de formes de dosage solides. La chambre a estimé que le point de départ devait être la liste entière figurant dans le document D1 plutôt que le sel camsylate en particulier. Comme indiqué dans l'affaire **T 970/00**, la divulgation de l'état de la technique le plus proche doit être considérée sur la base de ses informations techniques, sans déformation ni fausse représentation causée par la connaissance de l'invention. Isoler l'une des options non préférées (camsylate) fausserait l'enseignement de D1, mettant un poids inapproprié sur cette option.

Dans l'affaire **T 2196/21**, la chambre a défini le problème technique objectif comme suit : "comment permettre une vérification fiable des messages d'avertissement de D9 sur le dispositif de réception en utilisant efficacement la bande passante". Elle a retenu que D9 **apportait un enseignement qui s'écartait de l'invention** et donc que pour parvenir à l'invention revendiquée, la personne du métier ne devrait pas prêter foi à l'enseignement explicite de ce document et utiliser l'analyse posteriori non autorisée. L'objet de la revendication 1 impliquait donc une activité inventive à partir de D9.

Dans la décision **T 1888/21**, la chambre n'était pas d'accord sur le fait que pour éviter une approche a posteriori, l'analyse de l'activité inventive devait nécessairement commencer par l'enseignement général d'un document tel que spécifié par exemple dans les revendications. Cela dépend de l'affaire en question. Un mode de réalisation préféré, tel que l'exemple spécifique d'un document de brevet décrivant de manière non ambiguë un ensemble de mesures concrètes et prometteuses en vue de la réalisation des objectifs énoncés dans le brevet en cours d'examen, constitue une approche réaliste de la personne du métier.

7. Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique

7.1. Espérance raisonnable de réussite

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une démarche peut être considérée comme évidente au sens de l'art. 56 CBE, dans le cas où la personne du métier l'aurait appliquée, parce qu'elle en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque (**T 2/83**, JO 1984, 265). En d'autres termes, il n'y a pas uniquement évidence lorsque l'on peut clairement prévoir les résultats, mais également lorsque l'on peut raisonnablement escompter une réussite (**T 149/93**). La solution envisagée pour résoudre un problème technique ne doit pas impérativement être de celles dont la réussite est certaine. Pour établir qu'une solution est évidente, il suffit de démontrer que la personne du métier aurait suivi l'enseignement de l'état de la technique avec une espérance de réussite raisonnable (**T 249/88**, **T 1053/93**, **T 318/02**, **T 1877/08**, **T 2168/11**, **T 867/13, T 3103/19**) à apprécier au cas par cas.

Dans certaines décisions ayant trait en particulier à la biotechnologie, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour la personne du métier d'essayer de suivre, avec une **espérance de réussite raisonnable**, une démarche, une voie ou une méthode suggérée (**T 60/89**, JO 1992, 268). Pour de plus amples informations sur les inventions biotechnologiques et la définition de la personne du métier, se référer au chapitre I.D.8.1.4.

Dans l'affaire **T 2168/11**, la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle l'espoir de réussite dépend de la complexité du problème technique à résoudre. Si l'on peut s'attendre a priori à des difficultés importantes en cas de problèmes très difficiles (lesquels nécessitaient en l'occurrence la prise en compte de toutes les caractéristiques qui étaient invoquées par les intimés (propriétaires du brevet) mais qui ne figuraient pas dans la revendication 1), on peut normalement avoir de plus

grands espoirs de réussite lorsque les problèmes sont moins ardus (voir **T 192/06**, **T 782/07**, **T 688/14**, **T 967/16**). Dans l'affaire **T 967/16**, la chambre a considéré que la personne du métier pouvait s'attendre à ce que la valeur de la corrélation revendiquée entre l'allèle HLA-B*1502 et la réaction indésirable du médicament sous forme de SJS/TEN développée en réponse à ou associée à un traitement sous forme d'OXC ou de LIC atteigne jusqu'à 100%, mais aussi baisse jusqu'à 47% ou tombe même en-dessous des valeurs indiquées dans le document (4) pour d'autres anticonvulsants aromatiques présentant moins de rapport, voire sans rapport, avec la CBZ. Dans ce sens, la chambre a estimé que le problème technique formulé n'était pas très ambitieux et qu'en conséquence, la personne du métier avait une forte espérance de réussite.

Conformément à la décision **T 918/01**, la chambre dans l'affaire **T 1577/11** a conclu que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que, en raison de sa plus grande efficacité par rapport au tamoxifène contre le cancer du sein à un stade avancé, l'anastrozole améliorerait aussi le traitement du cancer du sein précoce comparé au tamoxifène.

Dans la décision **T 1680/17**, la chambre a considéré que la personne du métier n'aurait pas eu recours à des formulations utilisées dans la recherche fondamentale pour mettre au point une formulation destinée à un traitement thérapeutique. Les exigences d'une formulation destinée à être utilisée dans la recherche fondamentale sont radicalement différentes de celles d'une formulation destinée à être administrée à un patient.

Dans la décision **T 96/20**, la chambre a estimé que l'annonce d'un protocole d'essais cliniques de sécurité et d'efficacité détaillé pour une thérapie et une maladie données apportait à la personne du métier une espérance raisonnable de réussite de cette thérapie particulière, sauf si l'état de la technique apportait des preuves du contraire. La chambre n'a pas compris en quoi la simple absence d'approbation depuis longtemps d'une thérapie contre la myasthénie grave aurait diminué l'espérance de réussite de l'essai clinique spécifique divulgué dans l'état de la technique.

Dans la décision **T 1941/21**, la chambre a observé que les essais cliniques étaient généralement engagés sur la base de résultats encourageants obtenus lors d'expériences précliniques. Par conséquent, l'annonce d'un protocole d'essais cliniques de phase II pour un agent thérapeutique particulier et une maladie pouvait donner à la personne du métier une espérance raisonnable de réussite. La chambre a estimé toutefois que cette espérance raisonnable de réussite devait être rejetée dans une situation où la personne du métier aurait été découragée de procéder aux essais cliniques, par exemple lorsque l'état de la technique lui donnait des raisons de ne pas poursuivre la solution envisagée lors de l'essai clinique ou lui indiquait un risque d'échec.

7.2. Évident d'essayer

Dans l'affaire **T 296/93**, la chambre a estimé qu'en ce qui concerne l'activité inventive, le fait que d'autres personnes ou équipes travaillaient simultanément sur le même projet pourrait faire penser qu'il était "évident d'essayer" ou qu'il s'agissait d'un domaine méritant d'être exploré ; cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'il y ait eu une "espérance de réussite raisonnable". Il convient de ne pas confondre l'espérance

raisonnable de réussite avec "l'espoir", légitime, "de réussir" (voir aussi **T 187/93**). L'espérance raisonnable de réussite suppose que la personne du métier est en mesure de prévoir, à partir des connaissances disponibles avant le lancement d'un projet de recherche, que celui-ci peut être mené à bien dans un délai raisonnable. Plus un domaine de recherche technique est inexploré, plus il est difficile d'en prévoir la réussite et, par conséquent, plus l'espérance de réussite est faible (**T 694/92**, JO 1997, 408). Selon la décision **T 207/94** (JO 1999, 273), l'"espoir de réussir" est seulement l'expression d'un souhait, tandis que l'"espérance raisonnable de réussite" exige une appréciation scientifique des faits en présence.

Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre a relevé que compte tenu de l'état de la technique en 1981, la personne du métier n'aurait choisi la technique de la recombinaison de l'ADN, en dépit de la très faible espérance de réussite d'une telle entreprise, que si elle avait eu confiance dans sa chance, son habileté et son esprit inventif pour surmonter les problèmes connus et ceux encore inconnus liés à cette entreprise, tandis que l'homme de métier de compétence moyenne se serait attendu à un échec.

Dans l'affaire **T 923/92** (JO 1996, 564), la chambre devait se demander si la personne du métier aurait tenté de préparer de l'ADNc codant du t-PA humain avec une espérance raisonnable de réussite, ou si, comme en l'espèce, elle aurait pu prévoir, sur la base des connaissances existantes, la réussite du projet de recherche dans des délais raisonnables avant de le lancer. La chambre a tenu compte du fait que, comme indiqué dans la décision **T 816/90**, même lorsque l'on peut concevoir en théorie une approche directe pour résoudre un problème technique spécifique, la personne du métier peut rencontrer des difficultés inattendues lors de la mise en pratique de la stratégie conçue. Elle a déclaré que tout en espérant réussir dans son entreprise, la personne du métier qui lance un tel projet sait que sa réussite dépend non seulement des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre de la série d'étapes précises décrites dans le protocole expérimental, mais également dans une large mesure de l'aptitude à prendre les bonnes décisions tout au long du projet, lorsque des difficultés d'ordre expérimental le requièrent. On ne pouvait donc pas dire que la personne du métier avait une espérance raisonnable de réussite.

Dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), la chambre s'est également référée à la décision **T 816/90** et a constaté que dans le domaine du génie génétique, il n'y a aucune activité inventive lorsque la personne du métier peut espérer, à la date de priorité, réaliser relativement facilement le clonage et l'expression d'un gène, et que le clonage, bien qu'exigeant beaucoup de travail, ne présente pas de difficultés telles que l'espérance de réussite se révèle être infondée.

Dans l'affaire **T 207/94** (JO 1999, 273), la chambre a constaté que lorsque l'invention revendiquée a pour objet l'expression d'un ADN cloné dans un hôte étranger défini, on ne peut évaluer l'espérance raisonnable de réussite qu'en tenant compte des difficultés réelles liées à cette étape. Aussi, pour pouvoir être prise en considération, toute allégation selon laquelle certaines caractéristiques compromettent l'espérance raisonnable de réussite doit-elle être fondée sur des faits techniques.

7.3. Techniques aléatoires et éléments de surprise

Dans la décision **T 737/96**, la chambre de recours a estimé qu'il n'était pas opportun d'essayer d'évaluer les chances de succès d'une **technique aléatoire** telle que la mutagénèse, où les résultats dépendent d'événements fortuits. En effet, la personne du métier sait pertinemment que, à moins qu'une méthode de sélection spécifique ait pu être mise au point, ce qui n'était pas le cas dans le brevet en cause, la persévérance et le hasard jouent un rôle majeur pour obtenir un succès, étant donné qu'aucune forme de contrôle ne peut être exercée sur les phénomènes de mutation. Dans ces conditions, l'espérance de réussite, comme par exemple dans un jeu de loterie, varie toujours considérablement – elle peut être nulle ou élevée – et ne peut donc être évaluée de manière rationnelle sur la base de faits techniques (voir aussi **T 645/02**, **T 694/92**, JO 1997, 408).

Dans la décision **T 1231/01**, la chambre a estimé que l'isolement d'une souche virale spécifique, utile dans un but défini, était une **technique de nature aléatoire**. La personne du métier tentant de résoudre ce problème, ayant des attentes d'inexistantes à très élevées, devait s'attendre à un grand nombre de tentatives infructueuses. Dans ces circonstances techniques, c'est l'isolement proprement dit du virus ayant les caractéristiques souhaitées qui est surprenant. La chambre est parvenue à la décision selon laquelle l'isolement des virus spécifiques décrits dans la revendication 1, qui pouvaient être utilisés efficacement comme vaccins contre le SDRP, présentait des éléments de surprise justifiant la reconnaissance d'une activité inventive.

Dans la décision **T 775/08**; la chambre a estimé que conformément à la jurisprudence ci-dessus concernant l'utilisation de méthodes aléatoires, en l'espèce, l'isolement proprement dit d'une luzerne tolérante au glyphosate ayant les propriétés souhaitées et présentant des **éléments de surprise pouvait justifier la reconnaissance d'une activité inventive**. La question était de savoir si la luzerne tolérante au glyphosate revendiquée présentait ces éléments de surprise ou non. Voir aussi **T 2239/08** et **T 915/10**. Dans l'affaire **T 3103/19**, la chambre a retenu qu'il n'y avait pas d'éléments de surprise au sens de la jurisprudence ci-dessus.et donc l'objet pertinent n'impliquait pas d'activité inventive.

7.4. Situation "try and see"

Lorsque ni la mise en œuvre, ni l'essai d'une approche suggérée par l'état de la technique ne présentent de difficulté technique particulière, la conclusion selon laquelle la personne du métier aurait au moins adopté une attitude "try and see" justifie de dénier l'activité inventive (voir p. ex. **T 333/97**, **T 377/95** du 24 avril 2001, **T 1045/98**, **T 1396/06**, **T 2168/11**). Dans de telles situations, le concept de "chances raisonnables de succès" ne s'applique pas (**T 91/98**, **T 293/07**, **T 688/14**, **T 259/15**). La personne du métier préférerait vérifier que la solution potentielle qu'elle a conçue fonctionne, plutôt que d'abandonner le projet au motif que le succès n'est pas certain (approche "try and see").

Une situation "try and see" est réputée s'être produite si la personne du métier, au vu de l'enseignement de l'état de la technique, a déjà clairement envisagé un groupe de

composés ou un composé et qu'il a ensuite déterminé, à l'aide de tests de routine, si ce(s) composé(s) avait (avaient) l'effet désiré (**T 889/02**, **T 542/03**, **T 1241/03**, **T 1599/06**, **T 1364/08**). Voir également présent chapitre I.D.9.21.7 "Activité supérieure".

Dans l'affaire **T 1396/06**, la chambre a constaté qu'en dépit des incertitudes compréhensibles qui caractérisent toujours les expériences biologiques, la personne du métier n'aurait eu aucune raison d'adopter une attitude sceptique dans le cas d'espèce. La personne du métier aurait eu soit quelques espérances de réussite, soit, au pire, aucune espérance particulière, mais uniquement une approche "try and see", qui n'équivaut pas à une absence de chance raisonnable de réussite (voir aussi **T 759/03**).

Dans la décision **T 293/07**, la chambre a déclaré que des essais effectués sur l'être humain ne pouvaient pas être considérés comme constituant des tests de routine connus et que la personne du métier ne se trouvait dès lors pas en situation "try and see". Dans la décision **T 847/07**, la chambre a douté que la personne du métier adopte même une attitude "try and see" lorsque des essais approfondis effectués in vivo sur l'animal et, à terme, sur l'être humain s'imposent pour savoir si un composé possède une certaine propriété (voir aussi **T 1545/08**). Dans la décision **T 1011/17**, la chambre a relevé que des études plus approfondies auraient été nécessaires pour confirmer l'efficacité du bosutinib chez les patients humains atteints de leucémie et présentant des cellules cancéreuses résistantes à l'imatinib et porteuses de la mutation F317L. Dans ce contexte, la personne du métier n'aurait plus été dans une situation "try-and-see", mais aurait dû avoir une espérance raisonnable de réussite pour être incitée à entreprendre d'autres études bien plus approfondies et plus vastes dans un contexte clinique.

Dans la décision **T 62/16**, la chambre a souligné que la personne du métier étudiant la possibilité de lancer une étude clinique avec un produit qui n'avait jamais été testé sur des sujets humains aurait fait preuve d'une attitude conservatrice. Au cours du développement d'un nouveau produit pharmaceutique destiné à être utilisé chez l'être humain, il se présente toujours un moment où il devient nécessaire de passer de l'expérimentation avec des modèles animaux à l'expérimentation humaine. Cette étape implique nécessairement un degré d'incertitude. La question de savoir si la personne du métier déciderait de lancer une étude clinique avec le produit en question doit être tranchée selon les circonstances de chaque cas d'espèce.

Dans l'affaire **T 259/15**, la chambre a retenu que la jurisprudence n'étayait pas la conclusion selon laquelle la personne du métier éviterait systématiquement une approche "try-and-see" lorsqu'il est question d'essais sur des patients humains, indépendamment des circonstances de l'affaire. Dans les circonstances de l'affaire en question, la chambre a estimé que la personne du métier testerait le dispositif en question (un timbre transdermique de buprénorphine) sur des sujets humains malgré les incertitudes quant à la durée maximale de l'application.

Compte tenu de l'état de la technique le plus proche, le problème technique à résoudre dans l'affaire **T 886/91** consistait, selon la chambre, à identifier et à caractériser de manière précise des séquences d'ADN du sous-type adyw du génome HBV. La chambre a souligné que dans cette affaire, la situation n'était pas comparable à celle qui a fait l'objet

des décisions **T 223/92** et **T 500/91**, où la production d'une protéine en partie connue dans un système d'ADN recombinant avait été menée à bien et considérée comme inventive eu égard au fait que dans les circonstances particulières de ces affaires, il n'y avait aucune espérance de réussite raisonnable. En l'espèce, l'état de la technique le plus proche avait déjà divulgué le clonage et l'expression du sous-type adyw du génome HBV. Pour identifier et caractériser les séquences particulières revendiquées du même génome, il suffisait que la personne du métier effectue des expériences à l'aide de moyens ordinaires dans le cadre d'une pratique usuelle consistant à combler les lacunes du savoir en appliquant les connaissances existantes.

Dans l'affaire **T 688/14**, le requérant I affirmait que la personne du métier aurait adopté une attitude sceptique et non pas une attitude "try and see". La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Non seulement le document 8 informait la personne du métier de la présence de plusieurs problèmes liés à l'expérimentation de la méthode en question, mais il donnait également les moyens de les surmonter. De fait, ces problèmes étaient déjà connus dans l'état de la technique et les moyens et les méthodes permettant de les résoudre y étaient également fournis. Il n'y avait aucune raison pour que la personne du métier écarte toutes les informations disponibles et choisisse le pire système possible connu ou la pire méthode face à une situation "try and see". La chambre a jugé utile de relever que dans l'affaire en cause, la personne du métier ne recherchait pas une amélioration ou un effet avantageux inattendu, mais uniquement une méthode alternative.

Dans la décision **T 1715/15**, la chambre a estimé que la personne du métier pouvait être considérée à la fois comme prudent et conservateur (voir I.D.8.1.3), tout en ayant mission de faire progresser l'état de la technique par des adaptations ou des essais de routine (voir aussi **T 688/14**, **T 2697/16** et **T 1289/22**).

Dans la décision **T 2015/20**, la chambre a estimé que l'objet défini dans la revendication 1 n'était pas le résultat évident d'une expérimentation de routine, mais représentait plutôt l'issue inattendue d'une étude destinée à trouver une dose d'aclidinium pour le traitement d'une maladie chronique combinant une efficacité optimisée et l'absence d'effets secondaires. La chambre a donc conclu que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive. Voir aussi le chapitre I.D.10.8 "Effet supplémentaire inattendu".

Dans l'affaire **T 3016/18**, la chambre a déclaré qu'une personne du métier pourrait certes remplacer la couche donnée d'une structure composite stratifiée théoriquement par toute autre couche choisie arbitrairement. La personne du métier ne prendrait cela en considération dans le cadre de situations "Try and see"-pendant son travail de routine habituel que s'il s'agissait d'autres solutions possibles dont on sait qu'elles présentent la fonctionnalité souhaitée de la couche à remplacer. Mais en l'espèce, cette condition de départ n'était pas remplie.

Dans l'affaire **T 2695/18** ; la chambre n'était pas d'accord sur le fait que la personne du métier combinant l'enseignement du document D1 avec soit D3, soit D17, était au moins dans une situation "try-and-see" si bien qu'elle serait inévitablement parvenue à l'objet revendiqué. Il n'y avait **aucun indice** dans les documents disponibles ; aucun des enseignements de l'état de la technique n'envisageait clairement une manière de procéder

à la lumière du problème à résoudre ; la personne du métier n'était pas en position de vérifier les enseignements de l'état de la technique par des méthodes de routine parce que l'effet de la dose Mn**(2+)'s entraînant une augmentation de la sialylation n'était pas connu et donc rien ne laissait présager cette manière de résoudre le problème parmi de nombreuses autres manières possibles.

Dans l'affaire **T 2565/19**, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, l'importance de la recherche sur des humains dans un contexte médical aurait amené la personne du métier à répéter les expériences réalisées sur des rats dans le document D2, sur des humains, malgré d'autres explications possibles des résultats et bien que l'on sache que seulement un type de récepteur TRH avait été observé chez les humains. La chambre a accepté qu'il était couramment connu que travailler avec des tissus humains post mortem et des tissus cérébraux en particulier posait des problèmes pratiques particuliers. Toutefois, étant donné que la personne du métier cherchait à reproduire un modèle animal chez les humains, elle n'avait pas d'autre choix que de recourir à des tissus humains.

Les décisions **T 455/91** (JO 1995, 684), **T 412/93**, **T 915/93**, **T 63/94**, **T 856/94**, **T 91/98**, **T 111/00** et **T 948/01** traitent également ce sujet.

8. Personne du métier

8.1. Définition de la personne du métier

8.1.1 Définition

D'après la jurisprudence des chambres de recours (voir p. ex. **T 1787/20**), la personne du métier est censée être un **praticien expérimenté disposant de connaissances et d'aptitudes moyennes** et possédant les connaissances générales nécessaires dans le domaine concerné à une date donnée (personne du métier de compétence moyenne). La personne du métier est également **censée avoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique**, notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants (Directives G-VII, 3 – version d'avril 2025). Elle est **experte dans un domaine technique** (**T 641/00**, JO 2003, 352). Dans l'affaire **T 39/93** (JO 1997, 134), la chambre a estimé que même si les définitions (généralement admises) de la notion abstraite de la "personne du métier" n'utilisent pas toujours des termes identiques pour définir les qualités de cette personne, ces définitions ont ceci en commun qu'elles ne laissent pas entendre que la personne du métier est dotée d'une quelconque capacité inventive. C'est l'existence d'une telle capacité chez l'inventeur qui distingue ce dernier de la personne du métier abstraite.

Dans la décision **T 1462/14**, la chambre a relevé que la personne du métier était une notion théorique élaborée par la jurisprudence des chambres de recours pour servir de référence objective afin de trancher diverses questions en vertu de la CBE. Cette personne abstraite ne peut pas être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l'invention. Un inventeur, un opposant, un examinateur ou un membre de

chambre de recours ne peut être assimilé à la personne du métier. Cela vaut également pour un mandataire.

En ce qui concerne la définition de la personne du métier, la chambre a résumé dans la décision **T 26/98**, les principes suivants, qui sont généralement appliqués par les chambres de recours : si le problème suggère à la personne du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour résoudre le problème est le spécialiste dans ce domaine (confirmé par la décision **T 1523/11**, voir aussi **T 1787/20**). En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (voir à ce sujet la décision **T 32/81**, JO 1982, 225 ; **T 141/87** ; **T 604/89** du 15 novembre 1990 ; **T 321/92** ; voir aussi chapitre I.D.8.3.). On peut attendre aussi de la personne du métier qu'elle consulte l'état de la technique dans des domaines voisins au cas où des problèmes identiques ou analogues apparaissent dans ces domaines, si elle en a connaissance (voir chapitre I.D.8.2.). On peut attendre de la personne du métier qu'elle consulte l'état de la technique dans un domaine technique général si ce domaine lui est connu. Dans des domaines techniques avancés, on pourrait entendre par "personne du métier" une équipe d'experts appartenant aux domaines techniques pertinents (voir chapitre I.D.8.1.3.). Les solutions apportées à ces problèmes techniques d'ordre général dans des domaines non spécifiques (généraux) sont considérées comme faisant partie des connaissances techniques générales (voir chapitres I.D.8.2. and I.D.8.3.).

Il relève par ailleurs de la jurisprudence constante que la personne du métier travaillant dans un certain domaine ne reste pas inactive mais recherche d'autres solutions possibles et s'efforce sans cesse d'éliminer les défauts, de remédier aux inconvénients et d'apporter des améliorations à des dispositifs et/ou à des produits connus. (**T 867/11 ;** voir aussi, entre autres, **T 455/91**, JO 1995, 684 ; **T 1102/00**, **T 247/11**).

Dans l'affaire **T 1030/06**, la demande portait sur un système et une méthode destinés à sécuriser des contenus mis en mémoire intermédiaire. La chambre a estimé que la personne du métier est une personne de compétence technique ordinaire, ce qui implique qu'elle a non seulement accès à l'état de la technique et aux connaissances générales dans le domaine concerné, mais qu'elle est aussi capable de réaliser des travaux et des essais de routine. Elle est donc censée rechercher des solutions et faire des choix afin de tenter de résoudre les problèmes qui se présentent en termes de développement.

Dans l'affaire **T 1761/12**, la chambre a estimé que la position selon laquelle l'approche problème-solution développée par la jurisprudence des chambres de recours ne prévoit pas de s'interroger sur la nécessité de conserver ou non des caractéristiques non distinctives de l'état de la technique le plus proche apparaissait trop formelle. En effet, au-delà du seul manque d'imagination généralement reconnu à la personne du métier, cette approche semble également lui nier la capacité de tirer les conséquences d'une information que l'état de la technique lui procure directement.

Il a été précisé dans la décision **T 422/93** (JO 1997, 25) que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive selon l'approche "problème-solution", le point de départ pour définir la

personne du métier compétente est le problème technique qu'elle s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de la personne du métier suggérée dans le brevet en cause. Comme il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution trouvée, la personne du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. Les connaissances de base de la personne du métier compétente ne comprennent pas celles du spécialiste dans le domaine technique différent auquel appartient la solution proposée, si l'état de la technique le plus proche ne suggère en aucune façon de rechercher la solution dans cet autre domaine technique.

Dans l'affaire **T 25/13**, la chambre énonce que l'opposant est libre dans le choix du point de départ (ici D4), son choix a par la suite des implications par rapport aux connaissances techniques de la personne du métier qu'il faudra prendre en compte. La chambre conclut que soit l'on choisissait une personne du métier du domaine technique de l'invention (véhicules automobiles) auquel cas cette personne du métier n'aurait pas consulté le document D4 (sèches linge) qui relevait d'un domaine technique totalement étranger, soit l'on choisissait le document D4 comme point de départ impliquant alors que la personne du métier à considérer était celle du domaine des appareils ménagers, pour laquelle la solution n'était pas évidente.

Dans la décision **T 1924/20**, la chambre a mis en avant le fait que **la description et les dessins** étaient généralement utilisés par l'instance qui rend la décision afin de déterminer la "personne du métier qui lit les documents" et, par conséquent, le point de vue à partir duquel les revendications sont interprétées. Voir aussi II.A.6 "Interprétation des revendications".

8.1.2 Moment où la personne du métier intervient

Dans l'affaire **T 1450/16**, la chambre, suivant les conclusions de l'affaire **T 422/93**, a déclaré que la personne du métier au sens de l'art. 56 CBE n'intervient qu'à partir du moment où le problème technique objectif a déjà été formulé. Par conséquent, la personne du métier visé à l'art. 56 CBE est la personne qui est qualifiée pour résoudre le problème technique objectif établi (voir aussi p. ex. **T 32/81**, JO 1982, 225 ; **T 26/98**, **T 1523/11, T 154/17**), et pas nécessairement la personne versée dans le domaine sous-jacent de la demande ou dans le domaine de l'état de la technique le plus proche qui a été sélectionné.

Dans la décision **T 2759/17**, la chambre a déclaré toutefois que conformément à la jurisprudence constante, la personne du métier était la référence adéquate dès le début de toute appréciation de l'activité inventive.

Voir aussi la jurisprudence exposée au chapitre I.D.3.2.

8.1.3 Personne du métier compétente – groupe de personnes comme "personne du métier"

Dans certains cas, la "personne du métier compétente" peut également être un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production. Aux fins de l'art. 56 CBE 1973, la personne du métier n'est normalement pas censée connaître les brevets ou la littérature technique dans un domaine éloigné. Toutefois, si les circonstances s'y prêtent, les connaissances que peut avoir un groupe de personnes ayant des compétences dans des domaines différents peuvent être prises en considération (**T 141/87**, **T 99/89**, **T 26/98**). Tel est le cas lorsque, en particulier, il peut être fait appel à un expert pour résoudre une partie d'un problème, tandis que pour une autre partie de ce problème, l'on doit recourir à un autre expert dans un domaine technique différent (**T 986/96**).

Dans l'affaire **T 15/15**, la chambre a indiqué que lorsqu'une nouvelle technologie est sur le point de s'étendre à un domaine traditionnel, il est fréquent de regrouper des personnes issues de ces deux domaines techniques pour constituer une équipe de développement. La chambre a donc estimé qu'en l'espèce, la personne du métier consistait en une équipe composée d'un orthodontiste et d'un expert des technologies de CFAO. Cette conclusion découle de la situation dans le domaine en question avant la date de dépôt/priorité, sans égard pour une quelconque invention.

Dans la décision **T 164/92** (JO 1995, 305, corr. 387), la chambre a fait observer que, dans certains cas, on peut attendre de la personne du métier de compétence moyenne dans le domaine de l'électronique, en particulier lorsqu'elle ne possède pas elle-même une connaissance suffisante des langages de programmation, qu'elle fasse appel à un programmeur lorsqu'il est signalé avec suffisamment de clarté dans une publication que le lecteur trouvera de plus amples informations sur les faits qui ont été décrits en consultant une liste de programme figurant en annexe.

Dans la décision **T 147/02**, la chambre a fait remarquer que la personne du métier dont les activités ont trait aux systèmes de drainage des tunnels, aux murs de retenue, aux barrages et aux ouvrages hydroélectriques, sera le plus souvent un ingénieur ou architecte dans le secteur du génie civil qui assure la planification et supervise les travaux. Elle travaille en l'occurrence souvent en équipe avec d'autres spécialistes (**T 460/87**, **T 99/89**).

On trouvera également d'autres développements concernant la notion d'équipe de spécialistes dans les décisions suivantes : **T 57/86**, **T 222/86** (la "personne du métier" dans le domaine de la technologie avancée des laser, en tant qu'équipe de production composée d'un spécialiste de chacun des domaines suivants : physique, électricité et chimie), **T 141/87**, **T 295/88**, **T 424/90** (considérant que, dans la pratique, un spécialiste des semi-conducteurs consulterait un spécialiste des plasmas), **T 825/93**, **T 2/94**, **T 402/95**, **T 986/96** (une équipe se composant d'un premier expert dans le domaine du traitement du courrier et d'un deuxième expert ayant des connaissances dans le domaine du pesage), et **T 2192/10** (équipe formée d'un spécialiste de la construction mécanique et d'un spécialiste des techniques de propulsion). Dans la décision **T 2803/18**, la chambre a estimé que la personne du métier pouvait également être considérée comme étant une

équipe de personnes du métier connaissant bien les domaines des articles absorbants et des mathématiques.

8.1.4 Notion de personne du métier dans la biotechnologie

La notion de personne du métier en biotechnologie est bien définie par la jurisprudence des chambres de recours. L'attitude de la personne du métier est considérée comme conservatrice, ce qui ne signifie pas toutefois qu'elle se montrerait réticente, voire hostile, lorsqu'il s'agirait de modifier ou d'adapter un produit ou un procédé connu, mais plutôt qu'elle se montrerait prudente. La personne du métier n'irait jamais à l'encontre de préjugés bien établis, pas plus qu'il ne tenterait de s'aventurer dans des domaines considérés comme "sacro-saints" ou imprévisibles, et ne prendrait pas de risques incalculables. Cette personne du métier s'efforcerait toutefois d'apporter des changements, modifications ou adaptations appropriés, s'imposant à l'évidence, ne nécessitant que peu d'efforts ou de travail, et ne présentant aucun risque, ou uniquement des risques mesurables, ceci en vue notamment d'obtenir un produit plus commode ou plus pratique, ou de simplifier un procédé. En particulier, elle effectuerait, à partir d'un domaine voisin, un transfert de technologie dans son domaine spécifique, si ce transfert paraissait simple et ne présentait pas de risques manifestes, par exemple impliquant des expériences de routine ne nécessitant que des essais de routine. (**T 455/91**, JO 1995, 684 ; voir aussi **T 500/91**, **T 387/94**, **T 441/93**, **T 1102/00**). Si la personne du métier estime au contraire que des travaux de routine définis ne suffisent pas, mais qu'il est nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques pour transférer une technologie mise au point tout d'abord dans un domaine de recherche spécifique à un domaine voisin, on peut reconnaître l'existence d'une activité inventive (**T 441/93**).

On ne saurait attendre de la personne du métier autre chose que de réaliser des expériences avec des moyens de routine et que, ce faisant, elle comble des lacunes dans ses connaissances en recourant aux connaissances existantes (**T 886/91**, **T 223/92**, **T 530/95**, **T 791/96**).

Dans l'affaire **T 60/89** (JO 1992, 268), la chambre a émis l'avis que la personne du métier dans le domaine du génie génétique en 1978 ne saurait être définie comme un lauréat du prix Nobel, même si un certain nombre de scientifiques travaillant dans ce domaine à l'époque s'étaient effectivement vu attribuer le prix Nobel. La personne du métier est plutôt un scientifique titulaire d'un diplôme universitaire ou une équipe de scientifiques de ce niveau, travaillant dans des laboratoires qui, à cette époque, ont évolué de la génétique moléculaire aux techniques du génie génétique. Voir aussi **T 500/91**, où la chambre a déclaré que le développement de la technique normalement attendu de la personne du métier abstraite – qui peut être représentée par une équipe de spécialistes compétents (**T 141/87**) – n'incluait pas la solution de problèmes techniques impliquant des recherches scientifiques dans des domaines encore inexplorés (voir aussi **T 441/93**).

Dans l'affaire **T 223/92**, la chambre était appelée à examiner les connaissances et les compétences de la personne du métier dans le domaine du génie génétique en octobre 1981, plus d'un an après l'affaire **T 500/91**. A cette époque, un nombre bien plus important de gènes avaient fait l'objet de méthodes de clonage et d'expression, si bien

que le savoir-faire et l'expérience dans ce domaine technique progressaient rapidement. Il y a lieu de considérer que les connaissances de la personne du métier correspondent à celles d'une équipe de spécialistes au fait de toutes les difficultés prévisibles lorsqu'ils envisagent de cloner un nouveau gène. Cependant, il faut supposer que la personne du métier n'a pas l'imagination inventive pour résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe encore aucune méthode de résolution courante.

Dans l'affaire **T 207/94** (JO 1999, 273), la chambre de recours a déclaré qu'il convenait de supposer que la personne du métier de compétence moyenne ne ferait pas preuve de créativité. On peut toutefois prévoir qu'elle réagira à tout moment d'une manière commune à toutes les personnes du métier, à savoir que toute supposition ou hypothèse sur un éventuel obstacle à la pleine réalisation d'un projet doit toujours se fonder sur des faits. C'est pourquoi, de l'avis de la chambre, l'absence de toute preuve établissant qu'une caractéristique déterminée serait susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre d'une invention ne serait pas considérée comme un indice que cette invention serait ou non réalisable.

Dans l'affaire **T 455/91** (JO 1995, 684), la chambre a constaté que la personne du métier spécialiste du domaine considéré sait parfaitement qu'une modification structurelle, même mineure, apportée à un produit (tel qu'un vecteur, une protéine, une séquence d'ADN) ou à un procédé (p. ex. un procédé de purification) peut entraîner des changements fonctionnels considérables. Par conséquent, il devrait constamment prendre en considération l'état de la technique et avant d'agir, réfléchirait soigneusement, compte tenu des connaissances existantes, aux conséquences de tout changement, modification ou adaptation qui pourrait être apporté(e). Voir aussi **T 867/13**.

Dans l'affaire **T 412/93**, le brevet portait sur la production d'érythropoïétine. Les parties ont convenu que dans cette affaire, la personne du métier devait en fait être une équipe composée de trois membres, dont un chercheur titulaire d'un doctorat et bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné du génie génétique ou de la biochimie, assisté de deux techniciens de laboratoire versés dans les techniques connues pertinentes à l'aspect concerné. Selon les différents aspects examinés, la composition de l'équipe peut varier en fonction des connaissances et des compétences requises pour l'aspect particulier abordé.

La chambre a distingué la présente affaire **T 387/94** de l'affaire **T 455/91**, dans laquelle peu de modifications étaient nécessaires et les domaines voisins étaient très proches. Dans la présente espèce, la situation technique était beaucoup moins bien définie. À la date de priorité pertinente, peu d'informations étaient disponibles sur les mécanismes d'expression des gènes dans les cellules végétales et animales et les conséquences de ces connaissances lorsque les gènes devant être exprimés ne faisaient pas intrinsèquement partie des génomes desdites cellules n'avaient pas fait l'objet de recherches. Les motifs indiqués dans la décision **T 455/91** ne pouvaient pas être appliqués ici.

Dans l'affaire **T 493/01**, l'invention concernait un antigène protecteur potentiellement utile dans un vaccin contre la coqueluche. La chambre a fait remarquer que dans la décision

T 455/91 (JO 1995, 684), la personne du métier dans le domaine de la biotechnologie était déjà définie comme prudente et conservatrice. La chambre a déclaré que cela ne signifie pas que la personne du métier s'abstiendra de prendre en considération une information parce qu'elle ne concerne pas le courant de recherche principal dans son domaine de spécialisation ou parce qu'elle ne s'applique qu'à certaines parties du monde. L'expertise et les connaissances de la personne du métier ne sont pas limitées géographiquement ; son point de vue aura plutôt un caractère global. Par conséquent, si un agent pathogène constitue une menace connue dans certaines parties limitées du monde, comme dans le cas présent, la personne du métier ne s'abstiendra pas de tenir compte des connaissances antérieures relatives audit agent pathogène, ni de les utiliser comme base de ses activités.

Dans la décision **T 867/13**, de selon la chambre, il n'était pas concevable que dans le cas du traitement d'une maladie potentiellement mortelle, la personne du métier ne soit plus motivée pour rechercher de nouveaux traitements ou d'autres traitements possibles uniquement parce qu'il existait un traitement, même si ce dernier était considéré satisfaisant à ce moment-là.

8.1.5 Identification de la personne du métier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur

Dans la décision **T 641/00** (JO 2003, 352), la chambre a déclaré qu'il convenait également d'accorder une attention toute particulière à l'identification de la personne du métier. Celle-ci est un **expert dans un domaine technique**. Si le problème technique a trait à la mise en œuvre informatique d'un système commercial, statistique ou comptable, la personne du métier sera une personne spécialisée dans le traitement des données, et non pas simplement un homme d'affaires, un statisticien ou un comptable (**T 172/03**).

Dans l'affaire **T 531/03**, le titulaire du brevet avait fait valoir que la présente invention nécessitait une combinaison d'activité inventive technique et non technique, et que la personne du métier devait par conséquent être une équipe constituée d'un technicien et d'un "non-technicien". La chambre a rejeté cette approche et a déclaré qu'il ne serait pas conforme à la CBE, lors de l'appréciation de l'activité inventive, de prendre en compte de la même manière la contribution d'aspects techniques et non techniques puisque la présence d'une activité inventive serait, dans une telle approche, attribuée à des caractéristiques que la CBE définit comme n'étant pas une invention.

Dans l'affaire **T 407/11**, la chambre a estimé que s'agissant de mettre à la disposition de l'utilisateur d'un système informatique une aide à l'utilisation d'une interface (p. ex. avertissements ou messages d'erreurs), la personne du métier n'est pas un expert en programmation ou en technologie informatique au sens strict, mais plutôt un expert de l'ergonomie logicielle dans le domaine de l'interaction entre l'Homme et la machine.

8.2. Domaines techniques liés (domaines voisins)

La question de la détermination du domaine technique pertinent, qui consiste à examiner dans quelle mesure il convient de prendre en considération des domaines voisins, sortant du domaine plus ou moins étroit de la demande, lorsqu'on apprécie l'activité inventive, a

été traitée en détail dans deux décisions fondamentales : la décision **T 176/84** (JO 1986, 50) et la décision **T 195/84** (JO 1986, 121). Selon la décision **T 176/84**, lorsqu'on examine l'activité inventive, il convient de consulter, le cas échéant, non seulement l'état de la technique dans le domaine sur lequel porte la demande, mais également l'état de la technique dans des domaines voisins et/ou dans le domaine technique général plus large les englobant, autrement dit l'état de la technique dans un domaine où se posent des problèmes identiques ou analogues à ceux rencontrés dans le domaine particulier sur lequel porte dans ce cas la demande et qui devrait normalement être connu d'une personne du métier exerçant ses activités dans ce domaine particulier. Il a été ajouté dans la décision **T 195/84** qu'il convient également de prendre en considération l'état de la technique dans des domaines non spécifiques (généraux) traitant de la solution de tout problème technique d'ordre général que la demande cherche à résoudre dans son domaine spécifique. Il convient de considérer que de telles solutions aux problèmes techniques d'ordre général dans des domaines non-spécifiques (généraux) font partie des connaissances techniques générales que l'on prête a priori à toute personne du métier versée dans un domaine technique spécifique. Ces principes ont été appliqués dans de nombreuses décisions.

Dans l'affaire **T 560/89** (JO 1992, 725), la chambre a estimé qu'une personne du métier sera amenée à faire appel à l'état de la technique relevant d'un autre domaine, qui n'est ni voisin, ni un domaine général plus large, lorsque les matériaux utilisés sont apparentés ou lorsqu'il a été débattu dans le grand public du problème technique qui se pose dans les deux domaines. Suite à cette dernière décision, la chambre a déclaré dans l'affaire **T 955/90** que l'expérience montre que la personne du métier exerçant ses activités dans un domaine général plus vaste se référera au domaine technique spécifique plus étroit, dont relève la principale application connue de cette technique générale, pour chercher une solution à un problème qui ne dépendra pas d'une application particulière de cette technique (**T 379/96**).

Dans la décision **T 454/87**, la chambre a considéré que la personne du métier spécialiste d'un domaine technique particulier (en l'espèce les appareils pour la chromatographie en phase gazeuse) suit également, dans le cadre de son activité professionnelle normale, le développement des appareils qui sont mis en œuvre dans un domaine technique voisin (en l'espèce l'analyse spectrale par absorption).

Dans la décision **T 891/91**, la chambre a estimé que la personne du métier spécialisée dans le domaine des lentilles utilisées à des fins ophtalmiques, qui se trouve confronté au problème technique de l'adhésion et de la résistance à l'abrasion d'un revêtement appliqué sur une surface de ces lentilles, consulterait également l'état de la technique dans le domaine plus général des feuilles en matière plastique à revêtement, où elle sait que se posent les mêmes problèmes d'adhésion et de résistance à l'abrasion du revêtement.

Pour savoir si le domaine de l'état de la technique est voisin du domaine de la demande, au sens de la décision **T 176/84**, la chambre statuant dans l'affaire **T 1910/11** a jugé qu'il ne s'agissait pas avant tout de déterminer si les paramètres d'exécution étaient identiques, mais plutôt de déterminer le degré de similitude des problèmes, des conditions limites et des concepts fonctionnels de ces domaines techniques. En l'espèce, la chambre a conclu

que les domaines techniques de l'automobile et de l'aéronautique sont généralement considérés comme des domaines voisins, étant donné la similarité des problèmes (p. ex. la sécurité, la robustesse et la fiabilité), des conditions limites (p. ex. la mobilité) et des concepts fonctionnels (p. ex. la séparation physique/logique des systèmes de transmission de données relatives à la sécurité et à l'entretien dans le véhicule).

Dans l'affaire **T 767/89**, la chambre a déclaré qu'en matière de tapis, le domaine des perruques ne pouvait pas être considéré comme un domaine voisin ou un domaine général plus vaste englobant le domaine particulier en question. En conséquence, même s'il examinait les domaines techniques voisins, la personne du métier n'aurait aucune raison de rechercher des solutions dans le domaine des perruques. Les deux inventions résolvaient des problèmes différents, vu notamment que les exigences liées à leur utilisation n'étaient pas comparables.

Dans l'affaire **T 675/92**, la chambre a constaté qu'en raison des risques différents pour la sécurité, on ne saurait attendre d'une personne du métier qu'elle cherche dans le domaine de l'emballage des produits en vrac des idées pour la construction d'une fermeture destinée à un moyen de transport de fonds.

La notion de domaine technique pertinent est notamment définie plus précisément dans les décisions suivantes : **T 277/90** (la technique de coulée dans le domaine dentaire et les prothèses dentaires constituent des domaines techniques connexes), **T 358/90** (le problème du vidage du contenu d'une toilette portable n'amène pas la personne du métier à chercher une solution dans le domaine des récipients spéciaux servant au remplissage du réservoir d'une tronçonneuse), **T 1037/92** (la personne du métier dans le domaine des fusibles pour ROMs programmables aurait également consulté la documentation dans le domaine des circuits intégrés ultraminiaturisés), **T 838/95** (le domaine pharmaceutique et le domaine cosmétique ont été considérés comme immédiatement voisins), **T 26/98** (le domaine des générateurs électrochimiques n'est pas considéré comme un domaine voisin de l'iontophorèse, car, bien que ces deux domaines reposent sur des procédés électrochimiques, leurs buts et applications divergent considérablement et ils doivent donc satisfaire à des exigences différentes), **T 1202/02** (la fabrication des fibres minérales et la fabrication des fibres de verre sont deux domaines techniques très proches, malgré certaines différences de propriétés des matériaux de départ), **T 47/91** (les rouleaux de coulée et les roues de coulées lors de la fonte continue de métal en fusion représentent des domaines techniques voisins).

Dans la décision **T 244/91**, la chambre a considéré que la personne du métier dans le domaine des échangeurs de chaleur tiendrait compte de la publication D3 sur les "joints des échangeurs de chaleur à plaques", ou tout au moins consulterait un spécialiste dans le domaine non spécifique des joints dont on peut s'attendre à ce qu'il connaisse une telle littérature standard.

Dans la décision **T 1154/16**, la chambre a considéré que les divulgations des documents D9 et D19 ne pouvaient pas être considérées comme relevant d'un domaine voisin de celui des bandes pour presse à patin destinées à la fabrication du papier, mais qu'elles faisaient partie d'un domaine plus large relatif à l'utilisation générale des polyuréthanes

dans les applications mécaniques dynamiques résolvant des problèmes similaires à ceux de l'affaire en cause. C'est pourquoi la personne du métier tiendrait compte des enseignements divulgués par ces deux documents.

Dans la décision **T 1979/18**, la chambre a considéré qu'il était certes exact que l'ingénierie agricole peut se combiner (en fonction de l'application particulière) à une vaste gamme d'autres disciplines telles que les systèmes civils, chimiques, mécaniques, les biosystèmes et l'ingénierie environnementale, mais que cela ne signifiait pas que la personne du métier connaisse également très bien ces domaines.

Dans la décision **T 28/87** (JO 1989, 383) a constaté que si, dans l'introduction de la description d'une demande ou d'un brevet, il est fait référence à un état de la technique ne relevant pas objectivement d'un domaine pertinent pour ladite demande ou ledit brevet, cet état de la technique ne peut, du seul fait de cette référence subjective, être opposé au demandeur ou au titulaire du brevet, lors de l'examen de la brevetabilité, comme constituant un domaine voisin de l'invention.

Dans l'affaire **T 1731/20**, la chambre a constaté que les moteurs d'automobiles ne concernaient pas un domaine technique voisin par rapport aux machines de production de denrées alimentaires puisque ces dernières étaient incontestablement entraînées par des moteurs électriques ou pneumatiques, tandis que les automobiles étaient équipées de moteurs thermiques. En outre, un seul document spécialisé dans le domaine restreint de l'électronique automobile n'est pas adapté comme preuve que le fait de diminuer le nombre de variantes de moteurs thermiques en utilisant le même moteur avec des ensembles de données différents représente une solution générale à un problème technique général. La chambre a ajouté qu'une personne du métier qui utiliserait au quotidien un appareil donné comme une automobile ne disposerait donc pas de connaissances globales dans ce domaine. Ses connaissances seraient celles d'un utilisateur d'automobiles moyen : il en connaîtrait donc le fonctionnement et la structure mais pas les aspects liés à la fabrication ou à la commercialisation tels que la mise au point d'autres solutions possibles par rapport aux moteurs thermiques utilisés dans les automobiles. La chambre a donc distingué la présente espèce des affaires **T 560/89**, **T 176/84** et **T 195/84**.

Dans l'affaire **T 1787/20**, la chambre n'était pas convaincue que le domaine des cartouches soit le domaine pertinent. Il n'existe pas de domaine technique comprenant toutes les cartouches possibles car des cartouches sont fabriquées pour des applications très différentes, p. ex. : cartouches de munitions, cartouches d'encre, cartouches de gaz avec gaz inflammable. Ces exemples d'application font appel à des cartouches de différentes tailles, faites de différents matériaux et ayant des exigences différentes. Selon la chambre, la présente espèce ne donne pas d'indication à la personne du métier pour rechercher la solution dans un autre domaine technique que les appareils électroménagers comportant une circulation d'eau. La personne du métier doit donc s'en tenir à ce domaine. Voir aussi un procédé parallèle dans l'affaire **T 1797/20**.

8.3. Niveau de connaissance de la personne du métier

8.3.1 En général

L'activité inventive doit être évaluée sur la base des connaissances de la personne du métier avant la date de priorité ou de dépôt (voir **T 268/89**, JO 1994, 50 ; **T 365/89**).

Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question de la suffisance de l'exposé et celle de l'activité inventive (**T 60/89**, JO 1992, 268 ; **T 373/94** ; **T 99/14** ; **T 1861/16** ; voir aussi le chapitre II.C.4.1 "L'exposé s'adresse à la personne du métier"). Dans l'affaire **T 694/92** (JO 1997, 408), la chambre a ajouté qu'aux fins des art. 56 CBE 1973 et 83 CBE 1973, il importe que le niveau de connaissances soit le même dans deux situations différentes : lorsqu'elle apprécie l'activité inventive, la personne du métier a uniquement connaissance de l'état de la technique, alors que pour apprécier la suffisance de la divulgation, elle connaît l'état de la technique **et** l'invention divulguée.

Dans l'affaire **T 2039/18**, la chambre a constaté que la capacité de la personne du métier à réaliser une invention à partir des informations figurant dans le brevet en litige et avec les connaissances générales dont elle dispose est entièrement indépendante du fait que pour la même personne du métier, l'objet soit évident par rapport à l'état de la technique. Pour juger de l'activité inventive, il ne suffit donc pas que la personne du métier dispose des capacités pertinentes, il doit y avoir une raison. Cette-dernière ne doit pas être établie sur base d'une analyse rétrospective (voir chapitre I.D.6. "Analyse a posteriori"). La chambre a estimé par ailleurs que dans ces conditions, il n'était pas justifié de considérer que les exigences des art. 83 CBE et art. 56 CBE étaient équivalentes.

8.3.2 Connaissance de l'intégralité de l'état de la technique pertinent

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a déclaré que, conformément à la doctrine établie, la personne du métier de compétence moyenne visée à l'art. 56 CBE 1973 est supposée avoir connaissance de l'intégralité de l'état de la technique dans le domaine pertinent, et en particulier, de tout ce qui a été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) CBE 1973. Les différents moyens de rendre l'état de la technique accessible au public sont placés au même niveau. La personne du métier théorique est censée avoir connaissance de toutes les caractéristiques de l'usage antérieur en cause qui ont été rendues accessibles au public. Par conséquent, bien qu'il soit irréaliste de supposer que l'ensemble du public compétent concerné aurait eu connaissance des caractéristiques rendues accessibles par l'usage antérieur, la notion de personne du métier visée à l'art. 56 CBE 1973 implique que tout développement évident ou toute application évidente des caractéristiques de l'usage antérieur public par un membre quelconque du public compétent concerné, ayant pris connaissance des caractéristiques rendues accessibles par cet usage, sera traité comme découlant de manière évidente de l'état de la technique au sens dudit article, que d'autres membres du public concerné aient effectivement pris connaissance ou non des caractéristiques de l'usage.

8.3.3 Manuels, littérature technique et connaissances générales

Dans la décision **T 426/88** (JO 1992, 427), la chambre a précisé qu'un livre d'enseignement général dans un domaine technique général englobant le domaine technique spécifique de l'invention fait partie des connaissances générales du spécialiste du domaine technique spécifique considéré. Quand des manuels, qui représentent des connaissances générales, décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines. Le requérant avait tenté de faire valoir que le livre en question, édité en langue allemande, n'était pas une référence préférée en Grande-Bretagne par les experts du domaine concerné. La chambre s'en est cependant tenue à la définition de l'état de la technique exposée à l'art. 54 CBE 1973, laquelle ne tient pas compte du lieu d'exercice de la profession de la personne du métier concernée. Elle a également été d'avis que la langue de la publication ne pouvait pas, à elle seule, déterminer l'admissibilité d'un manuel technique représentant les connaissances générales de la personne du métier (voir aussi **T 1688/08**). Dans la décision **T 2058/18**, la chambre a estimé que la personne du métier (sur le plan technique) pouvait être considérée comme une personne multilingue, sans être d'ordinaire un linguiste (voir aussi **T 532/20**).

Dans la décision **T 766/91**, la chambre a souligné que les informations ne devenaient généralement pas des connaissances générales par suite de leur publication dans un manuel ou un traité donné, mais plutôt qu'elles apparaissaient dans les manuels ou les traités parce qu'elles faisaient alors déjà partie des connaissances générales de la personne du métier. C'est pourquoi l'on peut considérer qu'une publication dans, par exemple, une encyclopédie ou un ouvrage de base, constitue généralement la preuve non seulement que l'information était connue, mais également qu'elle relevait des connaissances générales de la personne du métier. Dans la procédure **T 378/93**, la chambre a relevé qu'il en allait de même pour un article paru dans une revue scientifique qui s'adresse essentiellement aux spécialistes et qui jouit dans le monde d'une réputation de sérieux. Dans l'affaire **T 537/90**, la chambre a constaté que les nombreux rapports de recherche et comptes rendus de congrès publiés dans un laps de temps relativement court dans des revues spécialisées et faisant état des découvertes réalisées dans un domaine technique en plein développement peuvent représenter les connaissances techniques générales de l'époque. La chambre a relevé par ailleurs dans la décision **T 890/02** (JO 2005, 497) que font partie des compétences de la personne du métier non seulement les connaissances générales sur l'état de la technique dans un domaine particulier, mais aussi la capacité à retrouver de telles connaissances dans les encyclopédies et manuels aussi bien que, dans les cas exceptionnels, dans une série d'études pertinentes, dans une publication scientifique ou un fascicule de brevet.

Dans la décision **T 1255/21**, la chambre a estimé que dans un domaine évoluant rapidement comme la recherche médicale et en particulier l'oncologie, des articles de revues spécialisées pouvaient être pris en considération comme reflétant les connaissances générales de la personne du métier.

8.3.4 Connaissances générales de la personne du métier en général

Dans la décision **T 206/83** (JO 1987, 5), la chambre a souligné que normalement, les fascicules de brevets ne faisaient pas partie des connaissances générales de base. Dans l'affaire **T 1540/14**, la chambre a estimé que normalement les connaissances générales de la personne du métier ne sont pas établies sur la base du contenu des documents-brevet (voir aussi p. ex. **T 671/94**).

Dans la décision **T 632/91**, la chambre a estimé que des preuves qui ne comprennent pas une comparaison de l'objet revendiqué avec l'état de la technique peuvent néanmoins contredire une supposition faite à première vue, selon laquelle il existait des connaissances générales communes qui auraient permis à la personne du métier de ne pas tenir compte des différences structurelles de composés chimiques.

Dans l'affaire **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a jugé que l'état de la technique peut également tenir à de simples connaissances générales dans le domaine concerné, connaissances qui ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit dans des manuels ou autres ouvrages, mais qui peuvent faire simplement partie du "bagage intellectuel" non écrit de la personne du métier de compétence moyenne. Bien entendu, si l'étendue des connaissances générales de la personne du métier est contestée, il conviendra d'en apporter la preuve écrite ou orale.

Il a été souligné dans plusieurs décisions qu'il n'y a lieu d'établir la réalité d'une affirmation selon laquelle une information relève des connaissances générales de la personne du métier que si elle est contestée par l'autre partie ou l'OEB (voir p. ex. **T 766/91**, **T 234/93**). Si une affirmation selon laquelle certains éléments appartiennent aux connaissances générales de la personne du métier est contestée, c'est à la personne qui l'affirme qu'il incombe de prouver que l'objet en question fait effectivement partie des connaissances générales (**T 766/91** ; **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 329/04** ; **T 941/04** ; **T 690/06**).

Dans l'affaire **T 1601/15**, la chambre a conclu que la personne du métier n'avait besoin d'aucune incitation pour mettre en application ses connaissances. La chambre n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel la personne du métier n'aurait eu aucune raison de faire appel à ses connaissances. La personne du métier n'a besoin d'aucune raison pour mettre en application ses connaissances. Celles-ci forment en quelque sorte le contexte technique dans lequel s'inscrivent toutes ses activités, et viennent alimenter toutes ses décisions. À cet égard, il convient d'opérer une distinction entre les connaissances générales de la personne du métier et l'enseignement de documents portant sur un sujet technique précis.

Dans l'affaire **T 1520/19**, la chambre a estimé qu'il était approprié, au moins jusqu'à ce que les qualifications de la personne du métier soient mises en doute, que dans la procédure devant l'OEB, la personne du métier souvent reste indéfinie tant que ses compétences et ses connaissances sont suggérées par les circonstances ou le raisonnement exposé. Dans la plupart des cas, il n'est pas pertinent de déterminer le niveau d'études de la personne du métier, sauf si ce détail permet de lui attribuer une compétence ou des connaissances générales précisément pertinentes et contestables.

Les éléments nécessaires à la détermination de toute qualification contestable de la personne du métier dépend de l'affaire en question. En l'espèce, la chambre a douté que le niveau doctorat ("Ph.D") donne une définition exploitable de la personne du métier et a considéré que la demande pouvait être appréciée par une personne dotée d'une expérience pratique pertinente dans l'état de la technique comme le proposait le requérant.

8.3.5 Domaine technique

Dans la décision **T 422/93** (JO 1997, 25), la chambre a estimé que, comme il convient de choisir, pour l'énoncé du problème technique à résoudre, une formulation qui n'anticipe pas sur la solution trouvée, la personne du métier à prendre en considération ne saurait être l'expert compétent dans le domaine technique auquel appartient la solution proposée, lorsque ce domaine technique est différent de celui considéré pour la formulation du problème technique. Les connaissances de base de la personne du métier compétente ne comprennent pas celles du spécialiste dans le domaine technique différent auquel appartient la solution proposée, si l'état de la technique le plus proche ne suggère en aucune façon de rechercher la solution dans cet autre domaine technique.

Dans la décision **T 984/15**, la chambre a rappelé que le domaine technique et les connaissances générales associées à la personne du métier abstraite au sens de l'art. 56 CBE devraient être définis sur la base du problème technique objectif que cette personne du métier était appelée à résoudre dans le cadre de l'approche problème-solution. En effet, la personne du métier au sens de l'art. 56 CBE est la personne qualifiée pour résoudre le problème technique objectif établi (voir p. ex. **T 32/81**, JO 1982, 225 ; **T 422/93**, JO 1997, 25 ; **T 1140/09** ; **T 1523/11** ; **T 1450/16**).

8.3.6 Autre

Dans l'affaire **T 632/10**, la chambre a constaté que même si l'invention n'est évidente que pour la personne du métier allemand ou résident en Allemagne, elle manque malgré tout d'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE 1973. Le fait que le règlement allemand sur les signatures (SigV) ne s'applique qu'en Allemagne n'affecte ni sa qualité d'art antérieur ni sa pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive hors de l'Allemagne.

8.4. Objets de la vie courante issus d'un autre domaine technique

Dans l'affaire **T 1043/98**, le brevet concernait un coussin gonflable destiné à un système de retenue dans des véhicules, une partie du coussin ayant la forme d'une massue et l'autre partie la forme générale d'un papillon. Le requérant a estimé que la personne du métier serait parvenue sans difficultés au coussin revendiqué en reprenant la structure d'une balle de tennis ou de base-ball qui lui est connue. Ainsi se posait à la chambre de recours la question de la reprise de caractéristiques ou de solutions tirées d'objets étrangers au domaine concerné, mais qui doivent être considérés comme des objets de la vie courante.

Dans la décision **T 397/87**, la chambre avait déjà fait observer qu'elle ne voyait pas pourquoi des exemples simples, issus de la vie courante et sans aucun lien avec le problème, devraient conduire une personne du métier, qui cherche à résoudre un problème loin d'être ordinaire, au procédé selon l'invention. Dans l'affaire **T 349/96** également, la chambre a déclaré qu'elle ne voyait pas comment divers récipients utilisés dans la vie courante pour transporter des bouteilles de bière auraient suggéré à la personne du métier la combinaison revendiquée d'un métier à filer et d'un bobinoir comprenant un système transporteur, alors que rien dans les nombreux documents cités dans le domaine en question n'allait dans ce sens (voir aussi **T 234/91**).

En revanche, dans l'affaire **T 234/96**, la chambre s'est ralliée à l'avis de la division d'examen, selon lequel la personne du métier qui cherchait à automatiser le tiroir à lessive d'une machine à laver avait à l'esprit le tiroir d'un lecteur de CD bien connu à la date de la demande et actionné par commande électrique en appuyant sur un bouton, et que ledit tiroir lui avait donc suggéré l'objet de la revendication 1. Selon la chambre, ce n'est pas parce que la machine à laver et le lecteur de CD sont des objets de nature différente et ayant un but différent que la personne du métier chargée de construire des machines à laver ne pourrait pas envisager de transposer aux tiroirs à lessive des machines à laver le principe général du fonctionnement automatique du tiroir d'un lecteur de CD.

En comparant les décisions rendues à ce sujet, la chambre est parvenue dans la décision **T 1043/98** à la conclusion que pour apprécier la pertinence, eu égard à l'activité inventive, d'objets de la vie courante étrangers au domaine concerné, les circonstances propres au cas d'espèce sont déterminantes. La chambre a estimé que parmi les hommes du métier spécialisés dans la mise au point des coussins gonflables en question, certains pouvaient effectivement jouer au tennis ou au base-ball. Elle n'a pu toutefois se rallier à l'avis du requérant selon lequel une personne du métier aurait pu parvenir à la solution du problème par ses connaissances éventuelles de la structure d'une balle de tennis ou de base-ball, en faisant valoir essentiellement que d'après l'invention, le coussin gonflable ne devait pas avoir une forme ronde, mais une forme nettement différente. Il serait donc improbable que dans sa démarche intellectuelle, la personne du métier se fonde précisément sur un objet qui est l'incarnation même de la forme ronde (voir à ce propos la décision **T 477/96** dans laquelle la chambre a également conclu que l'expérience tirée de la vie quotidienne n'était pas pertinente pour le domaine technique dont relevait l'invention).

9. Appréciation de l'activité inventive

9.1. Appréciation de l'activité inventive en cas d'invention de type mixte

La jurisprudence des chambres de recours sur l'appréciation de l'activité inventive dans les cas où l'invention comportait à la fois des caractéristiques techniques et des caractéristiques "non techniques" est la suivante : une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l'objet revendiqué. Toutefois, la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication (**T 641/00**,

JO 2003, 352 ; **T 154/04**, JO 2008, 46 ; **G 3/08**, JO 2011, 10 ; **T 116/06** ; **T 1769/10** ; **T 209/91** ; ainsi que **T 26/86**).

L'activité inventive ne peut donc être fondée que sur des caractéristiques techniques. Les caractéristiques non techniques qui ne concourent pas avec l'objet technique de la revendication à la résolution d'un problème technique, c'est-à-dire les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique et ne sont donc pas prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive (**T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 154/04**, JO 2008, 46). Pour apprécier l'activité inventive de ces inventions de type mixte, il est tenu compte de toutes les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention, y compris des caractéristiques qui, lorsqu'elles sont considérées isolément, ne sont pas techniques mais qui, dans le contexte de l'invention, contribuent à produire un effet technique visant un objectif technique, et, ce faisant, concourent au caractère technique de l'invention. Cependant, les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive (**T 641/00**, JO 2003, 352).

9.2. L'approche "problème-solution" dans le cas d'inventions de type mixte

Dans la perspective de l'approche problème-solution, le problème doit être un problème technique que la personne du métier du domaine technique concerné pouvait être amené à résoudre à la date de priorité. Il est possible de formuler le problème technique au moyen d'un objectif à atteindre dans un domaine non technique, cet objectif ne faisant par conséquent pas partie de la contribution technique de l'invention à l'état de la technique. À cet effet, on peut en particulier définir une contrainte à respecter (même si l'objectif provient d'une connaissance a posteriori de l'invention) (**T 641/00** ; **T 172/03** ; **T 154/04**, JO 2008, 46 ; **T 116/06** ; **G 3/08**, JO 2011, 10 ; **T 1769/10**). Dans la décision **T 1623/21**, la chambre a considéré que si l'approche problème-solution n'était pas appliquée, la division d'examen aurait dû expliquer pour quels motifs elle ne l'avait pas fait.

9.2.1 L'approche "COMVIK"

L'approche COMVIK a été appliquée dans la décision **T 641/00** (JO 2003, 352). L'approche COMVIK (**T 641/00**) est une application classique de l'approche "problème-solution" qui consiste à déterminer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche et dans laquelle seules celles qui contribuent au caractère technique sont prises en compte pour apprécier l'activité inventive. L'approche de la contribution à l'état de la technique, usuelle jusqu'alors, a été abandonnée dès l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609, point 8 des motifs ; voir aussi **G 3/08**, JO 2011, 10, point 10.6 des motifs), la chambre ayant constaté que des caractéristiques déjà connues de l'état de la technique peuvent servir de base pour constater que les conditions de l'art. 52(2) et (3) CBE sont remplies.

Dans l'affaire **T 641/00**, la chambre a fait observer qu'une activité inventive ne pouvait être reconnue que pour une invention apportant une contribution technique à l'état de la technique (cf. notamment **T 38/86**, JO 1990, 384 ; **T 1173/97** ; **T 1784/06**, **T 258/03** (JO 2004, 575)), à savoir une contribution dans un domaine technique. Il est en outre

estimé dans la jurisprudence des chambres de recours que les exemples d'objets exclus de la brevetabilité mentionnés à l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 concernent des domaines considérés comme non techniques.

Dans la décision **T 258/03** (JO 2004, 575), la chambre a considéré qu'une raison irréfutable de ne pas rejeter au titre de l'art. 52(2) CBE 1973 un objet comprenant des caractéristiques techniques et d'autres non techniques est tout simplement que les premières peuvent en soi s'avérer remplir toutes les conditions visées à l'art. 52(1) CBE 1973. Il est souvent difficile de séparer dans une revendication les caractéristiques techniques et celles qui ne le sont pas, et une invention peut comporter des aspects techniques qui sont "dissimulés" dans un contexte largement non technique.

Dans l'affaire **T 912/05**, la chambre, bien que souscrivant aux décisions **T 641/00** (JO 2003, 352) et **T 258/03** (JO 2004, 575), a constaté qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire de chercher à distinguer les caractéristiques essentiellement liées à une activité économique, qui n'étaient donc pas pertinentes pour la résolution d'un problème technique, des caractéristiques essentiellement techniques qui, en tant que telles, devaient être prises en compte pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu que l'activité inventive d'un procédé lié à une activité économique pouvait être appréciée sans qu'une distinction claire soit établie au préalable entre les caractéristiques commerciales et les caractéristiques techniques.

Dans l'affaire **T 1462/11** - comme dans l'affaire **T 641/00** - la chambre a reconnu que des éléments non techniques ne contribuaient pas à une activité inventive, et à ce titre, étaient susceptibles d'apparaître dans la formulation du problème technique objectif. Si l'idée essentielle d'une invention a trait à un domaine non technique (en général, un domaine exclu par l'art. 52(2) CBE), le problème technique objectif équivaut à une déclaration relative aux exigences auxquelles toute mise en œuvre doit répondre.

Dans l'affaire **T 1784/06**, la chambre a constaté que, selon une pratique constante, il est fait référence à l'art. 52 CBE lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive au titre de l'art. 56 CBE. Cela ne signifie toutefois pas que l'appréciation des deux exigences est "mélangée". Dans l'affaire **T 1461/12**, la chambre a également déclaré que l'approche "COMVIK" ne constituait pas un mélange inadmissible des exigences des art. 52 et 56 CBE, les exigences de ces deux dispositions continuant de faire l'objet d'un examen séparé. L'activité inventive requiert cependant une contribution technique à l'état de la technique (voir entre autres **T 38/86**, JO 1990, 384 ; **T 1173/97** ; **T 1784/06**), c'est-à-dire une contribution dans un domaine technique.

Dans la décision **G 1/19**, la Grande Chambre de recours s'est également largement penchée sur l'approche COMVIK (voir point I.D.9.2.4. du présent chapitre).

9.2.2 Objets exclus

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. **G 3/08**, JO 2011, 10 ; **T 258/03**, **T 424/03** et **T 313/10**) un objet revendiqué qui comporte au moins un élément ne tombant pas sous le coup de l'art. 52(2) CBE n'est pas exclu de la brevetabilité par les

dispositions de l'art. 52(2) et (3) CBE. Des caractéristiques qui, considérées isolément, feraient partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE, sont néanmoins susceptibles de contribuer au caractère technique d'une invention revendiquée et ne sauraient par conséquent être laissées de côté pour l'appréciation de l'activité inventive. Ce principe avait déjà été défini, certes dans le contexte de l'"approche de la contribution à l'état de la technique", dans l'une des premières décisions des chambres de recours relatives à l'art. 52(2) CBE, à savoir la décision **T 208/84** (point 4 et s. des motifs) (voir aussi **T 1784/06**).

La présence d'une activité inventive ne peut être établie que sur la base des aspects techniques des caractéristiques distinctives de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche ainsi que sur la base des aspects techniques des effets obtenus par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique le plus proche (**T 641/00**, JO 2003, 352) (voir aussi **T 619/02**, JO 2007, 63).

Dans l'affaire **T 531/03**, la chambre a déclaré qu'il ne serait pas conforme à la Convention, lors de l'appréciation de l'activité inventive, de prendre en compte de la même manière la contribution d'aspects techniques et non techniques puisque la présence d'une activité inventive serait, dans une telle approche, attribuée à des caractéristiques que la Convention définit comme n'étant pas une invention.

Dans l'affaire **T 1543/06**, la chambre a déclaré que le principe énoncé dans la décision **T 641/00** (JO 2003, 352) pourrait aussi être reformulé comme suit : une invention qui, **dans son ensemble**, ne tombe pas sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(2) CBE 1973 (c'est-à-dire présente un caractère technique) ne peut pas s'appuyer uniquement sur des éléments exclus, même si elle est nouvelle et non évidente (au sens courant du terme), pour être considérée comme satisfaisant à l'exigence d'activité inventive (voir aussi **T 336/07**).

L'activité inventive ne peut s'appuyer uniquement sur un objet (non technique) exclu de la brevetabilité, si original qu'il puisse être (cf. aussi **T 336/07**).

9.2.3 Mise en œuvre technique des objets exclus de la brevetabilité

Dans l'affaire **T 928/03**, la chambre a constaté que si l'on applique **en toute équité** l'approche COMVIK, il convient de garder son but à l'esprit : d'une part, l'approche vise à garantir que des aspects non techniques ne permettent pas de conclure à l'existence d'une activité inventive ; d'autre part, les contributions effectives au caractère technique qu'apporte toute caractéristique d'une invention doivent être prises en compte lorsqu'on apprécie l'activité inventive. Dans ce contexte, il faut différencier soigneusement la contrainte d'une règle de jeu de sa mise en œuvre technique (**T 1461/12**).

Dans l'affaire **T 1543/06**, la chambre a établi que la **simple mise en œuvre technique** d'un objet exclu ne peut pas constituer en soi une activité inventive (voir également **T 1793/07**, **T 337/06**, **T 1225/10**). L'activité inventive ne peut être justifiée que par le mode particulier de mise en œuvre (**T 859/07**, **T 414/12**). La seule mise en œuvre d'effets qui étaient inhérents à l'objet exclu ou découlaient d'un contournement du problème technique

plutôt que d'une contribution à la solution technique ne serait pas considérée comme relative à des effets techniques (voir aussi **T 258/03**).

Dans le contexte de l'approche problème-solution, ceci peut être reformulé comme un problème technique fictif dans lequel l'objet exclu en soi apparaît comme un but à atteindre (voir **T 641/00**, sommaire II). Lorsque l'objet exclu est nouveau, une pareille formulation du problème semble impliquer que l'objet peut être considéré comme acquis pour l'appréciation de l'activité inventive, laquelle s'appuie en fait sur un point de départ caché. La chambre a considéré cette fiction comme étant le résultat de l'utilisation systématique de l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive et de la nécessité de différencier entre objets exclus et objets non exclus. Cela ne remet pas en cause le principe de base selon lequel un objet exclu de la brevetabilité ne saurait constituer le seul fondement d'une invention brevetable. L'examen du mode particulier de mise en œuvre doit se concentrer sur les **autres avantages ou effets techniques** éventuellement associés aux caractéristiques spécifiques de la mise en œuvre, au-delà des effets et avantages inhérents à l'objet exclu (**T 336/07**), lesquels doivent, tout au plus, être considérés comme le simple corollaire de cette mise en œuvre.

La chambre a indiqué ensuite que l'exigence explicite d'un **effet technique** "**supplémentaire**" avait été formulée pour la première fois pour des inventions portant sur des ordinateurs dans la décision **T 1173/97** (JO 1999, 609) (voir aussi **T 935/97**), mais que le même principe valait également pour d'autres catégories d'objets exclus susceptibles d'avoir intrinsèquement un effet "technique". En fait, des effets inhérents et potentiellement techniques peuvent être facilement identifiés pour la quasi-totalité des objets exclus, comme par exemple un effet aussi simple qu'un gain de temps à l'utilisation ou à l'exécution. Aussi convient-il de souligner que **l'effet technique** "**supplémentaire**" ne peut pas être le même que celui **inhérent** à l'objet exclu lui-même (**T 2449/10**, **T 1225/10**, **T 1547/09**, **T 1782/09**, **T 2127/09**, **T 1331/12**). La mise en œuvre spécifique doit, en outre, être considérée du point de vue de la personne du métier compétente selon l'art. 56 CBE, lequel doit être identifié en fonction du caractère technique de l'invention. Une approche analogue avait été suivie dans l'affaire **T 928/03** (point 3.2 des motifs) qui examinait la contribution réelle de chaque caractéristique au caractère technique en faisant abstraction de leur contenu non technique. Il convenait par conséquent de déterminer "la mesure dans laquelle les caractéristiques de la partie caractérisante contribuaient au caractère technique ... en ce qui concerne les effets obtenus par ces caractéristiques" (**T 1023/06**, **T 336/07** et **T 859/07**).

Dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre a estimé qu'un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en application de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit **un effet technique supplémentaire**, allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) (voir point 9.4 des motifs). La chambre a aussi indiqué que l'effet technique "supplémentaire" à prendre en compte aux fins de la détermination de la portée de l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 peut, à son avis, être compris dans l'état de la technique. C'est donc dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que

dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE (voir aussi **T 1461/12**, **T 556/14**).

Dans l'affaire **T 1755/10**, la chambre a noté que l'art. 56 CBE 1973 exige, eu égard à l'art. 52(1), (2) et (3) CBE, une contribution technique **non évidente** (voir p. ex. **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 1784/06**). Or, des aspects non techniques ne peuvent répondre à cette exigence. En l'espèce, l'objectif global de la méthode revendiquée (déterminer des commissions) n'était pas technique, de sorte que le concept logiciel ne pouvait se prévaloir d'un quelconque caractère technique (supplémentaire) à partir de cet objectif. En fait, la chambre a estimé qu'aucun effet technique "supplémentaire" n'était présent. Elle a ajouté qu'en l'absence de tout autre effet technique "supplémentaire" potentiel, la simple utilisation d'une solution logicielle spécifique ne constituait pas une mise en œuvre technique (laquelle aurait dû être prise en compte lors de l'examen de l'activité inventive). La chambre a tenu pour insuffisant l'argument général fréquemment invoqué selon lequel un logiciel modifié entraîne une modification du comportement de l'ordinateur et doit pour cette raison être considéré comme moyen de mise en œuvre technique. Par conséquent, dans l'affaire **T 1755/10**, la chambre a ajouté une "**erreur sur la mise en œuvre logicielle**" aux erreurs établies dans les affaires **T 1670/07** et **T 1741/08**. La chambre a également estimé que même une structure de programmation plus spécifique du modèle de données ne constitue pas en elle-même une mise en œuvre technique, car l'effet technique allégué se limite à l'observation générale selon laquelle un logiciel modifié entraîne une modification du fonctionnement de l'ordinateur. Cela revient tout simplement à dire que le logiciel interagit avec le matériel, ce qui ne suffit pas à établir un effet technique "supplémentaire". Dès lors, même la structure de programmation plus spécifique ne pouvait être prise en compte pour l'examen de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1834/10**, la chambre a estimé que la combinaison de deux types de non-inventions (présentation d'informations, programme d'ordinateur) ne suffit pas à établir une contribution technique (**T 1755/10**, "Erreur sur la mise en œuvre logicielle").

9.2.4 G 1/19

Dans l'affaire **G 1/19**, la Grande Chambre de recours s'est largement penchée sur l'approche COMVIK. Concrètement, l'invention portait sur un procédé visant à tester par la simulation un environnement modélisé sur le plan des déplacements d'un certain nombre de piétons. Cependant, la Grande Chambre de recours y a ajouté quelques constatations de validité générale. Dans l'affaire **T 761/20**, la chambre a considéré que même si la décision **G 1/19** avait trait à des simulations mises en œuvre par ordinateur, son raisonnement s'appliquait également à des méthodes mises en œuvre par ordinateur autres que les simulations.

La Grande Chambre de recours a répondu aux questions de droit comme suit :

Une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique, qui est revendiquée en tant que telle, peut, aux fins de l'appréciation de l'activité inventive,

résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre par ordinateur de la simulation.

Pour l'appréciation précitée, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.

Les réponses à la première et à la deuxième question ne sont pas différentes lorsque la simulation assistée par ordinateur est revendiquée comme faisant partie d'un procédé de conception, notamment dans un but de vérification d'une conception.

Lors de l'examen de la jurisprudence sur les simulations, la Grande Chambre de recours a souscrit aux conclusions énoncées dans les décisions **T 1227/05** et **T 625/11**, dans la mesure où elles sont interprétées en ce sens que, selon elles, les procédés de simulation revendiqués dans ces affaires particulières avaient une fonction technique intrinsèque. Elle n'a pas non plus estimé nécessaire d'exiger dans tous les cas un lien direct avec une réalité physique (externe). Elle a toutefois estimé que conformément à l'approche "COMVIK" (**T 641/00**), la prise en compte d'effets techniques potentiels ou simplement calculés est soumise à des limites assez strictes. Le critère de l'affaire **T 1227/05**, selon lequel la simulation constitue un objectif technique suffisamment défini d'un procédé de simulation numérique si ce procédé se limite fonctionnellement à cet objectif ne devrait pas être considéré comme un critère de l'approche "COMVIK" qui serait généralement applicable aux simulations assistées par ordinateur, les conclusions formulées dans l'affaire **T 1227/05** étant fondées sur des circonstances spécifiques qui ne sont pas d'application générale. Selon la Grande Chambre de recours, l'approche "COMVIK" est adaptée à l'examen des simulations assistées par ordinateur. Comme toutes les autres inventions mises en œuvre par ordinateur, les simulations numériques sont susceptibles d'être brevetées si une activité inventive peut être fondée sur des caractéristiques qui contribuent au caractère technique du procédé de simulation revendiqué. Selon la Grande Chambre de recours, lorsque l'on applique l'approche "COMVIK" à des simulations, les modèles qui sous-tendent les simulations constituent des délimitations, qui peuvent être techniques ou non techniques. S'agissant de la simulation proprement dite, ces délimitations ne sont pas techniques. Elles peuvent toutefois contribuer au caractère technique si, par exemple, elles donnent lieu à une adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement ou si elles sont à l'origine d'une utilisation technique du produit de la simulation (p.ex. une utilisation ayant une incidence sur la réalité physique). Afin d'éviter qu'une protection par brevet ne soit accordée pour un objet non brevetable, une telle utilisation ultérieure doit être contenue, au moins implicitement, dans la revendication. Cela vaut aussi pour toute adaptation de l'ordinateur ou de son fonctionnement. Ces mêmes considérations s'appliquent aux simulations qui sont revendiquées comme faisant partie d'un procédé de conception. Un procédé de conception constitue normalement une activité cognitive. Cependant, selon la Grande Chambre de recours, on ne saurait assurément exclure que des étapes d'un procédé de conception impliquant des simulations puissent à l'avenir contribuer au caractère technique d'une invention.

S'agissant de la première question, la Grande Chambre de recours a conclu qu'aucune catégorie d'inventions mises en œuvre par ordinateur ne peut être exclue a priori de la protection par brevet. De plus, l'approche COMVIK exige d'évaluer la contribution

technique apportée par chacune des caractéristiques d'une invention mise en œuvre par ordinateur. À l'instar de tout procédé mis en œuvre par ordinateur, une simulation dépourvue de produit ayant un lien direct avec la réalité physique peut néanmoins résoudre un problème technique (voir aussi **T 489/14** du 26 novembre 2021).

En ce qui concerne la deuxième question, la Grande Chambre de recours a conclu qu'Il a été établi dans le cadre de l'approche COMVIK que, selon le contexte technique, des caractéristiques non techniques en soi peuvent néanmoins contribuer au caractère technique d'une invention revendiquée, tout comme des caractéristiques techniques en soi ne vont pas nécessairement y contribuer. C'est pourquoi la Grande Chambre de recours n'a jugé ni suffisant ni nécessaire de prévoir une condition selon laquelle une simulation numérique devrait reposer, au moins en partie, sur des principes techniques qui sous-tendent le système ou le procédé simulé.

Concernant la troisième question, la Grande Chambre de recours n'a vu aucune raison de soumettre à des règles particulières les simulations qui sont revendiquées comme faisant partie d'un procédé de conception.

9.2.5 Caractéristiques contribuant au caractère technique de l'invention

La question du caractère technique est traitée en détail au chapitre I.A.3. "Caractère technique comme condition préalable pour une invention ".

D'après la jurisprudence constante, les caractéristiques d'une invention qui n'ont pas d'effet technique ou qui n'interagissent pas avec les autres caractéristiques de l'invention pour donner lieu à une contribution technique fonctionnelle, ne peuvent être considérées comme contribuant à l'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE. Cela est le cas non seulement lorsque les caractéristiques elles-mêmes ne contribuent pas au caractère technique de l'invention (**T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 258/03**, JO 2004, 575, **T 531/03** ; cf. aussi **T 456/90**, **T 931/95**, **T 27/97**, **T 258/97**, **T 1121/02** et **T 1784/06**), mais aussi lorsque les caractéristiques peuvent, en principe, être qualifiées de techniques sans remplir toutefois aucune fonction technique dans le contexte de l'invention revendiquée (**T 619/02**, JO 2007, 63 ; **T 72/95**, **T 157/97**, **T 158/97**, **T 176/97**). De surcroît, cela s'applique indépendamment du fait que les caractéristiques soient elles-mêmes évidentes ou pas (cf. **T 72/95**, **T 157/97**, **T 158/97** et **T 176/9**7). Dans l'affaire **T 1784/06**, la chambre a constaté qu'il serait paradoxal de reconnaître une activité inventive sur la base d'une innovation non technique (comme un algorithme organisationnel, administratif, commercial ou mathématique) sans incidence technique autre que le souhait (évident) de la mettre en œuvre sur un calculateur universel (voir aussi **T 279/21**).

Le facteur déterminant pour l'existence d'une invention (potentiellement brevetable) est le caractère technique fondamental de l'objet revendiqué (**T 154/04**, **T 931/95**, JO 2001, 441 ; **T 935/97** ; **T 1173/97**, JO 1999, 609 ; **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 914/02** ; **T 154/04**, JO 2008, 46 ; **T 1227/05**, JO 2007, 574). L'objet revendiqué doit avoir un "caractère technique" ou – pour donner une définition plus précise – avoir pour objet un "enseignement pratique en matière technique", c'est-à-dire qu'il doit enseigner à la personne du métier comment s'y prendre pour résoudre un problème technique donné en

mettant en œuvre certains moyens techniques (**T 154/04**, JO 2008, 46). Une condition implicite d'une "invention" au sens de l'art. 52(1) CBE 1973 est qu'elle doit présenter un caractère technique (critère de "technicité"). L'art. 52(2) CBE 1973 n'exclut de la brevetabilité aucun objet ou activité possédant un caractère technique, même si cet objet ou cette activité se rapporte à des éléments énumérés dans cet article, étant donné que ces éléments sont seulement exclus "en tant que tels" (art. 52(3) CBE 1973) (**T 154/04**, JO 2008, 46). Le caractère technique résulte soit des caractéristiques physiques d'une entité, soit (dans le cas d'une méthode) de l'utilisation de moyens techniques (**T 641/00**, JO 2003, 352, **T 1543/06**).

La jurisprudence considère l'exigence de caractère technique comme **distincte et indépendante** des autres conditions de l'art. 52(1) CBE 1973, notamment de la nouveauté et de l'activité inventive, ce qui signifie que l'on peut examiner si cette exigence a été observée sans avoir recours à l'état de la technique (**T 154/04**). Il convient de replacer la définition juridique donnée par l'art. 56 CBE dans le contexte des autres conditions de brevetabilité prévues aux art. 52 à 57 CBE. Ces articles traduisent les principes généraux selon lesquels, d'une part, un brevet peut être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques et, d'autre part, le caractère technique est une condition sine qua non d'une invention au sens de la CBE (**T 931/95**, JO 2001, 441 ; **T 935/97**, **T 1173/97**, JO 1999, 609 ; **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 914/02**, **T 154/04**, JO 2008, 46, **T 1227/05**, JO 2007, 574). D'après la décision **T 208/84** (JO 1987, 14), un indice de caractère technique est que la méthode ait un **effet technique global**, comme celui de commander une entité physique (cf. également **T 313/10**).

Dans l'affaire **T 388/04** (JO 2007, 16), la chambre a estimé que les objets ou activités exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 restent exclus même s'ils impliquent la possibilité d'utiliser des moyens techniques non spécifiés.

Dans l'affaire **T 1370/11**, la chambre a affirmé que l'amélioration de la rapidité d'un programme d'ordinateur ne constitue pas en soi une contribution technique à l'état de la technique (cf. également **T 42/10**). Voir le présent chapitre I.D.9.2.10 pour plus de détails.

La chambre instruisant l'affaire **T 2488/11** a considéré que l'action consistant à consigner ou à documenter les détails de l'exécution des essais en laboratoire, quelle que soit la technicité des essais proprement dits, n'avait pas de caractère technique. La chambre a également jugé que la simple automatisation d'une tâche non technique à l'aide de moyens techniques notoires ne peut pas impliquer une activité inventive.

Dans l'affaire **T 302/19**, la division d'examen considérait que la revendication 1 était l'automatisation directe d'une pratique manuelle connue de tout assistant de laboratoire. La chambre a estimé que pour qu'un tel argument prévale, il fallait que l'on sache quelle était la pratique manuelle alléguée, que l'on établisse de manière convaincante que cette pratique existait bel et bien à la date en question et qu'il aurait été évident d'envisager de l'automatiser.

La chambre instruisant l'affaire **T 1411/21** a confirmé que la gestion des stocks n'était pas d'ordre technique et a considéré que cela s'appliquait également à la gestion d'une flotte

de voitures d'occasion, incluant en l'occurrence une méthode visant à déterminer une escale technique d'un véhicule dans un centre d'entretien.

Dans l'affaire **T 1375/11**, le problème résidait dans l'amélioration de l'ergonomie. Selon la chambre, il ne faisait aucun doute que le problème lié à l'amélioration de l'ergonomie était d'ordre technique (citant la décision **T 1296/05**). Elle s'est également référée à l'approche adoptée dans la décision **T 862/10** selon laquelle le problème comme la solution avaient un caractère technique, puisqu'ils ne dépendaient pas de facteurs psychologiques ou subjectifs. Ils étaient au contraire fonction de paramètres techniques (se fondant entre autres sur la physiologie humaine) qui pouvaient être définis de manière précise.

Dans l'affaire **T 2491/12**, la chambre a estimé que l'invention revendiquée n'avait pas trait à un problème en temps réel comme l'amélioration d'un processus technique, mais plutôt à l'automatisation en rendant des informations financières (non techniques) rapidement disponibles. Cette automatisation avait été atteinte en cartographiant le concept financier de transactions sur dérivés dans le système informatique serveur d'un client qui n'a pas été considéré suffisant pour un effet technique.

Dans l'affaire **T 1148/18**, la chambre a été d'avis que le fait de prévoir le temps de voyage sur la base de données historiques était conceptuellement similaire au fait de prévoir des dates d'arrivée du courrier sur la base des délais de distribution antérieurs (voir **T 983/11**) ou de prédire des achats futurs en fonction des achats précédents (voir **T 977/17**). Il s'agit là d'activités exclues en tant que telles de la brevetabilité par l'art. 52(2)a) et/ou c) et (3) CBE (voir aussi **T 154/04**). Dans l'affaire **T 2367/22**, la chambre a cité la décision **T 1148/18** en considérant qu'un système visant à prédire avec plus de précision un temps de voyage n'était pas de nature technique.

9.2.6 Appréciation de caractéristiques non techniques

Pour apprécier l'activité inventive de ces inventions de type mixte, il est tenu compte de toutes les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention (**T 641/00**, JO 2003, 352), y compris des caractéristiques qui, lorsqu'elles sont considérées isolément, ne sont pas techniques mais qui, dans le contexte de l'invention, contribuent à produire un effet technique visant un objectif technique, et, ce faisant, concourent au caractère technique de l'invention. En revanche, les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne sauraient soutenir la présence d'une activité inventive (**T 641/00**, **T 154/04**, **T 1143/06**, **T 336/14**).

a) Contribution technique

Dans l'affaire **T 1784/06**, la chambre a confirmé l'approche COMVIK et a constaté qu'il serait paradoxal de reconnaître une activité inventive sur la base d'une innovation non technique (comme un algorithme organisationnel, administratif, commercial ou mathématique) sans incidence technique autre que le souhait (évident) de la mettre en œuvre sur un calculateur universel. Pour pouvoir déduire du problème résolu qu'une solution intrinsèquement non technique (en l'occurrence un algorithme mathématique) présente un caractère technique, le problème en question doit être technique. Sinon, la

solution reste non technique et n'entre pas en ligne de compte pour l'examen de l'activité inventive (**T 566/11**). La chambre a admis qu'un problème non technique pouvait avoir une solution technique, mais si l'on veut pouvoir déduire du problème résolu qu'une solution intrinsèquement non technique (algorithme mathématique) présente un caractère technique, ce problème doit être technique.

Dans l'affaire **T 1145/10**, la chambre a fait observer qu'il peut être acceptable de démarrer l'évaluation de l'activité inventive d'une invention spécifique, y compris un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques, à partir d'un "système informatique standard". Néanmoins, le raisonnement lié à l'activité inventive doit normalement mentionner quelles fonctionnalités, notamment quelles caractéristiques techniques de l'invention sont antériorisées par cet état de la technique bien connu. Lorsque des caractéristiques ou fonctionnalités techniques spécifiques du système informatique standard sont nécessaires pour mettre en œuvre les caractéristiques non techniques, il convient d'identifier clairement les caractéristiques ou fonctionnalités techniques spécifiques qui sont notoires (voir aussi **T 1930/13**).

Dans l'affaire **T 1379/11**, la chambre a constaté que l'état de la technique le plus proche est généralement choisi sur la base du problème technique à résoudre et/ou des caractéristiques techniques de l'invention. Normalement, il n'est pas nécessaire que l'état de la technique le plus proche inclue les caractéristiques non techniques de la revendication. D'un autre côté, les caractéristiques qui, considérées isolément, seraient jugées non techniques peuvent néanmoins imposer des exigences techniques ou contribuer au caractère technique de l'invention. Il devrait être tenu compte de ces caractéristiques lorsqu'un point de départ est choisi pour l'évaluation de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 483/11**, la chambre a estimé que la technicité du contexte dans lequel s'inscrit la caractéristique ne s'étend pas automatiquement à celle-ci. La caractéristique doit elle-même apporter une contribution au contexte technique ou aux aspects techniques de l'invention (cf. également **T 1722/12**).

b) Contribution des caractéristiques non techniques à un objet technique

Dans la décision **T 603/89** (JO 1992, 230), la chambre a fait remarquer que l'objet d'une revendication "mixte" n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973, mais uniquement si les **éléments non techniques agissent réciproquement** avec les éléments techniques connus de manière à produire un effet technique (cf. décision **T 26/86**, JO 1988, 19). En l'absence d'une telle interaction – lorsque les éléments techniques ne font que servir de support aux éléments non techniques et ne coopèrent en aucune autre façon avec eux – l'invention ne met pas en œuvre des moyens techniques et aucun brevet ne peut donc être délivré (voir **T 158/88**, JO 1991, 566 ; **T 1670/07**).

Dans l'affaire **T 154/04** (JO 2008, 46), la chambre a indiqué qu'une caractéristique non technique peut agir réciproquement avec des éléments techniques de manière à produire un effet technique, par exemple si elle contribue à la solution technique d'un problème technique. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet

technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c'est-à-dire les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n'apportent pas de **contribution technique** à l'état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive (voir aussi p. ex. les décisions **T 619/02** et **T 172/03**) (cf. aussi **T 641/00**, JO 2003, 352 ; **T 1505/05**, **T 477/08**, **T 1358/09**).

9.2.7 Indication d'un but à atteindre dans un domaine non technique lors de la formulation du problème technique

Dans l'affaire **T 641/00** (JO 2003, 352), la chambre s'est en outre penchée sur la formulation du problème technique en cas d'intervention de type mixte. Bien que la formulation du problème technique à résoudre ne doive ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement la solution, une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, afin d'éviter qu'une contribution non technique soit prise en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive. La chambre s'est référée à sa décision **T 1053/98**, dans laquelle elle a estimé qu'il était nécessaire de formuler le problème technique de telle sorte qu'il soit impossible de déduire une activité inventive de caractéristiques purement non techniques. Dans une telle formulation, l'aspect non technique de l'invention peut s'entendre du cadre à l'intérieur duquel le problème technique est posé. Par conséquent, la chambre a admis que la notion d'**objectif à atteindre** dans un domaine non technique apparaisse dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme une contrainte à respecter (voir p. ex. **T 2063/09**).

Dans l'affaire **T 154/04** (JO 2008, 46), la chambre a établi qu'aux fins de l'approche problème-solution, le problème doit être de nature technique et susceptible d'être résolu par la personne du métier du domaine technique concerné à la date de priorité (voir également **T 641/00**). Il est possible de formuler le problème technique au moyen d'un objectif à atteindre dans un domaine non technique, cet objectif ne faisant par conséquent pas partie de la contribution technique de l'invention à l'état de la technique. À cet effet, on peut en particulier définir une contrainte à respecter (même si l'objectif provient d'une connaissance a posteriori de l'invention). Il est difficile de définir le problème technique si le concept nouveau et inventif qui est au cœur de l'invention revendiquée ne se situe dans aucun domaine technique, comme c'est souvent le cas pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Vouloir définir le problème sans évoquer cet aspect non technique de l'invention, pour autant que ce soit possible, aboutira généralement soit à une définition tronquée et inintelligible, soit à une formulation artificielle qui ne reflète pas de manière appropriée la contribution technique réelle apportée à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1284/04**, la chambre a considéré que selon l'approche COMVIK, les contraintes non techniques ne font pas partie de l'état de la technique, mais plutôt de la phase de conception ou de motivation qui précède normalement une invention, puisqu'elles peuvent donner lieu à un problème technique sans contribuer à sa solution.

Ces aspects n'ont jamais été pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive, indépendamment du fait qu'ils aient été connus ou non de l'état de la technique (voir p. ex. **T 958/03** et **T 506/06**).

Dans l'affaire **T 144/11**, la chambre a fait observer qu'il résultait des conclusions tirées par la chambre dans l'affaire **T 1463/11** qu'une analyse soigneuse visant à établir quels éléments d'une caractéristique revendiquée font intervenir une exigence liée à une activité économique peut contribuer à délimiter clairement les caractéristiques techniques par rapport à celles qui ne sont pas techniques. Cette approche implique, et c'est du reste ce que l'on observe dans la pratique, qu'un problème du type "mettre en œuvre l'exigence liée à une activité économique" ne débouchera normalement jamais sur une revendication admissible. Soit la mise en œuvre sera évidente ou ne produira aucun effet technique, soit, si cela n'est pas le cas, la mise en œuvre produira un effet technique pouvant être utilisé pour reformuler le problème essentiellement de manière que celui-ci consiste à "obtenir l'effet de la mise en œuvre". Or, le problème de type "mise en œuvre" est seulement un point de départ qui doit éventuellement être modifié lorsque la mise en œuvre est considérée. Il est utile quand un problème technique ne peut d'emblée être identifié. En procédant de cette manière à l'examen des exigences liées à une activité économique et en établissant correctement ce qui doit être mis en œuvre, il est tenu compte, eu égard à l'activité inventive, de tous les éléments techniques découlant de l'idée qui sous-tend l'invention et de sa réalisation.

Dans l'affaire **T 232/14**, la chambre a suivi la décision **T 144/11** et estimé que, vu le caractère général de la revendication, l'utilisation de plages d'identificateurs d'unités pour marquer un certain nombre d'identificateurs d'unités (consécutifs) correspondant à des articles manufacturés tombait plutôt dans le domaine commercial au regard de la ligne de démarcation entre objets techniques et non techniques. Les plages d'identificateurs d'unités avaient bien un sens pour l'entrepreneur. Elles correspondaient aux lots d'unités produites sur une chaîne de production. Même si le fait de "déterminer des plages d'identificateurs d'unités" produisait un effet technique, comme la réduction des exigences en matière de stockage des données ou de bande passante, l'enregistrement du premier et du dernier élément d'une liste d'articles au lieu de la liste entière relevait de tâches de conception classique pour la personne du métier (par exemple un programmeur logiciel ou un spécialiste des bases de données) qui se fonde sur ses connaissances générales.

Dans l'affaire **T 2052/12**, l'invention concernait des parcmètres pouvant créditer une carte à puce de sommes d'argent, mais aussi enregistrant des limites de remboursement sur cette carte à puce afin de prévenir les vols. La chambre a estimé que la méthode revendiquée impliquait des caractéristiques techniques exécutées par le support de données, en particulier l'enregistrement, la fixation et la diminution de la limite de remboursement, la vérification de la valeur du remboursement et l'ajout éventuel de celle-ci à la valeur de mémoire, ainsi que la vérification d'informations clés identifiant l'autorisation de crédit de l'installation de communication. Elle a jugé que ces caractéristiques techniques produisaient des effets techniques qui allaient au-delà de la simple mise en œuvre de la méthode revendiquée, de sorte que les objectifs correspondant aux caractéristiques non techniques étaient atteints.

Dans l'affaire **T 581/14**, la chambre était d'avis que la réduction de la complexité calculatoire peut être un but technique.

Dans l'affaire **T 2314/16**, l'invention portait sur la distribution d'une récompense à des participants dans le cadre d'un plan marketing affilié, où un influenceur (désigné en tant qu'utilisateur dans la revendication 1) recevait une récompense pour avoir fait la promotion d'un produit ou service sur un blog ou un réseau social. Les influenceurs participants se voyaient tous assigner une portion de bannière publicitaire affichée sur un site internet. Les visiteurs du site internet ne voyaient pas les zones utilisateur, seulement une bannière publicitaire. Lorsque le visiteur cliquait sur la bannière, l'utilisateur dont la portion de bannière recevait un clic, se voyait attribuer une récompense, distribuée en fonction des dimensions des portions d'images. Les zones partielles étaient allouées de sorte que le taux de distribution de la récompense corresponde au degré de contribution de chaque utilisateur dans l'activité promotionnelle. La chambre a estimé que la spécification de la méthode commerciale se terminait par les modalités de détermination du taux de distribution de la récompense. Les caractéristiques consistant à diviser la zone d'affichage publicitaire en zones partielles et à allouer chaque zone partielle à un utilisateur de sorte que lorsqu'il était cliqué sur une zone partielle, l'utilisateur obtienne une récompense, se fondaient sur des caractéristiques techniques du système de la page internet. Cela n'était pas motivé par des considérations commerciales. Pour que quelqu'un ait cette idée, il devait comprendre comment un site internet est construit et en particulier comment une carte d'image fonctionne. Ainsi, cette caractéristique ne pouvait pas faire partie des exigences non techniques. Elles faisaient au contraire partie de la solution dont l'évidence devait être évaluée.

Dans l'affaire **T 550/14**, la chambre a refusé, conformément à la jurisprudence antérieure, de définir les critères que la division d'examen doit utiliser pour prouver qu'une caractéristique n'est pas technique. Cependant, comme indiqué dans la décision **T 2314/16**, la jurisprudence a donné, au fil des ans, des orientations concernant la question du caractère technique, telles que le cadre de discussion fourni récemment dans la décision **T 1463/11** visant à aider à déterminer si des caractéristiques limites d'une revendication sont techniques ou non. La chambre a donné le conseil suivant aux divisions d'examen : dans la mesure du possible, rechercher – et s'appuyer sur – un document qui divulgue déjà quelques-unes des caractéristiques prétendument non techniques, afin d'éviter la discussion concernant ces caractéristiques (cf. p. ex. **T 756/06** ou **T 368/05**).

Dans l'affaire **T 351/19**, la chambre a estimé que selon l'approche COMVIK, les caractéristiques non techniques d'une revendication peuvent être intégrées à un objectif à atteindre dans un domaine non technique. Par conséquent, cette approche invoque ce que l'on peut appeler une fiction juridique selon laquelle cet objectif, y compris les caractéristiques non techniques revendiquées, serait présenté à la personne du métier qui serait chargé de mettre techniquement en œuvre une solution capable d'atteindre l'objectif énoncé. La question de savoir si la personne du métier "arriverait" aux caractéristiques non techniques ne se pose donc pas, puisque ces caractéristiques ont été portées à sa connaissance dans le cadre de l'objectif à atteindre. La question pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive est de savoir s'il serait évident pour la personne du métier de mettre en œuvre une solution technique correspondant à l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1049/19**, la chambre a estimé que si les caractéristiques non techniques revendiquées n'interagissent pas avec les caractéristiques techniques revendiquées de manière à produire un effet technique supplémentaire, il est possible, pour apprécier l'activité inventive,

- soit d'inclure dans la formulation du problème l'objectif correspondant à atteindre dans un domaine non technique, dans le cadre du problème technique à résoudre,

- soit de prendre le scénario de gestion correspondant comme point de départ de l'approche problème-solution.

Dans l'affaire **T 1230/20**, la chambre a déclaré que le fait qu'un gain d'efficacité soit une conséquence inhérente d'une méthode de planification incite fortement à penser que l'optimisation de la planification de la tâche dans le contexte de l'invention n'est pas de nature technique.

9.2.8 Effets techniques crédibles

Dans l'affaire **T 258/97**, la chambre a constaté que l'appréciation de l'activité inventive ne peut se fonder que sur les éléments et les aspects de l'invention pour lesquels un effet technique peut être établi (voir aussi **T 1461/12**). La question de savoir si une invention présente un effet technique est essentiellement une question de fait. Si l'OEB est tenu d'établir de tels faits au stade de la procédure d'examen, il incombe également au demandeur de coopérer à cet égard, notamment en cas de doutes (voir également les affaires **T 953/04**, **T 1958/13**).

Dans la décision **T 27/97**, la chambre a constaté qu'un algorithme abstrait n'est pertinent pour l'activité inventive que si l'on peut établir un effet technique ayant un lien de causalité avec l'algorithme, de telle sorte que cet effet technique contribue à la solution d'un problème technique, conférant ainsi un "caractère technique" à l'algorithme.

Dans l'affaire **T 953/04**, la chambre a suivi la décision **T 258/97** à cet égard et indiqué que lorsque les doutes concernant le caractère technique de l'invention n'ont pas été levés, les caractéristiques concernées doivent être exclues de l'appréciation de l'activité inventive (voir aussi la décision **T 27/97**).

Dans l'affaire **T 823/07**, la chambre, s'appuyant sur la décision **T 1143/06**, a déclaré que le mode de présentation d'un contenu cognitif à l'utilisateur ne peut contribuer à la solution technique d'un problème technique que si le mode de présentation produit (exceptionnellement) un **effet technique crédible** (voir aussi **T 1575/07**, **T 1741/08**, **T 1562/11**). Dans l'affaire **T 116/20**, une caractéristique définissant la présentation d'informations a été réputée contribuer à l'activité inventive parce qu'elle permettait à un médecin radiographiant un port implanté de déterminer sans ambiguïté l'orientation de ce port ainsi que la question de savoir si le port était vu d'en haut ou par en-dessous.

Dans l'affaire **T 1958/13**, l'invention concernait le copier-coller sur un écran tactile au moyen d'un "mouvement de glisser simple". Bien que la chambre ait estimé que ces effets

étaient en principe des effets techniques parce qu'ils **visent en définitive à fournir des outils** qui servent ou facilitent les activités de l'utilisateur (voir p. ex. **T 643/00**), la question de savoir s'ils ont été effectivement obtenus dépendait exclusivement des **compétences ou des préférences subjectives** de l'utilisateur. Par conséquent, la chambre n'a pas été convaincue qu'ils pouvaient être considérés comme des effets techniques objectivement crédibles aux fins de la formulation du problème objectif à résoudre (voir aussi **T 1567/05**, **T 1841/06** et **T 407/11** ; voir aussi **T 77/14** à propos de fonctions sur la base de gestes).

9.2.9 L'entrepreneur théorique

Dans l'affaire **T 1463/11**, la chambre a introduit la notion d'entrepreneur théorique. La formulation du problème technique objectif sur la base d'exigences non techniques soulève la question de savoir quelles exigences l'entrepreneur (par exemple) peut réellement adresser à la personne du métier. Par essence, les exigences qui relèvent purement du domaine des activités économiques peuvent en faire partie. Dans l'évaluation de l'activité inventive, l'entrepreneur a toutefois un caractère aussi fictif que la personne du métier visé à l'art. 56 CBE. Ainsi, l'entrepreneur théorique pourrait ne pas faire ce qu'un entrepreneur réel fait. Il n'aurait pas besoin d'utiliser internet. Cette démarche, garantit que, conformément à l'approche "COMVIK", l'évidence de tous les objets techniques – même connus ou notoires – soit examinée et que ces derniers participent à l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 144/11**, la chambre a suivi la décision **T 1463/11** et constaté que la personne du métier doit obtenir une description complète de l'exigence liée à une activité économique, à défaut de quoi elle ne serait pas à même de la mettre en œuvre, et elle ne devrait pas fournir de contribution dans le domaine non technique.

Dans l'affaire **T 1082/13**, la chambre a estimé que l'entrepreneur théorique, tel qu'interprété dans le cadre de l'affaire **T 641/00**, sait tout sur les exigences liées à l'activité et sait que ces notions liées à l'activité peuvent être mises en œuvre dans un système informatique. Le choix consistant à déterminer où procéder à un calcul dans un système réparti n'est pas nécessairement technique mais peut également être motivé par des raisons administratives. Par contre, ce que l'entrepreneur théorique ne sait pas, c'est comment ces notions peuvent être mises en œuvre dans un système informatique. Cela relève des compétences de l'expert technique et doit être évalué en termes d'activité inventive. Concernant les préjugés, il convient de déterminer s'il s'agit d'un préjugé technique ou d'un préjugé lié à l'activité.

Dans l'affaire **T 1408/18**, la chambre a constaté qu'un homme d'affaires qui souhaite proposer un produit permettant l'exécution d'une transaction sur un seul périphérique prescrirait qu'elle ne soit exécutée qu'après autorisation de l'utilisateur et qu'il serait souhaitable, selon la tendance, que l'utilisateur puisse effectuer toutes les entrées nécessaires sur son smartphone. A l'inverse, l'utilisation d'une méthode basée sur le TAN, y compris la question de savoir comment une transmission sûre du TAN peut être rendue possible, relève de l'expert technique. Si l'on part d'une authentification traditionnelle par mot de passe basée sur un code PIN, l'utilisation d'un TAN, c'est-à-dire d'un mot de passe à usage unique, constitue en effet un second niveau de sécurité. L'interaction en résultant

de deux applications et canaux de communication pour obtenir et fournir un TAN conduit à une authentification à deux facteurs qui garantit une sécurité accrue. Cela signifie que la méthode TAN repose sur des considérations techniques qui vont au-delà de ce que l'on peut attendre d'un homme d'affaires en termes de compréhension technique, quelle que soit son application réelle.

Dans l'affaire **T 2455/13**, la chambre a souscrit à la motivation ci-dessus énoncée dans l'affaire **T 1082/13** et a ajouté que si les caractéristiques sont uniquement spécifiées à un méta-niveau abstrait en tant que modules et qu'elles représentent des fonctions telles que celles sur lesquelles "la personne du métier non technicienne" se baserait dans son concept, ledit méta-niveau ne confère pas non plus de caractéristiques techniques. Ce n'est qu'en indiquant des étapes de mise en œuvre réelles dans la demande que ces modules sont qualifiés de caractéristiques techniques.

Dans l'affaire **T 926/20**, le requérant cherchait à différencier son invention, qui concernait l'utilisation de services de localisation pour attribuer des tâches aux utilisateurs, tels que des agents de nettoyage, par rapport à la situation de l'affaire **T 1082/13**, où c'est le temps qui servait de condition de "temporisation" non technique. Par contraste, le requérant arguait que dans l'invention, le temps n'était pas seulement un paramètre administratif, mais apportait aussi un effet technique que l'on ne retrouvait pas dans les documents de l'état de la technique. La chambre a estimé que le terme "temps" était utilisé dans la revendication avec sa signification ordinaire consistant à organiser les tâches en fonction de la disponibilité des utilisateurs, ce qui peut être effectué à l'aide d'un agenda et a donc été considéré comme une fonction administrative.

Dans l'affaire **T 737/14**, la chambre a estimé qu'une application en bonne et due forme de l'affaire **T 641/00** impliquait une analyse minutieuse des contraintes liées à l'activité au moment de formuler le problème à résoudre avant d'envisager ce que la personne de métier aurait fait pour le résoudre.

Dans l'affaire **T 817/16**, la chambre a estimé que le test utile pour déterminer si de telles considérations techniques sont présentes consiste à se demander si les caractéristiques techniques auraient été formulées par une personne ou des personnes non technique(s) (**T 1214/09**, **T 1321/11**, **T 1463/11**, **T 136/13**). Il ne s'agit pas d'un examen de l'état actuel des connaissances techniques ou non techniques à la date de dépôt effective. La question consiste plutôt à se demander si les connaissances requises pour élaborer les caractéristiques non techniques en l'espèce sont d'un type que seule une personne technique, à savoir une personne ne travaillant pas exclusivement dans les domaines visés par l'art. 52(2) CBE, peut posséder.

Dans l'affaire **T 1902/13**, la chambre a estimé qu'un conseiller en affaires qui veut évaluer les compétences d'une organisation, élaborerait un ensemble de règles et se demanderait lesquelles pourraient être réutilisées pour d'autres organisations. Le fait d'automatiser certaines parties de ce processus ne le rend pas technique. La chambre n'a pas partagé l'avis selon lequel l'homme d'affaires et le programmateur compétent doivent collaborer pour trouver une solution réalisable. Au contraire, le concept administratif sous-jacent serait communiqué au programmateur en tant que spécification d'exigence.

Dans l'affaire **T 1749/14**, la chambre a estimé que l'entrepreneur théorique pourrait avoir l'idée abstraite d'éviter au client d'avoir à fournir son code PIN et des informations liées à son compte au vendeur. L'invention requérait toutefois une nouvelle infrastructure, de nouveaux dispositifs ainsi qu'un nouveau protocole impliquant des considérations techniques liées aux dispositifs modifiés et à leurs capacités, ainsi que des modifications pertinentes en termes de sécurité pour le transfert d'informations sensibles en profitant des possibilités entrouvertes par les modifications de l'infrastructure mobile point de vente (POS) antérieure. Ceci allait au-delà de ce que l'entrepreneur théorique savait et se rapportait à des détails techniques de mise en œuvre qui représentaient plus que le simple traitement informatique bi-univoque d'une idée commerciale abstraite. Ceci relevait des compétences de l'expert technique et devait être examiné en termes d'activité inventive - (voir **T 1082/13**).

Dans l'affaire **T 698/19**, l'invention proposait un système de paiement automatisé de primes d'assurance. Ce système comprenait un ordinateur en réseau destiné à calculer la probabilité de l'exposition au risque, à encaisser et à archiver les paiements, à diviser le risque en une partie paramétrable et une partie non paramétrable et, en cas de sinistre, à transférer les paiements des deux pools de risque aux détenteurs de la police. La chambre a considéré que le paiement en lui-même était indubitablement un processus technique, mais qu'il était motivé par un plan commercial ou (selon l'image de l'"entrepreneur théorique" par rapport à la "personne du métier théorique") qu'il était commandé par l'"entrepreneur théorique" et élaboré de manière évidente par la "personne du métier théorique". L'"entrepreneur théorique", au contraire de l'"entrepreneur réel", ne doit pas impérativement posséder des compétences ou des connaissances techniques sur la manière de mettre en œuvre un algorithme dans un système informatique.

Dans l'affaire **T 524/19**, un objet de l'invention consistait à fournir un système automatisé empêchant l'immobilisation imminente de flottes d'aéronefs par manque de ressources financières après des événements de risque, et à fournir une gestion systématique et automatisée de l'exposition au risque. L'invention se proposait de déterminer, sur la base de règles commerciales données, le paiement automatique d'une indemnité financière aux unités opérationnelles affectées, à savoir les compagnies aériennes et leurs flottes. Cet objet était réalisé en surveillant les données aéroportuaires pertinentes, en définissant des seuils critiques et en automatisant les paiements de couverture en cas de fermeture des aéroports. La chambre a considéré que puisque l'effet technique principal de la caractéristique (T) était de permettre la détection d'une catastrophe naturelle, il ne pouvait pas être avancé que l'effet technique était "diminué" par le fait qu'en fin de compte, il servait exclusivement à payer une prime d'assurance. De manière générale, l'effet technique principal d'une caractéristique non technique ne peut pas être diminué par le fait qu'en dernier ressort, il sert exclusivement à un but non technique ou lié à l'activité économique. Cela équivaudrait à imputer des connaissances techniques à l'entrepreneur théorique. Si les caractéristiques non techniques présentent à la fois un effet technique et un effet non technique, l'effet technique doit être pris en compte pour apprécier l'activité inventive (**T 698/19**). Voir aussi **T 1439/21**.

Dans l'affaire **T 2626/18**, le requérant avait avancé que les caractéristiques revendiquées relatives au concept commercial abstrait n'auraient pas pu être fournies par l'entrepreneur

à l'expert technique en programmation. L'expert technique n'aurait pas eu non plus les connaissances correspondantes en partant d'un système informatique standard mis en réseau. C'est pourquoi le requérant prétendait qu'il fallait envisager un tiers imaginaire ayant eu l'idée du concept de l'invention à mettre en œuvre sur un système informatique. La chambre a relevé qu'un tel tiers expert n'avait pas sa place dans l'appréciation de l'activité inventive en matière d'inventions commerciales mises en œuvre par ordinateur, conformément à l'approche COMVIK et à la jurisprudence correspondante. Pour analyser les caractéristiques d'une revendication et répondre à la question de savoir si elles apportent une contribution technique, il convient de déterminer si chaque caractéristique constitue une contribution de l'expert technique ou de l'entrepreneur non technique avant de conclure à la présence d'une contribution technique inventive.

Dans l'affaire **T 1026/17**, la chambre a considéré que le fait de tenir des clés (que celles-ci soient analogiques ou électroniques) à l'écart de personnes en qui l'on n'a pas confiance faisait partie de la spécification d'exigence non technique, et n'exigeait pas de considérations techniques de la part d'une personne du métier techniquement compétente. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'une considération administrative relevant de la sphère d'un entrepreneur qui envisage un processus d'appel d'offres sécurisé. Le fait pour les soumissionnaires d'utiliser des clés individuelles, de les conserver aussi longtemps que possible et de les rendre le plus tard possible n'a pas été considéré comme une innovation technique, mais comme un choix naturel.

Dans l'affaire **T 909/14**, la chambre a déclaré que conformément à la décision **T 1463/11** (CardinalCommerce), il convenait, pour apprécier l'activité inventive, de laisser de côté, dans une certaine mesure, les circonstances dans lesquelles les inventions sont mises au point dans le monde réel. L'entrepreneur théorique peut formuler des exigences liées à l'activité économique à mettre en œuvre, mais ne les inclurait pas dans un objet technique. L'entrepreneur théorique est une fiction juridique qui permet en raccourci de distinguer entre les considérations liées à l'activité économique et les considérations techniques. Dans l'affaire **T 1463/11**, la chambre a estimé que le recours à cette fiction juridique était le prix à payer pour procéder à une appréciation objective ; un inventeur réel ne dissocie pas entre ces diverses considérations. Selon l'approche établie dans la décision **T 1463/11**, le critère appliqué pour décider de la nature technique d'une caractéristique est de savoir si l'entrepreneur théorique en aurait eu l'idée. Cela se ramène à la question de savoir s'il y aurait eu au moins un moyen de la concevoir sans considérations techniques. Si oui, elle n'a pas de caractère technique et peut faire partie de la spécification d'exigence, que les autres moyens d'y parvenir aient été divulgués dans la demande ou non, ou qu'ils aient été concevables ou non. Ce résultat, bien que malheureux pour un demandeur qui parvient bel et bien à la caractéristique en empruntant une voie technique, n'est pas propre à l'exclusion liée à l'activité économique. Comme le relève la décision **G 1/19**, un autre exemple serait celui des méthodes de traitement du corps humain qui ont à la fois des effets non thérapeutiques et des effets thérapeutiques, ces derniers tombant sous le coup de l'exception à la brevetabilité prévue par l'art. 53c) CBE (voir, p. ex., l'affaire **T 1635/09**, JO 2011, 542). Dans la présente affaire, la chambre a considéré que le fait de fournir à certains utilisateurs une fonctionnalité limitée, empêchant par exemple de créer des documents, était une décision liée à l'activité économique qui ne reposait pas impérativement sur des considérations techniques.

Dans l'affaire **T 1117/19**, la chambre a constaté que l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs, par exemple lors d'une retransmission télévisée, est de façon générale une tâche administrative non technique relevant d'ordinaire de la responsabilité d'un directeur de chaîne de télévision en tant que la personne du métier.

Dans l'affaire **T 288/19**, la chambre a considéré que l'entrepreneur fixe le cadre du problème à résoudre par son modèle commercial et réduit ainsi, en fixant des conditions limites spécifiques, le degré de liberté du spécialiste informatique compétent. La personne du métier techniquement compétente chargé de résoudre le problème technique objectif de la mise en œuvre n'a donc aucune latitude pour sélectionner les paramètres (physiques) correspondants.

9.2.10 Programme d'ordinateur

Concernant le caractère technique des programmes d'ordinateur, voir également le chapitre I.A.6.5 "Inventions mises en œuvre par ordinateur".

Selon la jurisprudence des chambres de recours, les aspects purement conceptuels de la mise en œuvre et du développement de logiciels ne contribuent normalement pas à l'activité inventive (**T 983/10** ; cf. p. ex. **T 49/99**, **T 1171/06** et **T 354/07**).

Dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre a constaté qu'un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la brevetabilité en application de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit **un effet technique supplémentaire**, allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel) (voir point 9.4 des motifs).

Dans l'affaire **T 2825/19**, la chambre a estimé que l'avis **G 3/08** du 12 mai 2010, par rapport à la décision **T 1173/97**, recadrait l'interprétation de la technicité en matière de programmes informatiques. L'avis **G 3/08** (points 13.5 et 13.5.1 des motifs) a explicitement rejeté l'argument selon lequel toute considération technique est suffisante pour conférer un caractère technique à l'objet revendiqué. Une telle interprétation plus restreinte du terme "technique" par rapport aux programmes informatiques représente un développement normal de l'interprétation d'une disposition juridique ouverte à interprétation (voir l'avis **G 3/19**), et c'est le cas pour les programmes informatiques "en tant que tels" dans les art. 52(2)c) et (3) CBE. La chambre a considéré totalement infondé l'argument du requérant selon lequel la notion de "considérations techniques supplémentaires" devait être interprétée de façon plus large afin de couvrir également les considérations visant à résoudre des problèmes se rapportant "seulement" à la programmation tels que la maintenabilité, la réutilisabilité et l'intelligibilité du code de programme ou en l'espèce, l'utilisation d'un modèle universel afin de traduire le langage naturel dans des expressions exécutables au sein d'environnements opérationnels externes. Une interprétation si large de la notion de "considérations techniques supplémentaires" semblait problématique au regard de l'obligation de garantir une certitude juridique et une prévisibilité juridictionnelle, impliquant une application uniforme du droit (voir l'avis **G 3/08**, point 7.2.3 des motifs) puisqu'on ne voyait aucun critère

susceptible d'établir une frontière claire entre les aspects "techniques" et "non techniques" des programmes d'ordinateurs.

Dans l'affaire **T 1370/11**, la chambre a affirmé que l'amélioration de la rapidité d'un programme d'ordinateur ne constitue pas en soi une contribution technique à l'état de la technique (cf. également **T 42/10**). À cette fin, il faut démontrer qu'un procédé mis en œuvre par ordinateur ou un programme d'ordinateur a un effet technique "supplémentaire" et qu'il permet de résoudre un problème technique indépendamment de son temps de calcul absolu ou relatif. Ce n'est que dès lors, et que dans la mesure où l'accélération prétendue a une incidence sur un effet technique établi, qu'il est possible de faire valoir que l'accélération contribue à un effet technique et donc à l'activité inventive (**T 641/00**).

Dans la décision **T 354/07**, la chambre a constaté que les procédés conceptuels et les méta-méthodes de création de logiciels ne présentent généralement pas de caractéristiques techniques pertinentes pour la brevetabilité et ne peuvent donc pas établir l'activité inventive, à moins qu'il ne soit possible, dans un cas particulier, de prouver qu'il existe un lien causal direct avec un effet technique pertinent pour la résolution d'un problème technique. Le développement et la production de logiciels s'effectuent en plusieurs étapes, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre du logiciel en passant par diverses phases de conception. Au cours de toutes ces étapes, il s'agit intrinsèquement d'activités intellectuelles comparables à l'activité de conception exercée par un ingénieur, même si des outils de programmation viennent les étayer et que l'objet de la conception est un système technique. Bien que la conception et la programmation de systèmes complexes notamment requièrent les compétences d'un ingénieur et l'application de connaissances techniques spécialisées, le résultat visé et obtenu directement au cours de chacune de ces phases de développement ne constitue pas pour autant la solution technique d'un problème technique, mais une spécification de conditions, un modèle de données, de processus et/ou de fonctions, ou encore un code programme. Cette évaluation s'applique à plus forte raison aux méta-méthodes qui, à un niveau encore plus abstrait, portent sur le processus de production de logiciels proprement dit. Elles donnent par exemple au développeur de logiciels des instructions sur la manière de structurer et d'organiser le processus de conception, ou sur les méthodes de modélisation à appliquer.

Dans l'affaire **T 1539/09**, l'invention portait sur un langage et un environnement de programmation graphique devant permettre à l'utilisateur de générer du code programme sans y consacrer trop de temps d'étude ni disposer de compétences spécialisées particulières. De l'avis de la chambre, l'effet consistant à réduire l'effort intellectuel devant être fourni par l'utilisateur lors de la programmation n'était pas de nature technique, d'autant qu'il s'agissait d'un effet globalement recherché pour tous les programmes, quelle que soit leur finalité (cf. **T 741/11**). La chambre a indiqué que l'acte de programmation – au sens de rédiger du code programme – constitue une activité intellectuelle, du moins dans la mesure où cet acte ne sert pas à produire un effet technique dans le cadre d'une application ou d'un environnement concrets. Le fait de définir et de produire un langage de programmation ne contribue donc pas en soi à résoudre un problème technique, même si le choix des moyens d'expression dans ce langage permet de réduire l'effort intellectuel que le programmeur doit fournir (cf. aussi **T 2270/10**).

Dans l'affaire **T 790/14**, la chambre a estimé que les structures de langages de programmation sont encore plus abstraites que les programmes qui sont, en tant que tels, exclus de la brevetabilité. De plus, la programmation est un acte mental, et les structures de langages de programmation ont pour but intrinsèque de permettre et de faciliter le travail d'un programmateur, qui pour sa part ne présente pas de caractère technique (voir **T 423/11** et **T 1539/09**). Dans la décision **T 1105/17**, la chambre a déclaré que les chambres de recours avaient systématiquement décidé (voir p. ex. **T 1539/09** et **T 790/14**) que la conception ou la fourniture de structures de langages de programmation, en soi, ne contribuaient pas à la solution d'un problème technique et ne pouvaient donc pas étayer la présence d'une activité inventive. Dans l'affaire **T 1105/17**, la chambre a estimé que même s'il est exact que le fait d'avoir à écrire un code source "moins verbeux" peut "épargner" au programmateur une "charge" ou l'effort "mécanique" d'entrer ce code dans l'ordinateur, cela ne constituait pas un problème technique. L'invention n'avait aucun effet sur le code compilé exécuté en fin de compte.

Dans les affaires **T 42/10** et **T 1281/10**, la revendication 1 définissait une méthode qui, sur la base de résultats de jeux, calculait la performance des joueurs en transmettant des messages entre les nœuds d'un graphe factoriel. La chambre devait déterminer dans quelle mesure les caractéristiques de la revendication revêtaient un caractère technique et pouvaient ainsi contribuer à l'activité inventive. Elle a renvoyé à la décision de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire *Gale's Application* [1991] RPC 305. Dans la présente espèce, l'approche retenue par la chambre pour juger de la technicité d'une méthode mise en œuvre par ordinateur était de poser les mêmes questions que M. Nicholls dans l'affaire précitée. La première question était de savoir quel effet la méthode produisait dans son ensemble et si elle donnait lieu à un résultat technique global. La deuxième était de savoir si, en l'absence d'un tel résultat technique global, la méthode produisait au moins un effet technique à l'intérieur de l'ordinateur. En cas de réponse négative à ces deux questions, aucun problème n'était résolu et l'invention n'impliquait aucune activité inventive. L'avis de la chambre en ce qui concerne la technicité peut être résumé comme suit : l'objectif général consistant à préserver l'intérêt des joueurs n'est pas technique. L'objectif intermédiaire visant à évaluer et comparer les performances des joueurs ne l'est pas non plus. La présentation des performances par des calculs de probabilité et l'actualisation des valeurs relèvent de méthodes mathématiques. L'utilisation de graphes factoriels assortie de transmission de messages est du domaine des mathématiques ou de l'informatique abstraite. En conclusion, la seule caractéristique technique définie dans la revendication était le processeur (de l'ordinateur). L'objet de la revendication 1 n'impliquait donc aucune activité inventive si, pour la personne du métier chargé de mettre en œuvre la méthode, il était évident d'utiliser un processeur d'ordinateur.

Dans l'affaire **T 1630/11**, la chambre a estimé qu'une méthode destinée à simuler un système multiprocesseur dans un dispositif électronique n'implique pas d'activité inventive. Le requérant avait allégué que l'invention permettait aux utilisateurs "de modéliser et simuler efficacement un système multiprocesseur". La chambre a fait observer que la majeure partie de la revendication 1 portait sur les expressions d'un environnement de programmation graphique, qui, dans l'affaire **T 1539/09** (point 5 des motifs), n'avaient pas été considérées comme contribuant à l'activité inventive (cf.

également **T 2270/10**, point 7 des motifs). La chambre a suivi sa jurisprudence antérieure, selon laquelle des modifications apportées à un langage ou un système de programmation qui permettent au programmeur de concevoir un programme plus facilement et donc, vraisemblablement, plus rapidement et avec une précision accrue, n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 2147/16**, la chambre a estimé que la simple hypothèse qu'un algorithme soit optimisé pour l'équipement informatique et pourrait apporter une contribution technique, n'est pas suffisante. La mise en œuvre d'un algorithme dans le cadre d'une méthode pour filtrer les spams doit s'accompagner d'un effet technique supplémentaire avéré ou de considérations techniques spécifiques ; cet effet technique doit être spécifiquement et suffisamment documenté dans la divulgation de l'invention et se retrouver dans le libellé de la revendication ; l'algorithme doit avoir une finalité technique.

Dans l'affaire **T 761/20**, la chambre a estimé que bien que la décision **G 1/19** ait trait aux simulations mises en œuvre par ordinateur, ses motifs s'appliquaient aussi aux méthodes mises en œuvre par ordinateur autres que les simulations. S'il est vrai que la Grande Chambre de recours, dans l'affaire **G 1/19**, avait constaté qu'un lien direct avec la réalité physique pouvait ne pas être nécessaire pour qu'il existe un effet technique, elle avait confirmé, de l'avis de la chambre, qu'un lien au moins indirect avec la réalité physique, interne ou externe à l'ordinateur, était bel et bien requis. Ce lien peut passer par l'utilisation envisagée ou la finalité poursuivie par l'invention ("lors de son exécution" ou lorsqu'elle est "utilisée de la manière envisagée").

Dans l'affaire **T 1959/20**, la chambre a reconnu que la mise en œuvre d'exigences non techniques sur un système technique de l'état de la technique peut imposer des modifications apparaissant, à première vue, comme n'étant pas évidentes, puisqu'elles ne sont dues à aucun motif technique au regard du seul art antérieur. Cependant, puisque les caractéristiques non techniques ne peuvent pas contribuer à l'activité inventive conformément à l'approche "COMVIK", les exigences non techniques doivent être considérées comme une donnée, et la personne du métier qui les met en œuvre est tenu d'apporter les modifications nécessaires à l'état de la technique.

9.2.11 Appréciation de caractéristiques portant sur la présentation d'informations

Pour déterminer si une caractéristique relative à la présentation d'informations est technique ou non, il convient d'examiner si elle contribue ou non à résoudre un problème technique. Le fait qu'elle fasse intervenir des activités mentales ne suffit pas à rendre l'objet non technique (**T 643/00**, **T 336/14**). Néanmoins, une caractéristique qui répond uniquement aux **préférences subjectives** d'un utilisateur ne résout pas de problème technique (**T 1567/05**).

Pour de plus amples informations sur le caractère technique des caractéristiques relatives à la présentation d'informations et l'affichage de données, voir aussi les chapitres I.A.6.4. "Créations esthétiques" et I.A.6.7. "Présentation d'informations".

a) Visualisation de données

La jurisprudence des chambres de recours ne plaide guère en faveur de l'idée selon laquelle les représentations sur écran traitent intrinsèquement de problèmes techniques (**T 1143/06**, **T 95/86**). Une caractéristique portant sur la façon de transmettre un contenu cognitif à l'utilisateur sur un écran ne contribue normalement pas à la résolution technique d'un problème technique, sauf s'il peut être démontré que le mode de présentation produit un **effet technique crédible** (**T 1143/06**, **T 1575/07**, **T 1741/08** et **T 1562/11**). Des caractéristiques visant exclusivement à **améliorer la façon dont l'information est perçue ou traitée** par l'esprit humain sont considérées comme non-techniques (voir p. ex. **T 1567/05**, **T 125/04**, **T 579/11**).

Dans l'affaire **T 543/14**, la chambre a constaté que l'affichage d'informations concernant l'état d'une machine sur le plan technique est une caractéristique technique, conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 528/07**, **T 781/10** et **T 887/12**).

Dans l'affaire **T 1567/05**, la chambre a constaté que l'indication de "niveaux d'intensité" sous forme de couleurs d'affichage prédéterminées n'est rien d'autre qu'une classification : elle est dépourvue d'effet technique. Même si elles ont trait ici à un phénomène technique, les valeurs de contraintes sont de simples informations qui ne s'adressent qu'à l'esprit humain. Comme le signale la décision **T 154/04** (point 8 des motifs), cette liste comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique. Ceci est vrai des présentations d'informations, comme l'a fait remarquer la décision **T 119/88** (JO 1990, 395, point 4.2 des motifs), selon laquelle la classification d'objets d'après leur couleur constitue un effet non technique.

Dans l'affaire **T 726/07**, la caractéristique en cause portait sur **l'utilisation d'une couleur** pour représenter un état de la mémoire cache. La chambre a fait observer que, même en supposant que cela pût être considéré comme représentant les "conditions existant dans un appareil" au sens de la décision **T 115/85** (JO 1990, 30), l'utilisation d'une couleur était une mise en œuvre courante et évidente de l'indication d'un état.

Dans l'affaire **T 1734/11**, la chambre a constaté que le fait de diminuer l'interaction de l'utilisateur ne conférait pas nécessairement un caractère technique aux moyens mis en œuvre pour y parvenir (suite à la décision **T 1741/08**). Saisir des informations dans une machine et **réduire la charge** que cette saisie représente peuvent a priori constituer des tâches techniques (au moins dans la mesure où elles ne sont pas énumérées à l'art. 52(2) CBE), mais tout ce qui soutient une tâche technique n'a pas en soi un caractère technique. Cependant, contrairement à la présentation de l'état d'un appareil technique, laquelle peut revêtir un caractère technique (**T 115/85**, JO 1990, 30), la chambre a estimé que la présentation d'informations relatives aux prix – par exemple par un **codage de couleur** – constituait un aspect non technique, même si elle permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche de voyage plus efficace en fonction des prix.

b) Interfaces utilisateurs graphique

Une **interface utilisateur graphique** en tant que telle est considérée comme non technique, étant donné qu'elle consiste en une "présentation d'informations" (art. 52(2)d) CBE ; **T 1741/08** citant **T 1143/06**). Cf. aussi **T 1214/09**, **T 1185/13**.

Les caractéristiques qui concernent la conception graphique d'interfaces utilisateurs ne produisent pas d'effet technique, car elles sont créées non pas sur la base de considérations techniques, mais à partir de considérations intellectuelles générales visant à déterminer les prédilections de l'utilisateur (Directives G-II, 3.7.1 – version d'avril 2025). Ainsi, la couleur (voir **T 1567/05**, **T 726/07**, **T 1734/11**), la forme (**T 677/09**), la taille (**T 823/07**, **T 1237/07**), la disposition (**T 756/06**, **T 1741/08**, **T 1214/09**), l'agencement d'éléments sur l'écran (**T 643/00**, **T 1237/10**) ou le contenu informationnel d'un message affiché ne constituent généralement pas un aspect technique d'une interface graphique. Il en irait autrement si ces caractéristiques aidaient à obtenir un effet technique particulier (**T 1741/08**, **T 1143/06**).

Une caractéristique définissant une présentation d'informations produit un effet technique si elle aide de manière crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et/ou guidé (**T 336/14**, **T 1802/13** et **T 1185/13**). Un tel effet technique est considéré comme produit de façon crédible s'il existe objectivement un lien de causalité fiable entre cette caractéristique et l'aide apportée à l'utilisateur pour effectuer la tâche technique. Un tel lien n'existe pas si l'effet allégué dépend des intérêts subjectifs ou des préférences de l'utilisateur (Directives, G-II, 3.7 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1235/07**, la chambre a interprété la "présentation d'informations" dans un sens plus large que le simple affichage d'informations concrètes (contenu "cognitif"), de manière à prendre en compte les aspects structurels relatifs au mode d'affichage des informations. Ce sens plus large est corroboré par référence quasi-unique à la présentation d'informations dans les travaux préparatoires. De l'avis de la chambre, ces aspects supplémentaires ne peuvent contribuer à l'activité inventive que s'ils revêtent un caractère technique. Selon la chambre, la présente affaire était similaire au fait de l'affaire **T 1143/06**, mais les arguments présentés étaient encore moins convaincants du fait que l'invention était simplement un affichage visuel d'une technique d'analyse connue utilisant des moyens connus, alors que dans l'affaire **T 1143/06**, l'idée de faire varier la vitesse de l'élément avait au moins le mérite de n'être pas connue.

Dans l'affaire **T 211/21**, la chambre a considéré qu'il était évident, pour compléter l'automatisation par une intervention humaine, de fournir des moyens permettant à un artisan compétent d'intervenir activement dans un processus automatisé de production de denrées alimentaires afin de prévoir une sauvegarde à des procédures préprogrammées. La chambre a également jugé évident d'inclure une interface utilisateur dotée de deux poussoirs séparés pour permettre à l'artisan compétent d'envoyer une demande d'assistance et pour déclencher la transmission de données. Les interfaces utilisateurs dotées de boutons tactiles sont couramment utilisées dans ce domaine.

Dans l'affaire **T 1245/20**, la demande portait sur des procédés d'identification d'un type d'application de données inconnues susceptible d'être rencontré lors d'un processus de récupération de données. La chambre a estimé que la cartographie conformément à l'invention revendiquée avait été construite sur la base de considérations non techniques plutôt que techniques. La cartographie proprement dite a également été jugée non technique. De même, la chambre n'a pas été convaincue de l'existence d'une augmentation crédible de la vitesse de cartographie des données récupérées pour un type d'application particulier sur toute l'étendue de la revendication. Une question qui s'est posée a été celle de savoir si le procédé de la revendication 1 était susceptible de provoquer des effets techniques, mais la cartographie et l'affichage du bloc de données dans une colonne respective de l'interface utilisateur découlant du procédé revendiqué n'étaient pas spécifiquement adaptés à un usage technique quelconque (**G 1/19**).

Dans l'affaire **T 2760/18**, le requérant a prétendu qu'il n'était pas nécessaire de décrire dans la demande la manière dont un utilisateur devrait utiliser l'IUG revendiquée pour la navigation parce que celle-ci était intuitive. La chambre n'a pas trouvé cet argument convaincant parce que l'intuition est subjective et dépend de facteurs personnels tels que l'expérience, les préférences et les aptitudes cognitives (**T 407/11**). Or, un effet technique obtenu de manière crédible nécessite un lien objectif et fiable entre la caractéristique et son effet. Puisque l'effet de la navigation améliorée dépendait de l'intuition de l'utilisateur, c'est-à-dire de son évaluation subjective, il n'était pas obtenu de manière crédible.

Dans l'affaire **T 415/21**, la chambre a considéré que les caractéristiques distinctives concernaient une interface utilisateurs graphique (IUG) et la présentation d'informations. Bien que la configuration d'une IUG ne soit ordinairement pas considérée comme technique, un élément de l'interface utilisateurs que l'utilisateur peut activer pour déclencher une action connexe constitue une partie technique de l'interface utilisateurs (**T 2028/11**).

(i) Chaîne technique rompue

Dans l'affaire **T 1741/08**, la chambre a précisé que "réduire la charge cognitive de l'utilisateur" ne constituait pas en soi un effet technique (conformément à la décision **T 1143/06** et contrairement à la décision **T 49/04**). Elle a estimé que l'économie de ressources résultait de la manière dont le cerveau de l'utilisateur enregistre et traite les données visuelles fournies par un certain mode de présentation de l'information. Le requérant a également fait valoir qu'il y avait un enchaînement d'effets. Mais en termes d'effets techniques, il s'agissait d'un enchaînement incomplet, la chambre estimant qu'un tel enchaînement incomplet ne pouvait être utilisé comme preuve globale de l'effet technique requis ("erreur de la chaîne technique rompue"/"unterbrochene technische Kette", voir aussi **T 158/88**, **T 603/89** et **T 1670/07**). Suivant en cela la décision **T 1143/06**, la chambre a considéré qu'une présentation d'**interface utilisateur graphique** en tant que telle était une "présentation d'informations", à ce titre **dépourvue de technicité** (art. 52(2)d) CBE).

Dans l'affaire **T 1670/07**, la chambre a confirmé l'"erreur de la chaine technique rompue" (**T 1741/08**), en citant pour exemple les affaires **T 603/89** et **T 1670/07**. La chambre a

estimé que l'éventuel effet technique final provoqué par l'action d'un utilisateur ne pouvait pas être utilisé pour établir un effet technique global car il était subordonné aux activités mentales de l'utilisateur.

Dans l'affaire **T 1214/09**, la chambre s'est posé la question du caractère non technique de **l'amélioration de l'évaluation cognitive par l'homme** de certaines informations lorsque ladite amélioration résulte d'une modification du mode de présentation. La chambre a toutefois noté que l'effet allégué n'était pas un effet technique, étant donné que dans le contexte de cette invention, toute **amélioration** dans l'efficacité de la récupération des images ne pouvait être que le résultat d'une amélioration non technique de l'évaluation par l'utilisateur des vignettes d'images de fichiers affichées.

Dans l'affaire **T 306/10**, la chambre a cité l'affaire **T 1741/08** et décidé que la sélection d'un article aux fins de recommandation auprès d'un utilisateur ne pouvait pas être considérée comme une finalité technique (voir aussi **T 1869/08**). D'un point de vue technique, les recommandations étaient sans importance, dans la mesure où si l'émission de "bonnes" ou "mauvaises" recommandations était susceptible d'entraîner des réactions différentes chez les utilisateurs et ainsi, en fin de compte, déboucher sur des résultats techniques différents, ces résultats n'auraient su être considérés comme un effet technique des recommandations car ils dépendaient de choix subjectifs opérés par l'utilisateur. Dans l'affaire **T 183/21**, la chambre a considéré que, bien que le fait de recommander des produits ne soit généralement pas reconnu comme présentant un caractère technique, les caractéristiques distinctives avaient pour effet technique de réduire la bande passante du réseau requise pour fournir les données d'entraînement au système de recommandation, ainsi que le volume de stockage nécessaire pour stocker lesdites données d'entraînement dans le système de communications. La quantité de données d'entraînement était indirectement limitée par la tendance/convergence de la performance mesurée vers le niveau prédéterminé de performance de recommandation, ou par l'oscillation autour de ce niveau, qui n'était pas nécessairement le niveau maximum de performance de recommandation pouvant être atteint. La chambre en a conclu que cet effet technique était obtenu.

Dans l'affaire **T 1834/10**, une page Internet était rendue plus attrayante pour les clients potentiels moyennant la présentation des images d'une manière vivante, lesdites images à présenter étant sélectionnées et affichées automatiquement, de sorte que la présentation pouvait être adaptée rapidement. La chambre a fait observer que le choix d'un contenu attractif, même innovant, n'en reste pas moins une présentation d''informations qui est a priori non technique (art. 52(2)d) CBE), même si elle **réduit la charge cognitive de l'utilisateur** (**T 1741/08**) ou invite celui-ci à procéder à une action technique (**chaîne technique rompue**, **T 1741/08**, **T 1670/07**).

La chambre en a décidé autrement dans l'affaire **T 49/04** dans laquelle elle a affirmé que la conception et l'utilisation d'une interface graphique peuvent impliquer des aspects techniques. En outre, la présentation, sur un écran, d'un texte en langage naturel, d'une manière qui en améliore la lisibilité, permettant ainsi à l'utilisateur d'effectuer son travail plus efficacement, se rapporte au mode de transmission du contenu cognitif au lecteur,

c'est-à-dire à **l'agencement physique du texte**, et elle peut donc être considérée comme contribuant à la solution technique d'un problème technique.

Dans l'affaire **T 619/98**, il a été décidé qu'une action effectuée par un utilisateur en réponse à un message sous la forme de questions ou suggestions concernant le fonctionnement technique d'un appareil ne conférait pas un aspect technique à la forme de l'information. Telle a également été la décision de la chambre dans l'affaire **T 1143/06** qui a établi qu'une action (éventuellement) effectuée par un utilisateur en réponse à un message concernant le fonctionnement technique d'un appareil ne rend pas nécessairement technique l'information transmise. La chambre est arrivée à la conclusion que les informations fournies selon les caractéristiques pertinentes ne pouvaient pas servir de base, de façon crédible, à un **processus d'interaction homme-machine continu et guidé**. Elles n'aidaient pas l'utilisateur dans l'exécution de la tâche technique. Elles concernaient uniquement le processus mental humain d'un "utilisateur moyen" ; or, celui-ci est censé être défini sur la base de **compétences et de préférences personnelles** (cf. p. ex. **T 407/11**).

Dans l'affaire **T 752/19**, la chambre a estimé que l'on ne pouvait pas utiliser l'amélioration de la compliance des patients envers une formulation pharmaceutique pour établir un effet technique global si celle-ci résultait d'une "chaîne technique rompue", à savoir une chaîne prétendue d'effets techniques commençant par l'information fournie au patient, mais ensuite rompue par les activités mentales du patient.

(ii) Caractéristiques de la conception graphique

Dans l'affaire **T 244/00**, la chambre a estimé que la **conception graphique des menus** ne constitue pas, en règle générale, un aspect technique d'un système de contrôle géré par des menus (voir **T 154/04**, JO 2008, 46 ; **T 125/04**, **T 1143/06**).

L'affaire **T 333/95** concernait l'utilisation d'un ordinateur pour produire des animations. La chambre a, dans ce cas, estimé sans ambiguïté que la caractéristique consistant à "utiliser lesdits objets graphiques comme le curseur actuel piloté par un index" était une caractéristique technique en soi. Cet "objet graphique comme curseur" remplaçait le curseur normal (technique lui-aussi) et ses mouvements étaient enregistrés et traduits dans une sorte de langage de programmation. Il y avait au moins un effet technique consistant à permettre à l'utilisateur de déplacer les objets sélectionnés sous le contrôle de la souris.

Dans l'affaire **T 125/04**, la chambre a constaté que, en général, la **conception de diagrammes** ne revêt aucun caractère technique même si l'on peut soutenir que les diagrammes transmettent des informations d'une manière qu'un observateur peut considérer intuitivement comme particulièrement séduisante, limpide ou logique. Dans l'affaire **T 125/04**, l'invention, comme dans la décision **T 643/00**, concernait également un **arrangement d'images**, mais elle était différente en ce que seule l'information véhiculée par les images, à savoir leur "contenu cognitif" (cf. **T 1194/97**, JO 2000, 525), était pertinente. Les nouvelles caractéristiques avaient trait à la façon dont ce contenu était représenté. Contrairement à l'affaire **T 643/00**, l'invention ne fournissait pas d'informations

sur le système informatique proprement dit, telles que l'emplacement où les données étaient stockées.

Dans l'affaire **T 1073/06**, l'interface utilisateur graphique en cause était configurée par l'utilisateur lors de la saisie de manière à afficher des objets d'un **modèle de simulation**, y compris des représentations par liens graphiques facilitant la compréhension du modèle. De l'avis de la chambre, améliorer la compréhension d'un modèle avait un effet purement intellectuel de sorte que le problème résolu n'était pas technique.

(iii) Assistance dans l'exécution d'une tâche technique

Dans l'affaire **T 1741/08**, la chambre a estimé que tout ce qui soutient une tâche technique n'a pas intrinsèquement un caractère technique.

L'affaire **T 1802/13**, portait sur la "manière" dont des données cognitives précises étaient en fait présentées, plutôt que sur le "contenu" présenté. Il était donc déterminant que la caractéristique corresponde à la présentation d'un contenu cognitif, où seul le processus de réflexion de l'utilisateur est concerné. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la "réduction de l'effort intellectuel d'un utilisateur" ne peut en principe pas être considérée en soi comme un effet technique (voir p. ex. **T 1741/08**, **T 1539/09**, **T 1237/10** et **T 1105/17**).

Dans l'affaire **T 336/14**, la chambre a énoncé que lors de l'appréciation de l'activité inventive d'une revendication qui comprend des caractéristiques techniques et non techniques et dans laquelle les caractéristiques non techniques portent sur un contenu cognitif présenté à l'utilisateur d'une interface utilisateur graphique – c'est-à-dire sur le contenu de la présentation plutôt que sur ses modalités, il convient d'examiner s'il est crédible que ladite interface et le contenu présenté aident l'utilisateur à effectuer une tâche technique (en liaison avec la question de savoir "pourquoi" le contenu est présenté) au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et/ou guidé. Il convient de déterminer si les informations communiquées sur la base des caractéristiques pertinentes permettent vraisemblablement à l'utilisateur de faire fonctionner correctement le système technique sous-jacent ou si elles s'adressent simplement au raisonnement humain d'un "utilisateur moyen" (voir également les affaires **T 1895/17** et **T 772/18**).

Dans l'affaire **T 374/21**, la chambre a refusé de suivre le requérant qui traçait des parallèles avec l'affaire **T 336/14**. Elle a expliqué que la décision **T 336/14** opérait une distinction entre, d'une part, les informations indiquant un état opérationnel, une condition ou un événement interne au système technique sous-jacent, incitant l'utilisateur du système à interagir avec lui de manière continue et/ou guidée pour permettre son bon fonctionnement, et d'autre part, les informations représentant un état d'une application non technique exploitée sur ce système technique. Les premières étaient considérées comme techniques alors que les dernières ne l'étaient pas. Dans le contexte de la présente invention, qui concernait un outil de négoce mis en œuvre par ordinateur pour générer et afficher des informations et des stratégies de négoce portant sur des options, le système technique sous-jacent serait le système informatique. Or, l'utilisateur interagissait plutôt avec les données relatives au prix d'un actif, c'est-à-dire des données cognitives

dépourvues de fonction et de caractère technique. La chambre a donc considéré que la présente invention relevait de la seconde catégorie d'informations, non techniques, mentionnées dans **T 336/14**.

Dans l'affaire **T 690/11**, l'invention concernait en l'occurrence un système de dialyse qui comprenait un dispositif d'affichage, un serveur web et un navigateur web fonctionnant avec le dispositif d'affichage pour présenter des informations pouvant guider l'opérateur tout au long de la procédure d'établissement du traitement par dialyse, et pouvant illustrer la progression de ce traitement. Selon la chambre, les caractéristiques revendiquées avaient plus qu'un simple contenu informationnel destiné exclusivement à l'intelligence humaine. L'affichage revendiqué était lié à l'interaction entre le système et l'opérateur, et faisait donc intervenir des moyens techniques pour la transmission et le traitement des signaux correspondants qui contribuaient au bon fonctionnement du système. Cela conférait un caractère technique aux caractéristiques revendiquées.

Dans l'affaire **T 297/20**, la chambre a considéré que la simple modification, par un opérateur, du degré d'abstraction d'une vue graphique ("condensation") d'un réseau électrique n'aidait pas de manière crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique par le biais d'un processus d'interaction humain-machine continu et/ou guidé au sens des décisions **T 336/14** et **T 1802/13**, et ne pouvait donc pas produire un effet technique.

c) Données fonctionnelles et cognitives

Dans l'affaire **T 1194/97** (JO 2000, 525), la chambre a établi qu'il convenait de distinguer les données fonctionnelles du contenu cognitif codé. Un support d'enregistrement caractérisé par l'enregistrement de données fonctionnelles n'est pas une reproduction d'informations en tant que telle. Dans ces conditions, la notion de données fonctionnelles englobe une structure de données définie de telle sorte qu'elle présente de manière inhérente les caractéristiques techniques du système dans lequel le support d'enregistrement est utilisé.

Dans l'affaire **T 2049/12**, la chambre a estimé qu'une erreur fréquente concernant l'affaire **T 1194/97** consistait à croire qu'elle ne consacrait que deux sortes de données – cognitives et fonctionnelles – et que les données fonctionnelles (non-cognitives) étaient toujours techniques. La question pertinente afin de déterminer si une structure de données était technique ou non consistait à se demander si elle produisait un effet technique.

Dans l'affaire **T 643/00**, la chambre a fait remarquer que des aspects non techniques pouvaient effectivement résider dans la conception et l'utilisation d'une interface à travers laquelle l'utilisateur interagit avec un système (voir la décision **T 244/00**). En effet, si le seul effet significatif de la présentation concerne l'attrait visuel d'une conception graphique ou d'une réalisation artistique, la présentation d'informations par le biais d'une interface utilisateur est dépourvue de caractère technique. Toutefois, dans sa décision, la chambre n'a pas exclu la possibilité qu'une disposition d'éléments de menu (ou d'images) sur un écran peut être déterminée par des considérations techniques. De telles considérations peuvent viser à permettre à l'utilisateur d'exécuter de façon plus efficace ou plus rapide une tâche technique telle que la **recherche et l'extraction d'images** enregistrées dans

une installation de traitement d'images, même si cela implique une évaluation par l'utilisateur d'ordre mental. Bien que cette évaluation ne soit pas en tant que telle couverte par le sens du mot "invention" selon l'art. 52 CBE 1973, le **simple fait que des activités mentales soient impliquées** ne qualifie pas nécessairement l'objet en cause comme non technique. La chambre s'est référée à la décision **T 1177/97**, qui énonçait que l'exploitation d'une information dans un système technique, ou son exploitabilité à cette fin, peut conférer un caractère technique à cette information, en ce qu'elle reflète les propriétés du système technique, par exemple en étant formatée ou traitée de manière spécifique.

L'affaire **T 677/09** portait sur les informations fournies au sujet des différences entre des véhicules lors de l'actionnement d'un composant par l'utilisateur dans le contexte des systèmes d'information des véhicules. La chambre a considéré que cet effet dépendait de la teneur des informations et de la réaction de l'utilisateur. Il ne s'agissait donc pas d'un **effet direct de la caractéristique** susceptible d'être utilisé pour formuler le problème technique. La chambre a fait remarquer que le requérant invoquait des aspects non techniques comme raison pour ne pas modifier l'état de la technique, et que dans la décision **T 1670/07**, ce genre d'argument était qualifié d'"**erreur du préjugé non technique**" (point 16 des motifs). Le fait que cela ne soit pas possible découlait de ce que les caractéristiques non techniques relatives au contenu des informations ne pouvaient en aucune façon contribuer à une activité inventive. La question n'était pas de savoir si la personne du métier aurait envisagé de proposer ces caractéristiques, car cela avait déjà été décidé lors de la formulation du problème technique, mais de savoir s'il était évident de mettre en œuvre les caractéristiques de la manière revendiquée.

Dans l'affaire **T 1806/20**, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel l'information relative à la sensibilité à l'eau d'un colis était une donnée technique fonctionnelle au sens des décisions **T 1194/97** et **T 424/03**, parce que sa perte entraverait l'exploitation technique du système (**T 1194/97**). Il est évident que si une partie, technique ou non technique, d'une invention est retirée, l'invention ne fonctionnera pas de la manière prévue. De l'avis de la chambre, la décision **T 1194/97** vise à dire que la perte de données fonctionnelles rendra le système inopérable au niveau technique. En revanche, si des données cognitives sont perdues, le système continuera à fonctionner, mais produira peut-être des résultats qui, pour des raisons non techniques, ne seront pas ceux souhaités.

Dans les affaires **T 2594/17** et **T 2607/17**, l'invention en cause était un système de soudure virtuel destiné à des fins de formation. Selon la chambre, le système revendiqué exécutait un traitement de l'image. Des images de soudures étaient créées, manipulées et affichées. Le fait que les images représentaient des soudures ou que les manipulations représentaient des essais et/ou des inspections de ces soudures était, de la manière générale revendiquée et décrite dans la demande, le résultat du contenu cognitif (information) des images affichées. C'est l'utilisateur qui perçoit les images comme des soudures et la manipulation de ces images comme des essais et/ou des inspections. De telles informations cognitives ("ce qui" est affiché) ne présentent aucun rapport avec un problème technique ou avec des contraintes techniques. Cela vaut également pour le type d'essais (p. ex. destructifs ou non destructifs) que le système est en mesure de simuler. La chambre s'est appuyée sur la jurisprudence établie qui veut que le contenu cognitif d'une image affichée ("ce qui" est affiché) n'est, en principe, pas une caractéristique

technique, et a considéré que l'affichage de soudures virtuelles en 3D et le fait que le traitement de l'image effectué représente des essais et/ou des inspections de pièces soudées ne pouvaient pas être considérés comme des caractéristiques techniques du système revendiqué assurant un effet technique.

d) Préférences de l'utilisateur concernant l'affichage des données

Dans l'affaire **T 756/06**, la chambre a relevé que l'indication des états internes d'un système technique, sous la forme d'une remontée d'informations visuelle en vue d'une interaction humaine avec le système, a été reconnue comme étant de nature technique par les chambres dans le passé (voir p. ex. **T 115/85** (JO 1990, 30 ; **T 362/90**)). Cette constatation a été confirmée par des décisions plus récentes, en particulier la décision **T 643/00**, dans laquelle la conception d'une interface utilisateur graphique a été examinée dans le contexte du processus technique de récupération rapide et efficace d'images dans un dispositif de traitement d'images. En revanche, dans les cas où la conception de l'interface utilisateur graphique visait exclusivement l'activité mentale de l'observateur, notamment la préparation de données afférentes à un processus décisionnel non technique par l'utilisateur en tant que destinataire final, aucune contribution technique n'a été reconnue au-delà de sa simple mise en œuvre. En l'occurrence, la chambre a estimé que la **mise en page** du tableau était destinée à une utilisation mentale chez l'utilisateur, en fonction donc des **besoins** et des **préférences** de ce dernier, plutôt qu'à une finalité technique dans un processus technique.

Dans l'affaire **T 1841/06**, la chambre a indiqué que le but et l'objet de l'invention résultaient tout au mieux de l'équilibre réalisé entre les diverses **préférences mentales de l'utilisateur**, mais qu'il ne s'agissait pas en soi d'un problème technique. Avoir le choix entre une langue d'origine et la langue préférée pouvait être ressenti comme un inconvénient par un utilisateur et comme un avantage par un autre. L'invention apportait une simplification mentale et un avantage subjectif pour certains utilisateurs, mais elle ne procurait aucun avantage objectif ni aucun progrès technique dans un quelconque domaine technique.

Dans l'affaire **T 478/06**, l'invention revendiquée était une méthode d'accès à des informations géographiques dans un système informatique. La chambre a fait remarquer qu'en général, tous les aspects fondés sur des intérêts subjectifs, des préférences personnelles, des activités (commerciales, économiques) ou des circonstances propres à l'utilisateur, sont non techniques par nature. De même, est considéré comme non technique le fait de gérer – à savoir utiliser selon ses souhaits – des renseignements personnels et géographiques. En outre, le choix de l'emplacement d'un bouton de commande était une question de préférence de l'utilisateur et/ou de circonstances commerciales, telle que la question de savoir quel programme est disponible et peut être modifié. Il en allait de même s'agissant du deuxième aspect qui consistait à inviter l'utilisateur, lorsque les informations cartographiques étaient affichées, à indiquer si des instructions d'itinéraire étaient requises. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agissait pas d'une considération technique.

Dans l'affaire **T 1000/09**, la chambre a estimé que les effets résultant d'une présentation de données définie par l'utilisateur dépendaient de la perception par l'utilisateur et/ou constituaient des **effets techniques indirects** et/ou liés à des aspects organisationnels et économiques. En ce qui concerne l'aspect technique de la saisie dans l'interface homme-machine, le souhait de doter celle-ci de moyens de saisie permettant de contrôler la sortie des données était à l'évidence déterminé par les besoins de l'utilisateur.

Dans l'affaire **T 862/10**, la chambre estime que le choix de l'emplacement de l'objet à afficher en fonction de l'urgence du message était non technique. La chambre a estimé que déterminer (ou tenter de déterminer) le centre d'attention visuel d'un utilisateur sur un point sur un écran et que représenter des objets dans des positions données par rapport à ce point pouvait être considéré comme ayant un effet technique mais que le choix de l'endroit ou représenter un objet en fonction de la valeur assignée à cet objet (son "urgence") ne pouvait pas l'être.

Dans l'affaire **T 1472/14**, la chambre a estimé que l'objet revendiqué avait simplement trait à l'organisation des données anthropométriques dans une base de données de manière à ce qu'elles soient mises à disposition sous forme standardisée ou sous forme de valeurs caractéristiques statistiques aux fins de consultation via un dispositif de communication. L'objet de la revendication ne concernait que des résultats d'évaluation, même si ceux-ci étaient envoyés dans le cadre d'une indication de but pour la fabrication de produits. Il n'était procédé à aucun contrôle du fonctionnement d'une installation de fabrication, et seules des données sur le produit étaient mises à disposition. La chambre n'y a vu aucun effet technique allant au-delà de la simple automatisation évidente d'une idée abstraite de standardisation.

e) Structures de données

Les structures de données utilisées pour stocker les données cognitives ne sont pas considérées comme contribuant au caractère technique au-delà du simple stockage de données, mais les structures de données utilisées à des fins fonctionnelles sont considérées comme contribuant à la production d'un effet technique (voir les affaires **T 1194/97**, JO 2000, 525 ; **T 424/03** ; **T 697/17**).

Dans l'affaire **T 49/99**, la chambre a jugé que si la modélisation des informations représentait une activité intellectuelle non technique, le recours intentionnel à la modélisation des informations dans le cadre de la solution d'un problème technique pouvait contribuer au caractère technique d'une invention.

Dans l'affaire **T 858/02**, la chambre a estimé qu'un message électronique n'était pas automatiquement exclu de la brevetabilité en tant que présentation d'informations mais que cela dépendait de la définition du message par sa structure ou son contenu. Une structure de données informatiques n'est pas dans tous les cas exclue de la brevetabilité. Le fait qu'en l'espèce, les instructions aient défini une structure pour le message n'a pas automatiquement débouché sur la conclusion qu'un "format" (à savoir une structure de données) n'était pas brevetable.

Dans l'affaire **T 1351/04**, un fichier d'index utilisé pour contrôler l'ordinateur "sur le chemin conduisant aux données désirées" a été considéré comme contribuant à la solution d'un problème technique. Voir également les affaires **T 1902/10**, **T 2539/12**, **T 2330/13**.

Dans l'affaire **T 1867/18**, la chambre a considéré que l'utilisation d'une valeur significative pour identifier les faux positifs dans des alignements approximatifs potentiels n'était pas en soi une utilisation technique, vu la nature abstraite de l'alignement de chaînes de données approximatives. Ainsi, même si cette utilisation potentielle était considérée comme implicite dans la revendication 1 (ce qui n'est pas le cas), elle ne constituerait pas une utilisation technique implicite au sens de la décision **G 1/19**.

Dans l'affaire **T 1199/20**, l'invention portait sur le stockage et la récupération d'informations biomédicales. La chambre a considéré que la structure des données n'était pas technique. Elle décrivait l'organisation des données biologiques à un niveau logique abstrait, qui se situe dans le domaine de la modélisation de l'information ; il s'agit là d'une activité intellectuelle qui ne saurait contribuer au caractère technique de l'invention à moins de servir à un but technique (voir plus haut **T 49/99**), ce qui n'était pas le cas de la structure de données revendiquée.

9.2.12 Évaluation de caractéristiques relatives à des algorithmes mathématiques

Les méthodes mathématiques en tant que telles étant réputées être des non-inventions (art. 52(2) et (3) CBE), les algorithmes mathématiques peuvent contribuer au caractère technique d'une invention pour autant qu'ils répondent à une finalité technique (**T 1784/06** ; **T 208/84** ; **T 1227/05**, JO 2007, 574 ; **T 1358/09** ; **T 306/10** ; **T 566/11** ; **T 2035/11** ; **T 2249/13** ; **T 2330/13**). Cette problématique est d'actualité, car elle touche également le domaine de l'intelligence artificielle, qui connaît une croissance rapide.

Dans l'affaire **T 208/84**, la chambre a opéré pour la première fois une distinction entre d'un côté les concepts abstraits et, de l'autre, les procédés techniques impliquant et modifiant une "entité physique" comme par exemple un signal électrique. Elle a estimé que la différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être vue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique est exécuté avec des chiffres (peu importe ce que ces chiffres représentent) et fournit un résultat également sous une forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme représentant seulement un concept abstrait prescrivant la manière d'opérer sur ces chiffres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle. Par contre, si une méthode mathématique est utilisée dans le cadre d'un procédé technique, ce procédé est réalisé sur une entité physique (un objet matériel ou également une image stockée en tant que signal électrique) par le biais de moyens techniques mettant en œuvre la méthode et fournit comme résultat un certain changement sur cette entité.

Dans l'affaire **T 1161/04**, l'invention portait sur un appareil pour rééquilibrer un indice boursier. La chambre a estimé que les données ne représentaient rien d'autre que des chiffres, décrivant éventuellement des "entités physiques", mais nécessitant obligatoirement une interprétation humaine sans autre interaction avec le système technique ni modification de celui-ci.

En revanche, dans l'affaire **T 1814/07**, la demande portait sur un système de soins aux patients, procédant à une collecte et à une analyse automatisées des données, ainsi que sur une méthode pour ordonner et prioriser plusieurs troubles de la santé afin d'identifier un trouble indexé. La chambre a estimé que si une méthode mathématique est utilisée dans un procédé technique et que ce procédé est réalisé sur une entité physique par certains moyens techniques mettant en œuvre la méthode et a pour résultat un changement affectant cette entité, il contribue au caractère technique de l'invention dans son ensemble.

Dans l'affaire **T 2418/12**, un algorithme suggérait des termes associés. La chambre a estimé que cela ne relevait pas du problème technique. Le fait que les termes soient "associés" les uns aux autres, relevait d'un problème cognitif ou linguistique, non technique (**T 1358/09**, **T 2230/10**, **T 2439/11**). Cela est conforme à la jurisprudence des chambres de recours, qui estiment généralement que **l'efficacité d'un algorithme** n'est pas un effet technique (cf. **T 1784/06**, **T 42/10** et **T 1370/11**).

Plus récemment, une ligne de jurisprudence s'est dégagée autour d'une approche critique des Directives concernant les méthodes mathématiques.

Dans l'affaire **T 1910/20**, les requérants avançaient que l'algorithme d'amélioration de modèles (pattern enhancement) tel qu'indiqué dans les caractéristiques distinctives était avant tout une méthode mathématique contribuant au caractère technique de l'invention, non seulement en vertu de la présentation des informations qui en découlait, mais aussi en raison de la déduction de l'état physiologique du patient. Ils se référaient aux Directives G-II, 3.3 (essentiellement inchangées dans leur version d'avril 2025) qui déclarent : "Si les étapes d'une méthode mathématique sont utilisées pour déduire ou prédire l'état physique d'un objet réel existant à partir de mesures des propriétés physiques, comme dans le cas de mesures indirectes, ces étapes apportent une contribution technique quelle que soit l'utilisation faite des résultats." Les requérants avançaient qu'un patient était également un objet réel existant, et que son état physiologique, en termes de motifs présents dans ses données de glucose dans le sang, était un état physique. Ils renvoyaient également à la décision **T 1785/14** pour étayer leur argumentation.

La chambre a déclaré que l'argument des requérants semblait s'appuyer sur une affirmation péremptoire erronée extraite des Directives. La phrase des Directives qui précède, se rapportant à la jurisprudence, affirme à juste titre : "Définir la nature des données à traiter dans le cadre d'une méthode mathématique n'implique pas pour autant que cette méthode contribue au caractère technique de l'invention." En particulier pour contribuer au caractère technique, il ne suffit pas que les quantités traitées par une méthode mathématique représentent des paramètres physiques. Puisqu'il est possible d'avancer que tous les paramètres physiques représentent un état physique d'un objet réel existant, il s'ensuit que la phrase suivante des Directives, au moins à son niveau de généralité (« les étapes qui apportent une contribution technique quelle que soit l'utilisation faite des résultats »), est fausse.

De surcroît, la chambre a considéré qu'il n'était pas possible de déduire de la décision **T 1785/14** que la définition de l'introduction de paramètres physiologiques dans une

méthode mathématique suffirait à contribuer au caractère technique de l'invention. Dans cette affaire, la chambre avait établi que les caractéristiques distinctives résolvaient le problème technique consistant à assurer une meilleure précision dans la détermination de la durée de prélèvement pour un animal individuel (**T 1785/14**). Cela n'était pas comparable à l'affaire en cause, où les requérants n'avaient pas réussi à démontrer le moindre effet technique issu de la présentation de centres de classe produits par les étapes mathématiques de la revendication 1 d'aucune des requêtes.

Comme déjà indiqué plus haut, selon la chambre dans l'affaire **T 761/20**, bien que la décision **G 1/19** ait trait aux simulations mises en œuvre par ordinateur, ses motifs s'appliquent aussi aux méthodes mises en œuvre par ordinateur autres que les simulations. S'il est vrai qu'un lien direct avec la réalité physique peut ne pas être nécessaire pour qu'il existe un effet technique, un lien au moins indirect avec la réalité physique, interne ou externe à l'ordinateur, est bel et bien requis. Ce lien peut passer par l'utilisation envisagée ou par la finalité poursuivie par l'invention ("lors de son exécution" ou lorsqu'elle est "utilisée de la manière envisagée").

Dans l'affaire **T 1741/22**, l'invention impliquait de collecter des mesures de niveaux de glucose dans le sang d'un patient pour en générer des valeurs de glucose mesuré maximales et minimales afin d'identifier des valeurs aberrantes médicales potentielles. Alors que dans la décision **T 2681/16**, la chambre avait reconnu que "le fait de fournir une mesure globale de la variabilité du glucose… et une prédiction des incidents glycémiques" était technique, la chambre a adopté un avis différent dans le cas d'espèce. Elle a estimé qu'en l'occurrence, tout comme dans l'affaire **T 2681/16**, l'interaction avec la réalité physique prenait fin dès que les mesures du glucose dans le sang avaient été effectuées. Elle a considéré que la détermination de la variabilité globale du glucose et la prédiction des incidents glycémiques étaient des étapes mathématiques ou des activités intellectuelles se déroulant en l'absence d'interaction avec la réalité physique et ne représentant donc pas dans ce sens des mesures.

En lien avec l'exemple donné dans les Directives G-II, 3.3 (inchangées dans leur version d'avril 2025), qui affirment que "fournir un diagnostic médical à l'aide d'un système automatisé de traitement de mesures physiologiques" est un exemple de méthode mathématique pouvant apporter une contribution technique, la chambre a déclaré : "Étant donné que le fait de fournir un "diagnostic médical", de la part d'un médecin autant que d'un système automatisé, est dépourvu de tout caractère technique (voir p. ex. la décision **G 1/04**, motifs 5.3 et 6.3), cet exemple est manifestement erroné. En l'absence de toute explication complémentaire, et a fortiori sans la moindre référence à la jurisprudence, la chambre ne voit aucune raison de spéculer sur la manière dont les Directives ont abouti à cet exemple."

a) Conceptions

Dans l'affaire **T 471/05**, la requête principale visait une méthode de conception d'un système optique, la méthode consistant essentiellement en la conception d'un système optique afin que, en substance, tout rayon de lumière mis en image par le système optique entre deux points prédéterminés sur l'axe optique du système réponde à la condition

algébrique spécifiée dans la revendication. La chambre a estimé que la revendication formulait seulement une série de concepts mathématiques et optiques abstraits sans spécifiquement requérir une mise en œuvre physique ou technique. Il s'ensuivait que l'objet était la "seule conception" d'un système optique et recouvrait une mise en œuvre purement abstraite et conceptuelle.

Dans l'affaire **T 835/10**, la chambre a estimé que le fait de "dé-automatiser" ou désactiver (dans une méthode mise en œuvre par ordinateur) l'automatisation effectuée par un logiciel compris dans l'état de la technique ne pouvait pas en général être considéré comme inventif. En particulier, la chambre n'a pas pu identifier une activité inventive dans le fait de principalement laisser au concepteur la tâche d'optimisation, en lui fournissant à cet égard l'aide nécessaire (en rapportant les paramètres d'évaluation pour la conception actuelle et en mettant à sa disposition une interface utilisateur graphique).

b) Simulations/modélisation

Comme déjà exposé au point I.D.9.2.4 du présent chapitre, la Grande Chambre de recours s'est exprimée fondamentalement sur la brevetabilité des simulations dans la décision **G 1/19**. Elle a considéré qu'une simulation assistée par ordinateur d'un système ou d'un procédé technique qui est revendiquée en tant que telle peut, aux fins de l'appréciation de l'activité inventive, résoudre un problème technique en produisant un effet technique allant au-delà de la mise en œuvre de la simulation sur un ordinateur. Pour l'appréciation précitée, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques sous-tendant le système ou le procédé simulé. Depuis lors, la jurisprudence des chambres de recours s'est attachée à appliquer la décision **G 1/19**. Les décisions correspondantes sont présentées ci-après.

(i) Jurisprudence faisant suite à la décision **G 1/19** : absence d'effet technique

Dans l'affaire **T 1371/16**, la chambre a appliqué la décision **G 1/19**. La revendication concernait un dispositif pour la conception assistée par ordinateur d'un chemin de câblage de faisceaux de câbles produisant "des données sur un chemin de câblage corrigé" à titre de résultat final. L'objet revendiqué était donc analogue à une simulation assistée par ordinateur d'un système technique. La chambre s'est référée aux critères établis dans la décision **G 1/19** selon lesquels, si un procédé revendiqué aboutit à un jeu de valeurs numériques, l'utilisation ultérieure de ces données détermine si un effet technique résultant peut être pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Si une telle utilisation ultérieure n'est pas spécifiée dans la revendication, au moins de manière implicite, elle ne sera pas prise en compte à cette fin. Des données numériques calculées reflétant le comportement physique d'un système modélisé dans un ordinateur ne peuvent généralement pas établir le caractère technique d'une invention, même si le comportement calculé reflète correctement le comportement d'un système réel sous-tendant la simulation. De tels effets calculés ne peuvent être considérés comme des effets techniques implicites que dans des cas exceptionnels. Citant la décision **G 1/19**, le requérant avait avancé que la revendication spécifiait au moins implicitement une utilisation ultérieure du faisceau de câbles en question qui avait un impact sur la réalité physique, et satisfaisait donc aux exigences exprimées dans la décision **G 1/19**, point 137

des motifs. La chambre n'a pas été convaincue et a conclu que les données produites par le dispositif de la revendication 1 n'étaient pas limitées à une finalité technique ultérieure et ne contribuaient pas à un effet technique "implicite".

Dans l'affaire **T 3226/19**, la revendication spécifiait un calcul de données numériques concernant l'occasion dans un système de réservoir pour une variable objective à différents horizons de temps, mais ne spécifiait pas d'utilisation ultérieure des données calculées. La chambre a déclaré que la revendication ne limitait son objet ni explicitement ni implicitement à une utilisation technique ultérieure des données numériques calculées. L'étendue de la revendication couvrait aussi d'autres utilisations, par exemple en matière de gestion. L'argument du requérant selon lequel la méthode revendiquée avait une finalité technique parce qu'elle déterminait une variable technique à partir d'un système technique ne pouvait l'emporter que si la méthode était considérée comme une méthode de mesure, ce qui, selon la chambre, n'était pas le cas.

Dans l'affaire **T 2660/18**, le requérant avait cité la décision **T 625/11** où la chambre avait conclu que la détermination, en tant que valeur limite, de la valeur d'un premier paramètre de fonctionnement conférait un caractère technique à la revendication allant au-delà de la simple interaction entre l'algorithme de simulation numérique et le système informatique. La nature du paramètre ainsi identifié était en fait "intimement liée" au fonctionnement d'un réacteur nucléaire, indépendamment de savoir si le paramètre était effectivement utilisé dans un réacteur nucléaire (**T 625/11**, point 8.4 des motifs). Dans l'affaire **T 2660/18**, la chambre a été d'avis qu'en l'occurrence, aucun effet technique n'était obtenu par la fonctionnalité de la méthode, puisque celle-ci produisait simplement une conception de schéma de barres d'essai (à savoir une configuration de grappe de combustible) et des données "indicatives des limites violées par la conception du schéma de barres d'essai proposée durant la simulation". Contrairement à l'affaire **T 625/11**, la méthode n'identifiait aucun paramètre "intimement lié" au fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Une conception du schéma de barres semblait avoir des utilisations non techniques, notamment à des fins d'études. Il existait des "utilisation pertinentes autres que l'utilisation avec un dispositif technique", de sorte qu'aucun effet technique n'était obtenu sur pratiquement toute l'étendue de l'invention revendiquée (**G 1/19**). Les données "indicatives des limites qui étaient violées par la conception du schéma de barres d'essai proposée durant la simulation" ne reflétaient pas, ou en tout cas pas entièrement, le comportement physique d'un système réel sous-tendant la simulation (**G 1/19**). La chambre a noté qu'en raison de l'étendue du libellé de la revendication 1 de la requête principale, la conception du schéma de barres obtenue était susceptible de violer un nombre quelconque de limites d'une quantité pratiquement illimitée. En conséquence, on n'était pas là en présence d'un "cas exceptionnel" où les effets calculés pouvaient être considérés comme des effets techniques implicites.

Dans l'affaire **T 2014/21**, la chambre a souligné que la création d'un modèle était une activité purement intellectuelle (voir **G 1/19**). Par conséquent, l'amélioration de ce modèle, par exemple sur le plan de la précision, représentait, elle aussi, une activité purement intellectuelle et correspondait donc à un problème non technique.

Les affaires **T 2594/17** et **T 2607/17** portaient sur la simulation et la conception d'une méthode de soudure virtuelle à des fins de formation. Le requérant avait avancé que le système revendiqué usinait des soudures virtuelles et faisait donc partie d'un système de réalité virtuelle (système VRAW), qui est un système technique. Il constituait un "composant de rétroaction" du système VRAW, aboutissant à générer des soudures virtuelles de meilleure qualité, pouvant faire l'objet d'essais. Elles pouvaient par exemple être intégrées à un pont simulé, et les essais pouvaient impliquer des simulations de ce pont au fil du temps afin d'estimer si la qualité de la soudure pouvait influer sur la durée de vie du pont. La chambre a estimé que les revendications ne définissaient ni ne suggéraient aucune connexion ni aucun lien entre le système revendiqué et le système VRAW et qu'il n'existait aucune boucle de rétroaction. Il n'y avait donc aucun lien de causalité direct entre les résultats de la simulation et le système d'essai. Selon la décision **G 1/19**, il ne suffit pas que la simulation repose, en tout ou en partie, sur des principes techniques sous-tendant le système ou le procédé simulé. Ainsi, même si les essais simulés par ordinateur portant sur la soudure virtuelle devaient être réalisés au sein d'une simulation d'un pont simulée par ordinateur (le pont ayant incontestablement un caractère technique suffisant), cela n'aurait eu aucune influence sur l'appréciation de l'activité inventive des caractéristiques de l'invention revendiquée. En résumé, la chambre a considéré que le système revendiqué différait d'un ordinateur standard notoirement connu en ce qu'il était configuré pour afficher des images de soudures virtuelles, d'essais virtuels de ces soudures virtuelles et de résultats des essais virtuels sur ces soudures virtuelles. Il pouvait également déterminer une condition d'échec ou de réussite sur la base de ces résultats.

Ces différences ne se rapportaient qu'au contenu cognitif des images, et la chambre n'a pas estimé que ces caractéristiques étaient techniques.

L'affaire **T 1892/17** concernait la simulation d'un système d'énergie électrique pour l'optimisation de la consommation d'électricité. La revendication 1 différait de l'état de la technique le plus proche dans le fait que les courbes temporelles caractéristiques de la consommation d'électricité par les consommateurs individuels étaient déterminées et qu'un plan était établi pour attribuer l'énergie électrique aux consommateurs en fonction de ces courbes. La chambre a considéré que la revendication 1 ne se rapportait pas à une simulation en tant que telle. Le traitement des données revendiqué ou la simulation reposait au contraire sur des mesures (réelles) d'énergie électrique consommée dans un système technique, aboutissant à un plan et à une prévision, ce qui ne produisait pas un effet purement virtuel. C'est pourquoi la revendication 1 était limitée à un enseignement technique impliquant l'utilisation technique spécifique des courbes temporelles caractéristiques enseignées, du plan et de la prévision. Dans l'appréciation de l'activité inventive, que la chambre a reconnue, toutes les étapes de procédé revendiquées ont été prises en considération.

Dans l'affaire **T 1035/18**, l'invention concernait une simulation visant à estimer la production nette d'énergie solaire pour des systèmes photovoltaïques aériens. Des économies de carburant étaient estimées sur la base de différentes quantités déterminées de rayonnement solaire. La chambre a considéré que la question de savoir si l'affaire en cause ressemblait ou non à l'affaire **T 1227/05** était dépourvue de pertinence au vu de la

décision **G 1/19**, qui prenait le pas sur la décision **T 1227/05**. Selon la décision **G 1/19**, le fait qu'une simulation contribue au caractère technique de l'objet revendiqué ne dépend pas de la mesure dans laquelle la simulation représente la réalité, ni de la technicalité du système simulé. Ce qui compte, c'est de savoir si la simulation contribue à la solution d'un problème technique. La chambre a considéré que l'estimation des économies de carburant pour un vol était une activité administrative non technique qui pouvait par exemple être utilisée pour prendre des décisions économiques. C'est pourquoi les estimations n'ont pas une "utilisation technique implicite".

Dans l'affaire **T 2220/22**, la demande portait sur l'optimisation de la forme d'un modèle tridimensionnel pour des structures automobiles en tôles d'acier. La chambre a considéré qu'un effet technique potentiel découlant de l'utilisation "implicite" spécifique des données de production ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que si les données de production n'avaient pas d'autre utilisation non technique pertinente (**G 1/19**). Or, en l'occurrence, les données de production étaient affichées à l'utilisateur et pouvaient servir, par exemple, dans un processus de conception itérative, qui est une activité cognitive non technique (**G 1/19)**. De plus, les données de production n'étaient pas directement utilisables pour construire une structure de véhicule automobile en tôles d'acier, du fait que la construction de cette structure nécessiterait normalement d'autres étapes, y compris des étapes cognitives.

Dans l'affaire **T 279/21**, l'invention avait trait à un système central de commande destiné à assurer une interaction automatisée en temps réel et un traitement d'objets (de données) commandé par transition d'états. Il était indiqué, en termes plutôt généraux, que l'invention fournissait un système capable de capturer de manière flexible les facteurs externes et/ou internes susceptibles d'affecter le traitement d'un objet au sein d'un flux de travail et davantage capable d'être exploité par des conditions limites ou des contraintes d'origine externe ou interne. De plus, il était en mesure de réagir de façon dynamique aux changements de l'environnement ou des conditions internes ou aux mesures de paramètres éventuellement inconnus ou imprévisibles au début du processus de flux de travail, en particulier sans interaction humaine. La division d'examen avait avancé que l'objet revendiqué portait sur des concepts de modélisation d'informations abstraits au niveau du méta-langage dans le contexte des flux de travail. Elle avait souligné que la conception et la modélisation de flux de travail pour des processus métier représentent des activités relevant du domaine des méthodes dans le domaine économique.

Le requérant affirmait qu'en déclarant que tout effet technique allant au-delà de la mise en œuvre du processus sur un ordinateur peut entrer en ligne de compte aux fins de l'activité inventive, la décision **G 1/19** (p. ex. point 51 des motifs) visait tout ce qui se situe au-delà d'une cartographie à l'identique entre la mise en œuvre et une étape de la méthode commerciale mise en œuvre. En d'autres termes, tout objet dont la "cartographie" ne correspond pas à une étape dans la méthode commerciale est technique. La chambre a reconnu que la "mise en œuvre" d'une méthode commerciale implique, sous une forme ou une autre, une cartographie entre des étapes non techniques de cette méthode commerciale et leur réalisation technique. Au point 51, lorsqu'elle reformule l'exigence de l'effet technique en tant que "effet technique allant au-delà de la simple simulation ou de la mise en œuvre non déterminée d'un système informatique classique", la décision

G 1/19 a quelque chose à dire sur cette cartographie, au moins en allant vers l'avant. Ainsi, même une cartographie à l'identique pourrait être inventive si elle n'est pas "simple" (p. ex. s'il s'agit d'une programmation non standard ou d'une modification des moyens techniques employés, sauf si elle est de routine) ou "non déterminée" (p. ex. s'il ne s'agit pas simplement de "moyens destinés à [exécuter l'étape]"). En revanche, selon la chambre, la recherche d'une cartographie allant de la "mise en œuvre" à l'étape d'une méthode commerciale dans le sens inverse n'a pas de sens, car les étapes de l'activité non technique n'ont pas à être déterminées explicitement. Celles-ci peuvent inclure n'importe quelle étape imaginée par l'entrepreneur dans un flux de travail non technique. Pour gérer ce point, il convient de considérer la cartographie de la mise en œuvre par rapport à l'effet de l'étape et d'examiner si cet effet a le moindre caractère technique ou s'il est couvert par ce que l'entrepreneur considérerait comme faisant partie du processus non technique. Il s'agit là, en d'autres termes, de l'approche COMVIK standard où l'on regarde l'effet d'une caractéristique afin de poser un problème technique, qui peut être simplement la mise en œuvre de la caractéristique, pour lequel s'applique la cartographie susmentionnée dirigée vers l'avant dans le sens de la décision **G 1/19**. S'agissant de la caractéristique des "balises opérationnelles" dans l'affaire en cause, celles-ci avaient pour effet de définir des conditions commerciales déterminant si une tâche donnée devait être exécutée ou non. De toute évidence, cela correspondait à une étape non technique du système de flux de travail, consistant à garder la trace de l'état d'un processus. En allant à nouveau vers l'avant avec la cartographie pour juger de l'activité inventive, la mise en œuvre a été considérée comme étant l'utilisation de "balises opérationnelles", qui étaient assurément "simples", bien qu'échappant à la classification "non déterminées".

Dans l'affaire **T 687/22**, la chambre a estimé qu'une modification introduite uniquement à des fins de différenciation par rapport à l'état de la technique parvenait, au mieux, à satisfaire à l'exigence de nouveauté selon l'art. 54 CBE, mais ne garantissait pas la conformité avec l'art. 56 CBE. Pour être considérée comme "non évidente pour la personne du métier", une telle modification doit, à titre préalable, produire un effet technique discernable qui résout un problème technique de manière crédible. Tel est au moins le cas pour les circuits électroniques, comme dans l'affaire en cause, où un changement dans la chaîne de traitement pourrait simplement modifier la manière dont l'information est manipulée physiquement, sans affecter nécessairement un résultat technique concret.

(ii) Jurisprudence faisant suite à la décision **G 1/19** : présence d'un effet technique

Dans l'affaire **T 1618/19**, l'objet revendiqué avait trait à un dispositif concret, à savoir un système de commande du mélangeage dans une raffinerie, et à une méthode correspondante. Le dispositif/la méthode de commande du mélangeage revendiqué(e) comportait un dispositif/une méthode de modélisation informatique. Cette modélisation était effectuée pour un processus actif de raffinage dans une raffinerie réelle. L'alimentation du modèle par des paramètres d'entrée (paramètres de flux et de produits des "composants malaxés venant du séparateur" et des engagements de produits de la raffinerie) ainsi que la conversion directe des résultats de la simulation ("recette de mélange", "événements de mélangeage", "chronométrage du mélangeage", "ratio de séparation") en signaux de sortie pour la commande du mélangeur et du séparateur dans

le processus de raffinage pouvaient être considérées comme des entrées/sorties techniques au sens de la décision **G 1/19**, point 85 des motifs, et étaient donc techniques ou avaient un effet technique.

L'alimentation des paramètres de procédé d'un processus d'exécution tel que le procédé de raffinage dans la simulation et la conversion de paramètres de procédé calculés dans des signaux de commande étaient donc des indications d'un "lien direct avec la réalité physique" (**G 1/19**) et d'un "effet technique ultérieur" allant au-delà de la simple mise en œuvre technique d'un algorithme dans un ordinateur (**G 1/19**). Par conséquent, il importait peu que l'étape finale de la mise en œuvre des résultats de l'optimisation par le biais de signaux de commande, notamment vers le séparateur et le mélangeur, soit explicitement revendiquée (comme cela serait recommandé en principe selon la décision **G 1/19**), du moment que la personne du métier comprenait à la lecture du libellé de la revendication que les résultats de la simulation étaient directement convertis en signaux de commande du séparateur et du mélangeur, comme dans le cas présent.

Dans l'affaire **T 1422/19**, le procédé revendiqué mesurait des informations "brutes" portant sur un navigateur web en exploitation et traitait ces informations pour produire une estimation d'un paramètre utile sur le plan technique. La chambre a considéré qu'une telle mesure indirecte était normalement de nature technique et que le fait de trouver un moyen de "contourner un problème technique" pouvait tout à fait constituer la base d'une invention brevetable.

Dans les affaires **T 182/20** et **T 1557/20**, l'invention concernait la prévision de dysfonctionnements futurs de composants mécaniques ou électriques sur la base des valeurs actuelles d'un ou de plusieurs paramètres.

Au-delà du traitement basé sur un serveur, la méthode de la revendication 1 comportait un certain nombre de caractéristiques techniques. Tout d'abord, elle impliquait de mesurer des paramètres spécifiques (p. ex. la température et l'état de lubrification des roulements d'une turbine à gaz), que la chambre a considérés comme étant intrinsèquement techniques (**G 1/19**, points 85 et 99 des motifs). Par ailleurs, ces mesures étaient utilisées pour prédire des dysfonctionnements spécifiques de certains composants (p. ex. un défaut dans le roulement dans une turbine à gaz ou un défaut d'isolation dans un transformateur). La chambre a considéré que le choix de paramètres pour prédire les dysfonctionnements spécifiés reflétait des considérations techniques portant sur le fonctionnement des composants mécaniques ou électriques revendiqués.

D'un autre côté, les calculs mathématiques des étapes 3) et 4), pris isolément, étaient non techniques. Ces calculs généraient des données numériques, à savoir la probabilité conditionnelle de dysfonctionnement futur d'un composant électrique ou mécanique ; restait à savoir si ces calculs contribuaient au caractère technique de l'invention. En se référant à la décision **G 1/19**, la chambre a estimé que la probabilité conditionnelle était obtenue par la méthode de la revendication 1 en tant que mesure indirecte de l'état physique (à savoir une défaillance particulière) d'une entité physique spécifique (à savoir un composant mécanique ou électrique particulier). Le cadre mathématique de la revendication est ancré dans une modélisation et une simulation stochastiques, en

particulier des chaînes de Markov, qui sont reconnues comme aptes à capturer et à prédire de manière crédible la dynamique de transition de systèmes sur la base de données empiriques.

Dans l'affaire **T 1304/22**, bien que n'ayant pas contesté le fait que la réduction de la douleur soit en principe un effet thérapeutique technique, la division d'examen n'était pas convaincue qu'un tel effet fût atteint de manière crédible dans le cas d'espèce. Le point principal de désaccord entre le requérant et la division d'examen dans l'affaire en cause était de savoir si l'on pouvait reconnaître la "réduction de la douleur" comme effet technique d'un système de réalité virtuelle, à savoir un système assurant la "présentation d'informations", et de déterminer le degré de preuve requis pour démontrer de manière crédible la "réduction de la douleur" en tant qu'effet technique. Elle considérait essentiellement tout effet obtenu par l'affichage d'une scène de réalité virtuelle à un patient comme étant psychologique, subjectif et spéculatif, contrairement à l'effet d'analgésiques. Elle contestait la relation de causalité entre la réalité virtuelle et la réduction de la douleur, en relevant notamment que certains patients du groupe étudié ne signalaient aucun soulagement de leurs symptômes.

La chambre a cependant estimé qu'il n'était pas surprenant que tous les patients ne répondent pas de la même manière à une thérapie. De même, il n'existait aucune raison objective de contester que la réalité virtuelle puisse entraîner un effet thérapeutique, d'autant que les documents de l'état de la technique cités par la division d'examen divulguaient déjà l'utilisation de systèmes de réalité virtuelle ou augmentée à des fins thérapeutiques. C'est pourquoi, bien que la revendication 1 soit muette sur les détails des "modèles numériques" respectifs, la chambre, statuant en faveur du requérant, a accepté l'effet technique et le problème technique objectif tel que soumis par le requérant.

c) Systèmes de gestion des bases de données et systèmes de récupération des informations

Dans l'affaire **T 107/87**, la chambre a estimé qu'une règle de codage de données destinées à identifier et éliminer les redondances statistiques avait contribué à la solution d'un problème technique lorsqu'elle était utilisée pour réduire la quantité de données devant être stockée ou transmise. Cela voulait dire que si une méthode mise en œuvre par ordinateur comprenant des étapes sans perte de compression et de décompression de résultats intermédiaires pour réduire l'espace de mémoire nécessaire pour stocker ces résultats, ces étapes, au minimum, représenteraient une contribution technique. La mise en œuvre de la règle de codage devrait normalement demeurer algorithmique en nature (voir également **T 650/13**).

Dans l'affaire **T 1242/04** (JO 2007, 421), l'invention portait sur un système de mise à disposition de données spécifiques à un produit dans un poste de service. Dans la mesure où les revendications présentaient une base de données centrale pour l'enregistrement de l'état théorique et une mémoire d'archivage pour l'enregistrement de l'état réel, avec intercommunication de ces deux composants par voie informatique, la chambre a admis le caractère technique.

Dans l'affaire **T 1924/17**, la chambre n'a vu aucun inconvénient à ce que les systèmes de gestion des bases de données relationnelles soient non techniques, s'il était convenu que les systèmes de gestion des bases de données étaient en général, techniques. La chambre a souligné qu'elle ne considérait pas que toutes les caractéristiques mises en œuvre dans les systèmes de gestion des bases de données (relationnelles) contribuaient, de ce seul fait, et indépendamment de leur nature, au caractère technique d'une invention. La chambre a réexaminé les décisions relatives à l'accès aux systèmes de gestion des bases de données (**T 1242/04** (JO 2007, 421), **T 279/05**, **T 862/05**, **T 658/06**, **T 1500/08**, **T 963/09**, **T 104/12**, **T 1965/11**) et à la récupération des informations (**T 1569/05**, **T 1316/09**, **T 309/10**, **T 2230/10**, **T 598/14**). À la lumière de ces décisions, la chambre, dans l'affaire **T 1924/17**, a conclu que les demandes déclaratives structurées, utilisées pour récupérer les données, qui sont gérées dans un système de gestion de données relationnelles, ont normalement une sémantique précise et définie de manière formelle et que les systèmes de gestion des données récupéraient ensuite le jeu spécifié de données en tant que résultat. Elle a expliqué que les systèmes de gestion des bases de données relationnelles exécutaient généralement ces demandes en élaborant un plan d'exécution de demande efficace, fondé sur une estimation des coûts encourus pour les nécessaires opérations internes du système informatique. Ces systèmes de gestion des bases de données sont des plateformes logicielles pour le contrôle centralisé des données. Ces plateformes ont souvent un caractère technique dans la mesure où elles ont été conçues sur la base de considérations d'ingénierie concernant l'exploitation efficace du système informatique en tant que système technique. Les systèmes de récupération des informations doivent en général formellement calculer la similitude sémantique des documents qui est en général considérée comme impliquant des considérations non techniques et se basant sur un critère subjectif ainsi que le contenu (sémantique) des documents à récupérer (voir aussi **T 598/14**, **T 2401/22**).

Dans l'affaire **T 279/05**, l'invention portait sur la détermination des sièges d'avion disponibles. L'invention impliquait un ensemble d'aspects techniques, p.ex. des serveurs, et non techniques, p.ex. la disponibilité des sièges d'avion et la gestion du rendement. La chambre a considéré les interrogations de banques de données comme un domaine de la technique.

Dans l'affaire **T 2852/19**, l'invention portait sur l'optimisation du taux de remplissage d'une manifestation. Le but était d'éviter que des places restent inoccupées si des visiteurs ne pouvaient pas arriver à temps sur le lieu de la manifestation. L'invention proposait de déterminer automatiquement si des visiteurs d'une manifestation se trouvaient à une certaine distance du lieu de celle-ci, à l'aide des données GPS émanant de leurs téléphones portables. Si les acheteurs de billets ne se trouvaient pas dans la zone en question peu avant le début de la manifestation, une alerte leur était envoyée et leur billet était revendu en cas d'annulation.

La chambre a considéré que l'invention avait deux effets : (i) optimiser le taux d'occupation des places, qui a été jugé technique, et (ii) augmenter les bénéfices en revendant les places peu avant la manifestation dans le cas où un visiteur a annulé sa présence, ce qui a été jugé non technique. La chambre a constaté que la décision **T 279/05** ne s'appliquait

pas du fait que l'ajustement dynamique de la zone surveillée avait déjà été divulgué dans l'état de la technique. Voir également **T 2879/18**.

Dans l'affaire **T 697/17**, la chambre a déclaré que dans la décision **T 388/04** (JO 2007, 16), l'objet ou les activités qui sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) CBE et l'art. 52(3) CBE étaient considérés comme "restant exclus même s'ils impliquaient la possibilité d'utiliser des moyens techniques non spécifiés" (point 3 des motifs), mais que tel n'était pas le cas lorsque l'objet revendiqué ne se contentait pas d'impliquer "la possibilité d'utiliser des moyens techniques non spécifiés", mais impliquait en fait clairement l'utilisation de moyens techniques concrets. Ainsi, dans la décision **T 650/13**, la chambre a considéré que la méthode de la revendication 1 n'était pas exclue, au motif que "la transmission du symbole dans un mot de code à un décodeur" impliquait l'utilisation de moyens techniques (point 6.1 des motifs). Dans l'affaire **T 697/17**, la chambre a considéré que réaliser une méthode effectuée dans un système de base de données relationnelle impliquait l'utilisation d'un système informatique. C'est pourquoi la méthode revendiquée ne pouvait pas être vue comme une méthode purement abstraite, mais comme une méthode utilisant des moyens techniques. La chambre a relevé par ailleurs que la jurisprudence contenait plusieurs exemples dans lesquels les caractéristiques d'un système de base de données avaient été considérées comme des aspects techniques pour l'appréciation de l'activité inventive (**T 1242/04**, **T 1025/08**, **T 1500/08**, **T 1414/10**, **T 1924/17**). Dans ce contexte, la chambre a relevé que le fait de décrire une caractéristique technique à un niveau d'abstraction élevé ne privait pas nécessairement cette caractéristique de son caractère technique.

Dans l'affaire **T 1272/20**, la chambre a reconnu avec le requérant que la décision **T 598/14** ne déclarait pas que n'importe quelle manière pour un ordinateur d'effectuer une recherche était non technique au seul motif d'avoir pour résultat "une meilleure recherche". La chambre n'a pas souscrit à l'avis de la division d'examen selon lequel seules "les caractéristiques physiques" de la revendication, ou seules les caractéristiques "mises en œuvre par ordinateur", la "base de données" et les "liens" apportaient une contribution technique dans le contexte de la revendication 1. Cette revendication spécifiait une méthode mise en œuvre par ordinateur pour la recherche d'informations personnelles lorsqu'un utilisateur effectue une recherche sur Internet. La méthode revendiquée impliquait de récupérer des données sur Internet et dans une base de données séparée, la "base de données personnelles", et de présenter à l'utilisateur les résultats de la recherche et les liens pour accéder à certains d'entre eux. Elle comportait également des étapes décrivant une interaction des utilisateurs avec le système informatique : réception par l'utilisateur d'une sélection d'un des liens et récupération des données correspondantes. Ces caractéristiques contribuaient à l'effet technique de récupération de données dans un système informatique. Une contrainte technique était que les notes étaient enregistrées dans une base de données personnelles qui ne pouvait pas être interrogée par le moteur de recherche. Malgré tout, la décision de ne présenter que des aperçus des notes au lieu des notes complètes n'était pas technique, mais faisait intervenir des considérations techniques. Les liens étaient considérés comme techniques dans la décision faisant l'objet du recours. Le simple fait qu'au moins certaines des caractéristiques techniques aient pu avoir été notoirement connues ou génériquement spécifiées, ou que certains aspects techniques aient pu avoir été implicites dans la

revendication, ne signifiait pas que l'objet correspondant ne pouvait pas apporter la moindre contribution technique. La question pertinente était de savoir si les critères élaborés par la jurisprudence étaient satisfaits.

Dans l'affaire **T 873/19**, la chambre a été d'avis que la réduction du nombre de tables multiples à traiter pour récupérer les attributs d'un objet de gestion donné était un effet technique.

Dans l'affaire **T 366/20**, la demande portait sur des dispositifs et des méthodes pour gérer l'identité de données de contenu médiatique. Le requérant avait avancé que le problème technique objectif à résoudre était "de fournir, dans un nœud de client, un téléchargement non en double et un rapprochement d'identité de fichiers plus efficace". La chambre a déclaré que la revendication 1 ne définissait pas la manière dont le "premier identifiant maître" reçu de la part d'un nœud de serveur correspondait au "premier jeu de métadonnées" fourni par le client à ce nœud de serveur. Puisque le premier identifiant maître semblait être déterminé uniquement sur la base des métadonnées, et puisque les métadonnées pouvaient être incomplètes ou incorrectes ou ne pas identifier d'une autre manière le contenu médiatique ou pouvaient ne pas capturer les différences de contenu effectif des fichiers de données de contenu médiatique (par exemple en raison de versions différentes de la même chanson, du même film, etc.), le résultat de la méthode revendiquée semblait être essentiellement imprévisible eu égard à la détection de fichiers de contenu médiatique en double sur toute l'étendue de la revendication. De plus, la revendication ne définissait pas quel "traitement" était effectué sur le premier identifiant maître pour identifier si un deuxième identifiant maître était enregistré dans la base de données des données d'identification locale et des métadonnées correspondant au premier identifiant maître. En l'absence d'effet technique sur toute l'étendue de la revendication, aucun problème technique n'était résolu sur toute l'étendue de la revendication et la méthode revendiquée présentait donc un défaut d'activité inventive.

d) Systèmes de navigation

Dans l'affaire **T 2035/11**, la demande portait principalement sur des systèmes de navigation adaptables aux désidératas de l'utilisateur. La chambre a estimé que les algorithmes d'optimisation sont des méthodes mathématiques et que les **algorithmes mathématiques peuvent contribuer au caractère technique** d'une invention pour autant qu'ils répondent à une **finalité technique** (cf. p. ex. **T 1784/06**). En l'occurrence, l'algorithme ne visait qu'à afficher un itinéraire optimal aux fins d'un traitement cognitif par l'utilisateur. Ce dernier pouvait se servir de l'information mais il n'était pas tenu de le faire. La chambre a considéré que fournir des informations de guidage d'itinéraire en temps réel est une tâche technique uniquement si le système de navigation englobe la fonctionnalité de planification de l'itinéraire ainsi qu'un dispositif de détermination de la position en fonction de la position effective du système dans le monde réel. Cela implique une interaction entre l'utilisateur et le système de navigation où le système de navigation mesure en permanence la position de l'utilisateur à l'aide de moyens techniques et, sur la base de ces mesures, fournit à l'utilisateur des informations visant à lui permettre de gérer la tâche technique consistant à déplacer un véhicule jusqu'à la destination souhaitée.

Comme l'affirme la décision **T 1670/07**, un effet technique peut émaner soit d'un apport de données relatives à un procédé technique, indépendamment de la présence de l'utilisateur ou d'un usage ultérieur, soit d'un apport de données – y compris de données qui, prises isolément, sont exclues, par exemple les données produites à l'aide d'un algorithme – appliquées directement dans un procédé technique. En l'espèce, aucune de ces deux possibilités ne s'appliquait puisque les données étaient générées au moyen d'un algorithme et n'étaient pas directement mises en œuvre dans un procédé technique. La Cour suprême fédérale d'Allemagne était parvenue à une conclusion analogue eu égard à un système de navigation offrant la possibilité d'exclure des tronçons sur la base d'une propriété sélectionnable par l'utilisateur, par exemple lorsque le tronçon est une route à péage (cf. BGH, 18 décembre 2012, X ZR 3/12 – Calcul d'itinéraire).

Dans l'affaire **T 1986/20**, la chambre a fait référence à la décision **T 2025/11** pour distinguer entre l'invention revendiquée et un système de navigation en temps réel. L'invention revendiquée concernait un système destiné à aider un opérateur dans es tâches d'expédition ou d'entreposage d'articles, spécifiquement en offrant un guidage vers les articles désignés. La chambre a conclu que le système revendiqué mesurait la position effective de l'opérateur seulement une fois, spécifiquement au début de la procédure d'expédition ou d'entreposage. Toutes les positions ultérieures étaient soit prédéterminées, soit à tout le moins dérivaient des emplacements enregistrés dans une base de données. Dans le cas où l'opérateur s'écartait du guidage fourni, la capacité du système à fournir un guidage d'itinéraire précis en temps réel était compromise, puisque l'information relative à la position de l'article précédent devenait erronée. De l'avis de la chambre, la disparité fondamentale tenait au fait que le système esquissé dans la revendication 1 de l'invention ne constituait pas une boucle fermée où, quelles que soient les actions de l'utilisateur, une mesure de position était automatiquement rétroalimentée dans le système aux fins d'actualiser les informations de guidage de l'itinéraire.

Dans l'affaire **T 651/12**, la chambre a constaté que l'art. 52(2)a) CBE a pour objet des méthodes mathématiques purement abstraites, à savoir des méthodes permettant la réalisation de calculs en tant que but en soi. Or, dans l'affaire en cause, qui concernait essentiellement la mise en œuvre technique, dans un dispositif d'affichage de carte, de la méthode d'affichage d'une carte en vue aérienne, le résultat du calcul était utilisé dans un but technique, à savoir **l'affichage d'informations dans de meilleures conditions ergonomiques**. La chambre a en outre déclaré que selon elle, le calcul proprement dit comportait lui aussi, en l'espèce, des aspects manifestement techniques : un effet technique, à savoir la réduction des besoins en stockage de données et l'augmentation de la vitesse de calcul qui apportaient donc une solution technique à un problème technique. Dans l'affaire **T 505/18**, la chambre a décidé, conformément aux conclusions de l'affaire **T 651/12**, de reconnaître qu'une amélioration de la sécurité dans le contexte technique de l'invention, celle de l'orientation en temps réel d'un conducteur de véhicule, représentait un effet technique et que les considérations relatives à l'amélioration de la sécurité dans un système de navigation de véhicule étaient des considérations techniques réalisées par l'expert technique sur le système de navigation.

e) Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Dans l'affaire **T 1903/20**, l'invention portait sur la traduction automatique basée sur des réseaux neuronaux. La chambre a considéré que la traduction d'un texte d'une langue source dans une langue cible relevait de la linguistique et n'était pas un effet technique, même si le programme informatique comportait des aspects algorithmiques ne reposant pas directement sur des concepts linguistiques. Elle a déclaré que le simple fait de trouver un algorithme informatique pour mettre en œuvre un processus de traduction automatisé ne rendait pas pour autant technique le programme informatique qui en résultait (voir aussi les décisions **T 598/14**, **T 2825/19** et **T 2401/22**).

Dans l'affaire **T 183/21**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'un effet technique était obtenu par l'objet d'une revendication définissant un procédé de commande automatique de la performance d'un système de recommandation dans un système de communications, le système de communications comprenant un périphérique client associé à un utilisateur auquel les recommandations étaient transmises, en moyenne, sur pratiquement toute l'étendue de la revendication.

Dans l'affaire **T 702/20**, l'objet de l'invention consistait à réduire le nombre de connexions entre les nœuds d'un réseau neuronal ("couplage lâche"). La revendication 1 différait de l'état de la technique le plus proche en ce que les différentes couches du réseau neuronal étaient connectées conformément à une matrice de vérification des codes d'erreur. La structure de réseau proposée ne définissait qu'une classe de fonctions mathématiques qui, en tant que telle, était un objet exclu. Un autre objet "non technique" ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que dans le cadre de son utilisation pour résoudre un problème technique. Le recourant avait avancé que le réseau neuronal revendiqué résolvait un problème technique en ayant des effets au sein de l'ordinateur liés à l'implémentation des réseaux neuronaux (exigences de stockage) et que les réseaux neuronaux résolvaient généralement des problèmes techniques en automatisant des tâches humaines. La chambre a fait observer qu'un problème technique peut aussi être résolu si les sorties du système ont une utilisation technique ultérieure implicite (**G 1/19**), mais a estimé que les sorties du réseau neuronal n'avaient pas d'"utilisation technique ultérieure" ; elles peuvent par exemple avoir trait à la prévision de l'évolution du marché boursier.

Le requérant avait avancé que la modification proposée de la structure du réseau neuronal par rapport aux réseaux standard entièrement connectés réduirait la quantité de ressources requises, notamment en matière de stockage, ce qui devait être reconnu comme un effet technique, suite à la décision **G 1/19**. La chambre, pour sa part, a considéré que s'il était vrai que le stockage et les exigences de calcul étaient réduits par rapport au réseau entièrement connecté, cela signifiait cependant que le réseau modifié était différent et n'apprendrait pas de la même manière. Il avait donc besoin de moins de stockage, mais n'effectuait pas le même travail.

Le requérant avait également avancé que les réseaux neuronaux étaient un outil d'automatisation imitant le cerveau humain et que leur comportement ne pouvait pas être prédit ni compris par leur programmateur. Or, la chambre n'a constaté aucune preuve que

les réseaux neuronaux fonctionnent comme un cerveau humain. Les réseaux neuronaux sont une fonction d'approximation mathématique qui peut être simple et compréhensible si le réseau est petit. Seul le degré de complexité d'un réseau neuronal plus grand le fait sembler imprévisible. Le fait qu'un système d'apprentissage soit complexe ne suffit pas pour en déduire qu'il réplique le fonctionnement d'un cerveau.

La chambre a souligné qu'il ne pouvait y avoir aucun doute raisonnable sur le fait que les réseaux neuronaux peuvent fournir des outils techniques utiles pour automatiser des tâches humaines ou résoudre des problèmes techniques. En revanche, dans la plupart des cas, cela nécessite qu'ils soient suffisamment spécifiés, en particulier s'agissant des données d'entraînement et de la tâche technique abordée. La spécificité requise dépend régulièrement du problème en jeu, car il convient d'établir que le réseau neuronal formé résout un problème technique dans la généralité revendiquée (voir aussi **T 2246/18** et **T 161/18** où les chambres ont estimé que l'utilisation de réseaux neuronaux était évidente, ainsi que **T 748/19** où les revendications étaient également trop généralisées). La chambre saisie de l'affaire **T 1952/21** a renvoyé à la décision **T 702/20** en affirmant que celle-ci était similaire à bien des égards. Elle a réitéré le fait qu'un modèle d'apprentissage machine entraîné, c'est-à-dire un réseau neuronal, ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il est utilisé pour résoudre un problème technique, p. ex. lorsqu'il est entraîné avec des données spécifiques en vue d'une tâche technique spécifique.

Dans l'affaire **T 1191/19**, l'invention portait sur un système dit de méta-apprentissage. La chambre a considéré que celui-ci constituait l'application de techniques connues – telles que le méta-apprentissage – à d'autres domaines, ce qui était une tendance générale de la technologie et ne pouvait être inventif en tant que tel. La chambre n'a pas estimé que la méthode de la revendication 1 contenait le moindre détail non évident de l'application du système de méta-apprentissage connu de l'état de la technique au problème en jeu, si ce n'est une simple réitération à un niveau abstrait du système divulgué dans l'état de la technique.

La chambre a rendu une décision similaire dans l'affaire **T 1425/21**, où l'approximation de modèles d'apprentissage machine "malcommodes" avec des modèles d'apprentissage machine "distillés" exigeant moins de calcul et/ou moins de mémoire était revendiquée. La chambre a considéré que même si le modèle distillé réduisait les besoins de stockage ou de calcul d'un modèle d'apprentissage machine, cela était insuffisant, en soi, pour établir un effet technique, puisqu'il fallait également prendre en considération la performance du modèle d'apprentissage "réduit". La chambre a conclu qu'il n'était pas crédible en général que n'importe quel modèle présentant moins de paramètres puisse être aussi précis que le modèle plus complexe qu'il est censé remplacer.

Dans l'affaire **T 598/07**, l'invention portait sur une méthode de surveillance des battements cardiaques, se fondant sur un réseau neuronal afin d'identifier les battements cardiaques irréguliers. La chambre a estimé que cela apportait une contribution technique. Elle a également considéré que puisqu'aucune des revendications de procédé en question n'incluait l'étape relative au diagnostic à des fins curatives stricto sensu représentant la

phase déductive de décision médicale ou vétérinaire, les revendications de procédé ne relevaient pas des dispositions d'exclusion de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 1286/09**, l'invention portait de façon générale sur le domaine du traitement des images numériques et, en particulier, sur une méthode pour améliorer la classification des images en formant un classificateur sémantique avec un ensemble d'exemplaires d'images en couleur qui représentait des "versions recomposées" d'un exemplaire d'image afin de renforcer la variété des exemplaires de formation. La chambre a confirmé l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1510/10**, la chambre a décidé qu"'aucune activité inventive ne peut découler du seul fait d'utiliser l'apprentissage automatique". Le recours a donc été rejeté.

Dans l'affaire **T 1784/06**, la classification automatique d'extraits de jeux de données a été considérée comme non technique dans la mesure où les jeux de données étaient classés aux fins non techniques de facturation. Une propriété mathématique précieuse de l'algorithme est susceptible d'impliquer des bénéfices d'ordre technique, mais uniquement en cas d'utilisation à des fins techniques.

Dans l'affaire **T 755/18**, la chambre a estimé que ni les résultats d'un programme informatique d'apprentissage automatique ni la précision des résultats ne contribuaient à un effet technique, une amélioration de la machine réalisée automatiquement grâce à un apprentissage supervisé afin de déboucher sur des résultats plus précis ne représentant pas en soi un effet technique.

Dans l'affaire **T 761/20**, la revendication définissait une méthode de notation automatisée de travaux écrits utilisant l'apprentissage machine, qui était en fait un processus mis en œuvre par ordinateur. Ce genre de processus peut avoir des effets techniques – et donc être réputé résoudre un problème technique – à l'entrée ou à la sortie, mais aussi par le biais de son exécution (voir **G 1/19**, point 85 des motifs). Un effet technique peut également être reconnu au vu de sa finalité, à savoir une utilisation technique (implicite) de la sortie (voir **G 1/19**, point 137 des motifs). Le procédé revendiqué contenait des étapes visant à extraire des vecteurs "linguistiques" numériques de travaux écrits (pour tous les échantillons considérés, des travaux de formation et des travaux à noter), une étape d'entraînement d'un perceptron, et une étape d'utilisation du perceptron pour noter les travaux écrits. En principe, la procédure d'entraînement revendiquée pouvait constituer une contribution technique à l'état de la technique (voir p. ex. **G 1/19**, point 33 des motifs). Prise isolément, cependant, il s'agissait là d'une méthode mathématique, de sorte que cette contribution relevait du champ exclu des méthodes mathématiques (voir **T 702/20** et **T 755/18**, exergues) et n'était donc pas une contribution brevetable. À supposer que l'invention revendiquée ait eu pour finalité d'aider ses utilisateurs à évaluer des compétences linguistiques, comme l'affirmait le requérant, la chambre n'a pas réussi à y voir d'autres finalités implicites. La chambre n'a pas non plus souscrit à l'avis du requérant selon lequel le domaine de la "technologie éducative" était un domaine technique.

Dans l'affaire **T 874/19.** la demande portait sur la classification des ressources d'un moteur de recherche en tant que ressources indésirables (ou appartenant à la catégorie

"indésirable") ou ressources non-indésirables (ou appartenant à la catégorie "non indésirable") sur la base d'un "réseau profond". Cela impliquait différentes couches d'un réseau neuronal pour la classification automatique des données d'entrée en vue de la recherche. Le classificateur revendiqué était capable de traiter une représentation mathématique alternative de données d'entrée pour ensuite calculer une "mesure par catégorie" pour chaque catégorie dans un ensemble de catégories donné. Chaque mesure par catégorie fournissait également une valeur indiquant la probabilité que la ressource en question appartienne à la catégorie correspondante. La chambre n'a pas réussi à voir quel pouvait être l'effet technique supplémentaire des caractéristiques distinctives, ni quel problème technique objectif l'objet de la revendication 1 pouvait résoudre.

Dans l'affaire **T 598/07**, l'invention portait sur une méthode de surveillance des battements cardiaques, se fondant sur un réseau neuronal afin d'identifier les battements cardiaques irréguliers. La chambre a estimé que cela apportait une contribution technique. Elle a également considéré que puisqu'aucune des revendications de procédé en question n'incluait l'étape relative au diagnostic à des fins curatives stricto sensu représentant la phase déductive de décision médicale ou vétérinaire, les revendications de procédé ne relevaient pas des dispositions d'exclusion de l'art. 53c) CBE.

Dans l'affaire **T 1286/09**, l'invention portait de façon générale sur le domaine du traitement des images numériques et, en particulier, sur une méthode pour améliorer la classification des images en formant un classificateur sémantique avec un ensemble d'exemplaires d'images en couleur qui représentait des "versions recomposées" d'un exemplaire d'image afin de renforcer la variété des exemplaires de formation. La chambre a confirmé l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1510/10**, la chambre a décidé qu'"aucune activité inventive ne peut découler du seul fait d'utiliser l'apprentissage automatique". Le recours a donc été rejeté.

Dans l'affaire **T 1784/06**, la classification automatique d'extraits de jeux de données a été considérée comme non technique dans la mesure où les jeux de données étaient classés aux fins non techniques de facturation. Une propriété mathématique précieuse de l'algorithme est susceptible d'impliquer des bénéfices d'ordre technique, mais uniquement en cas d'utilisation à des fins techniques.

Dans l'affaire **T 755/18**, la chambre a estimé que ni les résultats d'un programme informatique d'apprentissage automatique ni la précision des résultats ne contribuaient à un effet technique, une amélioration de la machine réalisée automatiquement grâce à un apprentissage supervisé afin de déboucher sur des résultats plus précis ne représentant pas en soi un effet technique.

Dans l'affaire **T 761/20**, la revendication définissait une méthode de notation automatisée de travaux écrits utilisant l'apprentissage machine, qui était en fait un processus mis en œuvre par ordinateur. Ce genre de processus peut avoir des effets techniques – et donc être réputé résoudre un problème technique – à l'entrée ou à la sortie, mais aussi par le biais de son exécution (voir **G 1/19**, point 85 des motifs). Un effet technique peut

également être reconnu au vu de sa finalité, à savoir une utilisation technique (implicite) de la sortie (voir **G 1/19**, point 137 des motifs). Le procédé revendiqué contenait des étapes visant à extraire des vecteurs "linguistiques" numériques de travaux écrits (pour tous les échantillons considérés, des travaux de formation et des travaux à noter), une étape d'entraînement d'un perceptron, et une étape d'utilisation du perceptron pour noter les travaux écrits. En principe, la procédure d'entraînement revendiquée pouvait constituer une contribution technique à l'état de la technique (voir p. ex. **G 1/19**, point 33 des motifs). Prise isolément, cependant, il s'agissait là d'une méthode mathématique, de sorte que cette contribution relevait du champ exclu des méthodes mathématiques (voir **T 702/20** et **T 755/18**, exergues) et n'était donc pas une contribution brevetable. À supposer que l'invention revendiquée ait eu pour finalité d'aider ses utilisateurs à évaluer des compétences linguistiques, comme l'affirmait le requérant, la chambre n'a pas réussi à y voir d'autres finalités implicites. La chambre n'a pas non plus souscrit à l'avis du requérant selon lequel le domaine de la "technologie éducative" était un domaine technique.

Dans l'affaire **T 874/19.** la demande portait sur la classification des ressources d'un moteur de recherche en tant que ressources indésirables (ou appartenant à la catégorie "indésirable") ou ressources non-indésirables (ou appartenant à la catégorie "non indésirable") sur la base d'un "réseau profond". Cela impliquait différentes couches d'un réseau neuronal pour la classification automatique des données d'entrée en vue de la recherche. Le classificateur revendiqué était capable de traiter une représentation mathématique alternative de données d'entrée pour ensuite calculer une "mesure par catégorie" pour chaque catégorie dans un ensemble de catégories donné. Chaque mesure par catégorie fournissait également une valeur indiquant la probabilité que la ressource en question appartienne à la catégorie correspondante. La chambre n'a pas réussi à voir quel pouvait être l'effet technique supplémentaire des caractéristiques distinctives, ni quel problème technique objectif l'objet de la revendication 1 pouvait résoudre.

f) Linguistique et classification de textes

Dans l'affaire **T 1177/97**, la chambre a estimé que l'utilisation d'informations sur un système technique ou son utilisabilité à cette fin, était susceptible de conférer un caractère technique à l'information elle-même dans la mesure où elle reflète les propriétés techniques du système, par exemple, le fait d'être spécifiquement formaté et/ou traité. Ces informations, lorsqu'utilisées par le système technique ou traitées par ce dernier, sont susceptibles de faire partie d'une solution technique à un problème technique et forment la base d'une contribution technique de l'invention à l'état antérieur de la technique. Les informations et méthodes relatives à la linguistique peuvent ainsi en principe, avoir un caractère technique, si elles sont utilisées dans un système informatique et font partie d'une solution à une problème technique.

Cependant, les méthodes de classification de textes ne produisent pas en elles-mêmes d'effet technique pertinent et n'apportent aucune solution technique à un problème technique (**T 233/09**, **T 1316/09** et **T 1358/09**).

Dans l'affaire **T 1358/09**, la question de savoir si deux documents textuels, eu égard à leur contenu textuel, appartiennent à la même "classe" de documents, n'était pas une question technique (voir aussi **T 1316/09**, **T 233/09**). Dans l'affaire **T 1358/09**, la chambre a souligné que, par définition, les aspects relatifs à l'efficacité d'un algorithme ne sont pas tous sans pertinence pour la question de savoir si l'algorithme fournit ou non une contribution technique. Toutefois, les considérations techniques doivent aller au-delà de la simple mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée (voir **G 3/08**, JO 2011, 10 ; cf. également **T 2418/12**, **T 22/12**). La chambre a également estimé dans l'affaire **T 22/12** que la classification des courriels en tant que spam ne revêtait pas de caractère technique. Dans l'affaire **T 2363/16**, la chambre a cité la décision **T 22/12** et estimé que les méthodes de classification des courriels devant être bloqués étaient déterminées par l'utilisateur du système sur la base de considérations non techniques relatives aux courriels qu'il ne souhaitait pas recevoir.

Dans l'affaire **T 817/16**, la chambre a estimé que la simple assignation d'un score avec une faible consommation de mémoire à un document dans un moteur de recherche, n'était pas un effet technique même si le score se basait d'une certaine façon sur la fréquence et le nombres de modifications apportées au document.

De même, dans l'affaire **T 306/10** la chambre a considéré qu'une réduction du nombre de demandes de recherche et l'économie de ressources correspondantes ne pouvaient être considérées comme un effet technique des recommandations (améliorées), car elles découlaient de choix subjectifs effectués par l'utilisateur. Elle s'est rapportée à l'affaire **T 1741/08** où il était soutenu qu'une chaîne d'effets ne pouvait pas servir à prouver un effet technique si un des liens entre les effets n'était pas de nature technique (mais p. ex. de nature psychologique).

g) Traitement des images

L'affaire **T 208/84** (JO 1987, 14) concernait une méthode de filtrage numérique d'un champ de données bidimensionnel (qui représentait une image stockée). La chambre a établi qu'il existe une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique dans la mesure où une méthode ou un algorithme mathématique fait appel à des nombres (qui peuvent représenter n'importe quoi) et aboutit à un résultat exprimé en chiffres, la méthode ou l'algorithme mathématique n'étant qu'un concept abstrait décrivant la manière de traiter ces nombres. La méthode en tant que telle ne permettrait pas d'obtenir un résultat technique immédiat. En revanche, si une méthode mathématique est utilisée dans le cadre d'un procédé technique, ce procédé serait appliqué par un moyen technique à une entité physique (qui peut être un objet matériel, mais aussi, comme dans le cas présent, une image enregistrée sous forme de signal électrique) et entraînerait ainsi une certaine modification de cette entité. Les moyens techniques peuvent inclure des ordinateurs équipés d'un matériel approprié ou des ordinateurs universels programmés en conséquence (voir aussi **T 935/97**).

Dans l'affaire **T 1286/09**, une méthode pour améliorer la classification des images a également été jugée inventive.

De même, un procédé de cryptage/décryptage ou de signature de communications électroniques peut être considéré comme technique même s'il repose essentiellement sur une méthode mathématique (**T 1326/06**).

Dans l'affaire **T 1455/16**, la demande avait trait à la récupération d'images conformément aux informations d'agencement spécifiées par l'utilisateur. Les moyens de mémoire de données d'images étaient disposés de façon à enregistrer les informations de position liées aux données d'images, en indiquant le lieu de prise de l'image et en recommandant un lieu de prise où cette image pourrait être capturée. La chambre a estimé que le libellé de la demande ne reflétait pas la demande des informations de position dans une tâche technique consistant à guider l'utilisateur vers un point dans l'espace. Par conséquent, il ne pouvait pas être soutenu en l'espèce que communiquer des informations de position à un utilisateur se fondait sur des considérations techniques. Le simple fait que les informations de position portaient sur des éléments du monde réel n'était pas suffisant pour établir que la communication d'informations représentait une contribution technique. (**T 154/04**, JO 2008, 46 ; **T 2035/11** ; **T 670/16** ; différent dans **T 572/15**).

Dans l'affaire **T 1370/18**, l'invention concernait le codage audio et vidéo dans un environnement de télécommunication. L'idée de l'invention était d'utiliser des mots de code multidimensionnels pour profiter des dépendances statistiques entre symboles voisins et d'adapter la longueur des mots de code aux probabilités des symboles. La chambre a considéré qu'un algorithme de codage ou de compression contribuait au caractère technique de la méthode de compression revendiquée s'il était utilisé aux fins de réduire la quantité de données à enregistrer ou à transmettre.

h) Sécurité

Dans l'affaire **T 1326/06**, la chambre a déclaré que les méthodes de cryptage/décryptage ou de signature des messages électroniques doivent être considérées comme des méthodes techniques, même si elles reposent essentiellement sur des méthodes mathématiques. Elle s'est référée à l'affaire **T 953/04**, où la chambre avait indiqué que l'utilisation de méthodes cryptographiques dans le contexte technique du traitement et de la communication de données numériques présentait manifestement un caractère technique. La chambre chargée de l'affaire **T 1326/06** s'est également référée à la décision **T 27/97**, où la chambre avait indiqué qu'un procédé pour crypter ou décrypter un message représenté sous la forme d'un mot numérique à l'aide d'algorithmes à clé publique de type RSA n'est pas exclue de brevetabilité sous l'art. 52(2) CBE et l'art. 52(3) CBE, même si un algorithme abstrait ou une méthode mathématique forme la base de l'invention.

Dans l'affaire **T 2101/12**, la demande portait sur une invention mise en œuvre par ordinateur concernant une méthode et un système pour fournir une signature électronique et une authentification. La chambre a considéré qu'il s'agissait d'une simple automatisation d'un processus déjà connu (p. ex. un contrat passé devant notaire), dépourvu d'activité inventive.

En revanche, la chambre a rendu une décision différente dans l'affaire **T 1158/17**. Elle n'a pas été convaincue par la conclusion de la décision contestée selon laquelle les composants revendiqués n'étaient pas techniques parce qu'ils modélisaient les rôles d'humains interagissant avec le cadre des services postaux administratifs. La chambre a considéré qu'une similitude avec une solution économique ou administrative n'était pas une raison suffisante pour refuser une contribution technique à une caractéristique de revendication appliquée dans un contexte technique et impliquant des considérations techniques. En d'autres termes, les considérations techniques dans le contexte technique ne peuvent pas être réfutées simplement sur la base d'une analogie non technique. La chambre a considéré que l'invention ne se bornait pas à la simple automatisation d'un système administratif.

Dans l'affaire **T 1461/12**, la demande portait sur un système et une méthode pour contrôler l'utilisation des logiciels à l'aide des licences acquises par le biais d'une clé d'activation. Selon la chambre, il incombait aux titulaires des droits de décider s'ils voulaient limiter le nombre de "copies" faites pour un logiciel spécifique et d'accorder un ensemble de droits pour le premier lot de copies et un autre ensemble de droits limités, ensuite, pour le second lot de copies. En outre, la chambre a été d'avis que les titulaires de droits effectueraient ce choix en vertu de considérations juridiques, économiques et administratives plutôt que techniques. La chambre a par conséquent considéré que le contenu de la licence ne contribuait pas au caractère technique de l'invention.

Dans l'affaire **T 548/13**, la chambre a constaté l'absence de technicité de l'unique élément distinctif, lequel exigeait que les caractéristiques de sécurité correspondent à des représentations différentes d'un même motif en fonction de la face observée. La chambre a fait observer qu'un document de valeur était ainsi mieux protégé contre les falsifications, mais que l'on pouvait tout aussi bien employer deux motifs différents.

Dans l'affaire **T 1749/14**, l'invention appartenait au domaine des terminaux de points de vente (TPV) mobiles pour réaliser des transactions, par exemple à l'aide d'une carte de crédit. L'invention visait à éviter que les informations sensibles du client puissent être divulguées si l'appareil du commerçant était manipulé, en permettant qu'une transaction soit effectuée sans que le client ait à présenter au commerçant les coordonnées de son compte et à composer son code confidentiel. L'invention, cependant, nécessitait une nouvelle infrastructure, de nouveaux appareils et un nouveau protocole faisant intervenir des considérations techniques liées aux appareils modifiés et à leurs capacités, ainsi que, du point de vue de la sécurité, des modifications du mode de transmission des informations sensibles exploitant les nouvelles possibilités offertes par la modification de l'infrastructure des TPV mobiles précédemment connus. La chambre a considéré que la pertinence des modifications en termes de sécurité contribuait au caractère technique de l'invention.

9.2.13 Découvertes

Dans l'affaire **T 1538/05**, le demandeur revendiquait avoir découvert une force magnétique jusque-là inconnue et en conséquence, avait élaboré un certain nombre de théories. La

chambre a estimé que la découverte d'une nouvelle force magnétique n'était pas brevetable.

Dans l'affaire **T 2677/16**, la chambre a estimé que le fait d'identifier une cible de découverte de médicament ne revêtait pas un caractère technique. Elle a considéré qu'une cible de médicament n'était pas une thérapie mais seulement une direction prometteuse pour de futures recherches. La découverte d'une cible de médicament pourrait s'avérer une découverte scientifique précieuse mais ni les découvertes ni la science n'ont un caractère technique en elles-mêmes, tel que l'énonce explicitement l'art. 52(2)a) CBE. Cela ne doit pas être confondu avec l'invention d'un médicament qui représenterait une finalité technique.

Dans l'affaire **T 1789/13**, la chambre a estimé que le "temps" n'est pas un système technique que la personne du métier peut améliorer ou même simuler pour tenter de l'améliorer. Il s'agit d'un système physique susceptible d'être modélisé pour montrer comment il fonctionne. Ce type de modélisation a été considéré comme une découverte ou une théorie scientifique qui sont exclues en vertu de l'art. 52(2)a) CBE et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention.

9.2.14 Perception humaine

Dans l'affaire **T 619/12**, la chambre a estimé que les processus de perception se déroulant dans l'esprit d'une personne testée avec des odeurs dans le cadre d'un test de sélection d'odeurs ne constituent pas des actes mentaux aux termes de l'art. 52(2)c) CBE. Néanmoins, le phénomène de la perception humaine ne peut pas être considéré comme ayant une nature technique.

Dans l'affaire **T 339/13**, la demande concernait un animal de compagnie virtuel pouvant produire une "rétroaction haptique". La chambre a établi qu'une personne en possession d'un jouet était nécessairement prête à considérer le comportement de ce jouet comme étant réel. Elle a convenu que la restitution d'une perception fidèle et reproduisible d'une interaction physique représentait un problème technique. Elle a constaté que l'invention résolvait ce problème par des moyens techniques, en l'occurrence à l'aide des caractéristiques techniques de l'interface du dispositif, à savoir un mouvement alternatif de curseur et une rétroaction haptique.

9.2.15 Jeux

Dans l'affaire **T 1023/06**, l'invention portait sur une méthode d'exploitation d'une machine de poker vidéo électronique. Conformément à l'approche adoptée dans l'affaire **T 49/04**, la chambre a considéré qu'une amélioration de la lisibilité, qui était liée à la manière dont le "contenu cognitif" était présenté, constituait une contribution technique.

Dans les affaires **T 717/05**, **T 42/10** et **T 1281/10**, les chambres devaient examiner si le divertissement d'un joueur pouvait représenter un problème technique. Dans l'affaire **T 717/05**, la chambre a estimé que le divertissement était la finalité psychologique d'un appareil de jeu et représentait donc le problème technique dans la mesure où les

caractéristiques techniques de la revendication venaient renforcer le divertissement. Dans les affaires **T 42/10** et **T 1281/10**, la chambre a été d'un avis contraire.

Dans l'affaire **T 1543/06**, la chambre a appliqué la décision **T 641/00** et a estimé par ailleurs qu'une considération des modalités particulières de la mise en œuvre devait se focaliser sur tout autre avantage technique ou tout autre effet technique associé aux caractéristiques spécifiques de la mise en œuvre au-delà des effets et des avantages inhérents à l'objet exclu. Ces derniers devaient, dans le meilleur des cas, être considérés comme accessoires à cette mise en œuvre. Elle a également considéré que les effets non techniques inhérents à des règles du jeu non techniques ne pouvaient pas être pris en considération pour apprécier l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 336/07**, la chambre a suivi la même approche. Elle a constaté que la simple mise en œuvre technique d'un objet (en l'espèce des règles de jeu) exclu en tant que tel de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE 1973 ne peut fonder l'activité inventive. Celle-ci ne peut reposer que sur le mode particulier de mise en œuvre de cet objet. L'examen du mode particulier de mise en œuvre doit se concentrer sur **les autres avantages ou effets techniques** éventuellement associés aux caractéristiques spécifiques de la mise en œuvre, au-delà des effets et avantages inhérents à l'objet exclu (voir également **T 1543/06**). Dans l'affaire **T 336/07**, la chambre a jugé que l'objet des revendications n'impliquait pas d'activité inventive. De même, dans l'affaire **T 1782/09**, où la demande concernait un appareil de jeu, la chambre a déclaré que les "principes en matière de jeu" font partie du "cadre réglementaire convenu entre [ou avec des] joueurs et portant sur une conduite, des conventions et des conditions qui ne sont pertinentes que dans le cadre du jeu. Ils régissent la conduite et les actions des joueurs pendant une partie. La chambre a été incapable d'identifier des effets techniques supplémentaires dans les modalités spécifiques de la mise en œuvre technique qui auraient pu rendre cela non évident pour la personne du métier.

Dans l'affaire **T 1225/10**, la chambre a également adopté l'approche fixée dans l'affaire **T 1543/06** et estimé que la façon dont l'objet exclu avait été mis en œuvre techniquement ainsi que le caractère évident ou non de cette mise en œuvre représentaient des questions décisives. Cette considération s'axait sur tout autre effet technique de la mise en œuvre de l'objet exclu sur et au-delà de ceux inhérents à l'objet exclu lui-même (**T 1543/06**, **T 1782/09**). En l'espèce, la chambre a conclu que le fait d'utiliser des points sur le personnage du joueur qui se chevauchait avec l'objet cible représentait une approche informatiquement efficace et efficiente afin de déterminer le côté de collision sur un objet cible pour divers objets de ce type. L'effet n'était pas le résultat inévitable de la programmation des règles de jeu en soi. C'était plutôt la conséquence technique directe de la façon technique particulière dont les données sélectionnées étaient utilisées afin de déterminer un mode affichage. Par conséquent, l'effet technique était affirmé.

Dans l'affaire **T 1467/21**, la chambre a constaté que les règles administratives qui visent principalement à la convivialité pour les clients ou les joueurs devaient être considérées, conformément à l'approche COMVIK, comme des conditions cadres non techniques pour la formulation du problème technique objectif.

Dans l'affaire **T 686/22**, la chambre a adopté l'approche de la décision **T 1543/06** (ci-dessus). Ainsi, seules les caractéristiques contribuant au caractère technique devaient être prises en compte pour apprécier l'activité inventive. Cette exigence ne peut pas se fonder uniquement sur l'objet exclu (non technique), quelle que soit son originalité. La simple mise en œuvre technique de quelque chose d'exclu ne peut donc pas servir de base à l'activité inventive. Au contraire, il est nécessaire de considérer dans le détail la manière dont cet objet a été mis en œuvre sur le plan technique. L'affaire portait sur une console de jeux. La chambre a estimé qu'une règle du jeu sous-tendait la caractéristique distinguant la demande de l'état de la technique, ce qui a été considéré comme dépourvu d'activité inventive.

9.2.16 Actes mentaux / formes d'exécution techniques

Dans l'affaire **T 914/02**, la chambre a estimé que la présence de considérations techniques ne suffit pas à conférer un caractère technique à une méthode susceptible d'être exclusivement exécutée mentalement. Le caractère technique peut provenir de la mise en œuvre technique de la méthode par laquelle celle-ci produit un effet technique tangible, par exemple une entité physique telle que l'objet en résultant ou une activité non abstraite à l'aide par exemple de moyens techniques. La chambre a rejeté une revendication portant sur une invention impliquant des considérations techniques et englobant des modes de réalisation techniques (point 3 des motifs), au motif que l'invention telle que revendiquée pouvait aussi être exclusivement mise en œuvre par des activités purement intellectuelles, lesquelles sont exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)c) CBE (voir **T 619/02**, JO 2007, 63 ; **T 388/04**, JO 2007, 16, **T 1073/06**).

L'affaire **T 930/05** concernait un procédé de modélisation d'un réseau de processus. Il a été conclu à l'absence de caractère technique, car même si l'objet revendiqué englobait d'éventuels modes de réalisation techniques, il était possible d'envisager également des modes de réalisation devant être considérés comme dépourvus de technicité. La chambre a également rendu une décision similaire dans l'affaire **T 647/20** en se référant à la décision **T 930/05**.

Dans l'affaire **T 1171/06**, la demande portait sur une modélisation orientée objet, à savoir un procédé et un dispositif de modélisation d'un système mécatronique dans un véhicule automobile. La chambre a estimé qu'un modèle utilisé dans le développement de logiciels n'a pas d'effet technique en ce qu'il sert à la documentation ou à la communication, même si son objet est un système technique. Elle a suivi cette approche dans l'affaire **T 354/07** qui portait sur la génération automatique de codes de programme à partir d'un modèle. La chambre avait établi dans cette affaire que les procédés conceptuels et les méta-méthodes de création de logiciels ne présentaient généralement pas de caractéristiques techniques pertinentes pour la brevetabilité et ne pouvaient donc pas donner lieu à une activité inventive, à moins qu'un lien de causalité direct avec un effet technique pertinent pour la résolution d'un problème technique ne puisse être démontré dans un cas particulier.

9.2.17 Logistique

Dans l'affaire **T 696/06**, la demande portait sur un système de traitement des données destiné à faciliter une confrontation de l'offre et de la demande dans le domaine du transport de voyageurs et de biens. En substance, le système exécutait des processus commerciaux et des transactions, comme la médiation des offres et demandes, qui étaient typiques pour un courtier en transport ou un service d'échange de fret et que la chambre a considérés comme non techniques.

Dans l'affaire **T 912/05**, la demande se rapportait à un système de distribution de courrier par des moyens physiques et/ou électroniques. La chambre a estimé que les méthodes de distribution de courrier peuvent être considérées comme des inventions si elles impliquent des "moyens techniques", ce qui est le cas lors d'une distribution par courriel.

Dans l'affaire **T 1806/20**, la demande portait sur un système de distribution de colis cherchant à empêcher l'endommagement des colis sensibles à l'eau en évitant leur distribution à des destinations pluvieuses. La chambre a conclu que l'exigence consistant à garantir que les colis ne soient pas endommagés par l'eau relevait du service logistique non technique.

Dans l'affaire **T 1594/20**, la chambre a constaté qu'une optimisation calculée par des moyens mathématiques en vue de la répartition efficace d'un mandat de préparation des commandes n'entraînait pas obligatoirement aussi une simulation du processus physique sous-jacent (ici, le transport de marchandises), mais incluait aussi des optimisations mathématiques purement déterministes.

Une économie d'énergie invoquée est purement spéculative et ne peut pas entraîner ipso facto l'acceptation d'un effet technique. Pour cela, il faudrait qu'un tel effet soit obtenu par des moyens techniques. Or, pour l'objet revendiqué, une économie d'énergie (si elle était effectivement obtenue) serait la conséquence d'une simple optimisation organisationnelle ou algorithmique reposant pour l'essentiel sur une activité intellectuelle. Il n'est pas possible d'en déduire un effet technique pour la prise en compte de l'activité inventive.

L'affaire **T 1960/20** se rapportait à une invention qui enregistrait la vitesse à laquelle un manutentionnaire entrait dans le champ de proximité d'un robot d'entrepôt qui l'attendait et sortait de ce champ. La chambre a considéré que le fait de comprendre et d'analyser les conditions spatiales et temporelles dans lesquelles se déroulent les étapes des flux de travail commerciaux établis est en soi un exercice non technique.

9.2.18 Algorithmes se rapportant à la météorologie

Dans l'affaire **T 1798/13**, l'invention portait sur la prévision de la valeur d'un produit financier structuré fondé sur la météo. Les valeurs de ces produits se fondaient sur des mesures météorologiques spécifiques telles que la température, les précipitations, les heures d'ensoleillement, les degrés-jours de chauffage, les degrés-jours de réfrigération ou la vitesse du vent. La chambre s'est ralliée à l'avis du requérant selon lequel un système de prévision météorologique, comprenant par exemple des capteurs pour mesurer des

données météorologiques spécifiques, possède un caractère technique. Toutefois, l'invention reposait sur l'utilisation de données météorologiques déjà mesurées. On pourrait affirmer que ces données météorologiques (brutes) constituaient des mesures se rapportant au monde physique et étaient donc elles aussi de nature technique. La situation serait alors comparable à celle qui avait donné lieu à la décision **T 2079/10**, dans laquelle il a été estimé que les paramètres physiques sont des données techniques et que le choix des paramètres physiques à mesurer fait partie des compétences de la personne du métier (technicien).

Cependant, dans l'affaire **T 2079/10**, il avait été considéré que l'invention résidait dans l'amélioration de la technique de mesure elle-même, qui faisait intervenir des considérations d'ordre technique concernant les capteurs et leur position. Or, dans la présente espèce, les mesures elles-mêmes ne jouaient aucun rôle, puisque l'amélioration résidait dans le traitement de données visant à fournir une meilleure prévision météorologique. Le deuxième argument du demandeur consistait, en substance, à dire qu'une amélioration des données météorologiques reposant sur des calculs et un traitement ultérieur des données était également technique. De l'avis de la chambre, cette affirmation conduisait à la question centrale de l'affaire, qui était de savoir si l'amélioration de la précision de certaines données d'une prévision météorologique était de nature technique. Si ce n'était pas le cas, les détails de l'algorithme, "les mathématiques", pour citer la division, n'apportaient rien. La chambre a répondu à cette question par la négative. La "météo" n'est pas un système technique que la personne du métier puisse améliorer, ni même simuler afin d'essayer de l'améliorer. Elle est un système physique qui peut être modélisé de manière à montrer comment ce système fonctionne. Ce type de modélisation relève plutôt de la découverte ou de la théorie scientifique, qui sont toutes deux exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2)a) CBE et ne contribuent donc pas au caractère technique de l'invention (voir aussi **T 2331/10**). Dans l'affaire **T 2079/10**, la chambre a constaté qu'il n'était pas possible de procéder à une interprétation purement non technique de l'objet des revendications et a donc affirmé le caractère technique.

Dans l'affaire **T 1234/17**, la chambre a retenu, en substance, qu'il ne suffisait pas qu'un algorithme utilise une quantité technique sous la forme d'un paramètre physique mesuré (données météorologiques). Ce qui importe, c'est de déterminer si l'algorithme reflète des considérations techniques supplémentaires concernant le paramètre, telles que sa mesure. Ce n'était pas le cas en l'espèce, à la différence de l'affaire **T 2079/10**.

9.3. Inventions de combinaison

9.3.1 Existence d'une invention de combinaison

Pour apprécier l'activité inventive qu'implique une invention résidant dans la combinaison d'éléments, il convient de se demander si l'état de la technique pouvait ou non donner à la personne du métier l'idée de la combinaison d'éléments qui a été précisément revendiquée. Le fait qu'un ou plusieurs éléments soient connus individuellement ne permet pas de conclure à coup sûr à l'évidence de cette combinaison (**T 37/85**, JO 1988, 86 ; **T 656/93** ; **T 666/93** ; **T 1018/96**). La question qui se pose n'est pas de savoir si la personne du métier ayant accès à l'ensemble de l'état de la technique **aurait**

pu réaliser la combinaison selon l'invention, mais de savoir si elle **l'aurait fait**, parce qu'elle en aurait escompté un perfectionnement (**T 2/83**, JO 1984, 265 ; **T 713/93** ; **T 223/94** ; **T 406/98**). Donc, la seule chose qui compte est de savoir si la combinaison de tous ces éléments (qui peuvent être connus en soi) découlait, pour la personne du métier, de manière évidente de l'état de la technique. Si tel est le cas, une combinaison composée exclusivement d'éléments connus ne saurait impliquer une activité inventive (**T 37/85**, JO 1988, 86 ; **T 388/89** ; **T 717/90** ; **T 869/96**).

Il convient de distinguer le simple assemblage de caractéristiques de l'invention de combinaison.

Pour qu'il y ait invention de combinaison, les caractéristiques ou groupes de caractéristiques doivent être reliés entre eux par une **interaction fonctionnelle**, autrement dit s'influencer mutuellement pour obtenir un effet allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement. Dans l'affaire **T 1054/05**, la chambre a indiqué que deux caractéristiques interagissent en **synergie** l'une avec l'autre si leurs fonctions sont liées et que celles-ci conduisent à un effet supplémentaire allant au-delà de la somme des effets produits par chacune de ces caractéristiques considérée isolément. Il ne suffit pas que ces caractéristiques résolvent le même problème technique, ou que leurs effets soient de même nature et se résument à accroître une action sans la modifier (voir aussi **T 926/11** et **T 708/21** où les chambres respectives ont constaté l'absence d'effet synergique – les caractéristiques distinctives ne produisaient pas un effet combiné supérieur à la somme des contributions individuelles).

Dans l'affaire **T 406/98**, la chambre a estimé que notamment lorsque le nombre de documents cités de l'état de la technique est élevé, il convient en règle générale de se demander **pour quelles raisons** la personne du métier tiendrait compte de documents combinés de manière spécifique et ce qui pourrait l'inciter à agir ainsi **sans avoir connaissance de l'invention**. En l'espèce, il fallait effectuer un choix ciblé parmi les nombreux documents pour résoudre complètement le problème posé.

Dans la décision **T 55/93**, la chambre n'a pas suivi l'argument du requérant, selon lequel l'invention alléguée devait être considérée comme une simple addition de solutions apportées à deux problèmes partiels indépendants, non liés entre eux. Ce raisonnement ne pouvait être valable que si le problème primaire et le problème plus général étaient déjà connus et résolus par l'état de la technique. Dans l'affaire en question, non seulement le problème à la base du brevet litigieux ne découlait pas des documents de l'état de la technique et n'y était pas rencontré, mais, en plus, les caractéristiques revendiquées se complétaient. La chambre a déclaré que les caractéristiques avaient entre elles un lien fonctionnel, ce qui est la particularité même d'une invention de combinaison. La chambre a considéré qu'il importait peu que, dans une invention de combinaison, toutes les caractéristiques étaient éventuellement déjà connues séparément en tant que telles (**T 37/85**, JO 1988, 86). On ne saurait sélectionner, en se fondant sur la pluralité des problèmes partiels à résoudre, les moyens de construction respectifs utilisés dans l'appareil, ou les étapes de la méthode formulées en termes de caractéristiques fonctionnelles, qui, en étant associées, fournissent une solution au problème pris dans son ensemble. La non-évidence d'une revendication de combinaison repose sur

l'application simultanée de toutes ses caractéristiques (**T 175/84**, JO 1989, 71). Dans les affaires **T 120/88**, **T 731/94**, **T 434/95**, **T 897/95**, **T 1201/13**, la chambre a également reconnu l'existence d'un effet de combinaison.

Dans l'affaire **T 2585/18**, la chambre était d'avis qu'en partant de la divulgation de D2, la personne du métier pouvait avoir modifié la composition du lot 4 de l'exemple 9 de plusieurs manières ne pouvant pas être considérées comme des modifications isolées. Ces modifications auraient pu entraîner des effets non souhaités ; les caractéristiques suivantes : concentration d'exendine-4, concentration de saccharose, volume poreux total (TPV) et absence de tampon et de sels de relargage s'influençaient mutuellement, c'est-à-dire qu'il y avait une réciprocité fonctionnelle. Par conséquent, la combinaison de caractéristiques ne pouvait pas être considérée comme évidente eu égard aux enseignements figurant dans les documents D2, D8 ou D9, seuls ou ensemble.

Dans l'affaire **T 1050/22**, l'intimé a avancé que tout effet technique associé à des caractéristiques distinctives individuelles sur D1 ne pouvait pas se diviser et que la nature et la concentration de tous les composants avaient un effet combiné. L'intimé a prétendu que ni D1 ni aucun autre document de l'état de la technique cité ne donnait des indices sur la combinaison d'ingrédients revendiquée, sauf sur leurs concentrations. La chambre a désapprouvé cet argument et considéré que l'objet de la revendication 1 était une simple accumulation de caractéristiques connues et que la mise en œuvre de chacune était évidente eu égard à l'état de la technique cité. Il n'existait aucune preuve d'un lien général entre les effets des caractéristiques distinctives ; les caractéristiques distinctives individuelles étaient le plus souvent le résultat d'effets techniques individuels spécifiques et non pas d'un effet technique combiné différent de la somme des effets techniques des caractéristiques individuelles.

9.3.2 Problèmes partiels

En droit des brevets, il convient d'apprécier une combinaison de caractéristiques, à savoir une invention de combinaison, différemment de la simple présence de problèmes partiels, à savoir d'un assemblage de caractéristiques. Conformément à la jurisprudence constante, il y a problèmes partiels, lorsque les caractéristiques ou les groupes de caractéristiques d'une revendication (association ou juxtaposition de caractéristiques) ont simplement été ajoutés les uns aux autres, et qu'ils n'ont aucune **interaction fonctionnelle**, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est supposé être le cas pour une combinaison de caractéristiques, ils ne s'influencent pas mutuellement pour obtenir un succès technique allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement. Il convient d'examiner si, pris individuellement, les groupes de caractéristiques découlent à l'évidence de l'état de la technique (**T 389/86**, JO 1988, 87 ; **T 387/87** ; **T 294/90** ; **T 363/94** ; **T 926/11** ; **T 1587/14**). De plus, lorsque les solutions apportées à des problèmes partiels relèvent de domaines techniques différents, il convient de se fonder sur les connaissances et le savoir-faire de la personne du métier compétent dans le domaine dont relève la solution concernée (**T 32/81**, JO 1982, 225 ; **T 324/94**).

Dans l'affaire **T 389/86** (JO 1988, 87), les deux groupes de caractéristiques revendiqués ne montraient aucune interaction fonctionnelle. La chambre a estimé que dans ce cas, il

n'était pas possible de faire valoir un quelconque effet de combinaison au soutien de l'activité inventive, mais qu'il fallait au contraire examiner si, pris individuellement, les deux groupes de caractéristiques découlaient à l'évidence de l'état de la technique. Il suffit que l'un de ces groupes présente un élément inventif pour fonder l'activité inventive de l'objet de la revendication (voir aussi **T 345/90**, **T 701/91**, **T 94/05**, **T 450/06**, **T 102/08**, **T 619/08**, **T 2097/10**, **T 1012/19**).

Dans l'affaire **T 1836/11**, le brevet concernait un turbocompresseur à deux étages pour un moteur à combustion interne. L'intimé (titulaire du brevet) faisait valoir que les caractéristiques relatives au balayage arrière et à la vis sans fin d'alimentation à deux entrées ne pouvaient pas être considérées séparément, car elles contribuaient de façon synergique à l'objectif déclaré (plus grande efficacité). La chambre ne voyait pas de synergie entre ces caractéristiques. Le fait qu'elles contribuaient au même objectif global ne signifiait pas, de l'avis de la chambre, qu'il existait une fonctionnalité réciproque entre elles.

Dans la décision **T 130/89** (JO 1991, 514), le problème technique qu'entendait résoudre l'invention revendiquée se composait de deux problèmes partiels techniquement indépendants, chaque problème étant résolu de façon indépendante par une caractéristique de l'objet revendiqué. La chambre a estimé que l'indépendance des caractéristiques de l'objet revendiqué (chaque caractéristique produisant un effet différent) conduisait, pour l'appréciation de l'activité inventive, à prendre en considération, en plus du document D1 de l'état de la technique le plus proche, deux autres documents sur l'état de la technique (D2 et D3), afin de définir chacun des deux problèmes partiels. Elle a ainsi pu conclure que chacun des problèmes partiels étant résolu par des moyens qui ne remplissaient que des fonctions connues, chaque solution partielle était évidente et que l'invention était donc dépourvue d'activité inventive. Dans l'affaire **T 597/93** également, la chambre a estimé que la combinaison des deux caractéristiques, en soi connues, de la revendication ne constituait pas une invention, car elles visaient à résoudre deux problèmes partiels indépendants l'un de l'autre. Ce faisant, la chambre s'est référée à la décision **T 687/94**, selon laquelle, dans un tel cas de figure, on peut examiner les solutions indépendamment l'une de l'autre, lorsque l'on effectue une comparaison avec l'état de la technique (voir aussi **T 315/88**, **T 65/90**, **T 2110/08**).

Dans l'affaire **T 711/96**, la chambre a constaté qu'en l'espèce, les caractéristiques a) et b) fonctionnaient de manière tout à fait indépendante l'une de l'autre, de sorte qu'il n'en résultait aucune interaction fonctionnelle (de combinaison). Même si le réglage de l'une des données pouvait indirectement influencer le réglage de l'autre, il n'y avait aucune relation directe entre les caractéristiques correspondantes. Ces caractéristiques pouvaient s'influencer mutuellement, mais tel ne devait pas nécessairement être le cas. En conséquence, la chambre a examiné séparément chacune des caractéristiques a) et b) aux fins de l'appréciation de l'activité inventive et conclu que les deux problèmes partiels étaient évidents (voir aussi **T 1585/07**).

Dans l'affaire **T 410/91**, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune activité inventive, car s'il était vrai que les mesures couvertes par la revendication 1 contribuaient toutes à augmenter le rendement de l'installation, cette contribution à l'augmentation du

rendement tenait toutefois à différents effets isolés connus, permettant la mise en œuvre de ces mesures conformément à ce que pouvait prévoir la personne du métier. L'objet de la revendication 1 n'était donc qu'une juxtaposition de mesures connues qui produisaient leurs effets caractéristiques, sans que l'on ait pu toutefois mettre en évidence un effet de **synergie** dû à la combinaison de ces différentes mesures – combinaison au sens d'une interaction (voir aussi **T 144/85**, **T 141/87**, **T 407/91**, **T 1277/01**).

Dans la décision **T 204/06**, la chambre a rappelé que l'approche "could-would" consistait à se demander si la personne du métier aurait pris – et non pas aurait pu prendre – une certaine mesure parce qu'elle en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque **T 2/83**, JO 1984, 265). Il ne faut pas déduire de cette approche que des inventions comportant des choix entre des conceptions connues ne sont non évidentes que dans la mesure où le nombre de choix est suffisamment élevé. Il faut plutôt en déduire que si la personne du métier attend un certain avantage de chaque caractéristique d'une revendication et qu'elle n'obtient rien de plus que cet avantage, la combinaison de caractéristiques revendiquée est évidente. Il s'ensuit qu'une combinaison de caractéristiques qui comporte des avantages (et des désavantages) connus est évidente, sauf si elle produit un effet inattendu (voir aussi **T 2044/09**).

Dans la décision **T 547/17**, la chambre a reconnu que les deux caractéristiques distinctives de la revendication en cause contribuaient à maximiser le courant de sortie, mais que cela ne signifiait pas que le courant de sortie en résultant soit supérieur à la somme des contributions individuelles de ces deux ratios. Le simple fait que les deux caractéristiques contribuent à maximiser la même quantité physique (en l'occurrence le courant de sortie) n'était pas suffisant pour conclure qu'il y avait une synergie entre elles. La chambre a reconnu par ailleurs avec l'intimé que les deux ratios selon les caractéristiques distinctives étaient interconnectés. Cependant, l'existence d'une synergie entre elles dépendait du point de savoir si leurs effets techniques produisaient un effet technique combiné supérieur à la somme de leurs effets techniques individuels, et n'était pas simplement une question d'interconnexion géométrique.

Dans la décision **T 2622/19**, la chambre a indiqué que même si l'effet technique pouvait être attribué de manière crédible aux caractéristiques (h) et (i), elle n'était pas convaincue que la personne du métier serait parvenue à l'objet de la revendication délivrée 1 sans l'avantage apporté par une analyse a posteriori. Même s'il était techniquement judicieux pour la personne du métier, d'après ses connaissances générales, de considérer le problème technique objectif de l'intimé (combinaison de caractéristiques), la chambre n'était pas d'accord sur le fait que la personne du métier aurait déjà combiné E2 et E5 comme le proposait l'intimé.

Dans l'affaire **T 277/23**, selon la chambre, l'objet de la revendication 1 était le résultat d'une sélection opérée en plusieurs fois à partir de la large divulgation du document D1. Sans un effet technique lié à ces étapes de sélection, celles-ci seraient quelconques. La chambre a expliqué que la personne du métier procédait à de telles étapes de sélection quelconques à partir d'une plus large divulgation dans le domaine technique concerné, pour des raisons de routine, de manière à parvenir à l'objet revendiqué. L'objet revendiqué serait donc évident pour la personne du métier. La question de savoir à quelle fréquence

une sélection doit être réalisée lorsque la personne du métier suit une procédure de routine pour parvenir à l'objet revendiqué en cause est sans importance contrairement au point de vue du requérant (pour lequel une sélection en quatre fois justifiaient une activité inventive ou présentait un écart inventif suffisant) (voir aussi **T 204/06**).

9.4. Combinaison d'enseignements

Dans l'affaire **T 1014/07**, la division d'examen a considéré comme évident l'objet de la revendication 1 au motif que chacune des caractéristiques revendiquées était divulguée dans l'état de la technique. La chambre a toutefois conclu que la simple présence d'enseignements dans l'état de la technique ne permet pas de conclure que la personne du métier les aurait combinés pour résoudre le problème auquel elle était confrontée. Pour conclure à l'évidence ou à la non-évidence d'un objet revendiqué, il n'est pas décisif de savoir si des enseignements sont connus, mais plutôt de déterminer si, en cherchant à résoudre le problème technique à la base de l'invention, la personne du métier aurait combiné les enseignements connus pour parvenir à l'objet revendiqué. Par conséquent, une combinaison d'enseignements connus peut mener à des éléments non évidents, notamment lorsque la personne du métier n'est pas incitée à réaliser cette combinaison du fait que rien dans l'état de la technique ne l'y invite. Pour établir l'activité inventive, il n'est pas nécessaire dans ce cas que la combinaison produise un effet particulier (voir aussi **T 1861/16**).

Dans l'affaire **T 2695/18**, le requérant a fait observer que la méthode revendiquée manquait d'activité inventive à la lumière de l'enseignement combiné des documents D1 (état de la technique le plus proche) et D17. Le requérant a indiqué que la divulgation était faite dans D17 visant à utiliser du Mn**(2+) dans une quantité allant de préférence de "10 nm à 100 µM" a motivé la personne du métier à utiliser du Mn**(2+) sur toute cette plage. La chambre a approuvé que normalement la mention d'une caractéristique dans un document comme étant préférée motive la personne du métier à appliquer cet enseignement pour un but donné. Toutefois, la personne du métier cherchant à augmenter la sialylation de l'EPO/DPO n'ignorerait pas les données expérimentales et l'enseignement explicite de D17 selon lequel les concentrations de Mn**(2+) supérieures à 0,1 µM ne généreraient pas cet effet.

Dans l'affaire **T 2197/19** la chambre a estimé que D2 correspondait à **l'essence même** de l'enseignement figurant dans l'état de la technique, D3, divulguant "une méthode de moulage d'articles creux en matière thermoplastique". La personne du métier aurait donc combiné les enseignements de D3 et de D2 pour résoudre le premier problème technique objectif partiel.

Dans la décision **T 1246/21**, la chambre a observé que puisque l'art. 56 CBE et l'étape finale de l'approche problème-solution prenaient en considération ce qui était évident pour la personne du métier, une activité inventive ne pouvait être reconnue que s'il était conclu que l'objet revendiqué n'était pas divulgué directement et de manière non ambiguë d'après la combinaison de deux documents. Les compétences et les connaissances générales de la personne du métier devaient être prises en compte lorsque les deux documents sont combinés.

Voir aussi le présent chapitre I.D.5 "Approche "could-would" (évidence)".

9.5. Divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de garder à l'esprit, lors de l'examen de l'activité inventive, que la divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique doit être considérée dans son intégralité, comme le ferait la personne du métier, et qu'il n'est pas admis d'isoler arbitrairement de leur contexte des parties d'un tel document en vue d'en déduire une information technique qui différerait de l'enseignement global du document (**T 56/87**, JO 1990, 188 ; **T 768/90** ; **T 223/94** ; **T 115/96** ; **T 717/96** ; **T 776/96 ; T 414/98 ; T 501/04 ; T 212/22 ; T 702/22 ; T 2163/22**). D'après la décision **T 95/90**, il est possible de combiner **divers passages d'un document**, à condition que rien n'empêche la personne du métier de le faire. L'analyse rétrospective d'un document, c'est-à-dire toute tentative d'interprétation abusive de l'état de la technique en vue de déformer l'enseignement technique proprement dit d'une divulgation pour arriver à l'objet revendiqué, doit être évitée parce qu'elle revient à occulter la véritable contribution technique de l'invention (**T 1967/08**).

9.6. Caractéristiques qui ne contribuent pas à la solution du problème

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, les caractéristiques qui ne contribuent pas à résoudre le problème exposé dans la description ne doivent pas être prises en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive d'une combinaison de caractéristiques (**T 574/92**). Dans l'affaire **T 37/82** (JO 1984, 71), la chambre a constaté que lors de l'appréciation de l'activité inventive qu'implique une combinaison de caractéristiques, une caractéristique n'est prise en considération, que si le demandeur a établi la vraisemblance du fait qu'elle contribue en soi ou en combinaison avec une ou plusieurs autres caractéristiques à résoudre le problème exposé dans la description (voir aussi **T 65/87**, **T 144/90**, **T 206/91**, **T 226/94**, **T 912/94**, **T 15/97**, **T 471/98**, **T 442/02**). Il faut donc prendre en considération uniquement les caractéristiques des revendications qui contribuent à résoudre le problème (**T 285/91**). Ainsi, dans l'affaire **T 294/89**, la chambre a déclaré que la caractéristique supplémentaire ne présentait aucun avantage inattendu et qu'elle ne contribuait en aucune façon à résoudre le problème indiqué. Elle n'était donc pas pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive impliquée par la combinaison des caractéristiques revendiquées.

Dans l'affaire **T 589/95**, les termes de la solution au problème technique s'étendaient à un domaine d'utilisation où il avait été reconnu que le problème en question ne se posait pas. La chambre a déclaré que pour un tel domaine, les caractéristiques de la solution ne contribuaient pas à résoudre le problème technique et qu'elles ne pouvaient pas être prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Se référant à la décision **T 119/82**, la chambre 3.3.05 a estimé dans les décisions **T 72/95**, **T 157/97**, **T 176/97** et **T 158/97** que des considérations similaires s'appliquent également aux modifications non fonctionnelles sur le plan technique. Ainsi, une modification non fonctionnelle apportée à un dispositif connu ne saurait fonder la moindre activité inventive.

Lorsqu'un dispositif connu est modifié par l'adjonction d'une caractéristique dépourvue de fonction technique, une telle modification n'est pas inventive (voir aussi le présent chapitre, I.D.9.1. "Appréciation de l'activité inventive en cas d'invention de type mixte").

Dans l'affaire **T 1009/12**, la chambre a jugé par référence à **T 206/91** que les concentrations d'un composé qui ne produisent pas d'effet sont considérées comme des caractéristiques arbitraires qui ne contribuent pas à la résolution du problème sous-jacent et qui, à ce titre, ne sont pas prises en considération. En l'absence d'autres caractéristiques distinctives, il n'était pas possible d'identifier le problème technique à résoudre, et la revendication était dénuée d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 2044/09**, la chambre a constaté que même si l'état de la technique ne comporte aucun indice ou suggestion concernant l'ajout d'une caractéristique distinctive, une telle modification, si elle n'est pas liée à une fonctionnalité particulière, ne peut pas en soi servir de base pour admettre une activité inventive (voir aussi **T 1289/22**).

Dans la décision **T 2287/16**, la chambre a estimé qu'il n'y avait rien à redire à ce que la division d'examen, dans son appréciation de l'activité inventive, ne tienne pas compte d'une caractéristique jugée contraire à l'art. 123(2) CBE. Elle a considéré que la division d'examen n'était pas obligée d'anticiper le remplacement d'une telle caractéristique par une caractéristique similaire susceptible d'avoir été initialement divulguée, ni de donner une appréciation spéculative de l'activité inventive d'une revendication modifiée de la sorte.

Dans la décision **T 2623/17**, la chambre a estimé qu'une personne du métier pourrait retenir les caractéristiques d'un document de l'état de la technique servant également d'objectif technique dans le contexte de l'objet revendiqué, c'est-à-dire après que le point de départ du document de l'état de la technique aurait connu l'évolution inventive proposée. La chambre a illustré ce propos avec une analogie. Si elle voulait améliorer une voiture dotée d'un moteur diesel pour être plus écologique et si la solution était d'équiper la voiture d'un moteur électrique, la personne du métier aurait une bonne raison de conserver le rétroviseur de la voiture diesel parce qu'il est toujours nécessaire de vérifier l'arrière de la voiture même si elle est modifiée et roule à l'électricité. En revanche, l'injecteur d'urée et le pot catalytique du moteur diesel ne sont plus utiles lorsque ce dernier est remplacé par un moteur électrique. La personne du métier n'aurait donc aucune motivation à les garder même s'ils sont mentionnés dans l'état de la technique comme étant une amélioration par rapport au moteur diesel sans réduction de particules de NOx.

Dans la décision **T 885/20**, la chambre a considéré que la caractéristique distinctive n'entraînait pas de manière crédible un effet technique sur essentiellement **toute l'étendue de l'objet revendiqué**. Par conséquent, la caractéristique distinctive correspondrait à une modification non fonctionnelle arbitraire de l'état de la technique et, selon la jurisprudence constante, toute modification arbitraire doit être ignorée lors de l'appréciation de l'activité inventive.

9.7. Échange de matériaux – utilisation par analogie

Dans la décision **T 21/81** (JO 1983, 15), la chambre a estimé qu'il y avait lieu de considérer qu'il entre dans le cadre des activités normales de la personne du métier de choisir, parmi les matériaux dont elle sait qu'ils se prêtent à la réalisation d'un but déterminé, celui qui est le plus approprié. Dans l'affaire **T 324/94**, la chambre a constaté que dans le cadre de ses activités normales de perfectionnement, la personne du métier doit donc être libre de recourir à d'autres moyens connus et équivalents. Dans la décision **T 410/92**, la chambre a conclu que les problèmes connus que soulève l'emploi de nouveaux matériaux ne sauraient dissuader la personne du métier de les utiliser dans le but d'obtenir certaines améliorations jugées souhaitables, à plus forte raison lorsqu'il peut trouver les moyens permettant de résoudre ces problèmes en faisant appel à l'état de la technique.

Le sommaire de la décision **T 192/82** (JO 1984, 415) s'énonce comme suit : un produit étant connu comme produit de combinaison ou mélange de composants ayant des fonctions déterminées, la brevetabilité peut être accordée aussi bien à la préparation et à l'utilisation en soi d'un composant nouveau amélioré pour parvenir au même but, qu'au produit amélioré contenant ce composant. Toutefois, si le composant concerné, avec ses propriétés importantes, appartient à l'état de la technique, son utilisation dans le produit est évidente à cause de son effet avantageux prévisible ("substitution analogue").

La chambre a également estimé à cet égard dans l'affaire **T 130/89** (JO 1991, 514) que l'utilisation, d'une manière connue en soi, d'un matériau connu, à partir de ses propriétés connues, en vue d'obtenir un effet connu, dans le cadre d'une nouvelle combinaison, n'implique pas, normalement, une activité inventive ("utilisation par analogie"). Cette règle peut cependant exceptionnellement ne pas s'appliquer dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'une telle utilisation révèle les avantages inattendus d'un choix, qu'elle élimine un préjugé connu ou résout des difficultés imprévues, ou encore qu'elle impose de modifier un autre élément (voir aussi **T 1216/05**, **T 330/07**, **T 422/09**).

À la suite de ces décisions, la chambre a résumé la situation dans l'affaire **T 213/87**, en déclarant qu'en l'absence de tout effet inattendu, la simple substitution d'un élément par un élément connu pour ses propriétés pertinentes comme produisant cet effet connu ne saurait être considérée comme brevetable.

9.8. Combinaison de documents

La chambre a confirmé, dans la décision **T 552/89** que, pour l'appréciation de l'activité inventive, il n'est pas permis de combiner les enseignements de différents documents appartenant à l'état de la technique en vue d'établir l'évidence d'une invention, sauf si, pour la personne du métier, une telle démarche serait allée de soi à la date de dépôt de la demande. Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsque le problème objectif défini compte tenu d'un document primaire constituant l'état de la technique le plus proche se compose de différents sous-problèmes, on peut s'attendre à ce que la personne du métier tienne compte des solutions qui ont été proposées pour ces différents sous-problèmes dans différents documents secondaires relevant du même domaine technique ou d'un domaine voisin. Il est donc permis de combiner l'enseignement de ces documents

secondaires avec celui des documents appartenant à l'état de la technique le plus proche si ces documents secondaires apportent des solutions à différents sous-problèmes particuliers du problème objectif, en partant de l'état de la technique le plus proche, notamment lorsque l'invention revendiquée n'est qu'un simple agrégat de ces solutions (voir aussi **T 302/02**, **T 881/09**).

Pour la personne du métier, il n'est pas évident de combiner un unique document très ancien, sans importance pour le progrès de la technique et dont l'enseignement va à l'encontre des tendances actuelles, avec un document rendant compte de l'état de la technique le plus proche. Voir p. ex. **T 261/87** (ouvrage datant de 1907), **T 366/89** (document déposé en 1927), **T 404/90** (document "relativement ancien" publié en 1949).

Dans l'affaire **T 745/92**, la chambre a souligné que les divulgations de deux antériorités – même si elles figurent dans la même classe de la CIB – ne peuvent être combinées de manière à conclure à l'absence d'activité inventive que si cette combinaison est évidente pour la personne du métier cherchant à résoudre le problème qui sous-tend l'invention revendiquée (voir aussi **T 104/95**, **T 395/00**).

Dans l'affaire **T 715/09**, la chambre a déclaré que l'on ne saurait se fonder sur la seule classification selon la CIB pour déterminer si deux documents de l'état de la technique peuvent ou non être combinés entre eux. Le simple fait que deux documents appartiennent à la même classe ne permet pas d'affirmer que la combinaison de ces enseignements est évidente (voir **T 745/92**). De même, le simple fait que des technologies soient rattachées à des classes différentes de la CIB ne signifie pas nécessairement qu'elles ne puissent pas être combinées.

Dans l'affaire **T 302/02**, la chambre a ajouté que, si une invention consiste en une nouvelle combinaison de caractéristiques issues de différents domaines techniques, l'examen visant à déterminer si la solution est évidente ou non portera normalement sur un nombre de documents au moins égal au nombre de domaines techniques qui y sont combinés. La chambre a repris l'approche adoptée dans l'affaire **T 552/89**, selon laquelle un problème technique peut être constitué de "sous-problèmes". Le nombre de sous-problèmes dépend manifestement du degré de précision de la revendication considérée, et la décision citée ne dit pas qu'au-delà d'un certain nombre de sous-problèmes, la présence d'une activité inventive va de soi. Au contraire, les tentatives visant à résoudre les sous-problèmes sont considérées comme allant de soi si la revendication n'est qu'un "simple agrégat" des solutions individuelles correspondantes.

Dans l'affaire **T 278/14**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel le fait qu'il soit nécessaire de combiner trois éléments de l'état de la technique pour arriver au procédé revendiqué confirmait la présence d'une activité inventive. Il n'existe en effet aucun principe général selon lequel il ne peut être conclu au défaut d'activité inventive que si deux documents seulement peuvent être combinés.

Dans la décision **T 881/09**, la chambre a déclaré que de fortes discordances existaient entre les enseignements des deux documents et qu'en raison de leurs incompatibilités,

leur combinaison n'était pas évidente (**T 552/89**), mais plutôt artificielle, et qu'elle ne pouvait résulter que d'une analyse rétrospective.

Dans la décision **T 1641/18**, la chambre a constaté que la condition nécessaire pour prendre en considération une combinaison de documents de l'état de la technique n'était pas le degré de tolérance au risque de la personne du métier dans un domaine donné mais les perspectives réelles de réussite de la solution au problème technique sous-jacent. Selon la chambre, il relève des tâches normales de la personne du métier (s'efforçant d'améliorer l'état de la technique) de remplacer une caractéristique considérée comme essentielle dans le contexte restreint de l'état de la technique le plus proche par d'autres caractéristiques qui, compte tenu des enseignements tirés des documents cités, présentent une amélioration ou une autre solution possible pour remplir la même fonction.

Dans l'affaire **T 1190/17** la chambre a jugé que l'argument -selon lequel la nécessité pour la chambre d'invoquer plus de deux documents pour démontrer l'absence d'activité inventive démontrait a contrario que l'objet revendiqué ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique- n'était pas convaincant. En l'occurrence, les caractéristiques distinctives (a), (b) et (c) identifiées à partir de D2 conduisaient à définir trois problèmes différents, indépendants les uns des autres. La chambre a énoncé que ce constat justifiait dès lors que la question de l'activité inventive soit analysée séparément pour chaque caractéristique distinctive et qu'au total plusieurs documents puissent être invoqués pour démontrer l'absence d'activité inventive de l'objet revendiqué.

9.9. Inventions dans le domaine de la chimie

9.9.1 Approche problème-solution dans le domaine de la chimie

Dans de nombreuses décisions relevant du domaine de la chimie, et fondées sur les décisions de base **T 1/80** (JO 1981, 206), **T 24/81** (JO 1983, 133) et **T 248/85** (JO 1986, 261), l'approche problème-solution a été mise en œuvre comme suit :

a) Détermination de l'état de la technique le plus proche ;
b) Définition du problème par rapport à cet état de la technique ;
c) Identification de la solution ;
d) Appréciation de la solution ;
e) Le cas échéant, reformulation du problème ;
f) Évidence de la solution eu égard à l'état de la technique.

L'appréciation de la solution et la reformulation du problème qui en résulte éventuellement, jouent un rôle particulièrement important à cet égard (voir **T 231/97** et **T 355/97**).

9.9.2 Ressemblance structurelle

Dans l'affaire **T 852/91**, la chambre a constaté que dénier l'activité inventive à des composés chimiques nouveaux, au motif qu'ils présentent une structure similaire à celle de composés chimiques connus, revient à affirmer que la personne du métier aurait escompté que les composés nouveaux permettraient de résoudre le problème technique

qui sous-tend la demande contestée de manière analogue aux composés connus. Une telle prévision serait justifiée si la personne du métier savait, grâce à ses connaissances générales ou à une divulgation donnée, que les différences structurelles existant entre les composés chimiques concernés étaient à ce point minimes qu'elles n'auraient aucune incidence fondamentale sur les propriétés requises pour résoudre le problème technique, de sorte qu'elles pourraient être négligées (voir aussi **T 358/04**).

Dans l'affaire **T 643/96**, la chambre, tout en admettant que le concept de la bioisostérie faisait partie des connaissances générales de la personne du métier, a fait observer qu'il devait être appliqué avec prudence lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'existence d'une activité inventive. Dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler le "Drug Design", il conviendrait de considérer a priori que toute modification de la structure d'un composé pharmacologiquement actif doit nécessairement perturber le profil d'activité pharmacologique de la structure initiale, s'il n'a pas été établi l'existence d'une corrélation entre les caractéristiques structurelles et l'action dudit composé. Il en va de même dans le cas de la bioisostérie, c'est-à-dire d'un type de relation entre structure et activité, tant qu'il n'est pas établi qu'il y a effectivement bioisostérie (voir aussi **T 548/91**). La chambre a également déclaré dans cette affaire que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive qu'impliquent des composés pharmacologiquement actifs, l'essentiel n'est pas de savoir si une sous-structure particulière d'un composé chimique a été remplacée par une autre sous-structure isostérique connue, mais de savoir si on connaissait l'impact qu'un tel remplacement pouvait avoir sur le profil d'activité pharmacologique du(des) composé(s) particulier(s) ou du groupe particulier de composés en question (voir aussi **T 467/94**, **T 156/95**).

Dans l'affaire **T 2402/10**, la chambre a affirmé que dans le cas de ce qu'il est convenu d'appeler le "Drug Design", il faut considérer a priori que toute modification de la structure d'un composé pharmacologiquement actif doit nécessairement perturber le profil d'activité pharmacologique de la structure initiale, s'il n'a pas été établi l'existence d'une corrélation entre les caractéristiques structurelles et l'action dudit composé (voir **T 643/96**, **T 548/91**).

Dans l'affaire **T 930/94**, la chambre a relevé que le fait de savoir qu'un membre spécifique d'une classe de composés chimiques ne conduit pas à l'effet obtenu par plusieurs autres membres de cette classe, ne permet pas, sans indications additionnelles, d'attribuer un tel effet à l'ensemble des autres composés de ce groupe. Dans une telle situation, l'effet en question ne saurait donc conduire à reconnaître l'existence d'un concept technique susceptible d'être généralisé (voir aussi **T 641/97**, **T 209/98**, **T 853/03**).

Dans l'affaire **T 989/93**, la chambre a constaté qu'en l'absence de connaissances générales appropriées, il n'était pas possible, sur la base des propriétés connues d'un groupe de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de benzène) de tirer des conclusions concernant les propriétés d'un groupe différent de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés de naphtalène).

9.9.3 Revendications de vaste portée

Dans la décision **T 694/92** (JO 1997, 408), la chambre, faisant référence à la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), a expliqué qu'en vertu de l'art. 56 CBE 1973, l'invention revendiquée, à savoir la solution technique proposée pour résoudre un problème technique donné, ne doit pas, pour une personne du métier, découler d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'activité inventive d'une invention revendiquée repose sur un effet technique défini, celui-ci doit en principe pouvoir être obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué (voir aussi **T 583/93**, JO 1996, 496).

Dans la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a énoncé des principes fondamentaux sur les revendications de vaste portée dans le domaine de la chimie. Elle a fait observer qu'eu égard à l'état de la technique, le problème technique consistait en l'espèce à obtenir de nouveaux composés chimiques présentant une activité herbicide. Aussi pratiquement tous les composés revendiqués devaient-ils avoir une telle activité. Dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'art. 56 CBE 1973, il peut donc se poser la question de savoir si tous les composés chimiques couverts par une telle revendication permettent ou non d'obtenir cet effet technique, dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification qui ait été avancée pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive. Le fait que le requérant ait montré que d'après les résultats d'essais présentés dans la description, **certains** des composés revendiqués avaient effectivement une activité herbicide, ne saurait être considéré comme une preuve suffisante que **pratiquement tous** les composés revendiqués avaient cette activité. Dans un tel cas de figure, la charge de la preuve incombe au requérant. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 56 CBE 1973 (**T 268/00**, **T 1188/00**, **T 320/01**, **T 1064/01**, **T 924/02**, **T 488/16**).

Dans la ligne de la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 668/94** que le problème technique ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que s'il pouvait être admis que ce problème avait été résolu avec succès, c'est-à-dire s'il était vraisemblable que pratiquement tous les composés revendiqués avaient cette action régulatrice sur la croissance des plantes. Si seuls quelques composés revendiqués, et non pratiquement tous les composés présentent un effet technique particulier, il faut en déduire que l'invention telle que définie en termes vastes dans la revendication indépendante ne résout pas le problème technique visant à obtenir cet effet technique particulier, de sorte qu'il y a lieu de ne pas tenir compte de l'effet technique allégué de certains composés revendiqués lorsqu'il s'agit de déterminer le problème objectif à la base de l'invention, et donc d'apprécier l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 942/98**, le problème énoncé dans la demande consistait à proposer des herbicides sélectifs améliorés. Se référant à la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre n'a pas suivi l'argumentation de principe du requérant selon laquelle il suffisait en l'espèce de démontrer l'existence d'un effet amélioré directement à l'intersection de l'état de la technique et de la demande pour prouver la même amélioration sur toute la portée de la revendication. De l'avis de la chambre, l'opinion du requérant permet en définitive au demandeur de déterminer librement la portée brevetable d'une revendication,

indépendamment de la question de savoir si l'obtention d'un effet amélioré est réellement prouvée pour l'ensemble des composés revendiqués.

Dans la décision **T 415/11**, la chambre a déclaré que si la crédibilité de l'obtention d'un effet technique par la quasi-totalité des composés revendiqués est mise en doute, et dans les cas où cette crédibilité est de prime abord contestable, ce n'est pas à l'opposant, mais au titulaire du brevet qu'il incombe de prouver que cet effet est obtenu (avec référence à **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 97/00**).

Dans l'affaire **T 41/16**, la chambre a constaté que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il fallait exiger qu'un effet technique sur lequel repose l'activité inventive se présente pour l'essentiel sur l'ensemble de la plage revendiquée (voir p. ex. **T 939/92**, JO 1996, 309). Cela ne signifie cependant pas que chaque composition couverte par la revendication représente obligatoirement une amélioration par rapport à une composition quelconque, ni même par rapport à la composition de l'état de la technique le plus proche pour les revendications. Au contraire, il faut exiger que toute composition selon l'invention qui ne se distingue d'une composition correspondante de l'état de la technique le plus proche que par la caractéristique distinguant la revendication de cet état de la technique présente l'amélioration alléguée.

Dans l'affaire **T 1296/13**, la chambre a constaté que l'art. 69 CBE et son protocole interprétatif ne fournissent aucune base pour exclure d'une revendication des modes de réalisation qui sont couverts par le libellé de la revendication (avec référence à **T 223/05**).

Dans la décision **T 1265/17**, la chambre a estimé que si une revendication était formulée trop largement par rapport à l'étendue des exemples utilisés pour illustrer un effet technique, en particulier lorsque cet élargissement concernait la(les) caractéristique(s) supposée(s) produire cet effet, la charge de la preuve pourrait revenir au titulaire qui devrait prouver que l'effet observé dans les exemples serait également obtenu sur toute l'étendue des revendications. Si aucune preuve n'était fournie à cet égard, il se pourrait que l'on doive tirer une conclusion sur la base d'arguments de plausibilité, en particulier en examinant si les effets indiqués dans les exemples pouvaient être extrapolés de manière plausible pour déterminer d'autres modes de réalisation raisonnables techniquement, couverts par les revendications.

Dans l'affaire **T 814/19**, le requérant (opposant) a contesté le fait que le problème soit résolu sur toute l'étendue de la revendication 1 parce que la revendication était formulée trop largement ; la revendication comprendrait des formules avec des charges médicamenteuses élevées qui ne présenteraient pas la stabilité et la biodisponibilité requises pour être administrées à des patients. La chambre n'était pas de cet avis. Il n'a pas été contesté que plus la charge médicamenteuse est élevée, plus une cristallisation risque de se produire. La cristallisation réduirait la biodisponibilité dans une certaine mesure mais un certain degré de cristallisation n'a pas rendu la formule nécessairement inadaptée pour être administrée à des patients. En outre, la personne du métier n'est pas censé travailler avec des plages déraisonnables de charges médicamenteuses qui donneraient lieu à un produit massivement sursaturé ne méritant plus être d'être considéré comme une dispersion solide.

9.9.4 Produits intermédiaires

Dans la décision **T 22/82** (JO 1982, 341), la chambre a considéré que l'obtention de produits intermédiaires nouveaux en vue de la préparation, selon un procédé global présentant des avantages surprenants, de produits finals connus et recherchés impliquait une activité inventive.

De même dans la décision **T 163/84** (JO 1987, 301), la chambre a reconnu la brevetabilité de produits intermédiaires dont la transformation en vue d'obtenir des produits finals connus impliquait une activité inventive. Toutefois, la chambre a estimé qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'implique pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'une procédure en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu. D'autres considérations doivent intervenir, comme par exemple le fait que le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permettait sa préparation d'une manière inventive et qu'il paraissait exclu que le nouveau produit pût être préparé par un autre moyen.

Dans la décision **T 648/88** (JO 1991, 292), la chambre a estimé utile de préciser qu'elle ne pouvait faire sien le point de vue exprimé dans la décision **T 163/84**. Elle s'est alignée sur la position adoptée dans la décision **T 22/82**. Elle a indiqué qu'un produit intermédiaire destiné à la préparation d'un produit final connu est réputé impliquer une activité inventive, s'il est obtenu grâce à une préparation, une transformation complémentaire ou un procédé global impliquant une activité inventive (confirmé par la décision **T 1239/01**).

Dans l'affaire **T 65/82** (JO 1983, 327), la chambre a constaté que des produits intermédiaires nouveaux, obtenus selon des procédés par analogie (n'impliquant pas une activité inventive) pour la préparation de produits brevetables élaborés (c'est-à-dire de produits finals ou de produits intermédiaires de différents types), doivent – pour pouvoir être considérés comme produits intermédiaires – fournir une contribution à la structure des produits de transformation ultérieure. Même lorsque cette condition est remplie, de tels produits intermédiaires ne sont considérés comme impliquant une activité inventive que s'il est dûment tenu compte de l'état de la technique. Comme état de la technique en rapport avec les produits intermédiaires, il convient alors de prendre en considération deux domaines différents : d'une part l'état de la technique "proche du produit intermédiaire", à savoir tous les composés qui ont été considérés comme proches des produits intermédiaires par leur constitution chimique ; d'autre part l'état de la technique "proche de produit", à savoir les composés qui ont été considérés comme proches des produits de transformation ultérieure par leur constitution chimique. Eu égard à l'**état de la technique** "**proche du produit intermédiaire**", on se demandera si la personne du métier pouvait en déduire la nécessité d'effectuer sur des composés connus certaines modifications visant à obtenir le produit intermédiaire qui, seul, pouvait la mettre en mesure de résoudre le problème de l'obtention des produits de transformation ultérieure moyennant un procédé spécifique par analogie. En ce qui concerne **l'état de la technique** "**proche du produit**", on se demandera ensuite si la personne du métier aurait pu en déduire de manière évidente le produit intermédiaire revendiqué.

Dans l'affaire **T 18/88** (JO 1992, 107), le demandeur avait fait valoir que les propriétés insecticides des produits finals connus, qui étaient nettement améliorées par rapport à celles d'un autre produit insecticide également connu de structure proche, suffisaient à prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, même si les produits finals n'étaient pas nouveaux et/ou n'impliquaient pas d'activité inventive. Se référant à la décision **T 65/82** (JO 1983, 327), la chambre a rejeté l'argument du demandeur, au motif que les produits intermédiaires revendiqués devaient eux-mêmes se fonder sur une activité inventive pour être brevetables. Il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si, dans certaines circonstances, l'existence de produits ultérieurs nouveaux, impliquant une activité inventive, pouvait prouver que les produits intermédiaires impliquaient une activité inventive, parce que dans ce cas, ou les produits ultérieurs n'étaient pas nouveaux, ou ils n'étaient pas inventifs. L'effet supérieur de produits de transformation ultérieure qui n'étaient ni nouveaux ni inventifs ne suffisait pas pour rendre les produits intermédiaires inventifs (**T 697/96**, **T 51/98**).

Dans l'affaire **T 1798/22**, pour résoudre le problème technique posé par le brevet contesté, il était proposé de fournir une composition de polymère d'éthylène comme modificateur d'impact. Se référant à l'affaire **T 65/82**, la chambre a considéré que le document D3 de l'état de la technique le plus proche ne constituait pas un état de la technique "proche du produit" (car il ne répondait pas du tout à l'utilisation de la composition en tant que modificateur d'impact et composition à impact modifié) mais il pouvait constituer au plus un état de la technique "proche à intermédiaire". Toutefois, comme la fourniture d'un modificateur d'impact ne pouvait pas être déduite du document D3 en lui-même, la réponse à la question de savoir si la personne du métier aurait pu ou non en avoir conclu qu'il était nécessaire de réaliser certaines modifications à dessein de composés connus pour obtenir cet intermédiaire pouvant seul résoudre le problème et réaliser les produits à venir, ne pouvait être que négative.

9.9.5 Avantages prévisibles des formes cristallines

Il a été considéré dans de nombreuses décisions qu'une activité inventive pouvait être reconnue si le polymorphe revendiqué présentait une propriété inattendue, signifiant que sa sélection n'était pas arbitraire (**T 1994/22** ; voir aussi p. ex. **T 777/08**, **T 1684/16**, **T 2086/21**). La simple présence d'un autre polymorphe n'implique toutefois pas une activité inventive car le criblage de polymorphes est une activité de routine dans le domaine du développement de produits pharmaceutiques (voir aussi **T 2157/21**).

Dans l'affaire **T 777/08** (JO 2011, 633), les revendications en question portaient sur un polymorphe particulier (forme IV) d'hydrate d'atorvastatine sous une forme cristalline. La chambre a fait observer que la personne du métier dans le domaine du développement des médicaments aurait su que le polymorphisme est un phénomène répandu dans les molécules intéressant l'industrie pharmaceutique, et qu'il était conseillé de rechercher les polymorphes à un stade précoce du développement d'un médicament. Elle aurait par ailleurs été bien au courant des procédés habituels de criblage. Par conséquent, en l'absence de préjugé technique et en l'absence de propriété inattendue, le simple fait de fournir une forme cristalline d'un composé pharmaceutique actif connu ne pouvait être considéré comme impliquant une activité inventive (voir aussi **T 41/17**, **T 1831/18**). En

outre, partant de la forme amorphe d'un composé pharmaceutique actif comme état de la technique le plus proche, la personne du métier s'attendrait manifestement à ce qu'une forme cristalline de ce composé résolve le problème consistant à fournir un produit ayant des caractéristiques améliorées du point de vue de la filtrabilité et du séchage. Le choix arbitraire d'un polymorphe spécifique dans un groupe de candidats pouvant pareillement convenir ne peut être considéré comme impliquant une activité inventive.

Dans l'affaire **T 478/17**, la chambre a fait une distinction entre le cas d'espèce et les affaires **T 777/08** et **T 41/07**. L'affaire en cause ne portait pas sur la sélection d'une forme cristalline, mais sur la sélection d'un sel spécifique, à savoir l'hémitartrate d'éliglustate, dont au moins 70% en poids du sel était cristallin. La sélection de ce sel spécifique n'était pas arbitraire. Au contraire, ce sel avait des propriétés inattendues, à savoir une meilleure hydroscopicité (réduite) et une meilleure stabilité chimique. La chambre n'a pas constaté de "situation à sens unique" au vu de D1, comme le prétendait le requérant. La personne du métier, partant de D1, aurait eu diverses options sur le plan de la stoïchiométrie et du degré de cristallinité. Elle a conclu qu'eu égard à l'antériorité citée, il n'aurait pas été évident pour la personne du métier d'isoler l'hémitartrate d'éliglustate où au moins 70% en poids du sel était cristallin pour arriver au composé défini dans la revendication 19 de la requête principale.

Dans la décision **T 1684/16**, la chambre a fait une distinction entre l'affaire en cause et l'affaire **T 777/08**, à la lumière de laquelle le requérant faisait valoir que la solution dans le cas d'espèce était évidente puisque la détection de polymorphes était une tâche de routine, comme le démontrait l'état de la technique. Contrairement à la décision **T 777/08**, l'affaire en cause ne portait pas sur la sélection d'une forme cristalline quelconque, mais sur la sélection d'une forme cristalline spécifique (forme I du monohydrate de bosutinib). La chambre a estimé que la sélection de cette forme cristalline spécifique n'était pas arbitraire, mais au contraire que cette forme avait des propriétés inattendues, à savoir une meilleure stabilité que les autres formes cristallines de D1, D2 et D3. Le fait que l'état de la technique enseignait à la personne du métier d'étudier les polymorphes afin d'isoler la forme cristalline ayant les propriétés les plus souhaitables n'était pas en soi nécessairement suffisant pour considérer comme évidente une forme polymorphique spécifique présentant certaines propriétés souhaitées (voir aussi **T 1326/18**).

Dans la décision **T 1079/18**, la chambre a estimé que la personne du métier, confrontée au problème consistant à fournir une forme cristalline du fébuxostat ayant une solubilité plus élevée que la forme A, aurait clairement tendance à vérifier si la forme A subissait une transition de phase endothermique pour parvenir à une nouvelle forme avec un point de fusion plus élevé à des températures plus élevées. Ce type de forme existerait ou non. La chambre a constaté que la personne du métier aurait été dans une situation "try and see". En procédant à une analyse DSC de la forme A, la personne du métier cherchant à obtenir une solubilité plus élevée aurait identifié la forme I comme étant la forme souhaitée. Le fait que la forme I retienne simplement la non-hygroscopicité de la forme A pourrait être considérée simplement comme un effet supplémentaire que la personne du métier obtiendrait inévitablement parce qu'il recherchait en premier lieu une forme cristalline du fébuxostat avec une plus forte solubilité.

Dans l'affaire **T 215/20**, la chambre a distingué la présente espèce de l'affaire **T 777/08**. Premièrement, l'effet sur lequel se repose la détermination de l'activité inventive est différent (filtrabilité et séchage dans **T 777/08**, hygroscopicité en l'espèce) ; deuxièmement, bien que le document D4 puisse suggérer une solution au problème technique objectif visant à fournir une composition pharmaceutique comprenant une forme cristalline de dapagliflozine plus stable (c'est-à-dire moins hygroscopique), la personne du métier ne se serait pas attendu de manière raisonnable à ce que la solution proposée par D4 résolve ce problème. La personne du métier aurait considéré l'effet suggéré par D4, à savoir la diminution universelle de l'hygroscopicité, comme une simple allégation. Étant donné la forte improbabilité généralement reconnue des propriétés des formes cristallines, la personne du métier ne se serait pas attendu raisonnablement à obtenir une forme moins hygroscopique de la dapagliflozine.

Dans l'affaire **T 672/21**, le problème technique objectif tel que défini par la chambre était de fournir une forme cristalline de sélexipag avec un équilibre de propriétés avantageuses. Il n'y avait pas d'absence de propriétés inattendues et la sélection n'était pas arbitraire puisque la forme I sélectionnée présentait un équilibre de propriétés avantageuses en termes de stabilité, de transformabilité industrielle et de pureté par rapport à la forme II et à la forme III. Dans l'état de la technique, rien ne laissait supposer que la forme I revendiquée présenterait cet équilibre de propriétés avantageuses et celles-ci n'étaient donc pas attendues. Le cas présent diffère donc de la situation en question dans la décision **T 777/08**. La chambre a également fait la distinction avec la décision **T 41/17** où il a été conclu que la personne du métier aurait passé au crible les différents polymorphes divulgués dans l'état de la technique le plus proche pour identifier la forme la plus stable. Dans le cas présent, la stabilité n'est pas la seule propriété mais elle contribue à l'équilibre des propriétés avantageuses. Par conséquent, même si la stabilité de la forme I avait été attendue, il n'en aurait pas été de même pour l'équilibre des diverses propriétés avantageuses (voir aussi **T 2086/21**).

Dans l'affaire **T 1994/22**, la chambre a distingué la présente espèce de l'affaire **T 672/21**, estimant qu'il n'y avait pas d'équilibre entre les propriétés avantageuses. Dans le cas présent, la chambre ne voyait rien d'inattendu dans le fait de trouver un polymorphe qui soit optimal pour une propriété mais seulement moyen pour plusieurs autres propriétés. Si cela était inattendu et donc donnait lieu à la reconnaissance d'une activité inventive, le demandeur ou le titulaire ayant identifié le nouveau polymorphe devrait simplement réaliser des essais pendant une durée suffisamment longue pour trouver une seule propriété pour laquelle le polymorphe identifié a donné les meilleurs résultats. Il pourrait en découler une situation dans laquelle presque chaque polymorphe du monde deviendrait inventif, ce qui ôterait toute signification à l'art. 56 CBE.

Dans l'affaire **T 2086/21**, la chambre a confirmé que le problème technique objectif sur lequel reposait la revendication1 était la fourniture d'une forme d'apalutamide avec une combinaison avantageuse de propriétés : hygroscopicité améliorée, forte stabilité thermodynamique et forte stabilité polymorphique. Les requérants (opposants) ont fait valoir que l'apalutamide avait fait l'objet d'une procédure IND avant la date de dépôt du brevet et ont avancé que la personne du métier aurait donc été motivée pour réaliser un criblage de routine, un criblage polymorphique et des essais de stabilité faisant partie des

connaissances générales. La chambre a estimé que ces arguments ne prenaient pas en considération la formulation du problème technique objectif selon l'approche problème-solution, que la forme B présentait une combinaison avantageuse de propriétés qui n'étaient pas prévisibles avec la seule forme cristalline proprement dite. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas d'absence de propriétés inattendues. La chambre a fait la distinction avec l'affaire **T 41/17** ; dans le cas présent, même si l'effet de la stabilité thermodynamique devait être considéré comme évident, il n'en allait pas de même pour la combinaison avantageuse.

Pour de plus amples informations sur la situation "try and see", voir le chapitre I.D.7.4. Pour de plus amples informations sur l'effet supplémentaire inattendu, voir le chapitre I.D.10.8.

9.9.6 Effet synergique

Le synergisme est un concept utilisé normalement pour désigner l'effet conjugué de deux mesures techniques ou plus, cet effet conjugué étant supérieur à la somme de chacun des effets produits par chacune de ces mesures. (**T 2773/17 ;** voir aussi p. ex. **T 141/87**, **T 650/10**, **T 601/22**). Il ne suffit pas que les caractéristiques apportent une solution au même problème technique ou que les effets soient du même type et s'additionnent pour donner un effet amplifié mais sinon inchangé (**T 1054/05**).

Dans l'affaire **T 1814/11**, le problème à résoudre consistait à trouver une autre composition fongicide efficace sur le plan synergique à base de prothioconazole. La chambre a conclu que les effets synergiques ne sont pas prévisibles. Par conséquent, le fait que la combinaison de deux composés spécifiques produise un effet synergique, comme dans le document 1, ne signifie pas pour autant que l'on peut s'attendre à une telle synergie lorsque l'un des deux composés est modifié structurellement. Par définition, la **synergie** n'est pas prévisible et ne saurait être donc être ramenée à un mécanisme d'action et/ou à une structure spécifiques. Dans le cas d'espèce, l'application du principe de **tâtonnement** invoqué a été écartée.

Dans la décision **T 116/18** du 28 juillet 2023, la chambre a indiqué que l'activité inventive était souvent reconnue sur la base des connaissances générales selon lesquelles le synergisme est rare et imprévisible (voir aussi **T 1336/19**). La chambre a expliqué que l'effet synergique ne mérite pas que l'on y accorde une attention spéciale, contrairement à d'autres effets sur lesquels les demandeurs et titulaires de brevets s'appuient pour déterminer l'activité inventive. Pour effectivement remettre en cause le fait que le demandeur ou titulaire de brevet puisse s'appuyer sur un effet technique allégué en particulier, il faut avoir une raison légitime de douter de cet effet et cette raison doit être plus que le simple argument selon lequel l'effet est surprenant. Dans la décision **T 1639/21**, la chambre partageait cette position, indiquant par ailleurs que pour tout autre effet, il fallait établir si, eu égard à l'état de la technique, l'obtention d'un effet synergique était évident. La réponse dépend des conditions détaillées de l'affaire et de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 696/19**, la chambre a estimé que pour attester de la présence d'un effet synergique, il était nécessaire de montrer que la somme de chacun des effets était inférieure à l'effet combiné des deux mesures, ce qui n'était pas prouvé en l'espèce.

Dans l'affaire **T 1639/21**, la chambre a estimé qu'en l'espèce, la conclusion selon laquelle l'effet synergique était raisonnablement prévisible dépendait de la manière dont la personne du métier comprenait fondamentalement la relation mécanique entre le vaccin à ARNm et l'anticorps visant un point de contrôle immunitaire et ne dépendait pas des éléments structurels quels qu'ils soient des composés pris en considération.

9.10. Équivalents

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il y a lieu, pour apprécier la nouveauté, de ne pas prendre en considération les équivalents qui n'ont pas été divulgués dans une antériorité, étant donné que ceux-ci relèvent de l'examen de l'activité inventive (**T 167/84**, JO 1987, 369 ; **T 446/88** ; **T 517/90** ; voir également les Directives G-VI, 2 – version d'avril 2025). Dans la décision **T 697/92**, la chambre de recours s'est penchée sur la notion de "moyens équivalents". Selon elle, deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat, et ce malgré leurs modes de réalisation différents. Deux moyens remplissent la même fonction lorsqu'ils procèdent de la même idée fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'ils appliquent le même principe de la même manière. Le résultat est l'ensemble des effets techniques produits par le moyen. Pour être équivalents, il faut que les moyens conduisent à un résultat de même nature et de même qualité. En conséquence, un moyen n'est pas équivalent dès lors que son mode de réalisation différent conduit à un résultat de même nature mais de qualité ou d'efficacité différente. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'obtenir un résultat meilleur ; il suffit qu'il soit différent, car ce n'est pas le résultat en soi qui est brevetable, mais le moyen par lequel il est obtenu (voir aussi **T 818/93**, **T 929/02**).

9.11. Inventions de sélection

Dans l'affaire **T 2623/11**, la chambre a indiqué que, pour les inventions de sélection, l'activité inventive ne peut être acceptée que si la sélection est liée à un effet technique particulier et qu'il n'existe aucun indice qui conduise la personne du métier à cette sélection. Dans l'affaire en question, rien dans la demande n'indiquait que la sélection revendiquée était liée à un quelconque effet technique. De plus, l'état de la technique comportait des indices qui conduisaient la personne du métier à la sélection.

9.12. Inventions de problème

La découverte d'un problème méconnu peut dans certains cas donner lieu à un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (voir **T 2/83**, JO 1984, 265 ; **T 225/84**). Un problème posé nouveau ne peut toutefois pas contribuer à conférer une valeur inventive à sa solution, lorsque la personne du métier de compétence moyenne aurait pu elle aussi formuler le même problème (**T 109/82**, JO 1984, 473). Il convient par ailleurs de garder à l'esprit qu'il est normal, pour la personne du métier, de toujours veiller à remédier aux insuffisances, à

surmonter les inconvénients et à améliorer les dispositifs et/ou les produits connus (voir **T 15/81**, JO 1982, 2 ; **T 195/84**, JO 1986, 121 ; **T 455/91**, JO 1995, 684, **T 867/13**).

Dans la décision **T 532/88**, la chambre a confirmé qu'aucune activité inventive ne pouvait être reconnue dans le fait de poser un problème consistant uniquement à chercher à surmonter des difficultés qui surgissent au cours d'un travail de routine. Conformément à cette jurisprudence, les chambres ont estimé dans les décisions **T 630/92**, **T 798/92**, **T 578/92**, **T 610/95**, **T 805/97**, **T 1417/05** , **T 2303/11** et **T 437/21** que la formulation du problème ne conférait aucune inventivité à l'objet revendiqué. En revanche, dans les affaires **T 135/94**, **T 540/93** et **T 1236/03**, **T 764/12**, **T 1201/13** et **T 2321/15**, l'existence d'une activité inventive a (également) été justifiée par le fait que le problème n'était pas évident.

Dans l'affaire **T 252/10**, la chambre a constaté que le fait que rien dans l'état de la technique ne suggère l'existence d'une marge d'amélioration ne signifie pas qu'un problème non reconnu jusqu'alors a été découvert (voir aussi **T 437/21**).

Dans l'affaire **T 971/92**, la chambre a relevé qu'il ne saurait y avoir d'activité inventive dans l'appréciation de problèmes techniques classiques qui constituent la base des tâches ordinaires de la personne du métier, comme la suppression d'imperfections, l'optimisation de paramètres, l'économie d'énergie ou de temps. De fait, l'appréciation d'un problème technique contribue à l'activité inventive uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, lorsqu'un demandeur tient néanmoins à faire valoir que l'activité inventive réside dans la reconnaissance d'un problème technique dont la solution est, de l'aveu général, évidente, il faut au moins que ce problème technique soit divulgué en termes clairs et non équivoques dans la demande telle que déposée (voir aussi **T 43/97**, **T 1417/05**).

Dans l'affaire **T 566/91**, l'invention concernait une composition de pastille de nystatine molle destinée au traitement de la candidose dans la cavité buccale. Dans cette affaire, la chambre n'a pas partagé le point de vue défendu par le requérant, selon lequel le problème technique qui sous-tendait le brevet attaqué était un problème méconnu, qui résidait dans la réticence des patients à se conformer au traitement, étant donné que la personne du métier aurait pu soulever ce problème, lorsque, comme dans cette affaire, l'utilisation d'un objet ou d'un produit provoquait inévitablement l'apparition d'un problème. En conséquence, un problème qui revient à simplement constater qu'il n'est manifestement pas déféré à un désir manifeste dans une situation donnée, à savoir la réticence des patients à utiliser une composition de nystatine en raison du goût désagréable de la substance active, ne peut être considéré comme le véritable problème à résoudre.

Dans l'affaire **T 764/12**, la contribution technique du brevet litigieux consistait à identifier un problème jusque-là ignoré de l'art antérieur, à savoir la protection, pendant le stockage à température ambiante, d'une gomme à mâcher comprenant des polymères biodégradables. L'opposant avait tort d'affirmer que l'invention revendiquée manquait d'activité inventive parce qu'il était bien connu que le revêtement réduit la dégradation qui se produit au fil du temps. Faisant référence à **T 2/83** (JO 1984, 265), la chambre a

reconnu l'activité inventive parce que la perception du problème constituait en l'espèce la contribution principale au mérite inventif de la solution revendiquée.

Dans l'affaire **T 703/18**, la chambre a constaté que l'une des raisons pour lesquelles les "inventions de problème" étaient rares pouvait être que ces inventions étaient quelque peu en contradiction avec l'approche problème-solution. Il est généralement admis que la formulation du problème technique ne doit pas faire allusion à la solution ou anticiper partiellement la solution. En revanche, les "inventions de problème" ont tendance à faire les deux. On peut avoir une situation où, si l'objet revendiqué a été considéré comme une "invention de problème", une attaque fondée sur l'absence d'activité inventive ne peut être dirigée que contre la reconnaissance du problème et non pas contre la solution revendiquée. En même temps, des précisions ont été apportées sur les "inventions de problème" dans l'affaire **T 2/83**, selon lesquelles, dans le contexte d'un perfectionnement clairement souhaitable, les effets secondaires pouvant être interprétés comme apportant une solution à un problème jusqu'ici inconnu ne devraient pas être décisifs pour la brevetabilité.

9.13. Utilisation nouvelle d'une mesure connue

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive dans le cas de l'utilisation nouvelle d'une mesure connue, les chambres de recours examinent si le problème résolu dans un cas connu par une mesure connue diffère ou non du problème qui se pose dans le cas à trancher. S'il ressort de cet examen que les deux problèmes ne sont pas fondamentalement différents, on peut en principe conclure qu'il n'y a pas activité inventive lorsqu'une mesure connue est reprise (voir notamment **T 39/82**, JO 1982, 419 ; **T 142/84**, JO 1987, 112 ; **T 332/90** ; **T 485/91** ; **T 25/97**). Dans l'affaire **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a constaté qu'il ne pouvait pas être évident pour la personne du métier d'utiliser la mesure connue dans un autre contexte, dans la mesure où les problèmes étaient totalement différents.

Se référant à la décision **T 39/82** (JO 1982, 419), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 818/93** que dans une **invention de combinaison**, toutes les caractéristiques pouvaient être connues en tant que telles. L'invention tient plutôt à la manière dont ces caractéristiques sont liées entre elles, du point de vue structurel et fonctionnel. Il importe donc peu, pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la combinaison en cause, qu'une structure appropriée soit déjà connue, dès lors qu'il ne ressortait pas des antériorités citées que cette structure pouvait être utilisée et appliquée dans les conditions et dans les circonstances décrites dans le brevet. Pour de plus amples informations sur les inventions de combinaison, voir le point I.D.9.3. du présent chapitre.

Dans l'affaire **T 741/92**, l'invention consistait en une utilisation nouvelle d'un moyen connu, en l'occurrence d'une structure de maille déterminée. De l'avis de la chambre, il importe peu, pour ce type d'invention, que le moyen soit connu en soi, lorsque son utilisation fait intervenir de nouvelles propriétés et de nouveaux buts. Le moyen connu a été utilisé dans le cadre de l'invention, afin d'obtenir un résultat encore inconnu jusque-là, et non évident.

Dans la décision **T 301/90**, la chambre a estimé que pour l'appréciation de l'activité inventive, on part en général du principe que si la mise en œuvre d'une mesure connue en vue de l'obtention d'un résultat connu grâce à l'effet inhérent que l'on attend d'une telle mesure n'implique normalement pas d'activité inventive, l'indication d'un nouveau résultat technique non évident pouvant être obtenu grâce à ces effets connus (pour le domaine de la chimie voir **T 4/83**, JO 1983, 498 et pour le domaine de la physique voir **T 39/82**, JO 1982, 419) peut transformer la mise en œuvre de cette mesure connue en un moyen nouveau et non évident pour résoudre un nouveau problème technique, et constituer ainsi un progrès technique impliquant une activité inventive (voir **T 1096/92**, **T 238/93**).

Dans l'affaire **T 590/90**, les intimés ont fait valoir que les deux mesures, par lesquelles l'enseignement technique du brevet en litige se distinguait de celui du document 1, étaient déjà comprises en tant que telles dans l'état de la technique et que leur application au procédé décrit dans le document 1 était évidente. La chambre a en revanche estimé qu'il n'était pas évident d'appliquer une mesure connue en soi, alors que plusieurs documents le déconseillaient. Comme cette mesure impliquait une activité inventive, tout le procédé selon la revendication 1, qui englobait cette mesure, impliquait de même une activité inventive. Lorsqu'un procédé connu est modifié par deux mesures, dont l'une en tout cas n'est pas évidente, le procédé pris dans son ensemble est inventif.

Dans la décision **T 940/21**, la chambre a estimé que la caractéristique 5 (maintien des segments des pipelines à une pression constante) ne visait pas à résoudre le problème technique objectif consistant à simplifier et à réduire la durée nécessaire à la pose d'un pipeline sur un fond marin selon la méthode divulguée dans le document D1 mais à résoudre le problème technique de la neutralisation et de la minimisation de l'effet de la hauteur piézométrique externe et empêcher l'effondrement de la paroi. Selon la chambre, la personne du métier ne serait donc pas parvenue à l'objet de la revendication 1 de manière évidente étant donné la combinaison de divulgations avancées par le requérant.

9.14. Utilisation nouvelle évidente

Bien que, selon la décision **T 59/87**, l'on puisse considérer comme nouvelle une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance connue qui, bien qu'étant inhérente à cette substance, est restée ignorée, l'objet de ladite revendication n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien bien établi entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure (voir aussi **T 544/94**).

Dans l'affaire **T 112/92** (JO 1994, 192), le document 1 représentait l'état de la technique le plus proche. Il y était fait référence à l'utilisation de glucomannane comme épaississant d'un produit alimentaire traité et non gélifié, mais la fonction de stabilisateur du glucomannane n'y était pas mentionnée. Appliquant dans cette affaire les principes qui avaient été posés dans la décision **T 59/87** (JO 1991, 561), la chambre a considéré que même si le glucomannane ne servait pas de stabilisateur de l'émulsion lors de la préparation du produit selon le document 1, cette possibilité d'utilisation n'en existait pas moins, même si elle était encore ignorée. La chambre a conclu que si l'utilisation d'une substance comme stabilisateur d'émulsions n'est pas indissociable de son utilisation comme agent épaississant, elle a néanmoins beaucoup de liens avec elle. Elle a estimé

que pour la personne du métier qui connaissait l'efficacité du glucomannane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident qu'il devait essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur (voir aussi **T 544/94**).

9.15. Nécessité d'améliorer des propriétés

Dans le sommaire de la décision **T 57/84** (JO 1987, 53), la chambre a déclaré : s'il est essentiel, s'agissant d'un produit, qu'une propriété (en l'occurrence une activité fongicide élevée) se manifeste dans différentes conditions, il importe pour la supériorité de l'invention que cette propriété soit améliorée dans toutes les conditions revêtant une importance cruciale dans la pratique, en particulier dans les différentes conditions d'essai mises au point à cet effet (en l'espèce, essais d'exposition à l'eau et au vent). Si des essais comparatifs sont présentés pour prouver une telle amélioration, les résultats des essais doivent être considérés conjointement. Il importe alors d'établir que l'invention est dans l'ensemble supérieure, dans les différents essais, à la substance de référence (en l'espèce par une concentration sensiblement plus faible en produit polluant l'environnement), même si la substance de référence se révèle meilleure dans un essai particulier.

A la suite de la décision **T 57/84**, la chambre a déclaré dans la décision **T 254/86** (JO 1989, 115) qu'une invention qui repose sur une amélioration substantielle et inattendue apportée à une propriété déterminée ne doit pas nécessairement présenter des avantages par rapport à l'état de la technique en ce qui concerne d'autres propriétés relatives à son utilisation. Il faut cependant que ces dernières subsistent dans une mesure raisonnable, afin que l'amélioration obtenue ne soit pas annulée par des inconvénients intolérables à d'autres égards, ou tels qu'ils contredisent fondamentalement l'exposé de l'invention (voir aussi **T 155/85**, JO 1988, 87). Il n'est donc pas nécessaire qu'une amélioration soit obtenue à tous les égards (**T 302/87**, **T 470/90**).

Dans l'affaire **T 155/85** (JO 1988, 87), la chambre a également fait observer qu'un objet qui se situe structurellement entre deux réalisations particulières d'une antériorité citée et qui comporte, sous tous les aspects pertinents, des effets se situant en substance entre ceux qui sont connus pour les mêmes réalisations n'implique pas d'activité inventive, en l'absence d'autres considérations.

9.16. Disclaimer

Concernant les disclaimers, voir surtout le chapitre II.E.1.7. "Disclaimer".

9.17. Optimisation de paramètres

Dans la décision de principe **T 36/82** (JO 1983, 269), la chambre a déclaré qu'aucune activité inventive ne saurait être perçue dans la recherche d'une optimisation conjointe de deux paramètres d'un dispositif particulier par la résolution simultanée de deux équations connues en soi et exprimant respectivement ces paramètres sous la forme de fonctions de certaines dimensions du dispositif. Le fait qu'il se soit révélé possible de trouver une gamme de valeurs pour les dimensions en cause qui fournissent un compromis acceptable entre les deux paramètres ne peut être tenu pour surprenant dès lors qu'il existe dans

l'état de la technique des indications suggérant que des résultats favorables pouvaient être obtenus en utilisant la méthode de calcul appliquée.

Se référant à la décision **T 36/82** (JO 1983, 269), les chambres n'ont pas reconnu l'existence d'une activité inventive dans un certain nombre de décisions, notamment lorsqu'il s'agissait de trouver un compromis approprié entre différents paramètres (**T 263/86**, **T 38/87**, **T 54/87**, **T 655/93**, **T 118/94**, **T 1861/17**). Dans la décision **T 410/87**, la chambre a déclaré qu'il entrait dans le cadre des activités – à considérer comme normales – d'une personne du métier d'optimiser une grandeur physique, de façon à obtenir un compromis, acceptable au regard de sa finalité, entre deux effets contraires dépendant de cette grandeur (voir aussi **T 409/90**, JO 1993, 40 ; **T 660/91** ; **T 218/96** ; **T 395/96** ; **T 660/00**, **T 1861/17**, **T 1386/22**).

Dans l'affaire **T 73/85**, la chambre a déclaré qu'en l'espèce ce qui devait effectivement être qualifié de surprenant c'était précisément le fait que l'amélioration recherchée de la propriété en vue de résoudre le problème était obtenue non pas en modifiant spécifiquement les paramètres de structure, comme tel était habituellement le cas, mais en changeant les paramètres du procédé. Peu importe à cet égard que les différentes conditions de la réaction, revendiquées dans le brevet litigieux, soient connues en soi. La question déterminante est au contraire de savoir si la personne du métier aurait proposé ou, faute de pouvoir effectuer des prévisions, essayé en priorité de combiner des mesures connues en soi parce qu'elle en escomptait une optimisation en vue de résoudre le problème.

Dans la procédure **T 500/89**, la chambre de recours a constaté que le fait que certains domaines de paramètres étaient connus en tant que tels ne permettait pas de conclure qu'il était évident de les combiner dans le but précis de résoudre le problème conformément au brevet litigieux. La combinaison des différents domaines de paramètre ne résultait pas de la seule optimisation, effectuée par routine, du procédé selon le document 1, étant donné que celui-ci ne suggérait aucunement cette combinaison.

9.18. Amélioration minime apportée à un procédé utilisé commercialement à l'échelle industrielle

Dans la décision **T 38/84** (JO 1984, 368), la chambre de recours a fait observer qu'une amélioration d'importance minime, une fois traduite en termes numériques, apportée à un procédé utilisé commercialement à grande échelle (en l'occurrence une augmentation du rendement de 0,5%) n'en constitue pas moins un problème technique digne d'intérêt, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation de l'activité inventive qu'implique la solution telle que revendiquée (voir aussi **T 466/88**, **T 332/90**). Dans l'affaire **T 155/85** (JO 1988, 87), la chambre a ajouté que s'il était vrai que des améliorations même mineures en termes de rendement ou d'autres caractéristiques industrielles pouvaient se traduire par une amélioration très significative de la production à grande échelle, l'amélioration devait néanmoins être importante et donc aller au-delà des marges d'erreur et des fluctuations normales dans le domaine qui résultent de l'utilisation d'autres paramètres. Dans l'affaire **T 286/93**, l'invention portait sur un procédé de fabrication du papier d'emballage et du carton. Les résultats pour le procédé montraient que la vitesse

de la machine et la qualité mécanique du papier obtenu étaient améliorées d'environ 3% par rapport à un procédé dans lequel l'ordre d'ajout du polychlorure d'aluminium et de l'amidon cationique était inversé. Comme un tel procédé était manifestement destiné à la production de papier en quantités industrielles, même une amélioration modeste devait être considérée comme importante.

9.19. Procédés par analogie

En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique. Il est bien établi que les procédés par analogie sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif. La raison en est que toutes les caractéristiques du procédé par analogie ne peuvent découler que d'un effet jusqu'alors inconnu et insoupçonné ("invention de problème"). Si, en revanche, l'effet est totalement ou partiellement connu, par exemple soit que le produit est ancien, soit qu'il s'agit d'une modification nouvelle d'une partie structurale existante, l'invention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques qui découlent déjà nécessairement et de manière évidente, compte tenu de l'état de la technique, de la partie connue de l'effet (**T 119/82**, JO 1984, 217 ; voir aussi **T 65/82**, JO 1983, 327).

Selon la décision **T 2/83** (JO 1984, 265), les procédés dits "par analogie" en chimie ne peuvent être revendiqués que si le problème, à savoir la nécessité d'obtenir, en tant qu'effet de ces procédés, des produits brevetables définis, ne fait pas déjà partie de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1131/05**, la chambre a estimé que les conditions définies dans les décisions **T 119/82** et **T 2/83** en ce qui concerne l'admissibilité d'une revendication portant sur un procédé analogue s'appliquaient à l'objet de la revendication 10. Elle a donc considéré comme nouvelle et inventive une revendication de procédé portant sur un procédé par analogie.

9.20. Produits concevables

L'affaire **T 595/90** (JO 1994, 695) portait sur l'activité inventive d'un produit en soi concevable, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de fabrication connu. Dans son sommaire, la chambre a constaté qu'un produit qu'on pourrait envisager d'utiliser en tant que tel, avec toutes les caractéristiques l'identifiant et toutes ses propriétés utilisables, et qui présente ainsi un caractère évident, pourrait néanmoins perdre ce caractère évident et être revendiqué en tant que tel s'il n'existait dans l'état de la technique aucun moyen connu ni aucun procédé applicable (par analogie) pour son obtention, et si les procédés revendiqués permettant sa préparation étaient donc les premiers à parvenir à ce résultat, et impliquaient une activité inventive (voir aussi **T 268/98**, **T 803/01**, **T 441/02**, **T 1175/14**).

Dans l'affaire **T 268/98**, la chambre a estimé que l'état de la technique ne contenait aucune information technique portant sur la manière d'obtenir les "centres de pinning" selon la

revendication 1. C'est pourquoi, même si le produit revendiqué était considéré comme éminemment souhaitable, il n'existait aucune méthode évidente dans l'état de la technique pour le fabriquer. Ainsi, la personne du métier de compétence moyenne n'aurait pas pu parvenir au produit revendiqué, et a fortiori n'y serait pas parvenue. C'est pourquoi la chambre a estimé que le produit selon la revendication 1 impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 233/93**, la combinaison des propriétés définissant les produits revendiqués était recherchée par la communauté scientifique. Or, ces propriétés étaient considérées comme irréconciliables. La chambre a déclaré qu'un tel produit recherché, qui peut sembler évident en soi, peut être considéré comme non évident et être revendiqué en tant que tel, s'il n'existe aucun procédé connu dans l'état de la technique pour le fabriquer et si les procédés revendiqués en vue de l'obtenir sont les premiers à fabriquer de manière inventive ledit produit (**T 1195/00**).

Dans la décision **T 661/09**, la chambre a considéré que les caractéristiques restantes de la revendication 1 n'exprimaient rien de plus qu'un jeu de desiderata, sans aucune indication d'un lien de causalité entre les propriétés souhaitées et la constitution du dispositif revendiqué. Dans la mesure où la revendication ne définissait pas de mesures concrètes relatives à l'obtention effective des propriétés revendiquées, ces dernières restaient à un niveau abstrait ou conceptuel. La question de l'activité inventive se ramenait à celle de savoir si la personne du métier, au vu de l'état de la technique disponible et de ses connaissances générales, aurait envisagé de manière évidente le jeu de desiderata revendiqué. La chambre a estimé que la réponse à cette question devait être affirmative et a conclu que la revendication 1 présentait un défaut d'activité inventive.

Dans la décision **T 1079/18**, la chambre a fait la distinction entre cette affaire et l'affaire **T 595/90**, sur la décision de laquelle le titulaire du brevet cherchait à s'appuyer. La chambre n'était pas d'accord avec l'argumentation selon laquelle la forme I serait inventive simplement parce que l'on n'avait pas trouvé de mode de réalisation à la date effective du brevet. La personne du métier aurait obtenu la forme I de manière évidente, c'est-à-dire que le procédé réalisé jusqu'à ce que l'on obtienne la forme I n'était pas fondé sur une activité inventive. Voir aussi **T 1065/18**, **T 546/21**.

9.21. Exemples d'absence d'activité inventive

9.21.1 Modifications désavantageuses ou dépourvues de pertinence technique

Dans certaines décisions, les chambres ont conclu à l'absence d'activité inventive lorsque l'invention résultait d'une modification de l'état de la technique le plus proche dont on pouvait prévoir qu'elle était désavantageuse (**T 119/82**, JO 1984, 217 ; **T 155/85**, JO 1988, 87 ; **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 72/95** ; **T 694/13**, **T 2313/22**).

La chambre avait déjà relevé dans la décision **T 119/82** (JO 1984, 217) que des modifications désavantageuses n'impliquent aucune activité inventive lorsque la personne du métier pouvait clairement prévoir ces inconvénients, que son appréciation était correcte et que ces inconvénients prévisibles n'ont pas été compensés par un avantage technique inattendu. Récemment encore la chambre énonce dans la décision **T 2197/09** que

l'existence d'une activité inventive ne peut pas être reconnue sur la base d'une modification purement désavantageuse de l'état de la technique le plus proche.

Dans la décision **T 2465/19**, la chambre a constaté que la caractéristique i) ne représentait pas une modification arbitraire du dispositif de D1 présentant seulement des désavantages prévisibles mais représentait plutôt une autre solution possible à un problème connu. La chambre a accepté que la demande ne mentionne pas explicitement d'avantage supplémentaire ou d'effet avantageux surprenant particuliers. Cependant, on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait que des désavantages par rapport à D1. Cette caractéristique ne pouvait pas non plus être considérée comme arbitraire. La chambre a indiqué en renvoyant au point II du sommaire de la décision **G 2/21** (JO 2023, A85) qu'il n'était pas nécessaire de mentionner explicitement l'effet technique d'une invention par rapport à l'état de la technique le plus proche tant que cet effet découle de la demande initiale, en particulier puisque l'état de la technique le plus proche n'est pas forcément connu du demandeur lorsqu'il rédige sa demande (voir aussi le chapitre I.D.4.1.).

9.21.2 Modifications de l'état de la technique le plus proche évidentes pour la personne du métier

Dans la décision **T 1862/15**, la chambre a reconnu qu'un moyen alternatif d'obtenir un effet technique connu pouvait, dans certains cas, être considéré comme impliquant une activité inventive. En revanche, le fait de parvenir à un effet technique connu par le biais de modifications de l'état de la technique le plus proche évidentes pour la personne du métier ne pouvait pas être considéré comme inventif.

Dans la décision **T 3016/18**, la chambre a constaté qu'il devait être tenu compte des questions et limites techniques habituelles, que la personne du métier prend naturellement en considération, pour prouver l'évidence de la modification d'un mode de réalisation dans l'état de la technique.

Dans la décision **T 814/22**, la chambre a constaté que combiner l'évérolimus comme agent prometteur contre les tumeurs mammaires HR+ avec l'une des thérapies établies de traitement des tumeurs mammaires HR+ était une stratégie évidente pour la personne du métier. Par conséquent, à la lumière des connaissances générales, la combinaison des documents D9 et D10 aurait amené la personne du métier à combiner l'évérolimus avec un inhibiteur de l'aromatase, car c'est une stratégie évidente pour traiter les tumeurs mammaires HR+.

9.21.3 Normes techniques

Dans l'affaire **T 519/12**, la chambre a estimé que l'on attend de la personne du métier qu'elle exerce ses capacités dans le cadre des normes techniques en vigueur dans son domaine d'activité. Aucune activité inventive ne peut être déduite d'une caractéristique qui reflète simplement le contenu d'une telle prescription technique.

9.21.4 Inversion des étapes d'un procédé

Dans la décision **T 1/81** (JO 1981, 439), la chambre a considéré qu'en l'absence d'autres caractéristiques susceptibles de contribuer à la brevetabilité d'un point de vue technique, l'ordre des opérations pour la réalisation de l'assemblage de la douille et du tube dans l'affaire en cause ne suffisait pas à qualifier le procédé revendiqué de procédé impliquant une activité inventive. La simple inversion des étapes d'un procédé lors de la production d'éléments constitutifs ne saurait fonder l'existence d'une activité inventive.

9.21.5 Sélection inévitable

Dans l'affaire **T 513/90** (JO 1994, 154), la chambre a constaté que si pour une application particulière d'un procédé connu, la personne du métier peut de toute évidence recourir à un matériau approprié, disponible généralement sur le marché et se prêtant à cet usage, et s'il y a de grandes chances pour qu'elle l'utilise quelles que soient ses caractéristiques, cette utilisation ne saurait dans ces conditions être considérée comme impliquant une activité inventive du seul fait de la présence de ces caractéristiques, et bien entendu, dès lors que cette utilisation est déjà en soi évidente pour d'autres raisons, le choix tout naturel des moyens particuliers existant sur le marché ne saurait, jusqu'à preuve du contraire, impliquer un effort intellectuel ou un travail de mise en œuvre pratique, ni constituer une sélection dans un but précis (voir aussi **T 659/00**, **T 1861/16**).

Dans l'affaire **T 636/09**, la chambre a constaté que l'acceptation d'un moindre rendement probable lors de l'utilisation d'un matériau de départ plus accessible, comme le fait de remplacer la marijuana ou chanvre indien par le chanvre industriel (plus facile à obtenir légalement), n'implique aucune activité inventive.

9.21.6 Automatisation

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'automatisation de fonctions qui étaient mises en œuvre auparavant par l'être humain correspondait à une tendance générale de la technique, et qu'à elle seule elle ne pouvait en tant que telle être considérée comme impliquant une activité inventive (**T 775/90**, **T 1175/02**, **T 438/06**, **T 734/13**, **T 711/14**, **T 2315/16**).

La simple idée d'automatiser des étapes d'un procédé, comme p. ex. un mode d'utilisation manuel, fait partie des activités habituelles de la personne du métier (**T 234/96**).

Pour développer un procédé automatique, la personne du métier, partant d'un procédé manuel connu, et allant au-delà de la simple automatisation des différentes étapes de ce procédé, tiendra également compte des possibilités offertes par l'automatisation, par exemple en ce qui concerne la surveillance, le contrôle et la régulation de ces différentes étapes, si de telles possibilités font partie de son savoir-faire technique (**T 850/06**). Voir aussi **T 2315/16**.

9.21.7 Activité supérieure

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, une activité supérieure ne saurait impliquer une activité inventive si elle peut être constatée à partir d'expériences évidentes (**T 296/87**, JO 1990, 195 ; **T 432/98** ; **T 926/00** ; **T 393/01**).

Dans l'affaire **T 308/99**, l'utilisation revendiquée était fondée sur une propriété parfaitement évidente de substances connues. Les effets légèrement supérieurs liés à l'utilisation revendiquée par rapport aux substances utilisées dans l'état de la technique étaient apparus à la suite d'essais évidents.

Dans l'affaire **T 104/92**, la chambre a constaté que les travaux qui ne font intervenir que des expérimentations de routine, par exemple de simples recherches par **tâtonnements**, et ne nécessitent pas de compétences allant au-delà des connaissances générales de la personne du métier, n'impliquent aucune activité inventive. Il serait évident pour la personne du métier d'utiliser des proportions variables de polymères connus pour les couches extérieures avec une espérance raisonnable d'obtenir une meilleure rétraction et de meilleures caractéristiques de thermoscellage pour le stratifié de l'invention. Voir aussi le point I.D.7.4. du présent chapitre "Situation 'try-and-see'".

Dans la décision **T 253/92**, la revendication 1 avait pour objet un procédé de fabrication d'un alliage pour aimant permanent. De l'avis de la chambre, il était évident, pour la personne du métier, de réaliser des expériences avec différents alliages dont la composition était proche de celle des alliages utilisés dans les exemples donnés dans l'état de la technique, et de mesurer leurs propriétés magnétiques.

Dans l'affaire **T 423/09**, la chambre a indiqué que l'activité supérieure ne découlait pas d'essais de routine, mais de la pratique à suivre conformément aux règles et recommandations énoncées dans le manuel. La personne du métier, en appliquant les recommandations du manuel et, partant, en accomplissant des gestes de pure routine, obtiendrait inévitablement cette activité supérieure, laquelle ne pouvait donc pas être un indice de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 237/15**, le problème technique consistait à fournir un schéma thérapeutique à des patients humains sur la base de l'administration par voie orale d'acide suberoylanilide hydroxamique. La chambre a considéré que la détermination de la posologie optimale requise pour parvenir à l'effet thérapeutique chez le patient (humain) relevait d'une expérimentation de routine pour la personne du métier. Elle a estimé que ce genre d'essais de routine n'exigeait pas de compétences inventives et ne pouvait donc pas établir d'activité inventive. Voir aussi le point I.D.9.21.12 du présent chapitre "Expérimentation animale et essais cliniques réalisés sur des sujets humains".

9.21.8 Simplification d'une technologie compliquée

Dans la décision **T 61/88**, la chambre a indiqué qu'il n'était pas possible de dénier à la personne du métier, confrontée à une solution technique optimale mais sophistiquée, la capacité de reconnaître que d'autres solutions moins compliquées conduisaient

généralement à des résultats moins parfaits, et par conséquent la capacité d'envisager la mise en œuvre de telles solutions, au moins lorsqu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte (**T 817/94**).

De même, dans la décision **T 505/96**, la chambre a conclu que la simplification d'une technologie compliquée dans une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les avantages liés à la simplification compensent la dégradation des performances qui en résulte fait partie du travail normal de la personne du métier.

9.21.9 Choix d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes

a) Choix arbitraire à partir d'une multitude de solutions possibles

Un choix purement arbitraire parmi une multitude de solutions possibles n'implique pas d'activité inventive si ce choix n'est pas justifié par un effet technique jusque-là inconnu qui distingue la solution revendiquée des autres solutions (**T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 739/08** ; **T 1175/14** ; **T 2554/16** ; **T 1148/15** ; **T 115/18** ; **T 1984/15** ; **T 1862/15**, **T 1445/21**). Selon la décision **T 400/98**, le fait d'appliquer une des solutions possibles qui sont à la disposition de la personne du métier ne nécessite pas d'aptitudes particulières et n'implique donc pas une activité inventive (voir aussi **T 107/02**). Dans l'affaire **T 1984/15**, la chambre a constaté que tant une sélection arbitraire simple qu'une sélection arbitraire répétée faisait partie de la procédure de routine de la personne du métier en vue de préparer une solution alternative.

Dans la décision **T 1862/15**, la chambre a estimé que dans une affaire impliquant une sélection arbitraire, l'état de la technique ne devait pas nécessairement comporter d'incitation donnée à la personne du métier de sélectionner la solution particulière revendiquée. Au contraire, toutes les solutions possibles devaient être considérées comme étant des candidates également appropriées et évidentes pour résoudre le problème technique objectif ; c'est pourquoi elles devaient toutes être considérées comme suggérées à la personne du métier. Voir aussi la décision **T 2029/21** dans laquelle la chambre a estimé que lorsque le problème à résoudre consistait à apporter simplement une autre solution possible, il n'était pas nécessaire qu'il soit mentionné dans l'état de la technique pour que l'objet revendiqué devienne évident. Il suffisait de montrer que lesdites caractéristiques manquantes constituaient une sélection arbitraire parmi une multitude d'autres solutions disponibles.

Dans l'affaire **T 588/99**, la chambre a constaté que dans la situation particulière où un document définit explicitement chaque composant ayant une certaine activité comme étant approprié pour une composition détergente et incite la personne du métier à rechercher de tels composants dans des publications relevant d'autres domaines techniques, par exemple la biochimie et la médecine, aucune activité inventive n'est requise pour résoudre le problème technique consistant à trouver une alternative aux compositions divulguées dans l'état de la technique en remplaçant dans ces compositions les composants qui sont spécifiés explicitement et ont ladite activité par n'importe quel

autre composant similaire que l'on peut trouver en explorant les autres domaines techniques susmentionnés.

Dans l'affaire **T 1941/12**, la chambre a notamment indiqué qu'une sélection arbitraire de souches, **par le fait même qu'elle est arbitraire**, n'implique aucune activité inventive. Cela était d'autant plus vrai que les deux souches spécifiques choisies étaient connues de l'état de la technique comme étant disponibles dans le commerce.

Dans l'affaire **T 892/08**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante qui prévoit, lorsque le problème technique consiste simplement à fournir une autre composition de matières ou un autre procédé, c'est-à-dire une variante par rapport à l'état de la technique, que toutes les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques déjà habituelles pour ce type de composition de matières ou de procédé représentent des solutions tout aussi évidentes ou suggérées au problème posé. Les chambres ont jugé à plusieurs reprises que la sélection purement arbitraire d'une variante parmi d'autres possibilités tout aussi évidentes ne présentait pas le moindre caractère inventif. Voir aussi **T 311/95**, **T 89/16**.

Dans la décision **T 816/16**, la chambre a considéré que l'ajout supplémentaire d'éléments bien connus pour leur activité dans le domaine technique concerné était considéré comme un choix arbitraire parmi des éléments que la personne du métier aurait eus à sa disposition.

Dans l'affaire **T 1779/19**, la solution proposée ne résolvait pas de manière concluante le problème présenté dans le brevet. Toutefois, la chambre a considéré que les expériences exposées dans le brevet démontraient au moins que la méthode revendiquée était bien plus performante que d'autres solutions connues. Cela impliquait que les additifs revendiqués avaient été reconnus comme particulièrement efficaces pour l'objectif qui est d'empêcher le dépôt de chlore et qu'ils ne pouvaient donc pas être considérés comme sélectionnés de manière arbitraire. La chambre a conclu que l'objet revendiqué ne présentait pas simplement une autre solution possible (générale ou arbitraire) mais plutôt une solution extrêmement efficace par rapport à d'autres additifs utilisés couramment. Le problème à résoudre a donc été reformulé comme étant la fourniture d'une autre méthode possible extrêmement efficace pour empêcher le dépôt de chlore.

b) Choix entre des variantes évidentes

Dans la décision **T 190/03** du 29 mars 2006, la chambre a déclaré qu'à propos de l'évidence d'une solution choisie parmi diverses possibilités, il suffit que celle qui est choisie soit évidente, et il n'est pas forcément pertinent que plusieurs autres solutions possibles existent (voir aussi **T 214/01**, **T 688/14**).

Dans l'affaire **T 357/02**, selon la chambre, il découlait de l'aspect minimaliste du problème technique résultant objectivement de l'état de la technique le plus proche, qui pouvait seulement être formulé comme une modification de cet état de la technique, indépendamment du succès ou de l'échec des mesures appliquées, que presque toute modification de ce procédé pourrait être considérée par la personne du métier comme une

alternative praticable et donc évidente, puisque chaque solution correspondante serait tout aussi utile (ou inutile).

Dans l'affaire **T 1072/07**, la chambre a conclu que pour résoudre le problème (comment sélectionner un type de brûleur adéquat), la personne du métier devait choisir entre deux options notoires. Les deux choix qui, dans une situation particulière, seraient effectués en mettant en balance les avantages liés au type spécifique de brûleur sélectionné, comme l'efficacité de fonctionnement, et ses inconvénients, comme les adaptations techniques nécessaires et les coûts en jeu, étaient donc évidents et n'impliquaient pas d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1045/12**, le requérant (demandeur) a fait valoir que la solution au problème technique objectif enseignée par le document D3 constituait une option parmi plusieurs autres options également appropriées et que la chambre devait expliquer pourquoi la personne du métier aurait sélectionné l'option revendiquée. La chambre n'a pas partagé cet avis. L'existence d'autres options n'avait aucune incidence sur le caractère évident d'une option donnée. De plus, si toutes les options étaient également appropriées, l'invention ne constituait alors qu'une sélection évidente et par conséquent non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues. Voir aussi **T 288/15**.

9.21.10 Plusieurs étapes évidentes

Lorsque le problème technique que doit résoudre la personne du métier conduit celui-ci par étapes à la solution, et que chaque étape lui apparaît évidente quant au résultat obtenu et au problème restant à résoudre, la solution découle de façon évidente de l'état de la technique, même si elle nécessite deux ou plus de ces étapes, et ne repose pas sur une activité inventive (**T 623/97** ; voir aussi **T 911/98**, **T 558/00**, **T 1514/05**).

9.21.11 Mise en pratique du dispositif de l'état de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 405/13**, l'invention portait sur un compteur avec capteur de glucose à réponse rapide adapté de manière à ce que la mesure du courant se produise chaque fois 5 secondes ou moins après la détection de l'application de l'échantillon. Le problème technique objectif à résoudre consistait à mettre en œuvre un circuit chronométreur ayant un moment précis auquel ce circuit déclenche la mesure du courant. Le fait de décider si la solution revendiquée à ce problème était évidente ou non se ramenait à la question de savoir si la personne du métier, en mettant en pratique le compteur de D10 (compteur biodétecteur), arriverait à une valeur tombant dans la plage revendiquée (pour une approche semblable, voir **T 408/12** et **T 315/97** du 21 juin 2002). Selon la chambre, inclure la valeur revendiquée de 5 secondes dans l'intervalle de temps raisonnablement large nécessité par le circuit chronométreur du compteur de D10 ne pouvait impliquer une activité inventive, d'autant que la réduction du temps de mesure était un souhait évident de l'utilisateur.

9.21.12 Expérimentation animale et essais cliniques réalisés sur des sujets humains

Dans la décision **T 1493/09**, la chambre a estimé que la personne du métier cherchant à résoudre le problème formulé (mise à disposition d'un vaccin très efficace contre les VPH, qui offre en particulier une large protection contre le cancer du col de l'utérus) ne se limiterait pas aux seules formulations destinées à une utilisation immédiate dans le cadre d'essais cliniques réalisés sur des sujets humains mais considèrerait la réalisation d'essais supplémentaires dans le cadre de l'expérimentation animale. Concernant la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 (relative à la deuxième indication médicale de la composition de vaccin) mentionnant explicitement l'effet thérapeutique ("prévention ou traitement d'un trouble lié à une infection par le VPH"), la chambre de recours a considéré que le même raisonnement pour l'approche problème-solution s'appliquait : absence d'activité inventive. Voir aussi **T 237/15**.

Dans l'affaire **T 237/15**, l'invention visait à fournir des dosages et des schémas posologiques appropriés pour des inhibiteurs de déacétalyse d'histone, notamment l'acide suberoylanilide hydroxamique (SAHA), et à développer des formulations de préférence orales. Le problème technique consistait à trouver une posologie pour les patients humains sur la base de l'administration de SAHA par voie orale. La chambre a relevé que la personne du métier, sachant grâce à D2 que le SAHA était biodisponible lorsqu'il était administré oralement dans les études animales et ayant reçu l'information selon laquelle le SAHA assurait un traitement efficace chez les humains lorsqu'il était introduit directement dans la circulation sanguine, s'attendrait également à ce que le traitement soit efficace en cas d'administration par voie orale à des sujets humains. La détermination de la posologie optimale requise pour obtenir l'effet thérapeutique chez le sujet (humain) était une question d'expérimentation de routine pour la personne du métier. La chambre a estimé que ce genre d'essais de routine n'exigeait pas de compétence inventive et ne pouvait par conséquent pas établir une activité inventive. Voir aussi le point I.D.9.21.7. du présent chapitre "Activité supérieure".

10. Indices secondaires d'activité inventive

10.1. Généralités

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, une simple recherche d'indices de l'activité inventive ne remplace pas l'appréciation technique que porte la personne du métier sur l'invention par rapport à l'état de la technique conformément à l'art. 56 CBE. S'il existe de tels indices, l'activité inventive peut se dégager d'une vue d'ensemble de l'état de la technique, compte dûment tenu de tous les faits déterminants, sans qu'on puisse en conclure pour autant avec certitude que l'activité inventive en découle normalement (voir **T 24/81**, JO 1983, 133 ; **T 55/86**). De tels indices supplémentaires ne revêtent de l'importance qu'en cas de doute, lorsque l'appréciation objective des enseignements contenus dans l'état de la technique ne permet pas de se faire une idée claire de la situation (**T 645/94**, **T 284/96**, **T 71/98**, **T 323/99**, **T 877/99**, **T 56/22**). Pour apprécier l'activité inventive, les indices doivent être pris en considération uniquement **à titre subsidiaire** (**T 1072/92**, **T 351/93**, **T 179/18**, **T 3016/18**).

Dans l'affaire **T 754/89** – "EPILADY", la chambre a conclu à l'existence d'une activité inventive, motivation détaillée à l'appui. Bien que dans les moyens qu'elles avaient notamment présentés par écrit, les parties aient longuement développé des considérations telles que le succès commercial, le triomphe sur un préjugé, l'ancienneté des antériorités, les frais publicitaires et la satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps ou l'apparition d'imitations et de formes de contrefaçon, il n'a plus été tenu compte, au vu des données techniques, de ces indices de l'existence d'une activité inventive.

Dans la décision **T 915/00**, la chambre a estimé que la mise en œuvre commerciale, l'octroi de licences et la reconnaissance des mérites de l'inventeur par la communauté scientifique constituaient d'autres indices convaincants de l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 1892/12**, la chambre a indiqué que les chambres tiennent parfois compte d'indices secondaires pour déterminer la présence d'une activité inventive, mais qu'elles ne l'ont pas encore fait pour établir l'absence d'activité inventive. Selon l'art. 56 CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Comme l'art. 56 CBE définit l'activité inventive par la négative, la chambre a estimé que la présence d'une activité inventive ne saurait en principe être démontrée, mais que des indices peuvent, le cas échéant, la rendre plausible. En revanche, l'absence d'activité inventive peut être prouvée en montrant de façon convaincante qu'une solution évidente existe. Il est donc en principe possible de prouver l'absence d'activité inventive, et cela est même nécessaire pour invoquer cette absence ; dans ce cas, la présence d'indices n'est pas suffisante.

Dans l'affaire **T 179/18**, la chambre n'a pas été convaincue que l'un quelconque des indices secondaires revendiqués par le requérant confère une inventivité à l'objet de la revendication 1. Elle a déclaré que des indices secondaires tels que la satisfaction d'un besoin éprouvé de longue date, le fait de surmonter un préjugé dans le monde professionnel, ou le succès économique, étaient des considérations auxiliaires pour apprécier l'activité inventive. Cependant, dans l'affaire en cause, l'application de l'approche problème-solution permettait clairement de conclure que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

10.2. Préjugé de la personne du métier

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours (voir **T 119/82**, JO 1984, 217 ; **T 48/86**), il est parfois possible de prouver l'existence d'une activité inventive en montrant qu'il a fallu surmonter un préjugé connu, c'est-à-dire un avis largement répandu mais inexact à propos d'un fait technique. Dans un tel cas de figure, c'est au titulaire du brevet (ou au demandeur) qu'il incombe de démontrer l'existence du prétendu préjugé, en faisant référence par exemple à la littérature technique appropriée (**T 60/82**, **T 631/89**, **T 695/90**, **T 1212/01** **T 1989/08**, **T 3016/18**).

Un préjugé dans un domaine particulier est un avis ou une idée préconçue, largement ou universellement répandu parmi les experts dans ce domaine. L'existence d'un tel préjugé est normalement démontrée en se référant à la littérature ou à des encyclopédies publiées avant la date de priorité. Le préjugé doit avoir existé à la date de priorité, tout éventuel préjugé ultérieur ne présentant aucun intérêt pour l'appréciation de l'activité inventive (**T 341/94** ; voir aussi **T 531/95**, **T 452/96**, **T 1212/01**, **T 25/09**, **T 99/19**, **T 1328/20**).

Dans la décision **T 3016/18**, la chambre a confirmé que la présence d'un préjugé de la personne du métier pouvait certes être utilisé dans les cas de doute pour apprécier l'existence d'une activité inventive mais que cela ne remplaçait pas pour autant l'appréciation technique par la personne du métier de l'invention par rapport à l'état de la technique.

10.2.1 Démonstration de l'existence d'un préjugé

Conformément à la jurisprudence établie des chambres de recours, l'existence d'un préjugé ne peut être reconnue que dans des conditions **étroitement définies**. La présence effective d'un préjugé présuppose qu'il existe une école de pensée dominante et largement répandue, mais erronée, dans tout le milieu spécialisé. Quiconque allègue avoir vaincu un préjugé doit avoir proposé une solution qui va à l'encontre de l'opinion prévalant parmi les spécialistes, à savoir des conceptions et des expériences unanimes en la matière, et ne saurait se contenter d'invoquer l'attitude de rejet de quelques entreprises ou spécialistes isolés (**T 531/95**, voir aussi **T 62/82**, **T 410/87**, **T 500/88**, **T 74/90**, **T 793/97**, **T 2453/09**). Démontrer l'existence d'un préjugé requiert un degré élevé de preuve. Le fait que l'expression du préjugé soit normalement requise dans des travaux standard ou dans un manuel place le **niveau de preuve** proche de ce qui est nécessaire pour prouver les connaissances générales de la personne du métier (**T 1989/08**).

Un moyen couramment utilisé pour prouver l'existence d'un préjugé est la citation de connaissances techniques générales publiées avant la date de priorité. D'autres moyens ne sont toutefois pas à exclure. Mais les déclarations figurant dans le brevet sans être accompagnées des références de la preuve spécifique du préjugé allégué ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un préjugé. De même, une simple affirmation dans une demande de brevet ne saurait non plus prouver la présence d'un préjugé (**T 2173/22**).

Dans l'affaire **T 69/83** (JO 1984, 357), la chambre a estimé que l'on ne saurait avoir vaincu un préjugé en se bornant à se résigner à accepter l'inconvénient créé par l'abandon d'un composant reconnu comme avantageux dans l'état de la technique, et que l'acceptation d'un inconvénient ou le simple fait d'ignorer un préjugé ne saurait constituer une victoire sur un préjugé (voir aussi **T 262/87** ; **T 862/91**).

Dans l'affaire **T 347/92**, la chambre a souligné que la découverte d'un créneau fonctionnel relativement étroit dans un domaine qui, selon l'enseignement des publications les plus récentes, était jugé inaccessible, ne peut être considérée comme évidente pour la personne du métier.

Dans l'affaire **T 550/97**, la chambre a considéré que ces solutions ultérieures, peut-être effectivement rétrogrades, n'étaient pas un indice d'activité inventive, puisqu'il n'y avait aucune raison d'admettre que ces développements ultérieurs étaient imputables à un préjugé technique de la personne du métier qui aurait dû être surmonté par l'invention.

Dans la décision **T 1212/01**, le titulaire du brevet a fait référence à quelque trente articles scientifiques afin de démontrer l'existence d'un préjugé de la personne du métier selon lequel les médicaments destinés à faire baisser la pression sanguine sont plutôt une cause d'impuissance qu'une forme de traitement de ce trouble. Cependant, la chambre a estimé que le contenu d'une telle sélection de documents de l'état de la technique ne pouvait pas être considéré en soi comme établissant un préjugé contre le traitement par voie orale d'un dysfonctionnement érectile chez l'homme. L'existence d'un tel préjugé ne peut être établie qu'en prouvant qu'il existait parmi les hommes du métier de ce domaine, avant la date de priorité du brevet litigieux, une erreur ou une méprise relativement répandue en rapport avec la solution technique de l'invention, ce qui n'était pas le cas dans la présente espèce.

Dans l'affaire **T 984/15**, la chambre a jugé que le fait que quelque chose soit non explicitement divulgué, ou même soit explicitement interdit, dans un document technique ne devait pas nécessairement être interprété comme un préjugé de nature technique. Ceci pourrait s'expliquer par d'autres raisons non techniques, telles que le souhait de court-circuiter une technologie brevetée ou simplement le manque de temps pour d'autres discussions lors des réunions, ayant amené le groupe de rédaction à écarter ou à ignorer une option technique valable par ailleurs.

Dans la décision **T 179/18**, la chambre a considéré que les trois ans séparant la date de dépôt du brevet de la date de dépôt de l'antériorité divulguée ne constituaient pas une période suffisamment longue pour être révélatrice d'un préjugé technique.

10.2.2 Exemples isolés de l'existence d'un préjugé

Une déclaration relevée dans un seul fascicule de brevet **ne** prouve **pas** en principe l'existence d'un préjugé (**T 19/81**, JO 1982, 51 ; **T 392/88** ; **T 900/95 ; T 1212/01**), étant donné que les informations techniques contenues dans un fascicule de brevet ou dans un article scientifique peuvent être fondées sur des conditions particulières ou sur l'avis personnel de l'auteur. Ceci ne vaut pas toutefois pour les explications données dans un ouvrage faisant autorité ou dans un manuel faisant la synthèse des connaissances générales dans le domaine en cause (**T 321/87** ; **T 392/88** ; **T 515/91** ; **T 453/92** ; **T 1212/01**).

Dans l'affaire **T 943/92**, l'existence d'un préjugé a été prouvée par un ouvrage spécialisé qui reflétait les connaissances techniques dans le domaine spécialisé dont relevait le brevet attaqué. Cet ouvrage ne donnait pas l'avis d'une seule personne du métier, mais de l'ensemble des spécialistes, étant donné qu'il était le fruit de la coopération entre "plusieurs scientifiques, techniciens, praticiens, associations et instituts reconnus". Il ne suffit pas de faire valoir des remarques critiques d'ordre général dans un ouvrage pour

prouver l'existence alléguée d'un préjugé, dès lors qu'un grand nombre d'antériorités indiquent le contraire (**T 134/93**).

Dans la décision **T 1989/08**, la chambre a fait observer qu'il ne suffisait pas que l'avis ou l'idée soient répandus parmi un nombre limité de personnes ou qu'ils prédominent au sein d'une entreprise donnée, quelle que soit sa taille. Dans l'affaire en question, seuls dix documents, tous des textes spécialisés ou des brevets, avaient été présentés pour prouver l'existence du préjugé allégué. Ce faible nombre de publications s'adressant à un lectorat ciblé dans le domaine concerné constituait en soi un fondement ténu pour justifier de l'existence d'un préjugé (voir aussi **T 25/09**).

Dans la décision **T 2044/09**, la chambre n'a pas interprété une déclaration faite par un expert technique dans le domaine concerné comme prouvant l'existence d'un préjugé dans l'état de la technique à la date de priorité ; cette déclaration était plutôt l'avis d'un expert émis près de dix ans après la date de priorité.

Dans la décision **T 638/19**, la chambre a estimé que concernant le préjugé allégué dans l'état de la technique, D4 et D1 étaient des publications isolées qui ne constituaient pas des connaissances générales de la personne du métier et ne présentaient pas de conclusions pouvant être comprises par la personne du métier comme généralement applicables. Par conséquent, ils ne représentaient pas un préjugé pour la personne du métier.

10.2.3 Évolution de la technique dans une autre direction

L'évolution de la technique dans une autre direction est un indice assimilable à un "préjugé de la personne du métier" (voir à ce sujet **T 24/81**, JO 1983, 133 ; **T 650/90** ; **T 330/92**).

Dans l'affaire **T 883/03**, la chambre a constaté que l'enseignement qui aurait pu conduire à la caractéristique distinctive de la revendication 1 était déjà compris depuis longtemps dans l'état de la technique. Pendant cette longue période, les spécialistes sont toutefois "**passés à côté**" de ces connaissances. Cela représente en l'occurrence un indice supplémentaire de l'activité inventive découlant de la solution proposée dans la revendication 1.

Dans la décision **T 872/98**, la chambre a signalé que ce qui peut également plaider en faveur de la présence d'un tel indice, c'est le fait qu'un concurrent ait déposé auprès de l'Office allemand des brevets, peu après la date de priorité, une demande de brevet dont l'invention allait dans une direction radicalement opposée à celle de la demande de brevet européen.

Dans la décision **T 779/02**, la chambre a fait observer qu'un préjugé pouvait être prouvé par le fait que l'état de la technique le plus proche et l'invention étaient séparés par une longue période (en l'espèce, plus de 16 ans), pendant laquelle les seules solutions poursuivies avaient une orientation différente de l'invention, et après laquelle seulement la solution fournie par l'invention fut acceptée par les hommes du métier.

10.3. Ancienneté des documents – facteur temps

L'ancienneté de documents connus bien longtemps avant la demande a été considérée comme un indice prouvant l'existence d'une activité inventive. Cependant, l'âge des documents peut uniquement donner une indication pour l'activité inventive, lorsqu'entre la date à laquelle ces documents sont parus et celle de l'invention, un problème irrésolu appelait une solution (**T 79/82**, **T 295/94**). Toutefois, le long espace de temps à considérer n'est pas celui qui s'est écoulé entre le moment où un document a été publié et celui où le brevet européen mettant à profit l'enseignement de ce document a été déposé, mais bien celui qui s'est écoulé entre le moment où le problème est apparu et le moment où le brevet européen y apportant une solution a été déposé (**T 478/91**).

Dans l'affaire **T 273/92**, la chambre a constaté que, dans un domaine technique important sur le plan économique, qui fait l'objet d'intenses recherches, une période de vingt-trois ans s'écoulant entre la date de publication d'un document réputé constituer l'état de la technique le plus proche et la date de priorité du brevet en litige peut normalement être considérée comme un indice de l'existence d'une activité inventive. Si, dans les affaires **T 203/93** et **T 795/93**, une période de onze ans a été considérée comme un indice positif, cette période était de 70 ans dans l'affaire **T 986/92**, de 80 ans dans l'affaire **T 478/91** et de 60 ans dans la décision **T 626/96**. Voir aussi **T 774/89**, **T 540/92**, **T 957/92**, **T 697/94**, **T 322/95**, **T 255/97**, **T 970/97**, **T 6/02**, **T 2271/08**.

Dans l'affaire **T 330/92**, les documents qui exposaient les connaissances générales dans le domaine de la demande (technique du moulage par injection pour la fabrication d'étuis de protection pour carte bancaire) avaient été publiés au moins dix-sept ans déjà avant la date de dépôt du brevet attaqué. Selon la chambre, les éléments qui auraient pu conduire à la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 étaient donc connus comme faisant partie de l'état de la technique depuis un certain temps. Pourtant, les spécialistes n'ont pas pris en considération ces connaissances pendant tout ce temps. D'autres demandeurs dans ce domaine n'ont pas non plus eu recours à ces connaissances.

Dans l'affaire **T 1077/92**, la chambre était confrontée à une situation inhabituelle, dans laquelle un problème et sa solution avaient coexisté pendant 100 ans de façon générale et, plus récemment, dans un domaine de recherches intensives, sans toutefois que la mesure apparemment évidente ait été prise. La chambre a déclaré qu'en l'absence de toute autre explication, il fallait conclure que cette mesure impliquait une activité inventive. Dans l'affaire **T 617/91**, la chambre a comparé le délai de 100 ans de l'affaire **T 1077/92** à l'intervalle de sept années écoulé entre D1 et la date de priorité de l'invention alléguée dans l'affaire en cause. La chambre a relevé que bien qu'il eût existé pendant toute cette période une forte incitation parmi les fabricants de fer SG à rechercher de meilleures méthodes plus sûres et plus économiques, l'enseignement de D1 avait été systématiquement ignoré. Par conséquent, bien que D1 vu rétrospectivement semblât suggérer une solution, la chambre en a conclu que la généralité de son enseignement était tel qu'il était resté inaperçu et le serait resté sans les considérations inventives du requérant.

Dans l'affaire **T 123/97**, la chambre a estimé que plusieurs raisons pouvaient expliquer qu'une solution évidente n'ait pas été apportée au problème technique à la base de l'invention du brevet en litige. Ainsi, il peut y avoir une raison commerciale de ne pas adopter une nouvelle technique, lorsque l'ancienne technique est jugée satisfaisante par les clients et peut également être améliorée, ce qui évite d'investir des sommes considérables pour mettre en œuvre la nouvelle technique à l'échelle industrielle. C'est pourquoi, selon la chambre, l'utilisation revendiquée selon la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive.

Dans la décision **T 833/99**, s'agissant d'une invention portant sur un procédé pour la fabrication d'un cœur de croisement en rail à gorge pour voie ferroviaire de tramway, la chambre souligne, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive et de tous les éléments déjà énoncés par elle, que s'ajoute le fait que le document D1, datant de l'année 1930, est vieux de 60 ans et que depuis jusqu'à la présente invention, aucune personne du métier n'a eu l'idée d'appliquer le procédé décrit dans ce document à un cœur de croisement entier malgré la suggestion de ce document. C'est selon la chambre un indice sérieux de non-évidence, qui ne peut être ignoré.

La chambre, dans l'affaire **T 1192/09**, a conclu au caractère inventif, et a ajouté que les développements intervenus dans le domaine technique concerné, comme en témoignent les documents versés au dossier, plaidaient également pour l'existence d'une activité inventive. La chambre a noté à cet égard que D8 (état de la technique le plus proche) avait été publié environ 12 ans avant la date de dépôt du brevet en question. Le fait que les inventeurs de D8 n'aient proposé la structure revendiquée, avec ses avantages incontestés, que 12 ans après la publication de D8, que cette structure ait ensuite été vantée dans D10 (brevet européen, mêmes inventeurs que D8, demande correspondante déposée deux mois après le brevet en cause) et qu'elle ait donné lieu à la délivrance d'un brevet européen, a été considéré par la chambre comme une indication supplémentaire selon laquelle le concept à la base de l'invention revendiquée n'était pas évident.

10.4. Réponse à un besoin existant depuis longtemps

Le fait qu'au moment où l'invention est proposée, l'état de la technique n'ait pas évolué pendant longtemps peut constituer un indice de l'existence d'une activité inventive, dans la mesure où il est prouvé qu'un besoin d'amélioration avait pendant le même temps été ressenti avec acuité (voir **T 109/82**, JO 1984, 473 ; **T 555/91** ; **T 699/91**). Cet indice est étroitement lié aux indices positifs que constituent le facteur temps et l'ancienneté de l'antériorité.

Dans la décision **T 605/91**, la chambre a déclaré qu'il ne suffisait pas qu'une seule personne du métier ait décelé un "besoin existant depuis longtemps". Ce n'est que si l'on a pu constater qu'il avait été tenté à diverses reprises de remédier aux inconvénients existants que l'on peut conclure à la persistance d'un besoin existant depuis longtemps.

Dans l'affaire **T 1014/92**, la chambre n'a pas partagé l'argument du requérant, selon lequel le fait que les documents 1 et 2 n'avaient pas été combinés, alors qu'ils avaient été à la disposition du public pendant une longue période (environ 35 ans), prouvait en soi de

manière convaincante qu'il n'existait aucun lien évident entre eux. La chambre a estimé que l'on ne pouvait tirer cette conclusion que dans le cas où les preuves portant sur la période de temps écoulée sont corroborées par d'autres preuves, telles que l'existence d'un besoin ressenti depuis longtemps (voir aussi **T 1183/06**).

Dans l'affaire **T 271/84** (JO 1987, 405), la chambre a estimé que le fait qu'un procédé soit utilisé avec succès à l'échelle industrielle pendant plus de vingt ans, sans pour autant être exempt d'inconvénients économiques, et que l'invention revendiquée apporte une solution au problème technique consistant à éviter de tels inconvénients, permet de conclure à l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire **T 1599/21**, la chambre n'a pas considéré que la période d'un an était suffisamment longue pour établir un "besoin existant depuis longtemps".

10.5. Succès commercial

En principe, le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive ; en revanche, la preuve d'un succès commercial immédiat, jointe à la preuve d'un besoin ressenti depuis longtemps, est pertinente à condition que le succès commercial tienne aux caractéristiques techniques de l'invention et non à d'autres facteurs (telles que des techniques de vente ou de publicité). Voir Directives G-VII, 10.3 – version d'avril 2025.

Dans l'affaire **T 106/84** (JO 1985, 132), la chambre a constaté que l'assertion du requérant selon laquelle le succès commercial dont bénéficiait son appareil tenait tout simplement aux performances supérieures du produit, imputables aux caractéristiques revendiquées plutôt qu'à d'extraordinaires efforts de promotion des ventes, devait être considérée à la lumière du fait que la société du requérant était de dimensions relativement modeste et ne pouvait sans doute pas se livrer à d'importantes campagnes de promotion et à des techniques de marketing sophistiquées. La chambre a donc été disposée à admettre que le succès commercial de l'invention tenait aux avantages techniques imputables aux caractéristiques revendiquées.

Dans l'affaire **T 110/92**, la chambre n'a pas contesté que l'ensemble de chauffage selon la revendication 1 pouvait avoir été un succès commercial. Toutefois, l'examen technique de l'objet revendiqué ayant donné un résultat négatif, le succès commercial ne pouvait pas à lui seul être considéré comme un indice d'activité inventive, même si la chambre était convaincue que le succès était dû à des caractéristiques techniques de l'ensemble de chauffage et non à d'autres facteurs, de nature commerciale notamment (voir aussi **T 5/91**, **T 219/90**, **T 373/94**, **T 109/15**).

Dans l'affaire **T 478/91** également, le succès commercial n'a pas été considéré comme un indice d'activité inventive. La chambre a fait observer qu'il est bien connu que la réussite commerciale d'un produit peut aussi s'expliquer par des raisons tout à fait étrangères à ses qualités, notamment par des mesures de rationalisation dans sa fabrication, par le monopole occupé sur le marché, par des actions publicitaires ou par une technique efficace de vente (voir **T 270/84**, **T 257/91**, **T 712/92**).

Dans la décision **T 1212/01**, le brevet portait sur les pyrazolopyrimidinones utilisées pour traiter l'impuissance (Viagra). La chambre a estimé que, pour que le succès commercial soit reconnu comme un indice d'activité inventive, il fallait prouver, premièrement, qu'il y avait eu succès commercial, et deuxièmement, que ce succès était dû à l'invention revendiquée et non à un ou plusieurs autres facteurs. Le Viagra avait remporté diverses récompenses et fait l'objet d'éloges dans différentes revues. La chambre a estimé que les prix auraient eu une importance significative s'ils avaient été décernés par des personnes connaissant le droit des brevets. Si toutefois les prix ont été décernés pour l'amélioration de la qualité de vie des patients, pour la qualité des recherches effectuées par le requérant ou pour le volume des ventes, ils ne sauraient avoir une quelconque importance dans le contexte de l'activité inventive, même si, par ailleurs, tous ces aspects sont tout à fait dignes d'être récompensés. La chambre est parvenue à la conclusion que les moyens de preuve fournis ne permettaient pas d'établir que les "prix et éloges" étaient liés à l'activité inventive de l'invention revendiquée.

Dans la décision **T 677/91**, la chambre a pris en considération le succès commercial de l'invention revendiquée et a déclaré qu'il aurait été erroné de ne pas tenir compte de l'impact commercial de l'invention dans le domaine concerné depuis la date de priorité. Ainsi, un manuel mentionnait en plusieurs endroits que les divers avantages de l'invention revendiquée ouvraient une ère nouvelle dans ce domaine spécial. La chambre a conclu qu'il était difficile de concilier le contenu de ces passages avec l'idée selon laquelle l'invention revendiquée était un simple développement de routine. Elle a donc estimé que l'invention impliquait une activité inventive.

Dans l'affaire **T 626/96** également, l'invention avait remporté un succès commercial considérable dans plusieurs pays et avait reçu un accueil élogieux. En outre, ce succès avait été obtenu en très peu de temps, de sorte qu'il semblait exister un besoin commercial pressant pour cette solution simple. Enfin, le succès était attribuable à la structure du produit revendiqué et non à des techniques de vente ou de publicité.

10.6. Concurrents sur le marché

Les efforts déployés par les concurrents sur le marché afin d'obtenir des droits d'exploitation conjointe constituent un indice supplémentaire, étroitement lié à l'indice que représente le succès commercial. Cela peut – mais ne doit pas systématiquement –donner lieu à une décision reconnaissant l'existence d'une activité inventive. Ainsi, dans l'affaire **T 351/93**, la chambre a déclaré que ce n'était notamment pas le cas lorsqu'il résulte de l'appréciation technique de l'invention, effectuée par la personne du métier sur la base de l'approche "problème-solution", que l'invention est dénuée d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 812/92**, la chambre a estimé que l'activité inventive était également étayée par le fait que, peu avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet contesté, l'un des concurrents du titulaire brevet avait proposé à un client une installation technique ne mettant pas en œuvre la solution technique avantageuse selon l'invention.

Dans l'affaire **T 252/06**, la chambre de recours a conclu à l'existence d'une activité inventive, notamment au motif que des concurrents du titulaire du brevet avaient utilisé l'enseignement découlant de ce brevet, et avaient déposé des demandes à ce sujet.

10.7. Simplicité de la solution

La simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive. La difficulté qu'il y a à mettre au point une solution simple, qui ne sacrifie pas pour autant la qualité, peut donc prouver l'existence d'une activité inventive (**T 106/84**, JO 1985, 132 ; **T 9/86**, JO 1988, 12 ; voir aussi **T 229/85**, JO 1987, 237 ; **T 44/87** ; **T 528/89** ; **T 73/95**). Cela suppose toutefois que la solution proposée n'ait pas été déjà suggérée dans l'état de la technique (**T 712/92**).

Dans la décision **T 29/87**, la chambre a été d'avis qu'une solution "simple" pouvait être révélatrice de la présence d'une activité inventive si les seuls procédés de l'état de la technique divulgués étaient laborieux, coûteux, chronophages, etc., c'est-à-dire présentaient certains inconvénients et, bien que le problème à résoudre ne fût apparemment pas nouveau et fût en réalité résolu de façon plus complexe, il a ainsi été néanmoins apporté à l'état de la technique une solution étonnamment "simple".".

Dans la décision **T 234/91**, la chambre a remarqué que dans le domaine de la construction mécanique, l'expérience montre que pour parvenir à un effet identique, voire même amélioré – accroissement en l'occurrence de la sécurité de fonctionnement – il est souvent bien plus difficile de trouver et de réaliser une solution simple plutôt que de mettre au point des développements compliqués. Au vu des nombreuses solutions qui avaient été proposées dans la littérature spécialisée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que l'amélioration obtenue grâce à la mesure de construction simple, proposée dans le brevet en litige, n'était pas évidente (voir aussi **T 330/87**).

Dans l'affaire **T 349/95**, il était question d'une construction simple dans un dispositif simple, qui assurait cependant un perfectionnement considérable et surprenant du fonctionnement. De l'avis de la chambre, ce perfectionnement surprenant et le fait que l'état de la technique ne contenait aucune incitation claire à réaliser la solution justifiaient l'activité inventive de la solution revendiquée.

Un autre aspect a été abordé dans l'affaire **T 113/82** (JO 1984, 10), pour aboutir à l'invention en partant de l'état de la technique connue, il était nécessaire de mettre en œuvre une série d'étapes. La chambre a déclaré que cela pouvait être considéré comme un indice d'activité inventive, notamment dans le cas où il n'est ni prouvé que la dernière étape décisive était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle pouvait à première vue sembler constituer une étape très simple (voir aussi **T 315/87** du 13 septembre 1989 ; **T 508/88** ; **T 424/89** ; **T 394/90**).

10.8. Effet supplémentaire inattendu

10.8.1 Généralités

Un effet à considérer comme inattendu peut receler une activité inventive (**T 181/82**, JO 1984, 401). Certaines conditions doivent toutefois être réunies.

Dans le cas où, compte tenu de l'état de la technique, la personne du métier serait déjà arrivée d'une manière évidente à un résultat correspondant aux termes d'une revendication, vu que l'on pouvait s'attendre à ce que la combinaison des enseignements des documents compris dans l'état de la technique apporte un avantage, une telle revendication est dépourvue d'activité inventive, indépendamment du fait qu'un effet supplémentaire (éventuellement inattendu) est obtenu **T 21/81** (JO 1983, 15) (voir aussi **T 365/86**, **T 350/87**, **T 226/88**, **T 1317/13, T 696/19, T 1491/20**). De même, si l'état de la technique contraint la personne du métier, en raison d'une partie essentielle du problème technique existant, à choisir une solution déterminée, le fait que cette solution permette aussi de résoudre simultanément et de façon inattendue un problème partiel ne la rend pas nécessairement inventive (**T 69/83**, JO 1984, 357 ; voir aussi **T 231/97**).

D'après la jurisprudence des chambres de recours, l'amélioration n'est pas une condition de l'activité inventive (voir aussi le présent chapitre I.D.4.5. "Autre solution possible d'un problème connu"). De même, l'obtention d'un effet surprenant ne peut être exigée pour la reconnaissance de l'existence d'une activité inventive. Il importe uniquement que la personne du métier puisse déduire de manière non évidente l'objet revendiqué de l'état de la technique (**T 154/87** ; voir aussi **T 426/92**, **T 164/94**, **T 960/95**, **T 524/97**, **T 888/08**).

Pour qu'un effet supplémentaire inattendu ne puisse pas être considéré comme un simple effet supplémentaire, il doit être montré soit que la situation se caractérisait par l'absence d'autres solutions visant une première amélioration attendue (situation "**à sens unique**" expliquée dans l'affaire **T 192/82**), soit que, vu l'importance technique et pratique relative des effets dans les circonstances de cette affaire, l'effet inattendu supplémentaire était **simplement un hasard** (suivant **T 227/89**). Voir **T 1356/21.**

10.8.2 Situation à sens unique (effet inévitable)

La personne du métier doit être libre d'utiliser le meilleur moyen disponible pour les objectifs qu'elle poursuit ; certes, l'utilisation d'un moyen entraînant une amélioration escomptée peut parfaitement être brevetable, lorsqu'elle repose sur un effet supplémentaire, à condition que cela implique une sélection parmi de nombreuses possibilités. Mais, en l'absence des variantes correspondantes, on se trouve dans une **situation à sens unique** où, malgré l'éventualité d'un effet obtenu par surcroît qui serait inattendu, l'utilisation du moyen conduit de manière évidente à des avantages prévisibles (**T 192/82**, JO 1984, 415 ; voir aussi **T 766/92**, **T 1936/13**, **T 1491/20**). La chambre a déclaré qu'un effet supplémentaire, qui se produit inévitablement lorsque la personne du métier applique une mesure de routine et dont elle bénéficie sans effort, ne représente, conformément à la pratique juridique de l'OEB, qu'un avantage, qui, même s'il est

inattendu, ne saurait fonder une activité inventive (**T 506/92 ;** voir aussi **T 431/93**, **T 681/94**, **T 985/98**, **T 794/01**, **T 688/13**, **T 179/18**).

Dans la décision **T 551/89**, la chambre a déclaré qu'un effet obtenu, comme on devait s'y attendre, par l'application d'une mesure évidente ne saurait davantage contribuer à faire reconnaître l'existence d'une activité inventive, lorsque son ampleur est surprenante pour la personne du métier. Dans ce cas, un effet dépassant en quantité les espérances de la personne du métier ne constitue qu'un avantage inattendu, qui découle inévitablement de l'application d'une mesure évidente et dont bénéficie la personne du métier sans faire preuve d'inventivité (voir aussi **T 506/92**, **T 882/94**, **T 696/19**, **T 524/18**).

Dans l'affaire **T 848/94**, la solution apportée au problème technique existant exigeait une combinaison de mesures (effet synergique) qui n'était pas suggérée dans l'état de la technique de telle manière que la personne du métier l'aurait adoptée (voir aussi **T 716/07**). Celui-ci ne se trouvait donc pas dans une "situation à sens unique".

Dans l'affaire **T 1713/13**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible de déduire une situation "à sens unique" comme prérequis obligatoire pour le principe défini dans l'affaire **T 21/81** (voir chapitre I.D.10.8.1.).

Dans la décision **T 1356/21**, la chambre a considéré que la jurisprudence sur les effets supplémentaires ne pouvait pas s'appliquer à toutes les situations où une caractéristique distinctive donnée entraînait (ou produisait inévitablement) **deux effets techniques séparés**, dont l'un pouvait être prévisible. Dans les situations qui ne pouvaient pas être qualifiées de situations "à sens unique", la chambre n'a pas jugé approprié d'écarter un avantage technique crucial et inattendu dans l'appréciation de l'activité inventive dès la mention d'un effet supplémentaire évident dans le brevet. Elle a indiqué que l'on ne pouvait se fonder ni sur l'affaire **T 1317/13** ni sur l'affaire **T 21/81** (voir chapitre I.D.10.8.1.) pour appliquer purement et simplement la jurisprudence relative à l'effet supplémentaire à toute situation où les effets techniques sont multiples, sans tenir compte de leur importance technique et pratique respective. L'avis rendu par la chambre à cet égard correspond à l'affirmation exprimée dans l'affaire **T 192/82**, selon laquelle l'utilisation de moyens conduisant à des améliorations attendues pourrait tout à fait être brevetable si elle reposait sur un effet supplémentaire, à condition que ceci implique un choix à partir d'une multiplicité de possibilités. Voir aussi **T 1357/21**.

Dans la décision **T 53/22**, la chambre a estimé que tout effet supplémentaire provenant de la combinaison évidente dans le présent cas en 'espèce (D2 combiné aux connaissances générales de la personne du métier) était un effet supplémentaire qui ne pouvait pas établir une activité inventive. La personne du métier disposait de très peu de solutions réalistes ; chacune se serait présentée à lui systématiquement lorsqu'il envisageait de mettre en pratique l'enseignement de D2 pour réaliser une soupape de décharge (wastegate) dans un turbocompresseur réel. La pondération des avantages et des inconvénients de chaque solution en fonction des circonstances et des spécifications était habituelle, découlant ici des contraintes pratiques directes. La chambre a distingué la présente espèce d'autres cas où il y avait une "multiplicité" ("un grand nombre") de

solutions possibles (p. ex. **T 192/82**), et également de l'affaire **T 848/94** parce qu'il n'a pas été avancé que la combinaison de mesures générait un effet synergique.

10.8.3 Détermination des effets qui sont cruciaux à partir de ceux qui sont simplement fortuits ?

Dans l'affaire **T 227/89**, la chambre a déclaré que pour déterminer quels sont les effets qui sont cruciaux et ceux qui sont simplement accidentels (ce qu'il est convenu d'appeler un avantage inattendu), il y a lieu d'adopter une approche réaliste, en tenant compte de la relative importance de ces effets sur les plans technique et pratique dans les circonstances de l'affaire donnée (voir aussi **T 732/89**, **T 729/90**, **T 1147/16**). Pour l'appréciation de l'activité inventive des substances chimiques, on fait souvent entrer en ligne de compte leurs propriétés inattendues (voir à ce sujet **T 20/83**, JO 1983, 419).

Dans l'affaire **T 240/93**, la demande portait sur un appareil de traitement chirurgical de tissus par hyperthermie, doté d'un dispositif de protection contre la chaleur. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif que la courte durée du traitement (une heure) et d'autres avantages résultant de l'utilisation d'un dispositif de refroidissement constituaient de simples effets supplémentaires. La chambre a toutefois déclaré qu'en l'espèce, le problème objectif que se proposait de résoudre l'invention était de fournir un appareil destiné au traitement efficace et de courte durée de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Au vu des nombreux et considérables avantages pratiques que présentait, pour le patient, une seule séance d'une heure d'hyperthermie, la courte durée du traitement ne pouvait être rejetée au motif qu'elle constituait un simple effet supplémentaire, mais était au contraire cruciale à l'invention et formait la base du problème objectif.

Dans l'affaire **T 2015/20**, la demande de brevet énonçait qu'il avait été découvert de manière surprenante que pour le traitement de troubles respiratoires, l'efficacité de l'aclidinium était maximale lorsqu'il était administré par inhalation par doses nominales de l'ordre de 400 µg. Le document D1 décrivait 1 ou 2 formulations comportant 100 µg de bromure d'aclidinium. Il ne contenait aucune suggestion d'une dose optimisée de 400 µg. Le document D2 présentait le résumé succinct d'un essai où des patients atteints de MPOC avaient reçu une dose unique de 100, 300 ou 900 µg de bromure d'aclidinium, mais dont la chambre avait conclu que l'enseignement semblait s'écarter d'une dose optimisée de 400 µg pour le traitement d'une maladie chronique telle que l'asthme. La chambre a déclaré que l'objet défini dans la revendication 1 n'était pas le résultat évident d'une expérimentation de routine, mais représentait plutôt le résultat inattendu d'une étude et a conclu que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

10.8.4 Appréciation de l'activité inventive lorsque l'effet inattendu résout un autre problème technique

Dans l'affaire **T 936/96**, la chambre a estimé que lorsqu'un problème techniquement réaliste a été défini et qu'il a été établi qu'une solution particulière à ce problème aurait été envisagée par la personne du métier à la lumière de l'état de la technique pertinent, cette solution est dénuée d'activité inventive. Le fait que l'invention revendiquée résout également en soi d'autres problèmes techniques n'y change rien. Dans le cas en question,

l'effet surprenant revendiqué, qui apportait soi-disant une solution à un problème technique supplémentaire, ne pouvait pas être considéré comme un indice de l'existence d'une activité inventive. Voir aussi **T 1491/20**, où la chambre a estimé que si une autre solution s'avérait évidente lors de l'examen du problème à résoudre, il importait peu que la solution évidente ait aussi d'autres effets avantageux même si ceux-ci n'étaient pas frappants immédiatement.

Dans l'affaire **T 170/06**, la chambre a constaté que si pour résoudre une partie essentielle du problème posé, il s'avère évident pour une personne du métier de combiner les enseignements compris dans l'état de la technique, l'existence d'un effet supplémentaire même inattendu, permettant de résoudre simultanément une autre partie du problème ne saurait en principe impliquer une activité inventive.

E. Exigence d'application industrielle selon l'article 57 CBE

1. Notion d'"application industrielle" 407
1.1. Invention et application industrielle 407
1.2. Tout genre d'industrie 409
1.2.1 Méthodes appliquées dans un cadre privé et intime 409
1.2.2 Salons d'esthétique et instituts de beauté 410
2. Possibilité d'exécuter l'invention et suffisance de l'exposé 410
3. Indication d'une utilisation rentable de l'invention dans l'industrie 412

1. Notion d'"application industrielle"

L'art. 57 CBE, dont le libellé n'a pas changé dans le cadre de la révision de la CBE, dispose qu'"une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Il définit la troisième condition de la brevetabilité énoncée à l'art. 52(1) CBE, à savoir l'"application industrielle". Pour que ce critère soit rempli, il suffit qu'il soit possible de fabriquer ou d'utiliser l'invention dans tout genre d'industrie (**T 144/83**). Il ressort clairement de l'art. 57 CBE qu'en vertu de la Convention, l'agriculture est un genre d'industrie (**T 116/85**, JO 1989, 13). Les produits, mais aussi les procédés (**T 208/84**), sont susceptibles d'application industrielle. Les revendications portant sur des substances ou compositions utilisées pour le traitement thérapeutique du corps humain ou animal peuvent également constituer des inventions susceptibles d'application industrielle (**G 1/83**, JO 1985, 60).

Dans l'affaire **T 80/96** (JO 2000, 50), la chambre a estimé que l'utilisation d'une substance pour la préparation d'un nouveau produit pharmaceutique, sans limitation à une seule indication, n'était pas contraire aux conditions requises par l'art. 57 CBE 1973 ensemble l'art. 52(1) CBE 1973.

Concernant la modification de l'art. 52(1) CBE à la suite de la révision de la CBE, voir chapitre I.A.1. "Protection par brevet pour les inventions techniques".

1.1. Invention et application industrielle

L'application industrielle est une condition qui s'ajoute aux autres critères de brevetabilité. L'art. 57 CBE n'exclut de la brevetabilité qu'un petit nombre d'inventions qui ne sont pas déjà couvertes par l'art. 52(2) CBE, ou exclues de la brevetabilité au titre de l'art. 53 CBE. En particulier, l'activité médicale, autrefois exclue de la brevetabilité à l'art. 52(4) CBE 1973 sur la base du critère d'application industrielle, est maintenant couverte par l'art. 53c) CBE. La possibilité d'une application industrielle fait également défaut lorsque le produit ou le procédé contredit certaines lois de la physique (**T 541/96**), comme ce serait le cas pour un mécanisme à mouvement perpétuel (Directives G-III, 3 – version d'avril 2025).

S'il est vrai que le caractère technique de l'invention et son application industrielle constituent deux conditions de brevetabilité distinctes en vertu de la CBE, il n'en reste pas moins que ces deux aspects sont souvent discutés conjointement.

Dans l'affaire **T 953/94**, la chambre a déclaré que comme le montre la CBE (art. 52(1) CBE 1973), l'exigence (définie à l'art. 52(2) et (3) CBE 1973) selon laquelle l'objet revendiqué doit être une "invention" est distincte de l'exigence (définie à l'art. 57 CBE 1973), selon laquelle l'invention revendiquée doit être "susceptible d'application industrielle". Même si l'on peut considérer, avec certaines réserves, que la première condition revient à exiger la présence d'une contribution "technique", elle n'est pas semblable à l'exigence d'applicabilité "industrielle". Les termes "technique" et "industriel" ne sont pas synonymes, du moins dans ce contexte. En effet, le terme "industriel" utilisé à l'art. 57 CBE 1973 vise à l'évidence à couvrir les applications commerciales, ce qui découle d'ailleurs clairement du terme "gewerblich" utilisé dans la version allemande. En revanche, ce n'est manifestement pas le cas pour le terme "technique" dans le contexte de l'art. 52(2) CBE 1973. C'est parce que, à la différence de la signification qu'il revêt dans le contexte de l'art. 57 CBE 1973, l'adjectif "industriel" doit être compris comme concernant la "commande d'un processus" en ce sens qu'il se rapporte uniquement aux procédés techniques propres à l'"industrie" (ce terme étant ici compris au sens étroit de ce que l'on appellerait en allemand "die Industrie") et ne comprend donc pas les applications "commerciales", voire "financières" (voir aussi **T 208/84**, JO 1987, 14 et **T 854/90**, JO 1993, 669).

Dans la décision **T 533/09**, la chambre considère que le train d'impulsions revendiqué est de nature concrète dans la mesure où il résulte de la modulation d'un signal électrique (décharge d'un condensateur dans un but de défibrillation) et que son intensité est mesurable à tout instant. Un tel signal tombe ainsi bel et bien sous la définition de "physical entity" au sens de la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), dans sa version d'origine. La chambre conclut que la nature de l'objet de la revendication 1 de la requête principale ne constitue pas un obstacle à sa brevetabilité. De plus, la possibilité de réaliser et d'utiliser un tel signal à des fins de défibrillation ne faisant aucun doute, l'objet de la revendication 1 de la requête principale est bel et bien susceptible d'application industrielle et remplit donc les conditions de l'art. 57 CBE 1973. En conclusion, la chambre a constaté que la formulation des art. 52 à 57 CBE, relatifs à la brevetabilité, telle que retenue par le législateur, ne lie aucunement la notion d'invention brevetable à une quelconque condition quant à la nécessité du caractère tangible, au sens de matériel, que devrait présenter une telle invention (cf. point 7.2 des motifs).

Dans l'affaire **T 204/93**, la chambre a estimé qu'une utilisation commerciale peut être considérée comme une caractéristique satisfaisant à l'exigence selon laquelle l'invention doit être susceptible d'application industrielle (art. 52(1) CBE 1973), c'est-à-dire qu'elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie (art. 57 CBE 1973), dès lors qu'il ne s'agit pas d'une méthode dans le domaine économique, laquelle est exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2)c) et (3) CBE 1973. Référence avait notamment été faite au terme "gewerblich" utilisé dans le texte allemand de cette disposition. La chambre a relevé à cet égard qu'il n'était pas contesté que des programmes d'ordinateur puissent être exploités à des fins commerciales. L'art. 52(2) et (3) CBE 1973, qui énumère les

objets exclus de la brevetabilité, ne fait pas référence à l'exigence d'"application industrielle" prévue au paragraphe 1 de cet article, mais à l'exigence énoncée dans ce même article selon laquelle l'objet revendiqué doit être une "invention". On considère généralement que les objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE 1973 ont ceci de commun qu'ils sont dépourvus de caractère technique, et non pas que ces objets ne pourraient être fabriqués ou utilisés, par exemple commercialisés. En l'espèce, la chambre a estimé que l'invention était dépourvue de caractère technique et, à ce titre, non brevetable.

1.2. Tout genre d'industrie

Le terme d'industrie doit être compris ici au sens large (**T 74/93**) et couvre toute activité exercée de manière ininterrompue et indépendante dans un but lucratif (**T 144/83**) ou qui peut être proposée à titre commercial par une entreprise (**T 1165/97**). La jurisprudence parle de "but lucratif (commercial)" (**T 144/83**) et d'"utilisation rentable" (**T 870/04**) dans le contexte de l'application industrielle (**T 898/05**). Cette "utilisation rentable" dont il faut démontrer l'existence ne doit pas être interprétée de manière restrictive comme un profit économique réel ou potentiel (c'est-à-dire générant des recettes supérieures aux dépenses) ni comme un intérêt commercial (à savoir la création de nouvelles ou de meilleures opportunités d'affaires). Il faut plutôt l'entendre plus largement, au sens où l'invention revendiquée doit reposer sur une base technique solide et concrète, permettant à la personne du métier de constater que sa contribution à l'état de la technique pourrait mener à une exploitation industrielle pratique (**T 898/05**). Cette interprétation exclut donc, par exemple, les inventions correspondant uniquement à des découvertes faites lors d'une recherche (**T 870/04**, **T 338/00**), ou applicables exclusivement dans un cadre privé et intime.

1.2.1 Méthodes appliquées dans un cadre privé et intime

Dans l'affaire **T 74/93** (JO 1995, 712), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que la revendication 5, qui portait sur l'utilisation d'une composition contraceptive (par exemple une crème) destinée à être appliquée sur le col de l'utérus d'une femelle en âge de concevoir, n'était pas susceptible d'application au sens de l'art. 57 CBE 1973, dans la mesure où ledit composé devait être appliqué sur le col de l'utérus d'une femme.

La chambre a déclaré que dans le souci de départager les activités industrielles, où les effets produits par les brevets doivent être respectés, et les activités privées et personnelles, qui ne doivent pas pâtir de l'exercice de ces droits, elle a tenu compte du fait que l'art. 57 CBE 1973 pouvait être considéré comme l'expression du principe général selon lequel toute personne physique a droit au respect de sa vie privée. Nul ne peut être privé de ce droit. Par conséquent, le fait que pour certaines femmes, la contraception est liée à des activités professionnelles ne confère pas un caractère industriel à un acte qui, dans son essence, revêt un caractère privé et personnel. La chambre a fait observer que cela ne s'appliquait pas à la contraception en général, mais au cas bien précis de l'application d'une composition selon la revendication 5.

La chambre n'a pu relever aucun domaine d'application industrielle se prêtant à l'utilisation directe définie à la revendication 5, pour laquelle il devait être satisfait aux exigences de l'art. 57 CBE 1973. Il n'était pas nécessaire de répondre à la question de savoir s'il suffisait qu'une application industrielle soit escomptée pour l'avenir, puisque cette affirmation n'était pas suffisamment étayée.

Dans l'affaire **T 1165/97**, la chambre a estimé qu'une méthode d'utilisation d'un collecteur d'écoulement vaginal destiné à être jeté après chaque utilisation est susceptible d'application industrielle si l'on imagine que ces étapes sont exécutées comme un service payant et qu'elles puissent l'être sans les instructions de la femme concernée. D'après la chambre, aux fins de l'art. 57 CBE 1973, ce qui importe, c'est la possibilité qu'un tel service puisse être offert par une entreprise. En l'espèce, la chambre a donné une réponse positive. Elle a fait remarquer que, contrairement à l'affaire faisant l'objet de la décision **T 74/93**, le service ne vise pas seulement à pourvoir aux besoins strictement personnels de la femme concernée. Le prélèvement d'un échantillon peut avoir des causes externes, par exemple la recommandation d'un médecin préconisant le prélèvement en vue d'un diagnostic ultérieur.

1.2.2 Salons d'esthétique et instituts de beauté

Dans l'affaire **T 144/83** (JO 1986, 301), la chambre a déclaré qu'en vertu de l'art. 57 CBE 1973, l'invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie. Des entreprises dans le domaine des soins esthétiques, comme par exemple les instituts de beauté, font partie de l'industrie au sens de l'art. 57 CBE 1973, puisque la notion même d'"industrie" implique l'exercice ininterrompu et indépendant d'une activité avec un but lucratif. Une chambre avait déjà estimé, dans la décision **T 36/83** (JO 1986, 295), que l'utilisation professionnelle de telles inventions dans un salon cosmétique était une application industrielle au sens de l'art. 57 CBE 1973.

2. Possibilité d'exécuter l'invention et suffisance de l'exposé

Pour qu'une invention soit considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'art. 57 CBE, il faut également que l'enseignement technique divulgué dans la demande puisse être exécuté, conformément à l'art. 83 CBE.

Dans la décision **T 718/96**, la chambre a indiqué que la condition selon laquelle l'invention doit pouvoir être mise en œuvre doit être appréciée avant tout à l'aune de l'art. 83 et 100 b) CBE 1973, qui disposent que l'invention doit être exposée de telle manière qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Il est vrai que l'impossibilité de réaliser l'invention pourrait également être objectée sur la base de l'art. 57 CBE 1973, une invention impossible à exécuter n'étant pas non plus susceptible d'application industrielle. Cependant, c'est toujours à l'aide de la règle la plus spécifique qu'il convient de fonder juridiquement une objection. Cela étant, les constatations relatives à la possibilité de réaliser l'invention sont également valables pour l'application industrielle au titre de l'art. 57 CBE, puisqu'une invention qui ne peut être réalisée ne saurait faire l'objet d'une application industrielle.

Dans l'affaire **T 1450/07**, la chambre a fait observer que les informations figurant dans la demande telle que déposée doivent permettre d'établir de manière plausible l'identité du composé revendiqué. Le composé peut ainsi être rattaché à une famille connue de molécules, sur la base d'une comparaison entre sa structure primaire et celle des molécules connues de l'état de la technique. Ses fonctions présumées peuvent ensuite être divulguées. Des preuves expérimentales ne sont pas nécessairement requises. Plusieurs hypothèses raisonnables peuvent être faites en tenant compte des fonctions connues des autres membres de la famille et, par exemple et de manière non exclusive, de la répartition du composé revendiqué dans le corps. Les traitements mentionnés étaient liés à la fonction rattachée de façon plausible à la molécule. Des preuves publiées ultérieurement et étayant ces hypothèses sont toujours les bienvenues et la qualité des informations est également fondamentale. La chambre a indiqué que chaque cas doit être évalué séparément. La chambre a décidé en l'occurrence que l'exigence d'application industrielle était remplie.

Dans l'affaire **T 18/09**, la chambre a noté que le rapport étroit entre les art. 83 et 57 CBE avait déjà été abordé dans des décisions précédentes (cf. notamment **T 898/05**). En ce qui concerne l'art. 83 CBE, la jurisprudence constante des chambres de recours a établi qu'il ne peut être objecté à l'encontre d'un brevet que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables (cf. **T 19/90**, JO 1990, 476). La chambre estime qu'il ne serait pas justifié et équitable de fixer un degré de conviction différent eu égard à l'art. 57 CBE.

Dans l'affaire **T 541/96**, l'essence de l'invention résidait dans la production d'une fusion nucléaire entre des noyaux légers et des noyaux lourds instables à basse température au moyen d'un champ électrique. La chambre a estimé qu'une invention ou une demande de brevet ayant pour objet une prétendue invention qui serait contraire aux lois généralement admises de la physique serait incompatible avec les exigences des art. 57 et 83 CBE 1973, parce qu'elle ne pourrait pas être utilisée, si bien qu'elle ne serait pas susceptible d'application industrielle.

Si la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions "révolutionnaires", la quantité d'informations nécessaire pour qu'une invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète conformément à l'art. 83 CBE 1973 dépend néanmoins, dans une certaine mesure, de la "nature" réelle de l'invention. En revanche, si l'invention semble, à première vue du moins, aller à l'encontre des lois généralement admises de la physique et des théories établies, l'exposé doit être suffisamment détaillé afin de prouver à la personne du métier qui possède des connaissances scientifiques et techniques classiques que l'invention est effectivement faisable (à savoir susceptible d'application industrielle). Cela suppose notamment que la personne du métier dispose de toutes les données dont elle a besoin pour exécuter l'invention revendiquée, dans la mesure où on ne saurait attendre d'elle, vu qu'elle n'est pas en mesure de déduire ces données d'une quelconque théorie généralement admise, qu'elle mette en œuvre l'enseignement de l'invention en procédant uniquement par tâtonnements.

Le requérant n'avait fourni aucune preuve expérimentale ni aucune base théorique solide qui permettrait à la personne du métier d'apprécier la viabilité de l'invention. La description contenait pour l'essentiel des généralités et des suppositions qui n'étaient pas de nature à fournir un enseignement technique clair et complet. Il n'y avait donc pas à examiner si les réactions de fusion mentionnées dans la description étaient théoriquement possibles ou si elles pouvaient effectivement se produire dans certaines conditions.

3. Indication d'une utilisation rentable de l'invention dans l'industrie

La règle 42(1)f) CBE (ancienne règle 27(1)f) CBE 1973) dispose que la description doit "expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle".

Dans l'affaire **T 1452/06**, la chambre a déclaré que l'un des principes fondamentaux du système du brevet était que des droits exclusifs ne pouvaient être accordés qu'en contrepartie d'un exposé complet de l'invention, ce qui incluait la nécessité d'indiquer le mode d'exploitation de l'invention (art. 57 CBE 1973). Une base technique solide et concrète devait être utilisée à cet effet, car une mention spéculative d'objectifs qui pourraient ou non être atteints en réalisant de plus amples recherches avec l'outil décrit n'était pas suffisante pour remplir l'exigence d'applicabilité industrielle (cf. **T 898/05**, **T 870/04** et **T 1109/10**).

Dans l'affaire **T 898/05**, la chambre a considéré qu'aux fins de l'art. 57 CBE 1973, une invention revendiquée devait reposer sur une base technique solide et concrète, permettant à la personne du métier de constater que sa contribution à l'état de la technique pouvait mener à une exploitation industrielle pratique. La chambre a indiqué que même si la notion d'application industrielle devait être entendue au sens large, afin d'inclure n'importe quel "avantage concret immédiat", ce critère était également lié à l'obligation d'exposer en termes techniques précis le but de l'invention ainsi que la manière dont elle pouvait être utilisée dans la pratique industrielle pour résoudre un problème technique donné, ceci constituant le véritable intérêt ou avantage de l'exploitation de l'invention. Pour l'essentiel, il fallait qu'il y ait au moins une chance réelle – et non purement théorique – d'exploitation de l'invention, pour autant que cette possibilité ne ressorte pas déjà de façon évidente de la nature de l'invention ou de l'état de la technique antérieure. Il convient de ne pas laisser à la personne du métier le soin de trouver comment exploiter l'invention en effectuant un programme de recherche.

Ainsi, un produit dont la structure était indiquée (p.ex. une séquence d'acide nucléique) mais dont la fonction était indéterminée, obscure ou seulement mentionnée de façon vague pourrait ne pas remplir les critères ci-dessus, même si la structure du produit en soi peut être reproduite (fabriquée) (voir **T 870/04**). Par conséquent, si un brevet a été délivré, il pourrait empêcher toute nouvelle recherche dans ce domaine. En revanche, un produit qui a été clairement décrit et dont il a été montré de façon plausible qu'il pouvait être utilisé, par exemple pour soigner une maladie rare ou orpheline, pourrait être considéré comme étant d'une **utilisation rentable** ou présentant un avantage concret, et ce que ce produit soit effectivement destiné ou non à la poursuite d'un commerce quelconque.

Dans l'affaire **T 1450/07**, la chambre s'est référée aux principes énoncés dans la décision **T 898/05**, à savoir qu'il est satisfait à l'exigence d'application industrielle si l'exposé contenu dans la demande telle que déposée au sujet de la fonction d'un composé revendiqué (i) paraît plausible à la personne du métier, (ii) est confirmé par la suite par des preuves publiées ultérieurement, et (iii) peut clairement donner lieu à une application industrielle.

Dans la décision **T 870/04**, la chambre souligne qu'une application "pratique" de l'invention doit être divulguée. Le simple fait qu'une substance puisse être produite de telle ou telle manière ne signifie pas nécessairement que cette condition est remplie, sauf s'il existe également un usage commercial de cette substance.

La chambre a fait observer que les inventions biotechnologiques portent assez souvent sur des substances présentes dans la nature (protéines, séquences d'ADN, etc.). Si une fonction est bien connue pour être essentielle à la santé humaine, l'identification de la substance possédant cette fonction suggère immédiatement une application pratique dans le cas d'une maladie ou d'un trouble causé par une carence, comme c'était le cas par exemple pour l'insuline, l'hormone de croissance humaine ou l'érythropoïétine. Dans de tels cas, une description adéquate garantit que "l'objet de l'invention peut être fabriqué ou utilisé dans l'industrie". Lorsqu'une substance naturellement présente dans le corps humain est identifiée, éventuellement décrite quant à sa structure, et isolée grâce à un procédé, mais que sa fonction est soit inconnue, soit complexe et imparfaitement comprise, qu'aucune maladie ou aucun trouble n'a jusqu'alors été identifié comme étant causé par un excès de cette substance ou par une carence, et qu'aucune autre utilisation pratique de cette substance n'est proposée, l'invention portant sur cette substance ne saurait être considérée comme susceptible d'application industrielle. Même les résultats de recherche qui constituent des réalisations scientifiques remarquables ne sont pas nécessairement des inventions susceptibles d'application industrielle.

Dans les affaires **T 338/00** et **T 604/04**, les chambres ont estimé que les inventions étaient susceptibles d'application industrielle, malgré l'absence de données expérimentales concrètes, puisqu'on pouvait aisément, au vu de la description, identifier une utilisation rentable compte tenu des connaissances générales. Il convient donc de statuer dans chaque affaire au cas par cas, en fonction des circonstances techniques de l'espèce, ce qui inclut l'étendue de l'exposé, l'état de la technique et les moyens de preuve publiés ultérieurement.

Dans l'affaire **T 641/05**, la chambre a estimé que la demande proprement dite ou les éléments de l'état de la technique versés au dossier ne permettaient pas de déduire directement de véritables informations concernant la fonction du clone CEGPCR1a, à aucun des trois niveaux particuliers de fonction mentionnés dans la décision **T 898/05**, à savoir une fonction moléculaire, cellulaire ou biologique au sens large (liaison d'un ligand, propagation d'un signal transmembranaire, rôle dans une voie de signal de transduction et/ou dans un réseau de voies interconnectées d'un organisme multicellulaire). Bien que, sous certaines conditions, la chambre fût tout à fait disposée, suivant l'approche au cas par cas retenue dans la décision **T 898/05**, à reconnaître une éventuelle fonction fondée sur des méthodes assistées par ordinateur, la force probante de ces méthodes (homologie

de séquences) faisait, en l'occurrence, totalement défaut. En l'absence de ces informations sur la fonction, aucun "avantage concret immédiat" au sens de la décision **T 898/05** n'a pu être associé au clone CEGPCR1a divulgué dans la demande.

Dans l'affaire **T 1452/06**, la chambre a fait observer que toutes les indications thérapeutiques de l'objet revendiqué étaient fondées sur le rôle que la prétendue activité de sérine protéase du polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24 était censée jouer dans la dégradation de la matrice extracellulaire. La demande ne contenait absolument aucune preuve tirée d'expériences à l'appui d'une activité de sérine protéase pour un polypeptide comprenant la séquence d'acides aminés SEQ ID NO : 24. Elle ne comportait aucun exemple divulguant cette activité de sérine protéase et n'apportait pas la moindre preuve que les procédés de criblage et les indications thérapeutiques fondés sur cette activité de sérine protéase pouvaient réellement être obtenus avec un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24. Un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 24 avait pour seule utilité d'apporter des informations supplémentaires sur le polypeptide proprement dit et sa ou ses fonctions naturelles, ce qui constituait un résultat spéculatif et non un "avantage concret immédiat" (**T 898/05**, **T 870/04**).

II. DEMANDE DE BREVET ET MODIFICATIONS

A. Revendications

1. Principes fondamentaux 416
1.1. Finalité des revendications 416
1.2. Types de revendications 417
1.3. Caractéristiques techniques 417
1.4. Examen des conditions énoncées à l'article 84 CBE dans les procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition 417
1.5. Conditions énoncées à l'article 84 et et à l'article 83 CBE 418
2. Forme, contenu et concision des revendications 418
2.1. Formulation des revendications : règle 43(1) CBE 418
2.1.1 Revendication comportant une ou deux parties 419
2.1.2 Revendications en deux parties : préambule et partie caractérisante 420
2.2. Demande contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie : règle 43(2) CBE 420
2.2.1 Conditions requises 421
2.2.2 Charge de la preuve 423
2.2.3 Pas d'application dans la procédure d'opposition 423
2.3. Concision et nombre des revendications 424
2.4. Référence à la description ou aux dessins : règle 43(6) CBE 425
3. Clarté des revendications 426
3.1. Principes généraux 426
3.2. Qualités relatives et revendications formulées de façon vague 428
3.3. Indication de toutes les caractéristiques essentielles 431
3.4. Clarté des revendications de large portée 434
3.5. Caractéristiques définies par leur fonction 435
3.6. Caractérisation d'une invention à l'aide d'un paramètre 439
3.7. Caractéristiques indéterminées 442
3.8. Standards 443
3.9. Marques 444
3.10. Principes liés aux catégories de revendications 444
4. Disclaimers 446
5. Fondement des revendications sur la description 446
5.1. Principes généraux 446
5.2. Limites à la généralisation des données techniques et des exemples cités dans la description 448
5.3. Adaptation de la description à des revendications modifiées 450
6. Interprétation des revendications 454
6.1. Principes généraux 454
6.2. Signification de "comprenant (notamment)", "consistant (essentiellement)", "contenant" 456
6.3. Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications 458
6.3.1 Principes généraux 458
6.3.2 Base juridique pour l'utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications 460

6.3.3 Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication 463
6.3.4 Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet 465
6.3.5 Lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE 468
6.3.6 La définition de l'étendue de la protection en cas d'action en contrefaçon n'est pas du ressort de l'OEB 470
7. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 471
7.1. Introduction 471
7.2. Exigence de brevetabilité du produit revendiqué 471
7.3. Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens 473
7.4. Possibilité d'appliquer à des revendications d'utilisation les principes énoncés pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 474
7.5. Revendications de procédé contenant des caractéristiques de type produit 474
7.6. Étendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention 475
8. Taxes de revendication 475
8.1. Nombre de revendications 476
8.2. Non-remboursement des taxes de revendication 476

1. Principes fondamentaux

1.1. Finalité des revendications

L'art. 84 CBE dispose que les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Il pose les principes applicables en ce qui concerne le contenu et la rédaction des revendications. D'après cet article, les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Il est complété par la règle 43 CBE.

Dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), la Grande Chambre de recours a expliqué que la formulation adoptée dans une revendication doit essentiellement viser à satisfaire aux exigences prévues par l'art. 84 CBE 1973 et la règle 29(1) CBE 1973 (règle 43(1) CBE), compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications. Selon la CBE, les revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet ou la demande de brevet (art. 69 CBE), et donc la détermination des droits du titulaire du brevet dans les États contractants désignés (art. 64 CBE), eu égard aux conditions requises en matière de brevetabilité aux art. 52 à 57 CBE.

Les chambres ont confirmé à maintes reprises que les revendications doivent être claires dans l'intérêt de la sécurité juridique, car elles ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet (voir p. ex. **T 337/95**, JO 1996, 628 ; **T 586/97**, **T 437/98**, **T 728/98**, JO 2001, 319 ; **T 1074/00** ; **T 560/09** ; **T 754/13** :

"jurisprudence constante" ; **T 129/13**). La sécurité juridique est un principe vital dans tout système où les droits du public sont affectés par l'octroi d'un monopole (**T 81/14**) et le public ne doit pas être laissé dans le doute en ce qui concerne les objets qui sont couverts et ceux qui ne le sont pas (**T 2086/11**, **T 2321/13**, **T 2186/14**). La personne du métier doit être capable de délimiter la portée de la revendication (à savoir l'étendue de la protection qu'elle confère) sans effort excessif (**T 754/13**).

1.2. Types de revendications

Dans la décision **G 2/88**, la Grande Chambre de recours a indiqué qu'il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (p. ex. produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (p. ex. méthode, procédé, utilisation). Ces deux types fondamentaux de revendications sont parfois désignés comme constituant les deux "catégories" possibles de revendications. À l'intérieur des deux types fondamentaux de revendications mentionnés ci-dessus, différentes sous-classes sont possibles (p. ex. composé, composition, machine ; ou méthode de fabrication, procédé d'obtention d'un composé, méthode d'essai, etc.). De plus, il peut également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques, et les autres à des choses. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues.

1.3. Caractéristiques techniques

Conformément à la CBE, les revendications doivent définir, "en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention", l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 43(1) CBE). Dans la décision **G 2/88**, la Grande Chambre de recours a décrit les caractéristiques techniques de l'invention comme étant les caractéristiques physiques qui lui sont essentielles. Les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une chose sont les paramètres physiques de cette chose, et les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. Cependant, la Grande Chambre de recours a souligné que les chambres avaient parfois admis que les caractéristiques techniques soient définies dans certains cas par leur fonction. Voir le présent chapitre, II.A.3.5.

1.4. Examen des conditions énoncées à l'article 84 CBE dans les procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition

L'art. 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition. Cependant, en cas de modifications de fond apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, il y a lieu de vérifier si ces modifications ne vont pas à l'encontre des conditions de la CBE, y compris celles énoncées à l'art. 84 CBE (**T 301/87**, JO 1990, 335). Dans la décision **G 3/14**, la Grande Chambre de recours a analysé la question de savoir si les exigences de l'art. 84 CBE peuvent être examinées – et, dans l'affirmative, dans quelle mesure – lors des procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition, en particulier dans le cas où la revendication modifiée combine simplement une revendication indépendante du brevet

délivré avec des revendications dépendantes dudit brevet ou des éléments contenus dans celles-ci. La Grande Chambre de recours a approuvé la décision **T 301/87**, affirmant qu'aux fins de l'art. 101(3) CBE, la conformité des revendications aux exigences de l'art. 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'art. 84 CBE. La décision **G 3/14** a été appliquée, p. ex., dans les affaires **T 1977/13**, **T 1905/13**, **T 565/11**, **T 248/13**, **T 1287/14**, **T 2311/15**, **T 2321/15** et **T 1221/19** (clarté de la description adaptée). Dans la décision **G 2/19** (JO 2020, A87), la Grande Chambre de recours a approuvé les conclusions de la décision **G 3/14** et a indiqué qu'elles pourraient être compromises s'il était conféré un droit de recours extraordinaire en vertu duquel un problème de manque de clarté des revendications d'un brevet délivré pourrait être soumis pour vérification à une chambre de recours. Voir aussi chapitre IV.C.5.2.2 "Étendue de la compétence pour examiner si des revendications modifiées satisfont à l'article 84 CBE".

1.5. Conditions énoncées à l'article 84 et et à l'article 83 CBE

L'art. 83 CBE dispose que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque des paramètres non définis sont utilisés dans les revendications et que les méthodes de mesure ne sont pas indiquées, la question se pose de savoir si un problème existe au regard de l'art. 83 ou de l'art. 84 CBE. La réponse à cette question est importante, car l'art. 83 CBE constitue un motif d'opposition, au contraire de l'art. 84 CBE. Voir le chapitre II.C.8. "Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE".

2. Forme, contenu et concision des revendications

La règle 43 CBE porte sur la forme et le contenu des revendications. En dehors de l'exigence selon laquelle les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée, elle concerne les aspects suivants qui font l'objet du présent sous-chapitre : la formulation en deux parties des revendications (II.A.2.1.), les exceptions au principe général selon lequel la demande ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (II.A.2.2.), le nombre raisonnable de revendications (II.A.2.3) et la disposition en vertu de laquelle les revendications ne doivent normalement pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention (II.A.2.4.). La règle 43 CBE est également examinée dans le cadre de la clarté des revendications (voir le présent chapitre, II.A.3.10. "Principes liés aux catégories de revendications").

2.1. Formulation des revendications : règle 43(1) CBE

Conformément à la règle 43(1)a) et b) CBE (règle 29(1)a) et b) CBE 1973), les revendications doivent, s'il y a lieu, être organisées en deux parties et contenir (a) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ("préambule") et (b) une partie

caractérisante précisant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la première partie de la revendication, la protection est recherchée (voir aussi Directives F-IV, 2 – version d'avril 2025).

2.1.1 Revendication comportant une ou deux parties

Dans sa décision **T 13/84** (JO 1986, 253), la chambre a établi que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques (voir aussi **T 181/95**). Ceci a été confirmé par la décision **T 162/82** (JO 1987, 533) dans laquelle la chambre a ajouté que la mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description ne saurait déterminer si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce.

Dans l'affaire **T 170/84** (JO 1986, 400), il a été souligné que la présentation en deux parties n'est plus justifiée, si elle conduit à une formulation trop compliquée. Si la revendication est formulée en une partie, les caractéristiques nécessaires à la définition qui font partie de l'état de la technique, doivent ressortir de façon suffisamment claire de la description. Ce principe a été confirmé entre autres dans les décisions **T 269/84**, **T 120/86**, **T 137/86** et **T 278/86**. Ces deux dernières ont précisé que la formulation en deux parties n'est pas justifiée si elle donne une image fausse de l'état de la technique (voir aussi **T 181/95**). Dans l'affaire **T 735/89**, la chambre n'a pas accepté la présentation en une seule partie de la revendication parce qu'elle donnait l'impression qu'il n'était pas possible de se référer à un état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 99/85** (JO 1987, 413), la chambre a considéré qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'office dans la procédure d'opposition une modification du texte d'une revendication, au seul motif qu'une caractéristique du préambule de cette revendication, présentée en deux parties, n'est pas comprise dans l'état de la technique. En outre, pour la chambre, la règle 29(1) CBE 1973 (règle 43(1) CBE) est une disposition réglementaire dont le non-respect ne constitue pas un motif d'opposition. Voir aussi **T 168/85**, **T 4/87**, **T 429/88**, **T 65/89**.

Dans l'affaire **T 350/93**, la demande de brevet divulguait des procédés de fabrication de matériau électroactivé et de matériau composite comportant un tel matériau. Elle comprenait les revendications principales qui étaient présentées en une seule partie. La chambre a fait observer que la forme des revendications en une seule partie était justifiée, car c'étaient des détails dans certaines étapes des procédés qui distinguaient les procédés revendiqués des procédés connus de l'art antérieur, si bien que les caractéristiques distinctives étaient difficiles à faire ressortir sous une forme simple et non ambiguë.

Dans l'affaire **T 121/06**, la chambre est parvenue à la conclusion que la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 n'était pas comprise dans l'art antérieur. Il serait donc contraire à la logique de la revendication de diviser ses caractéristiques (i) à (iii) en leurs éléments de base uniquement pour indiquer quels éléments se trouvaient dans l'art

antérieur, sans se préoccuper des liens entre ces éléments. La formulation de la revendication en deux parties a donc été jugée inadaptée.

Pour d'autres exemples où la forme d'une revendication en deux parties n'a pas été jugée utile, voir notamment **T 345/89**, **T 378/92** et **T 723/93**.

2.1.2 Revendications en deux parties : préambule et partie caractérisante

Il convient d'apprécier en fonction des faits quels sont les éléments à inclure dans le préambule (**T 6/81**, JO 1982, 183).

Selon l'opinion de la chambre dans la décision **T 13/84** (JO 1986, 253) il ne peut être posé en règle générale que l'état de la technique auquel il est fait référence dans le préambule de la revendication doit concerner le même problème que l'invention (voir aussi **T 287/02**). D'une manière générale, le dispositif ou le procédé correspondant à l'état de la technique le plus proche de l'invention devront être indiqués dans le préambule de la revendication, lequel devra mentionner les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font déjà partie de cet état de la technique (voir aussi **T 897/90**). La règle 29 CBE 1973 (comme la règle 43 CBE) ne précise pas qu'il est nécessaire ou souhaitable que la partie caractérisante de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité inventive. C'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité inventive qu'elle implique. Voir aussi **T 886/91**, **T 157/93**.

Dans la décision **T 850/90**, il a été confirmé que, lors de l'examen de l'activité inventive, il y a lieu de tenir compte également des caractéristiques comprises dans le préambule. En effet, c'est la revendication dans son ensemble qui définit l'invention. Dans l'affaire **T 980/95** également, la chambre a estimé que la règle 29(1)a) CBE 1973 (règle 43(1) CBE) n'exigeait pas explicitement qu'une revendication formulée en deux parties parte de l'état de la technique "le plus proche", cette règle ne précisant pas s'il est nécessaire ou souhaitable de présenter l'activité inventive dans la partie caractérisante de la revendication. La formulation en deux parties d'une revendication sur la base d'un état de la technique particulier qui s'avère ensuite ne pas être l'état de la technique "le plus proche" pour l'appréciation de l'activité inventive n'est pas en soi contraire aux dispositions de la règle 29(1)a) CBE 1973.

Dans la décision **T 688/91**, la chambre a estimé qu'une délimitation inexacte entre le préambule et la partie caractérisante enfreint les dispositions de la règle 29 et de l'art. 84 CBE 1973 (règle 43(1) et art. 84 CBE) (voir aussi **T 181/95**).

2.2. Demande contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie : règle 43(2) CBE

Conformément à la règle 43(2) CBE, une demande ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande implique a) plusieurs produits ayant un lien entre eux, b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif, ou c) des solutions

alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives.

La jurisprudence décrite ci-dessous concerne surtout la règle 29(2) CBE 1973 telle que modifiée avec effet au 2 janvier 2002 (JO 2002, 2), qui correspond à la règle 43(2) CBE).

2.2.1 Conditions requises

Dans l'affaire **T 56/01**, chacune des requêtes présentées par le requérant pendant la procédure devant la chambre contenait trois revendications indépendantes de même catégorie : une revendication portant sur un module de communication large bande et deux revendications portant sur un système de transport de signaux. La chambre devait donc examiner s'il était satisfait à la règle 29(2) CBE 1973. La chambre a conclu sur la base des documents préparatoires que la condition a), en dépit de la distinction effectuée entre les produits et les dispositifs dans la première partie de la règle, s'appliquait aussi aux revendications de dispositif. Néanmoins, la chambre n'a pas estimé que la condition a) était remplie par les deux revendications relatives au système de transport de signaux, parce qu'il n'y avait pas de lien entre elles. La chambre a déduit des exemples contenus dans une ancienne proposition de modification de la règle 29(2) CBE 1973 adressée au Conseil d'administration qu'il fallait entendre par produits ayant un lien entre eux des objets distincts qui se complétaient réciproquement ou fonctionnaient ensemble d'une manière ou d'une autre. La chambre a défini en outre les "solutions alternatives" selon la règle 29(2)c) CBE 1973 comme étant des possibilités différentes, voire s'excluant mutuellement. De plus, même les solutions alternatives ne sont admises que dans la mesure où "il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives". La chambre a conclu des documents préparatoires que les mots "pas approprié" signifiaient "pas possible ou pas pratique". Il s'agissait, si possible, que le demandeur couvre des solutions alternatives par une seule revendication.

Dans l'affaire **T 659/03**, la chambre avait à déterminer si les deux revendications indépendantes litigieuses de même catégorie tombaient sous le coup de l'exception prévue à la règle 29(2)c) CBE 1973. La chambre a tout d'abord constaté que la demande du requérant visant à protéger les deux procédés alternatifs au moyen de revendications de procédé indépendantes, était justifiée. La chambre a également admis la présence de solutions alternatives à un problème particulier, puisque les revendications indépendantes contenaient chacune les caractéristiques nécessaires pour résoudre le problème indiqué.

Dans la décision **T 525/03**, la chambre a également estimé que les revendications 1 à 13 définissaient d'autres solutions possibles à ce problème particulier et elle a considéré qu'il ne semblerait pas approprié de couvrir ces autres solutions possibles par une seule revendication indépendante. En effet, si l'on tente de redéfinir l'objet de ces revendications de façon plus générale au moyen d'une seule revendication indépendante, cela pourrait donner lieu à une objection au titre de l'art. 123(2) CBE 1973. Une telle généralisation pourrait en outre poser des problèmes eu égard à l'art. 87 CBE 1973. Dans l'affaire **T 895/05**, la chambre a également estimé que la condition énoncée à la règle 29(2)c) CBE 1973 était remplie.

Dans la décision **T 2355/11**, la chambre a estimé quele fait de recourir à trois revendications de procédé indépendantes était approprié dans la mesure où une revendication unique, regroupant toutes les étapes du procédé, était susceptible d'enfreindre l'art. 83 CBE 1973. De surcroît, une revendication unique ainsi formulée pourrait appeler des objections au titre de l'art. 84 CBE 1973 car les caractéristiques essentielles qui définissent le déroulement chronologique du procédé feraient défaut. La chambre a conclu qu'il était certes possible mais néanmoins pas pratique de remplacer les trois revendications indépendantes par une seule.

Dans l'affaire **T 671/06**, la chambre a conclu qu'une revendication relative à un système comprenant une source d'alimentation (définie en des termes fonctionnels larges) et des revendications relatives à des sources d'alimentation pour ce système (définies en termes de structure) ne relèvent pas de l'exception prévue à la règle 29(2)a) CBE 1973. Il ressort des exemples fournis dans les Directives que des produits ayant un lien entre eux sont, d'une part, des produits qui, bien qu'existant indépendamment les uns des autres en tant que produits autonomes, n'exécutent l'invention que s'ils interagissent (p. ex. fiche-socle de prise de courant, transmetteur-récepteur) et, d'autre part, des produits chimiques qui proviennent de produits antérieurs (p. ex. produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final, gène – construction génétique – hôte – protéine – médicament). Or, le système revendiqué d'une part et les sources d'alimentation revendiquées d'autre part n'interagissaient pas, étant donné que le système revendiqué exécutait l'invention de manière entièrement autonome. La chambre a conclu que l'expression "produits ayant un lien entre eux" employée à la règle 29(2) CBE 1973 ne s'appliquait pas à un système exécutant de manière autonome l'invention et à un produit qui est une composante substituable pour ce système. La chambre n'a pas suivi la décision **T 133/02**, dans laquelle il avait été estimé qu'une revendication de système et une revendication de moyen se rapportant à une composante du système portaient sur des produits ayant un lieu entre eux, à l'instar d'une fiche et d'un système de connexion associant la fiche à un socle de prise de courant adapté. Dans l'affaire **T 671/06**, la chambre a estimé qu'une revendication ayant trait à un système de connexion comprenant la fiche serait dépendante de la revendication relative à la fiche, puisqu'elle contiendrait forcément toutes les caractéristiques de la fiche. En tout état de cause, la règle 29(2) CBE 1973 n'a pas pour but d'autoriser ou d'interdire les revendications admises en vertu de la règle 29(4) CBE 1973. Les champs d'application de ces dispositions doivent rester distincts l'un de l'autre.

Dans l'affaire **T 1232/07**, la chambre, passant en revue les exceptions visées à la règle 29(2) CBE 1973, a également souligné que l'exception a) se rapportait uniquement à des produits ayant un lien entre eux, et non à un certain type de corrélation entre l'objet des revendications indépendantes. De tels produits sont, d'une part, des objets qui, bien qu'existant indépendamment les uns des autres en tant que produits autonomes, n'exécutent l'invention distribuée que s'ils interagissent (p. ex. une serrure et une clé) et, d'autre part, des composés chimiques issus de leurs précurseurs. De plus, la chambre a indiqué que l'exception b) se rapporte à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif, et non à différentes utilisations d'un concept, ainsi que le requérant (demandeur) le faisait valoir.

Dans l'affaire **T 978/10**, la chambre a estimé que puisque les revendications 1 et 2 se chevauchaient en très grande partie et visaient pour l'essentiel le même objet, il serait approprié que la revendication 2 soit rédigée comme une revendication dépendante de la revendication 1. Il n'était donc pas nécessaire, au sens de la règle 43(2)c) CBE, d'avoir deux revendications indépendantes. Voir aussi **T 1770/11**.

Dans l'affaire **T 2151/22** (et **T 2159/22**) la revendication 1 de vitrage comprenait toutes les caractéristiques de la revendication 12 de l'élément de vitrage. La chambre a jugé que deux revendications formulées comme indépendantes étaient plus appropriées pour revendiquer l'ensemble des modes de réalisations de l'invention. De plus, dans cette demande de brevet le vitrage et l'élément de vitrage pouvaient être considérés comme ayant un lien entre eux: l'élément de vitrage venait en effet compléter le vitrage. La chambre a donc estimé que les conditions de la règle 43(2)a) CBE étaient satisfaites en l'espèce. En outre, la chambre a noté que contrairement à l'avis de la requérante, des revendications qui commencent par des termes différents peuvent être dépendantes lorsqu'une des revendications contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication. Le simple fait qu'une revendication commence par un autre terme qu'une autre revendication, ne donne pas droit à deux revendications indépendantes.

2.2.2 Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 56/01**, la chambre a souligné que lorsqu'une objection est soulevée au titre de la règle 29(2) CBE 1973, la charge de la preuve est déplacée et pèse sur le demandeur, c'est-à-dire qu'il lui incombe d'exposer de façon convaincante les raisons pour lesquelles il convient de maintenir des revendications indépendantes supplémentaires. Dans la décision **T 1388/10**, la chambre a par ailleurs souligné que la charge de l'allégation et de la preuve de la présence d'une exception (en l'occurrence, l'une des situations exceptionnelles prévues à la règle 43(2) CBE) incombait à celui qui se prévalait de l'exception en question. Donc, un demandeur souhaitant plus d'une revendication indépendante de la même catégorie doit montrer de manière convaincante, au cas où la division d'examen soulève une objection à cet égard, que toutes les autres revendications indépendantes relèvent de l'une des situations exceptionnelles citées à la règle 43(2) CBE. Voir aussi **T 592/15**.

2.2.3 Pas d'application dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 263/05** (JO 2008, 329), la chambre a examiné la question de savoir si la règle 29(2) CBE 1973 (R. 43(2) CBE) s'appliquait dans la procédure d'opposition en vertu de la référence figurant dans la règle 61bis CBE 1973 (règle 86 CBE). La chambre a réexaminé la décision **G 1/91** (JO 1992, 253), dans laquelle la Grande Chambre de recours s'était penchée sur l'incidence de la règle 61bis CBE 1973 eu égard à l'exigence d'unité. La Grande Chambre de recours avait considéré que la référence au chapitre II était purement générale et que les dispositions dont il était question à la règle 61bis CBE 1973 ne pouvaient être que "les conditions dont il y [avait] encore lieu d'exiger le respect en ce qui concernait les nouveaux documents afférents au brevet modifié". Dans l'affaire **T 263/05**, la chambre a donc conclu que la règle 29(2) CBE 1973 ne s'applique pas pendant la procédure d'opposition aux fins d'interdire la modification

d'un brevet délivré s'il n'y a pas lieu d'exiger que les revendications modifiées respectent cette règle. Cette condition est remplie lorsque l'application de la règle 29(2) CBE 1973 contraindrait le titulaire du brevet à abandonner un objet potentiellement valable déjà contenu dans les revendications telles que délivrées. Dès lors que la modification d'une revendication est jugée nécessaire et adéquate eu égard aux motifs d'opposition, il n'y a pas lieu d'exiger de surcroît que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE 1973 (voir aussi **T 987/05** ; **T 1242/06**, JO 2013, 42 ; **T 85/08**). Par exemple, il est en principe possible, lors d'une procédure d'opposition, de remplacer une revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux revendications indépendantes portant sur des modes de réalisation particuliers couverts par la revendication indépendante du brevet délivré (voir **T 223/97**, **T 428/12** et chapitre IV.C.5.1.2d) "Dépôt de nouvelles revendications dépendantes ou indépendantes").

2.3. Concision et nombre des revendications

Conformément à l'art. 84 CBE, les revendications doivent non seulement être claires, mais aussi concises. Dans un certain nombre d'affaires, la chambre a estimé que cette exigence de concision vaut aussi bien pour l'ensemble des revendications que pour chacune d'entre elles (voir p. ex. **T 79/91** et **T 246/91**). L'examen de ces exigences dépend des faits particuliers de la cause (voir aussi **T 596/97**, **T 993/07**). Dans l'affaire **T 1296/19**, la chambre a considéré que l'utilisation de deux groupes, qui désignaient le même substituant (3-méthylbutyle), dans une même liste induisait un manque de concision quant à la définition de R^1. Le fait que la définition de R^1 soit claire n'implique pas nécessairement que la revendication contenant cette définition soit concise. Dans l'affaire **T 1152/21**, la chambre a estimé que si le terme "environ" associé à une température ou une durée spécifique visait à couvrir des erreurs de mesure, il était superflu et la revendication n'était pas concise.

La définition d'une classe de composés chimiques à l'aide d'une formule de Markush dans la revendication représente la formulation la plus concise qui soit d'un tel objet (**T 1020/98**). La division d'examen avait considéré qu'il est contrevenu à l'art. 84 CBE 1973 si "les revendications sont formulées de telle manière qu'elles compliquent inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au fond". L'exigence visant à une limitation du contenu d'une revendication indépendante en vue d'une exécution plus aisée de l'examen quant au fond est dépourvue de fondement juridique dans la CBE.

S'agissant du manque de concision dû à une revendication superflue, voir p. ex. la décision **T 988/02**.

Dans la décision **T 1882/12**, la chambre a indiqué que la règle 43(3) CBE n'interdit pas d'inclure dans une revendication des caractéristiques facultatives, ni n'oblige à formuler de revendication dépendante distincte pour chaque mode particulier de réalisation mentionné dans les revendications.

Si la règle 43(2) CBE prévoit une restriction du nombre de revendications indépendantes par catégorie, il n'existe aucune limite équivalente pour le nombre de revendications

dépendantes ou de revendications concernant des modes particuliers de réalisation d'une invention (règle 43(3) et (4) CBE). La règle 43(5) CBE dispose que le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention revendiquée.

2.4. Référence à la description ou aux dessins : règle 43(6) CBE

Conformément à la règle 43(6) CBE, les revendications ne doivent pas se fonder, "sauf en cas d'absolue nécessité", sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention. Des expressions telles que "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins" doivent être évitées.

Dans la décision **T 150/82** (JO 1984, 309), il a été jugé que les revendications qui, pour ce qui concerne toutes leurs caractéristiques techniques, se fondent sur des références à la description telle qu'elle figure dans la demande ("omnibus claims") ne sont pas admissibles, car elles contreviennent aux dispositions de la règle 29(4) et (6) CBE 1973 (règle 43(4) et (6) CBE), à moins que lesdites références ne s'avèrent absolument nécessaires, comme tel est le cas lorsqu'une pluralité de conditions ne peut être définie par des mots sans recourir à de telles références. C'est le cas par exemple lorsqu'une invention comporte des caractéristiques ou des limitations qui ne peuvent être rendues qu'au moyen de dessins ou de graphiques représentant une forme particulière ou une pluralité de conditions. Dans l'affaire **T 271/88**, la chambre a confirmé la décision **T 150/82** et déclaré qu'il n'était pas possible de fonder les revendications sur une annexe contenant des formules chimiques développées présentées comme étant des "formules chimiques intégrées dans les revendications". La chambre a estimé que les termes "description" et "dessins" figurant dans la règle 29(6) CBE 1973 sont censés couvrir les formules chimiques développées. Voir en outre **T 752/94**.

Dans l'affaire **T 1156/01**, la chambre a considéré que si l'invention est caractérisée par des paramètres, la méthode et les moyens de mesure doivent apparaître intégralement dans la revendication proprement dite chaque fois que cela est raisonnable, ou comporter une référence à la description, conformément à la règle 29(6) CBE 1973 (règle 43(6) CBE), si la méthode est tellement longue qu'elle porterait atteinte à la concision de la revendication (confirmé dans **T 796/01**).

Dans sa décision **T 237/84** (JO 1987, 309), la chambre a affirmé que les signes de référence utilisés dans une revendication (règle 29(7) CBE 1973, désormais règle 43(7) CBE) ont pour but d'en faciliter la compréhension. Sans limiter la portée de la revendication, les signes de référence contribuent à sa clarté et sont susceptibles d'en rendre l'énoncé plus concis que ce ne serait le cas sinon (position confirmée p. ex. dans la décision **T 572/90**). Dans l'affaire **T 986/97**, la chambre a jugé admissible la référence faite au dessin.

Dans l'affaire **T 816/90**, les plasmides étaient définis par une appellation n'ayant pas en elle-même de signification technique. De plus, la structure de ces plasmides était définie par référence à un schéma. La chambre a considéré qu'une telle définition d'un plasmide

ne pouvait être acceptée car elle ne respectait pas les conditions posées à l'art. 84 CBE 1973.

3. Clarté des revendications

3.1. Principes généraux

Les revendications manquent de clarté lorsqu'elles ne permettent pas de distinguer exactement les limites de l'étendue de la protection (**T 165/84**, **T 6/01**). Les revendications doivent être en soi exemptes de contradiction (voir **T 2/80**, JO 1981, 431). Elles doivent être intrinsèquement claires lorsqu'elles sont lues par la personne du métier sans qu'elle lui soit nécessaire de prendre connaissance du contenu de la description (**T 2/80**, **T 1129/97**, JO 2001, 273 ; **T 2006/09** ; **T 1253/11** ; **T 355/14**, **T 1089/19**, **T 1152/21**). Dans l'affaire **G 1/04** (JO 2006, 334), la Grande Chambre de recours a constaté que la signification des caractéristiques essentielles doit ressortir clairement, pour la personne du métier, du seul libellé des revendications (voir aussi **T 342/03**, **T 2091/11**, **T 630/14**, **T 1140/14**, **T 1957/14**, **T 2968/19**). La description est prise en considération pour interpréter les revendications et, dans certains cas, pour déterminer leur clarté et leur concision (voir le présent chapitre, II.A.6.3.5).

Dans l'affaire **T 1661/16**, la chambre a estimé que la revendication indépendante 7 manquait de clarté : la dernière caractéristique, ajoutée au cours de la procédure d'opposition et contestée par le requérant (opposant), n'indiquait pas clairement à la personne du métier quelle autre limitation structurelle ou fonctionnelle du dispositif revendiqué pouvait être implicitement contenue dans cette caractéristique. Rejetant différents arguments du titulaire du brevet, la chambre a souligné que l'exigence de clarté prévue par l'art. 84 CBE concernant une modification était une exigence de fond, et que la composante subjective de la tâche d'interprétation était éliminée en se mettant à la place de la personne du métier. Il pouvait donc objectivement être conclu que la revendication telle que modifiée n'était pas claire. Le sens des caractéristiques introduites dans une revendication, en ce qui concerne leur effet restrictif, doit être clair pour que la revendication dans son ensemble soit claire.

Dans l'affaire **T 363/99**, la revendication 2 de la demande faisait dans son préambule référence à un fascicule de brevet allemand. La chambre a considéré que cela était contraire à l'art. 84, deuxième phrase, CBE 1973, au motif qu'il n'était pas possible, sans recourir au document cité comme référence, de déterminer l'étendue de l'objet de la protection demandée. En revanche, le fait d'indiquer le numéro de publication du document cité comme référence pour satisfaire à l'art. 84 CBE 1973, qui exige qu'il soit donné la définition la plus concise de l'objet de la protection demandée, reste sans importance. Lors de la rédaction d'une revendication, le demandeur est tenu de choisir la formulation la plus précise, objectivement parlant (voir **T 68/85**, JO 1987, 228). Dans la décision **T 2968/19**, la chambre a précisé que l'exigence de concision énoncée à l'art. 84 CBE était une condition autosuffisante selon laquelle il devait être évité que, par exemple, des caractéristiques redondantes compromettent une interprétation claire de la revendication. Cette exigence ne doit toutefois pas être appliquée d'une manière qui limiterait les exigences de clarté conformément à l'art. 84 CBE.

La complexité en tant que telle n'est pas équivalente à un défaut de clarté. La clarté au titre de l'art. 84 CBE n'est pas en cause dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour la personne du métier (voir **T 574/96** concernant l'art. 84 CBE 1973). Dans la décision **T 1020/98** (JO 2003, 533), la chambre a confirmé que la réalisation de l'exigence de clarté selon l'art. 84 CBE 1973 ne dépend pas de la somme de temps nécessaire pour répondre à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication de produit. Cette exigence ne fournit pas de base pour objecter qu'une revendication est complexe. La clarté au sens de cette disposition exige uniquement que les revendications indiquent à la personne du métier de manière claire et sans ambiguïté, si nécessaire à la lumière de la description, l'objet de la protection demandée.

Dans la décision **T 75/09**, la chambre a estimé que lorsque des requêtes de rang supérieur sont rejetées au motif qu'une caractéristique commune à toutes les requêtes ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84 CBE, toutes les requêtes de rang inférieur qui conservent cette caractéristique doivent être rejetées pour le même motif. Le fait que dans une requête de rang inférieur, il ne soit plus nécessaire d'établir un lien avec la caractéristique en cause pour faire la distinction avec l'état de la technique ne signifie pas que le défaut par rapport à l'art. 84 CBE soit résolu. Cela ne donne pas non plus le droit à l'instance qui rend la décision d'ignorer l'irrégularité. Il convient notamment de garder à l'esprit qu'une caractéristique peut s'avérer uniquement à un stade ultérieur de la vie d'un brevet, par exemple au cours d'une procédure d'opposition ou de révocation. En outre, la chambre a fait observer qu'une irrégularité concernant les exigences énoncées à l'art. 84 CBE n'est ni un motif d'opposition devant l'OEB au titre de l'art. 100 CBE ni un motif de révocation au titre de l'art. 138(1) CBE. Par conséquent, une telle irrégularité ne peut pas être traitée à moins qu'il n'y soit remédié lors de l'une ou l'autre procédure.

Afin de parvenir à une interprétation techniquement raisonnable de la revendication, la revendication doit être techniquement cohérente : si deux caractéristiques sont chacune claires mais ne sont pas cohérentes l'une avec l'autre d'un point de vue technique, alors leur combinaison, et par conséquent l'objet revendiqué, ne peuvent être clairs (**T 935/14**). Dans la décision **T 765/15**, la chambre a souligné que les revendications 1 et 2 se contredisaient bien que la revendication 2 dépende de la revendication 1. Par conséquent, le jeu de revendications n'est pas clair au sens de l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2574/16**, la division d'examen avait estimé que la méthode de la revendication 1 n'était pas claire au vu d'un exemple divulgué dans la description. La chambre a constaté que la revendication englobait des simulations complexes qui allaient au-delà de chaque exemple divulgué dans la demande telle que déposée. Mais il ne s'agissait pas là d'un problème de manque de clarté (ou d'insuffisance de l'exposé). En réalité, il est normal qu'une revendication détermine l'étendue de la protection dans des termes qui définissent positivement les caractéristiques essentielles de l'invention. Tout mode de réalisation particulier couvert par la revendication peut avoir d'autres caractéristiques non mentionnées dans la revendication ni divulguées dans la demande (et peut même constituer un perfectionnement brevetable).

3.2. Qualités relatives et revendications formulées de façon vague

Dans sa décision de principe **T 728/98** (JO 2001, 319), la chambre a déclaré qu'il découlait de l'exigence de sécurité juridique qu'une revendication ne peut pas être considérée comme claire au sens de l'art. 84 CBE 1973 si elle comporte une caractéristique technique ambiguë (en l'occurrence "pratiquement pur") dont il n'existe pas de définition sans équivoque généralement admise dans l'état de la technique entrant en ligne de compte, surtout si cette caractéristique ambiguë joue un rôle essentiel pour la délimitation de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique (voir aussi **T 1399/11**, **T 1702/15**). Dans la décision**T 869/20**, la chambre a considéré que la décision **T 728/98** ne concluait pas que la clarté devait être examinée uniquement lorsque la caractéristique ambiguë était la seule caractéristique distinctive mais soulignait simplement que dans ce cas, l'exigence de clarté était particulièrement importante pour assurer la sécurité juridique.

De même, dans la décision **T 226/98** (JO 2002, 498), la chambre a considéré que la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique", utilisée pour définir un critère pharmaceutique de pureté dans une revendication qui portait sur un produit proprement dit (en l'espèce, famotidine forme "B"), privait ladite revendication de clarté en l'absence d'une définition quantitative généralement admise pour le prétendu critère de pureté. Dans les décisions **T 174/02** ("[dans] une [succession] rapide"), **T 1640/11** ("valeur"), **T 842/14** ("précis"), **T 1963/17** ("pour l'essentiel simultanément"), **T 362/17** ("court [historique des mots prononcés]"), **T 1903/19** ("faible intensité"), et **T 1152/21** ("température appropriée", "environ 70°C", "environ 3 heures"), les chambres ont également jugé que les termes relatifs en question étaient ambigus.

Dans l'affaire **T 1469/20**, la chambre a estimé que les termes "peu onéreux", "rapide", "grande variété" et "association agréable" figurant dans la revendication 1 n'étaient pas clairs. Le fait que la revendication pouvait être interprétée essentiellement en laissant de côté les termes relatifs et subjectifs qui n'étaient pas manifestement limitatifs ne signifiait pas qu'il soit possible d'admettre la revendication en l'état. La chambre a souligné que la clarté était une exigence distincte de la nouveauté et de l'activité inventive, et qu'en conservant dans la revendication des termes manquant de clarté, on contraignait le lecteur désireux de déterminer l'étendue de la protection à un effort excessif. Le fait que les termes "peu onéreux" et "association agréable" étaient des concepts non techniques qui ne comptaient pas en tant que tels pour l'activité inventive n'avait pas d'importance pour la question de la clarté.

Dans l'affaire **T 586/97**, la revendication principale portait sur une composition pour aérosol comprenant un agent propulseur et un ingrédient actif non défini. La chambre a estimé que, lorsqu'un ingrédient essentiel compris dans une composition chimique est susceptible d'être qualifié arbitrairement d'"ingrédient actif" ou non, le sens de la caractéristique correspondante est fluctuant. Laisser le public dans le doute quant à la nature des compositions couvertes par la revendication serait en contradiction avec le principe de sécurité juridique. La présente revendication ne satisfaisait donc pas à l'exigence de clarté imposée par l'art. 84 CBE 1973. Voir aussi **T 642/05**, **T 134/10**.

Dans les décisions **T 1129/97** (JO 2001, 273) et **T 274/98**, la chambre a souligné que, pour qu'il soit satisfait à l'exigence de clarté, le groupe de composés /d'ingrédients selon la revendication doit être défini de telle sorte que la personne du métier puisse distinguer sans ambiguïté les composés/ingrédients appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie (voir aussi **T 425/98** pour la formulation "contenant une plus grande quantité").

Dans l'affaire **T 268/13**, la chambre a estimé qu'une revendication relative à un "procédé de réalisation d'une [...] bande de décoration, présentant [...] une structure formée d'un texte ou d'un symbole graphique [...]", satisfaisait aux exigences de l'art. 84 CBE 1973. Bien qu'il ne soit pas entièrement possible de définir de façon générale et universelle ce que représente un symbole, on pouvait néanmoins clairement déterminer, en l'espèce, si un signe particulier constituait un symbole dans le contexte culturel, linguistique ou technique concerné. Par conséquent, la revendication ne posait de problèmes insolubles ni à la personne qui souhaite éviter de porter atteinte au brevet, ni au juge compétent en matière de contrefaçon.

Dans l'affaire **T 1845/11**, la chambre a conclu que le terme "race asiatique" n'était pas clair. La personne du métier n'a à sa disposition aucun critère objectif, clairement défini, qui permette de rattacher un patient à un groupe racial donné.

Dans la décision **T 860/93** (JO 1995, 47), la chambre a expliqué que s'il est spécifié dans une revendication un certain degré de qualité se situant à l'intérieur d'une plage donnée de valeurs numériques, de deux choses l'une : ou bien la méthode permettant de mesurer ledit degré de qualité doit faire partie des connaissances générales de la personne du métier, si bien que l'on n'a pas à en donner une description explicite, ou bien il y a lieu de définir une méthode de mesure de ce degré de qualité (voir **T 124/85** suivie par la chambre dans la présente affaire). En revanche, lorsqu'il est question dans une revendication d'une qualité à valeur relative, à savoir la solubilité dans l'eau de produits dans la présente espèce, il n'y a pas lieu normalement de définir une méthode de mesure de cette qualité (en ce qui concerne le terme "soluble", voir aussi **T 785/92**, **T 939/98**, **T 125/15**). Dans les décisions **T 860/95** ("pendant une longue durée"), **T 649/97** ("transparent"), **T 1041/98** ("plaque mince"), **T 193/01** ("film mince"), **T 545/01** ("plate"), **T 378/02** ("lisse"), **T 2367/16** ("pendant la nuit"), et **T 2402/17** (relation entre les termes "plus importante" et "moindre susceptibilité aux oscillations" et "valeurs plus petites"), les chambres ont confirmé que l'utilisation d'un terme relatif dans une revendication peut être acceptée lorsque la personne du métier est à même de comprendre la signification de ce terme dans un contexte donné. Dans l'affaire **T 1045/92**, les revendications concernées étaient rédigées comme suit : "composition réticulable du type à deux emballages séparés comprenant [...]". La chambre a estimé qu'une "composition réticulable du type à deux emballages séparés" constituait pour la personne du métier spécialiste du domaine des polymères un article commercial aussi familier que le sont pour le grand public les produits d'usage quotidien. Par conséquent, la revendication était claire.

Selon la décision **T 1170/16**, les termes "utile pour" dans l'expression "une structure absorbant les liquides, utile pour les articles absorbants" de la revendication 1 entraînait un manque de clarté. L'expression "utile pour" comprenait un élément de valeur par

rapport aux caractéristiques qu'il reliait. Ce bénéfice n'était toutefois pas défini dans la revendication 1, si bien que le lecteur ne savait pas comment la structure pouvait être utile pour les articles absorbants. La chambre a rejeté l'argument selon lequel l'expression "utile pour" équivalait à "pour", au sens de "adapté pour", son effet allant au-delà d'une simple aptitude. Dans l'affaire **T 1526/22**, la division d'examen avait rejeté le libellé [dispositif] "pour l'assistance au conducteur d'un véhicule à moteur pour un véhicule autonome" dans la revendication parce que cela suggérait de devoir produire un effet pour apporter une assistance au véhicule à moteur, ce qui n'apparaissait pas dans le libellé de la revendication. La chambre a interprété le libellé de la revendication 1 comme désignant un dispositif adapté à un système d'assistance au conducteur d'un véhicule à moteur pour un véhicule autonome, comme cela est habituellement formulé pour une caractéristique de finalité dans une revendication de dispositif introduite ainsi : "dispositif pour…". La revendication 1 n'exigeait pas que le dispositif revendiqué soit configuré de manière à fournir la sortie de l'estimateur d'état en tant qu'entrée au système d'assistance au conducteur. La chambre n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'un manque de clarté.

Dans la décision **T 651/05**, la chambre a estimé que l'introduction de termes vagues entraînait un manque de clarté, puisqu'elle permettait des interprétations différentes, mais également valables (voir aussi **T 621/03**, **T 127/04**). Dans l'affaire **T 1534/10**, une revendication contenait une caractéristique selon laquelle "le support de données (1) est réalisé en plusieurs couches sous la forme d'un stratifié, et comprend au minimum deux feuilles (4, 5) intégrées en tant que feuille de recouvrement (4) ou en tant que feuille de cœur (5) dans la composition en couches du support de données stratifié". De l'avis de la chambre, cette formulation mêlant le pluriel ("au minimum deux feuilles (4, 5)") et le singulier ("en tant que feuille de recouvrement (4) ou en tant que feuille de cœur (5)") entraînait un manque de clarté, puisqu'on ne pouvait déterminer si les feuilles, au nombre d'au moins deux, formaient chacune une feuille de recouvrement ou une feuille de cœur, ou si elles formaient ensemble une nouvelle feuille constituant une feuille de recouvrement ou une feuille de cœur.

Lorsque, pour l'une parmi plusieurs interprétations possibles d'une revendication formulée de façon vague, une partie de l'objet revendiqué n'est pas suffisamment décrite pour être exécutée, cette revendication peut être contestée au titre de l'art. 100 b) CBE 1973 (**T 1404/05**, voir aussi le chapitre II.C.8.1. "L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications").

Dans la décision **T 1065/18**, la chambre a considéré que compte tenu de son libellé ("composition pharmaceutique…. emballée ou remplissant un contenant"), la revendication mettait l'accent sur une composition pharmaceutique plutôt que sur un contenant renfermant ladite composition. Cela a généré une ambiguité sur le fait de savoir si la protection recherchée se limitait à la composition pharmaceutique proprement dite ou si c'est le contenant renfermant la composition pharmaceutique qui devait être protégé (voir **T 352/04** sur un cas équivalent). La revendication manquait donc de clarté.

3.3. Indication de toutes les caractéristiques essentielles

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'interpréter l'art. 84 CBE comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Une revendication indépendante doit énoncer explicitement toutes les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition de l'invention (**G 1/04**, JO 2006, 334). Par cela il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande ; voir sur ce point **T 32/82**, JO 1984, 354 et **T 115/83**, confirmées entre autres par les décisions **T 269/87** ; **T 622/90** ; **T 409/91**, JO 1994, 653 ; **T 694/92**, JO 1997, 408 ; **T 1055/92**, JO 1995, 214 ; **T 61/94** ; **T 488/96** ; **T 203/98** ; **T 260/01** ; **T 813/03** ; **T 1540/12** ; **T 2427/13** ; **T 1180/14** ; **T 30/16** ; **T 2291/15** ; **T 874/16** et **T 110/21**. À cet égard, l'indication de toutes les caractéristiques essentielles est considérée soit comme une condition préalable à l'exigence de clarté.

Dans l'affaire **T 1957/14**, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument du requérant selon lequel la matière déposée servait de substitut à la description d'une séquence, c'est-à-dire de solution de remplacement à des informations structurelles. Selon la chambre, le fait de s'appuyer sur une matière déposée issue d'une lignée autofécondée pour la définition des caractéristiques essentielles de l'invention, et de demander à ce qu'elle soit analysée pour identifier les allèles pertinents, contrevenait au principe selon lequel, en général, la signification d'une revendication, notamment de ses caractéristiques essentielles, doit ressortir clairement, pour la personne du métier, du seul libellé de la revendication.

Parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique (**T 1055/92**, **T 813/03**). S'agissant de la délimitation entre caractéristiques essentielles et caractéristiques non essentielles, voir en outre **T 61/94**, **T 203/98**, **T 141/00**, **T 260/01**, **T 1573/12**, **T 2131/12** et **T 21/16**.

La question de savoir si une caractéristique suivant l'expression "en particulier" doit être considérée comme facultative dépend du contexte spécifique (**T 260/10**). Dans la décision **T 2035/16**, la chambre a noté que l'expression "en particulier" pouvait être interprétée de deux manières différentes : comme signifiant une possibilité comme dans la décision**T 1882/12** ou comme signifiant "essentielle" ou "avant tout" comme dans la décision **T 260/10**. Cette ambiguïté de l'expression "en particulier" a été considérée comme un manque de clarté par l'opposant. La chambre a toutefois pris en considération la description et conclu qu'il était clair que le terme "en particulier le rayonnement proche infrarouge" dans la revendication 1 n'était pas une caractéristique essentielle mais une caractéristique facultative et que la revendication était donc claire.

Dans l'affaire **T 888/07**, la chambre a estimé que si le texte d'une revendication indépendante donne à conclure que le problème posé par l'invention peut être résolu en faisant l'impasse sur une étape, alors que la description présente cette caractéristique comme indispensable et nécessaire à une solution susceptible d'être mise en œuvre, cette

caractéristique doit être considérée comme une caractéristique essentielle de l'invention. Une revendication indépendante dépourvue de cette caractéristique n'est donc pas claire et elle ne se fonde pas non plus sur la description. Voir aussi le présent chapitre, II.A.5.

Dans l'affaire **T 809/12**, la chambre a indiqué que, si une revendication indépendante contient une caractéristique définie par un résultat à atteindre qui correspond pour l'essentiel au problème à la base de la demande, les caractéristiques restantes de la revendication doivent, pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, couvrir toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à l'obtention de ce résultat. Voir aussi **T 2427/13** et **T 1034/20**.

Dans l'affaire **T 818/03**, la chambre a estimé qu'une revendication relative à une méthode qui n'énonce pas avec suffisamment de clarté les étapes permettant d'obtenir un résultat particulier, pouvait néanmoins être tenue pour claire si le résultat à atteindre était clairement défini. Une revendication définissant une méthode d'obtention d'un résultat dont la définition est pour le moins obscure pouvait elle aussi être considérée comme claire si les étapes nécessaires à l'obtention du résultat étaient définies avec suffisamment de clarté. Cependant, force est de constater l'absence de clarté d'une revendication qui, comme en l'espèce, n'expose pas avec suffisamment de clarté et les paramètres requis de la méthode et les aspects caractéristiques pertinents du résultat.

Dans l'affaire **T 2001/12**, la chambre a estimé que, si un doute apparaît quant à la capacité de l'invention revendiquée de résoudre le problème défini dans la demande, étant donné que la revendication ne précise pas quelles caractéristiques divulguées dans la demande apportent la solution au problème, la description et les revendications ne concordent pas eu égard à la définition de l'invention et une objection au titre de l'art. 84 CBE 1973 peut être valablement soulevée au motif que les revendications ne contiennent pas toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention (voir aussi le chapitre II.C.6. "Exécution de l'invention"). Voir aussi **T 1180/14**.

Dans la décision **T 1055/92**, la chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'une personne du métier puisse exécuter l'invention. Aux termes de l'art. 83 CBE 1973, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention ; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche. Voir aussi **T 61/94**.

L'affaire **G 1/04** (JO 2006, 334) a pour objet les **méthodes de diagnostic**. La Grande Chambre de recours a constaté qu'une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE 1973 comporte forcément des étapes multiples. Si le diagnostic, en tant que phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, représente une

activité purement intellectuelle, la caractéristique relative au diagnostic à finalité curative, et les caractéristiques relatives aux étapes précédentes, dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic, constituent les caractéristiques essentielles d'une méthode de diagnostic au sens de l'art. 52(4) CBE 1973. Ainsi, pour satisfaire aux exigences de l'art. 84 CBE 1973, une revendication indépendante relative à une telle méthode doit comprendre ces caractéristiques. La Grande Chambre de recours a ajouté que bien que les caractéristiques essentielles soient dans l'ensemble de nature technique, une caractéristique non technique, considérée comme fondamentale pour définir l'invention, doit être également incluse dans la revendication indépendante, en tant que caractéristique essentielle. Ainsi, bien que le diagnostic stricto sensu constitue une activité purement intellectuelle, sauf s'il est établi par un dispositif, la caractéristique qui le concerne revêt un caractère tellement essentiel qu'elle doit être incluse dans la revendication indépendante. Voir aussi le chapitre I.B.4.6.1c) "Clarté d'une revendication relative à une méthode de diagnostic".

La décision **G 1/07** (JO 2011, 134) porte sur les **méthodes chirurgicales**. La Grande Chambre de recours, se référant à la décision **G 1/04**, a déclaré qu'une revendication devait énoncer explicitement toutes les caractéristiques essentielles et être claire. Sous l'angle de l'art. 84 CBE, pour savoir si une étape chirurgicale ou une étape qui comprend une composante chirurgicale exclue de la brevetabilité peut être omise via une formulation positive du type "préalablement administré(e)" ou simplement en ne la mentionnant pas dans la revendication, il faut déterminer si l'invention est entièrement et complètement définie par les caractéristiques de la revendication une fois celle-ci dépouillée de ladite étape. Voir aussi le chapitre I.B.4.4.4c) "Étape chirurgicale faisant partie d'une méthode revendiquée, ou ne constituant qu'une étape préparatoire ?".

Dans l'affaire **T 2102/12**, la demande se rapportait à un système robotique médical permettant de déplacer par robot un outil placé sur un bras articulé en réponse à la manipulation par le chirurgien d'une unité de saisie. La chambre, se référant à la décision **G 1/07**, a estimé que le fait de revendiquer la mesure du mouvement de l'outil "sans revendiquer" le mouvement lui-même rendait la revendication peu claire eu égard à l'art. 84 CBE. La méthode revendiquée, composée d'étapes étroitement imbriquées, certaines de nature non chirurgicale ("revendiquées") et d'autres de nature chirurgicale ("non revendiquées"), n'était pas comparable à celle qui avait donné lieu à la décision **T 836/08**.

Dans l'affaire **T 923/08**, la chambre a statué comme suit : si un procédé ayant pour objet de mesurer des valeurs sur le corps humain ou animal implique obligatoirement une étape chirurgicale consistant à fixer sur le corps humain ou animal un élément de mesure indispensable à l'exécution du procédé, cette étape doit être considérée comme une caractéristique essentielle du procédé, et inhérente à celui-ci, même lorsqu'aucune caractéristique de procédé se rapportant explicitement à cette étape ne figure dans la revendication. Un tel procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE. L'exclusion d'une telle étape chirurgicale, que ce soit à l'aide d'une formulation selon laquelle l'élément de mesure fixé par voie chirurgicale était déjà disposé sur le corps avant le début du procédé, ou sur la base d'un disclaimer, est contraire à l'art. 84 CBE 1973 car

une revendication de procédé ainsi rédigée ne contiendrait pas toutes les caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée.

3.4. Clarté des revendications de large portée

Dans la décision **T 238/88** (JO 1992, 709) la chambre a considéré qu'à elle seule, l'étendue d'un terme du métier (p. ex. "alkyle") figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci dès lors que ce terme ne présente – en soi, ou à la lumière de la description – aucune ambiguïté pour la personne du métier (voir aussi le présent chapitre, II.A.6. "Interprétation des revendications").

Cependant, dans l'affaire **T 935/14**, la chambre a également indiqué que des caractéristiques définies largement pouvaient être considérées comme étant claires à la seule condition que les limites de la – large – protection puissent être clairement déduites par la personne du métier. C'est ce qui fait toute la différence entre "large mais clair" et "large et vague".

Dans l'affaire **T 523/91**, la chambre a estimé que les passages formulés comme suit : "matières plastiques associées à des matériaux d'insertion" et "lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulat de matière plastique" ne rendaient pas l'objet de la revendication obscur au sens de l'art. 84 CBE 1973, car même s'il peut y avoir différents types d'associations, l'objet revendiqué, bien que plus large, n'en demeure pas moins clair. Or, l'étendue d'une revendication ne peut être contestée en tant que telle, elle ne peut l'être qu'en liaison avec des objections fondées sur d'autres critères tels que la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'exécuter l'invention.

Dans la décision **T 688/91** aussi, la chambre a précisé qu'une revendication de large portée ne devait pas nécessairement être considérée comme obscure. La revendication en cause était rédigée comme suit : "Dispositif microprogrammé intégré [...] comportant un dispositif de génération d'états T [...] caractérisé en ce que la génération des états T [...] dépend des états T précédents et de paramètres d'état tels que les valeurs instantanées des signaux d'état ou de mode [...]". La chambre a estimé que même si l'on considère que les mots "tels que" signifient "par exemple", de sorte que les termes qui le suivent ne constituent pas une liste limitative, les termes "paramètres d'état" sont clairs dans la mesure où ils signifient que la génération d'états T dépend de grandeurs quelconques correspondant à un état du dispositif. Bien que la revendication doive être considérée comme étant de large portée du fait que les termes utilisés peuvent être interprétés de manière générale, elle ne doit pas nécessairement être considérée comme dénuée de clarté.

Dans la décision **T 630/93**, la chambre a noté qu'il découle de l'art. 84, première phrase CBE 1973, qu'une revendication ne doit pas toujours indiquer en détail les caractéristiques ou les étapes techniques. Bien qu'elles soient habituellement présentées en termes techniques, les caractéristiques essentielles visent bien souvent à délimiter l'invention plutôt qu'à en donner une définition dans le détail à l'intérieur de ces limites. Ainsi, les caractéristiques essentielles peuvent souvent avoir un caractère très général et,

à la limite, elles pourraient même n'indiquer que des principes ou une idée nouvelle (voir aussi chapitre II.C. "Possibilité d'exécuter l'invention").

Dans la décision **T 29/05**, la chambre a estimé que la présence d'éléments sans rapport avec l'invention dans les revendications en question était purement hypothétique et qu'aucune preuve apportée par la division d'examen ne démontrait leur présence éventuelle dans l'état de la technique. En l'absence de telles preuves, il fallait supposer que toutes les molécules d'acide nucléique (spécifiées) sans exception avaient un rapport avec l'objet divulgué dans la demande. Le fait qu'un grand nombre de séquences d'acide nucléique puissent entrer dans le champ de la revendication ne justifie pas que soit soulevée une objection pour manque de clarté.

Dans l'affaire **T 2154/11**, la chambre a estimé que les objections de la division d'examen selon lesquelles les expressions "métadonnées décrivant un évènement", "prendre" et "connecter" étaient larges et englobaient des activités connues n'étaient pas en soi un motif valable de manque de clarté. Le fait que certaines étapes d'un procédé peuvent être considérées comme désignant des activités intellectuelles ou des activités humaines normales ne permet pas non plus de conclure valablement à un manque de clarté dans la mesure où, comme dans l'affaire en cause, les étapes en question ne sont pas source d'ambiguïté. Si une étape d'un procédé peut être interprétée comme faisant référence à une activité humaine normale, cela doit être pris en considération aux fins de la nouveauté et de l'activité inventive.

Selon la chambre, dans l'affaire **T 712/21**, les termes hydrodésoxygénation ("HDO") et hydrodéparaffinage ("HDW") avaient un sens communément admis dans le domaine technique sous-jacent. Par conséquent, même si l'étendue de ces caractéristiques et celle de procédés similaires pouvaient se chevaucher (p. ex. : si un procédé d'hydotraitement ou une phase d'hydro-isomérisation s'inscrivait ou non, respectivement, dans le cadre de l'hydrodésoxygénation ou de l'hydrodéparaffinage), de telles difficultés ne se sont pas posées en raison d'une définition erronée ou incomplète mais parce que la langue ne peut pas intégrer tous les détails d'objets ou de procédés de la vie réelle. Ce problème est plus marqué lorsque les caractéristiques sont définies de manière générale. La chambre a conclu que les caractéristiques liées à l'hydrodésoxygénation et à l'hydrodéparaffinage étaient claires pour la personne du métier et que toute ambiguïté pour les distinguer d'autres procédés similaires devrait être attribuée à des limites inhérentes à la langue technique.

Le principe selon lequel une revendication de large portée ne manque pas en soi de clarté, a également été appliqué p. ex. dans **T 393/91**, **T 456/91**, **T 530/94**, **T 950/97**, **T 103/00**, **T 1173/03**, **T 1345/08**, **T 2220/09**, **T 2068/10**, **T 745/11**, **T 125/15**, **T 901/16**, **T 1821/16** et **T 2676/16**.

3.5. Caractéristiques définies par leur fonction

Dans la décision **T 68/85** (JO 1987, 228), la chambre a estimé qu'il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, i) s'il n'est pas possible sinon

d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour autant l'enseignement de l'invention, et ii) si elles constituent pour la personne du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en œuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion – p. ex. en effectuant des essais de routine. La chambre a en outre ajouté que la recherche d'une définition fonctionnelle d'une caractéristique n'est plus de mise dès lors qu'elle nuit à la clarté de la revendication au sens où l'entend l'art. 84 CBE 1973. Cette jurisprudence a été confirmée par de nombreuses décisions, p. ex. **T 139/85**, **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 293/85**, **T 299/86** (JO 1988, 88), **T 322/87**, **T 418/89** (JO 1993, 20), **T 707/89**, **T 204/90**, **T 752/90**, **T 388/91**, **T 391/91**, **T 810/91**, **T 822/91**, **T 894/91**, **T 281/92**, **T 490/94**, **T 181/96**, **T 750/96**, **T 265/97**, **T 568/97**, **T 484/98**, **T 1186/01**, **T 295/02** et **T 499/02**, **T 1173/03**, **T 404/06**, **T 959/08**, **T 560/09**, **T 556/11**, **T 2067/12**, **T 754/13**, **T 2427/13**, **T 2114/14** et **T 1605/20**. Une partie de ces décisions (voir p. ex. **T 204/90**, **T 181/96**, **T 265/97**) examine un troisième critère, qui ne constitue pas une exigence au sens strict de l'art. 84 CBE 1973 et qui requiert que iii) l'état de la technique ne s'oppose pas à l'utilisation de cette terminologie fonctionnelle et, partant, générale et de large portée.

Dans la décision **T 361/88**, la chambre a distingué entre deux types de caractéristiques définies par leurs fonctions : les caractéristiques appartenant au premier type se rapportent à des étapes de procédé connues de la personne du métier et faciles à mettre en œuvre pour obtenir le résultat souhaité ; les caractéristiques appartenant au second type ont trait à des étapes de procédé définies par le résultat que l'on veut obtenir. Ces caractéristiques peuvent elles aussi être admises dès lors que la personne du métier peut savoir, sans faire preuve de compétences et sans posséder de connaissances au-dessus de la normale, ce qu'il a à faire pour obtenir le résultat en question.

Dans l'affaire **T 720/92**, la chambre a estimé que la notion de clarté visée à l'art. 84 CBE 1973 se référait au sens que revêt dans la pratique le langage des revendications. Les revendications dont les caractéristiques fonctionnelles ne permettent pas à la personne du métier d'exécuter l'invention à la lumière de la divulgation et sur la base des connaissances générales ne satisfont pas à l'exigence de clarté. Une revendication qui combine des définitions fonctionnelles limitées à des caractéristiques que la personne du métier n'aurait aucune difficulté à déterminer, en se fondant sur ses connaissances générales, et une définition structurelle de la contribution essentielle du demandeur n'appelle aucune objection au titre de l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 560/09**, la chambre a souligné que pour ce qui est des caractéristiques techniques exprimées en des termes fonctionnels généraux, la fonction doit pouvoir être vérifiée au moyen d'essais ou de procédures spécifiés de manière appropriée dans la description ou connus de la personne du métier. Cela signifie qu'une caractéristique d'une revendication doit être non seulement compréhensible mais aussi dénuée d'ambiguïté, en ce sens que l'on doit pouvoir déterminer en toute certitude s'il est satisfait à l'exigence concernant la fonction revendiquée (voir **T 2427/13**). Pour qu'une définition fonctionnelle puisse être admise dans une revendication en lieu et place d'une définition structurelle, il est donc impératif de distinguer concrètement ce qui est ou non couvert par une revendication.

Dans la décision **T 243/91**, la chambre a considéré qu'une caractéristique fonctionnelle peut être admise s'il est indiqué clairement par-là à la personne du métier comment elle peut la mettre en œuvre au prix d'un effort raisonnable de réflexion. Dans la décision **T 893/90**, la chambre a jugé que la caractéristique "présent dans des quantités et des proportions juste suffisantes pour arrêter le saignement" constituait une caractéristique fonctionnelle définissant un résultat technique lequel pouvait servir de critère pour contrôler si la composition pharmaceutique revendiquée remplissait les conditions voulues. Ledit contrôle ne nécessitant que des essais de routine, la terminologie fonctionnelle qui avait été utilisée par le demandeur pouvait être autorisée. Il n'était pas nécessaire d'introduire une référence à certaines quantités et/ou proportions des composants, ce qui aurait limité la revendication. En revanche, dans la décision **T 181/96**, la chambre a fait une distinction entre les circonstances de l'espèce et celles de l'affaire **T 893/90**. Bien que dans cette affaire le contrôle semblât laborieux au premier abord, il ne sortait pas du cadre normal de la médecine, ne nécessitant que des essais de routine. Par contre, dans l'affaire **T 181/96** qui concernait un appareil de contrôle hydrostatique d'un corps d'étanchéité d'un raccord fileté entre deux tronçons de tube raccordés, il n'existait pas de modèle universel de raccords de tube ayant des gammes de dimensions généralement bien définies et donc habituellement utilisables pour vérifier les caractéristiques fonctionnelles en tant que telles. Dans l'affaire **T 1802/12**, la chambre a déclaré que la description ne contenait aucun test permettant de vérifier la présence des caractéristiques fonctionnelles après l'application de la méthode revendiquée. Elle a conclu que, contrairement à la situation dans l'affaire **T 893/90**, dans laquelle un test existait, les conditions énoncées à l'art. 84 CBE n'étaient pas remplies.

Dans l'affaire **T 391/91**, la revendication 1 présentait en termes généraux la succession d'étapes à suivre pour mettre en œuvre l'invention, c'est-à-dire pour produire des cellules hôtes de micro-organismes unicellulaires capables de cristalliser la glace ou bien ayant une activité supérieure de cristallisation de la glace. La revendication correspondait en fait à une généralisation des exemples particuliers. La chambre a indiqué que puisqu'il n'y avait aucune raison de contester qu'il était possible de généraliser l'enseignement particulier des exemples qui avaient été donnés, il serait peu équitable à l'égard du requérant de lui demander de limiter sa revendication en y introduisant les caractéristiques particulières valables pour ces exemples. La personne du métier pouvait utiliser n'importe quelle variante de l'invention permettant d'obtenir le même effet. La tâche pouvait paraître fastidieuse, mais elle n'avait rien d'inhabituel dans ce domaine et exigeait uniquement que l'on effectue des expériences de routine. La revendication était donc admissible au titre de l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 241/95** (JO 2001, 103), la revendication de type suisse relative à une deuxième application thérapeutique définissait la maladie ou le trouble à traiter au moyen de la substance X "en tant que pathologie qui peut être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective d'un récepteur particulier de la sérotonine". La chambre a estimé que cette définition fonctionnelle était dénuée de clarté, car il n'existait pas de test permettant de déterminer si les effets thérapeutiques étaient dus à la nouvelle propriété découverte de X, à savoir l'occupation du récepteur de la sérotonine, ou à toute autre propriété connue ou inconnue de cette substance. Voir aussi **T 2321/13**.

Dans l'affaire **T 830/08**, la chambre a examiné la clarté d'une revendication portant sur une deuxième utilisation médicale. Ces revendications ne sont considérées comme claires que si elles définissent clairement la maladie à traiter (voir, par exemple, **T 1048/98**). En l'occurrence, la maladie à traiter était définie dans des termes fonctionnels comme étant "l'induction préférentielle de l'apoptose dans une première population de cellules par rapport à une deuxième population de cellules, les cellules de la première population étant tumorales". La question était de savoir si la personne du métier pourrait clairement rattacher une maladie ou un groupe de maladies à cette définition fonctionnelle. La chambre a estimé que tel n'était pas le cas. En lisant la définition figurant dans la revendication 3, la personne du métier serait frappé, d'une part, par la mention explicite et la définition spécifique de la première population de cellules et, d'autre part, par la mention explicite, mais l'absence de définition spécifique, de la deuxième population de cellules.

Dans l'affaire **T 1074/00**, la chambre a considéré que l'expression "capable de s'hybrider sous des conditions rigoureuses" est suffisamment claire aux fins de l'art. 84 CBE 1973 compte tenu de la nature particulière de l'objet (voir aussi **T 29/05**). De l'avis de la chambre, le fait que différents protocoles expérimentaux puissent être appliqués afin d'évaluer l'hybridation dans des conditions stringentes ne signifiait pas que ces protocoles aboutiraient à des résultats différents en ce qui concerne la séquence de nucléotides détectée. Il convenait en outre de considérer que l'objet de la revendication en question était également défini par une autre caractéristique fonctionnelle afférente à l'activité biologique.

Dans l'affaire **T 151/01**, une caractéristique fonctionnelle, à savoir la présence du constituant dans la composition en "quantités thérapeutiques", était censée restreindre la revendication de produit vis-à-vis des modes de réalisation connus de l'état de la technique. De l'avis de la chambre, il ne fait aucun doute que la personne du métier est parfaitement capable, dans la plupart des cas, de déterminer si une quantité donnée d'un anti-inflammatoire non stéroïdien a ou non un effet thérapeutique. La chambre a toutefois fait observer que pour établir la quantité thérapeutique minimale d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est-à-dire pour délimiter clairement l'étendue de la protection conférée par les revendications, un test standardisé était nécessaire, le résultat étant fortement tributaire de la méthode expérimentale utilisée. Un tel test ne figure pas dans la description et n'est pas connu de la personne du métier : la chambre en a déduit que la revendication ne satisfaisait pas à la condition de l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 143/06**, la chambre a estimé que la densité du produit, qui était "proche du maximum théorique", était une caractéristique fonctionnelle du produit inextricablement liée aux conditions d'obtention du produit. Aucune objection de manque de clarté ne devait donc être soulevée au titre de l'art. 84 CBE.

Dans l'affaire **T 2565/19**, l'objet revendiqué était un récepteur TRH isolé, défini uniquement par des caractéristiques liées à l'emplacement et des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire le tissu à partir duquel il peut être isolé et sa capacité à se lier à des composés définis dans la revendication. Aucune de ces caractéristiques ne comportait d'informations structurelles sur le produit revendiqué, par exemple sur le fait qu'il s'agisse ou non d'une protéine ou, s'il s'agissait d'une protéine, sur la séquence probable de celle-ci. La chambre

a estimé qu'en l'absence de toute caractéristique structurelle, la revendication ne pouvait pas être considérée comme claire parce qu'elle ne pouvait pas assurer la protection conférée par le brevet (ou la demande de brevet) à déterminer et qu'elle ne définissait pas l'objet revendiqué de manière à permettre une comparaison pertinente à l'état de la technique. Effectivement, en l'absence de toute information structurelle sur l'objet revendiqué, il n'était pas possible de déterminer si le produit revendiqué était nouveau. Par exemple, il n'existait aucun moyen d'exclure que les caractéristiques fonctionnelles et les caractéristiques liées à l'emplacement définies dans la revendication ne recaractérisaient pas tout simplement une molécule connue.

Dans l'affaire **T 147/22**, l'intimé a soulevé une objection pour manque de clarté au motif que la revendication 1 citait des composés qui pourraient avoir plus d'une fonction (excipient, liant, lubrifiant, aromatisant…) et que, selon leur fonction, la quantité autorisée dans la composition pouvait être différente. Par exemple, le polyalcool de vinyle pouvait être un liant ou un lubrifiant. Dans le premier cas, il pouvait être présent dans une quantité de 0,001 à 5% en masse ; dans le second cas, il ne pouvait pas être présent parce qu'il ne figurait pas dans la liste des lubrifiants dans le composant (d). La chambre n'était pas d'accord. Le fait que le polyalcool de vinyle était connu pour être un liant ne rendait pas la revendication ambiguë. Si le polyalcool de vinyle était présent dans la composition, il jouait nécessairement le rôle d'un liant même s'il remplissait aussi la fonction de lubrifiant. Par conséquent, il devait être considéré comme un liant pouvant être présent dans une quantité de 0,001 à 5% en masse dans la composition.

3.6. Caractérisation d'une invention à l'aide d'un paramètre

Dans la décision **T 94/82** (JO 1984, 75), il a été constaté qu'une revendication de produit répond à l'exigence de clarté lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique (voir aussi **T 452/91**, **T 541/97**, **T 437/98**, **T 193/01**). Il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit (**T 94/82**).

Dans la décision **T 849/11**, la chambre a résumé la jurisprudence relative aux exigences de l'art. 84 CBE en ce qui concerne la caractérisation d'une invention au moyen de paramètres. La chambre a déclaré que i) les revendications doivent être claires par elles-mêmes pour la personne du métier qui les lit ; ii) la méthode employée pour mesurer un paramètre (ou du moins la référence à une telle méthode) doit apparaître intégralement dans la revendication elle-même (voir **T 1156/01**, **T 412/02**, **T 908/04**, **T 555/05**, **T 1497/08**), et iii) le demandeur qui choisit de définir la portée de la revendication à l'aide de paramètres doit s'assurer qu'une personne du métier peut vérifier aisément et sans ambiguïté s'il travaille à l'intérieur ou en dehors du domaine couvert par la revendication. La chambre a ajouté que les conditions énoncées à l'art. 84 CBE peuvent néanmoins être remplies s'il peut être prouvé de manière convaincante que i) la méthode à employer fait partie des connaissances générales de la personne du métier, ou que ii) toutes les méthodes connues pour déterminer ce paramètre, dans le domaine technique pertinent, aboutissent au même résultat, avec un degré adéquat de précision (voir **T 1156/01**).

Dans l'affaire **T 412/02**, la chambre a estimé que la caractérisation non ambiguë d'un produit dans une revendication par des paramètres ou par un rapport mathématique entre des paramètres exigeait nécessairement que chaque paramètre puisse être déterminé clairement et de manière fiable. De l'avis de la chambre, il s'ensuit que la connaissance de la méthode et des conditions pour déterminer le paramètre est nécessaire afin de définir de façon non ambiguë des paramètres et, par voie de conséquence, afin de définir de façon non ambiguë un rapport mathématique entre eux. Pour permettre la définition de l'objet pour lequel une protection est demandée, il faut donc qu'il ressorte clairement de la revendication elle-même, lorsqu'elle est interprétée par la personne du métier, de quelle façon les paramètres doivent être déterminés. Cela implique en général que la méthode de détermination et les conditions de mesure, qui pourraient influer sur la valeur du paramètre, doivent être indiquées dans la revendication expressément ou, si nécessaire, par référence à la description conformément à la règle 29(6) CBE 1973. Une telle indication ne serait superflue que s'il pouvait être démontré que la personne du métier connaissait d'emblée la méthode et les conditions à appliquer.

Cependant, dans l'affaire **T 992/02**, la chambre, tout en rappelant le principe général que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, a estimé que l'exigence de concision justifiait de ne pas introduire dans la revendication la méthode permettant de mesurer un des paramètres (taux de formation de légers) caractérisant la composition revendiquée. Elle a estimé qu'une telle conclusion était possible dans le cas présent car la méthode était clairement identifiée dans la description et ne donnait lieu à aucune ambiguïté.

Dans la décision **T 29/05**, la chambre a estimé que bien que dans le cas d'espèce différents protocoles expérimentaux puissent être utilisés pour évaluer l'hybridation dans des conditions strictes, ces protocoles étaient cependant usuels dans l'état de la technique (voir aussi **T 1084/00**).

Dans l'affaire **T 307/06**, les revendications comportaient la caractéristique supplémentaire et "une T_g inférieure à 25°C". La chambre a fait observer qu'il existait différentes méthodes pour déterminer T_g (température de transition vitreuse), mais que cela ne rendait pas les revendications ambiguës pour autant, si au moins l'une des conditions suivantes était remplie : a) Les différentes méthodes produisaient essentiellement les mêmes valeurs T_g pour le même matériau, ou b) La personne du métier n'avait associé la plage de valeurs T_g mentionnée dans la revendication 1 en cause qu'à une seule méthode de mesure standard. Aucune de ces deux conditions n'étant remplies, la chambre a conclu que l'objet couvert par la revendication 1 ne pouvait être déterminé sans aucun doute ce qui rendait ladite revendication ambiguë (voir **T 728/98**, JO 2001, 319 ; **T 306/13**).

Dans l'affaire **T 1819/07**, la chambre a considéré que le paramètre "taille moyenne des particules" rendait la revendication obscure, étant donné que les revendications n'indiquaient ni le type de moyenne (volume, surface ou nombre) ni une méthode pour la déterminer. Voir aussi **T 967/08**, **T 45/10**.

Dans l'affaire **T 2086/11**, le paramètre "format moyen" représentait la moyenne des formats individuels, définis par le ratio entre l'axe principal et l'épaisseur, de 50 particules

(paillettes) d'aluminium dont l'axe principal mesurait moins de 10 µm. La chambre a estimé que ce paramètre ne permettait pas de faire la distinction entre les objets couverts par la revendication et ceux qui ne l'étaient pas. D'après la méthode de mesure exposée dans la description, l'échantillon étudié contenait des milliers de particules dont l'axe principal était d'une taille inférieure à 10 µm et la méthode décrite dans la demande ne donnait aucune indication précise sur la manière de sélectionner les 50 particules en question. Un opérateur, en sélectionnant au hasard un groupe de 50 particules, pouvait mesurer un format moyen compris dans la revendication, tandis qu'un autre opérateur, en sélectionnant un autre groupe de 50 particules, pouvait aboutir à une valeur de format moyen non couverte par la revendication. Le paramètre "format moyen" était donc à lui seul insuffisant pour caractériser le produit revendiqué de manière fiable et, dès lors, ne satisfaisait pas à l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2676/16**, la chambre n'a pas souscrit à l'avis de la division d'examen selon lequel le paramètre "un résultat du saut pseudo-aléatoire" du procédé selon la revendication 1 n'était pas clair car il pouvait être interprété de nombreuses façons différentes par la personne du métier dans le domaine des télécommunications. En contexte, le terme "outcome" a le même sens que "result" (soit en français "résultat"). Il était clair que l'opération de "saut pseudo-aléatoire" devait résulter en un nombre scalaire. La signification de "pseudo-aléatoire" était également claire pour la personne du métier. Le fait qu'une caractéristique puisse être mise en œuvre de différentes façons ne rend pas forcément cette caractéristique peu claire.

Dans l'affaire **T 999/20**, la demande telle qu'elle a été déposée ne contenait aucune information sur la manière dont le paramètre "masse moléculaire moyenne en nombre" (Mn) spécifié dans la revendication devait être déterminé. Toutefois, la chambre a constaté avec satisfaction que les informations figurant dans les déclarations sous serment A1 et A2 montraient que la personne du métier saurait comment déterminer Mn sans ambiguïté en utilisant la méthode standard (chromatographie d'exclusion stérique) couramment utilisée dans ce domaine. Par conséquent, la caractéristique Mn ne donnait pas lieu à un manque de clarté au sens de l'art. 84 CBE.

Dans **T 1420/21,** la chambre a estimé que la caractéristique "une densité des structures formées sur la surface structurée variant entre 15% et 80% de la surface" était ambiguë, car elle n'indiquait pas à laquelle des trois surfaces figurant dans la revendication se référait "la surface" qui servait de dénominateur du paramètre "densité". La revendication faisait référence à ces trois surfaces: les surfaces de la première ou seconde zone fonctionnelle, la surface exposée et la surface structurée.

Dans l'affaire **T 1726/22**, l'objet revendiqué portait sur un bois acétylé en tant que tel ; il était cependant défini par des coefficients de retrait spécifiés par rapport au bois avant acétylation. La demande ne disait rien de la manière dont les coefficients de retrait avant acétylation pouvaient être déterminés à partir du bois acétylé. La chambre a conclu que pour que l'exigence de clarté soit satisfaite, il ne suffisait pas que le paramètre puisse être mesuré lors de la fabrication du bois, puisque la méthode de fabrication n'était pas spécifiée dans la revendication. Il était impossible pour la personne du métier confrontée au bois acétylé de revenir au processus de fabrication au cours duquel le retrait avant

acétylation aurait pu être mesuré, ni au bois non acétylé. Même si l'on supposait, comme l'avançait le requérant, que la personne du métier aurait l'idée d'utiliser un bois de référence, elle ne trouverait aucune instruction relative à la manière de choisir un bois de référence approprié. Puisque le choix du bois de référence et même le choix de la méthode de mesure en général n'étaient aucunement limités, il était impossible de conclure que l'on obtiendrait sur cette base des résultats répétables et fiables pour les coefficients de retrait, indépendamment de la question de savoir si un tel bois de référence pouvait être identifié de façon fiable et si un tel bois de référence était en quoi que ce soit représentatif du bois (acétylé) en cause. Les exigences de l'art. 84 CBE n'étaient donc pas remplies.

3.7. Caractéristiques indéterminées

Dans l'affaire **T 88/87**, la caractéristique attaquée concernait un applicateur capable de revenir à sa forme initiale par un effet de ressort quand on relâche la pression exercée pour l'appliquer sur la surface à recouvrir. Cette capacité dépendait de plusieurs paramètres, p. ex. : la résistance et la détente du matériau du bouchon et l'épaisseur de la partie centrale du bouchon. La chambre a estimé que pour éviter de limiter excessivement l'étendue de la revendication, une caractérisation fonctionnelle reposant sur l'effet résultant était admissible. Il était possible de déterminer dans quelle mesure l'applicateur était capable de revenir à sa forme initiale en indiquant l'effet à produire (le dégagement de l'orifice), parce que la personne du métier pouvait le vérifier directement en réalisant ne serait-ce que des essais par tâtonnement.

Dans l'affaire **T 487/89**, l'objection (soulevée en liaison avec la suffisance de l'exposé) était basée sur le fait que la revendication indiquait une limite inférieure, mais pas de limite supérieure pour la ténacité et la résistance. La division d'opposition avait estimé que ces paramètres à limite indéterminée sont toujours contestables lorsqu'ils se rapportent à une caractéristique souhaitable en soi. La chambre a estimé toutefois que la question de savoir si, dans un cas donné, l'on peut admettre l'absence d'une limite supérieure ou d'une limite inférieure dans une revendication dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce : lorsque, comme c'était le cas en l'occurrence, la revendication vise à couvrir toutes les valeurs qui peuvent être obtenues au-delà d'un seuil minimal déterminé, l'on peut considérer, compte tenu des autres paramètres de la revendication, que ces paramètres à limite supérieure indéterminée n'appellent pas normalement d'objection. Cette décision a été confirmée par les décisions **T 129/88** (JO 1993, 598) pour la question de la clarté, **T 297/90** et **T 1018/05** pour la question de la suffisance de l'exposé(voir aussi la décision **T 989/95**, dans laquelle **T 487/89** a été approuvée mais n'a pas été appliquée). Dans la décision **T 586/97**, par contre, la chambre a estimé que l'absence, dans une revendication indépendante, de toute limite supérieure concernant la quantité d'un composant préjudiciable mais nécessaire dans la composition chimique revendiquée, était contraire au but de l'invention, tel qu'énoncé dans la description, qui était de réduire le pourcentage de l'ingrédient indésirable dans la composition revendiquée. Il manquait une caractéristique essentielle si bien que la revendication était tellement vaste qu'elle dépassait l'étendue de l'invention telle que divulguée dans la description. Il n'était donc pas satisfait à l'exigence de l'art. 84, deuxième phrase, CBE 1973 selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description.

Dans l'affaire **T 227/91** (JO 1994, 491), les revendications couvraient une épaisseur de revêtement définie par une formule comprenant deux paramètres "a" et "t". Le paramètre "a" représentait la diffusivité thermique des moyens de revêtement. Il s'agissait donc d'une caractéristique inhérente à l'instrument. Le paramètre "t" représentait la durée effective d'application des impulsions laser et se rapportait aux conditions de fonctionnement du laser et non à la structure du laser ou de l'instrument. L'épaisseur définie dans les revendications dépendait du mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire d'un facteur humain qui n'avait rien à voir avec l'instrument en tant que tel. Par conséquent, la chambre a jugé ambiguë et indéterminée l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 455/92**, la revendication indépendante 2 était rédigée comme suit : "Emballage [...] pour un produit compressé [...], caractérisé en ce que (a) sa longueur correspond au minimum au périmètre de la surface longitudinale du produit compressé à envelopper, (b) sa largeur totale est suffisante pour envelopper la surface longitudinale et les deux surfaces latérales du produit compressé, et (c) en ce qu'il comporte un plissement tel que [...] la largeur [...] corresponde à celle de la surface longitudinale du produit compressé [...]". La chambre a considéré que l'art. 84 CBE 1973 n'avait pas été enfreint car il avait été fait référence en l'espèce à une entité physique connue, si bien que l'ordre de grandeur était défini de manière suffisamment précise pour permettre d'exclure le matériel d'emballage d'autres objets. De plus, il était évident pour une personne du métier travaillant dans ce domaine que la taille du matériel d'emballage (l'emballage) dépendait de celle de l'objet à emballer. Dans l'affaire **T 1020/13**, il a été en revanche considéré que la définition d'un objet revendiqué à l'aide d'un deuxième objet non couvert par la revendication était contraire à l'art. 84 CBE.

3.8. Standards

Dans la demande à l'origine de la décision **T 1888/12**, la revendication 1 faisait référence à des normes ISO de date indéterminée. La chambre a fait observer que l'expérience montre que de telles normes sont révisées au fil du temps, des modifications substantielles n'étant d'ailleurs pas à exclure (voir **T 783/05**). L'argument du requérant selon lequel il fallait se référer à la date de priorité de la demande n'a pas convaincu la chambre, la description ne contenant aucune indication en ce sens. La chambre a estimé qu'un renvoi général aux normes ISO ne permettait pas de définir de manière suffisamment claire les caractéristiques techniques. Cependant, dans l'affaire **T 2187/09**, la chambre a décidé que la norme UNISIG, mentionnée dans la revendication, ne servait qu'à définir le cadre dans lequel se situe l'invention. Selon la chambre, les détails de cette norme n'étaient pas nécessaires pour définir la portée de l'invention et permettre à la personne du métier de savoir si elle travaille sur des éléments couverts ou non par la revendication.

Selon la décision **T 3003/18**, la clarté d'une revendication mentionnant une norme ou un standard dépend du cas d'espèce, et notamment de l'objet revendiqué. Le connecteur MTRJ mentionné dans la revendication 1 désignait une famille standardisée de connecteurs bien connue ayant, d'une part, des caractéristiques spécifiques qui peuvent varier parmi les connecteurs de la famille et qui peuvent changer au fil du temps conformément aux diverses versions spécifiques de la norme ou du standard

correspondant et, d'autre part, une série de caractéristiques communes qui garantissent un degré prédéterminé de compatibilité et d'interchangeabilité entre les différents connecteurs de la même famille. Ces connecteurs étaient couramment et généralement qualifiés de "connecteurs MTRJ" dans les ouvrages, les livres de référence etc., sans référence à une version particulière de la norme ou du standard correspondant. Dans le cas d'espèce, les caractéristiques du connecteur MTRJ pertinentes dans le contexte technique de la revendication 1 étaient les caractéristiques communes, si bien que lla personne du métier comprendrait que dans le contexte revendiqué, le connecteur optique renvoyait à un "connecteur MTRJ".

3.9. Marques

Dans l'affaire **T 762/90**, il a été considéré que l'utilisation d'une marque de fabrique désignant toute une série de produits qui ne pouvaient se distinguer les uns des autres que par la phase de leur mise au point industrielle appelait une objection pour défaut de clarté. La chambre a en outre émis des réserves à l'encontre de l'utilisation d'une telle marque de fabrique, étant donné qu'il n'était pas certain que sa signification demeurerait la même jusqu'à la fin de la durée du brevet (voir **T 939/92**, **T 409/10**, **T 270/11**, **T 872/20** ; voir aussi le chapitre II.E.1.7.3e) "Formulation des disclaimers – clarté"). De même, dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractérisante de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible. Cependant, dans la décision **T 623/91**, la chambre a conclu que l'exclusion d'une composition par référence à la marque ou la dénomination commerciale ne suscitait pas d'incertitude et ne violait donc pas les dispositions de l'art. 84 CBE 1973, dans la mesure où une modification de la plage de valeurs de la composition chimique était peu probable sans une modification correspondante du nom commercial ou de la marque.

3.10. Principes liés aux catégories de revendications

Dans la décision **T 688/91**, la chambre a constaté que bien que des revendications appartenant à des catégories différentes soient considérées comme étant des revendications indépendantes, il n'est pas interdit dans ce cas de renvoyer à d'autres revendications indépendantes. Toutefois, elle a estimé qu'il convient alors de préciser clairement si cette référence est destinée ou non à tenir lieu de l'exposé de caractéristiques. Dans l'affirmative, il convient par souci de clarté que cette référence tienne lieu de l'exposé de toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle il est renvoyé, dans la négative, qu'elle ne tienne lieu d'aucune d'elles.

Dans l'affaire **T 410/96**, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE 1973 ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a contrario, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication

indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas a priori d'objection au titre de l'art. 84 CBE 1973. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE 1973 (règle 43(3) CBE).

Dans l'affaire **T 1722/11**, une revendication se rapportant à un programme d'ordinateur stocké sur un support déchiffrable par ordinateur était définie par référence à une revendication de méthode. L'exécution de cette méthode nécessitait une interaction coordonnée entre différentes ressources d'un réseau de communication. Ces ressources étant situées à des endroits différents, éloignés les uns des autres, la chambre a considéré qu'il n'apparaissait pas clairement de quelle manière la méthode à laquelle il était fait référence pouvait être mise en œuvre seulement par un programme d'ordinateur (unique) lorsqu'il était exécuté sur un ordinateur. La revendication manquait donc de clarté.

Dans les décisions **T 418/92** et **T 453/90**, les chambres ont confirmé qu'une revendication pouvait couvrir à la fois une activité et une entité physique, en particulier dans le cas d'inventions de procédé qui ne sont complètement exposées à la personne du métier que si les caractéristiques d'un dispositif sont incluses dans la définition. Dans l'affaire **T 1046/05**, la chambre a également admis la clarté d'une caractéristique de dispositif dans une revendication de procédé.

Dans la décision **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre a décidé qu'une revendication ayant pour objet un "procédé pour faire fonctionner" un appareil ne peut être considérée comme "claire" (art. 84 CBE 1973) si les caractéristiques indiquées dans la revendication ne décrivent en fait que le mode de fonctionnement de l'appareil.

Dans la décision **T 841/95**, la chambre a constaté que lorsqu'une revendication portant sur un appareil visait à définir l'invention en faisant référence aux caractéristiques de l'utilisation à laquelle l'appareil était destiné, il pouvait en résulter un manque de clarté. Cependant, si l'objet de la demande est un appareil et que ce dernier ne puisse être défini avec pertinence autrement que par référence à ladite utilisation, une revendication d'appareil peut être claire dès lors qu'elle porte sur une combinaison de l'appareil et de son utilisation et qu'elle définit l'appareil sans ambiguïté.

Le fait d'introduire dans une revendication de dispositif le renvoi "en vue de l'exécution d'un procédé" ne modifie pas sa nature de revendication indépendante, en tant que catégorie distincte de celle du procédé, mais elle représente une limitation du dispositif revendiqué au sens d'une aptitude à l'exécution du procédé auquel il est fait référence (**T 1017/98**).

Dans l'affaire **T 952/99**, la revendication contenait deux aspects différents d'une revendication d'utilisation : elle définissait l'utilisation d'une entité physique particulière pour obtenir un "effet", d'une part, et élaborer un produit, d'autre part. Bien qu'une revendication d'utilisation entre normalement dans l'une ou l'autre catégorie, la chambre a estimé qu'une distinction claire et nette était impossible en l'espèce. La revendication contenait à la fois des caractéristiques d'utilisation et de procédé, et il existait une affinité

technique entre l'étape additionnelle du procédé et le "cœur" de l'invention. Les caractéristiques d'utilisation et de procédé étaient donc des caractéristiques techniques de l'invention de sorte que leur combinaison n'enfreignait pas la règle 29(1) CBE 1973, qui est le critère pertinent pour apprécier dans quelle mesure la combinaison d'une revendication d'utilisation avec des caractéristiques de procédé est admissible du point de vue de la clarté. La chambre a établi une distinction par rapport à la décision **T 796/91**, dans laquelle il avait été considéré que la combinaison hétérogène de caractéristiques de procédé et d'utilisation rendait la revendication fondamentalement ambiguë. Cette affaire concernait la combinaison d'une revendication de procédé et d'une revendication d'utilisation sans aucune revendication de procédé. Contrairement au cas d'espèce, les caractéristiques de procédé n'avaient apparemment pas d'affinité avec les caractéristiques d'utilisation, ce qui rendait impossible de réunir ces deux types de caractéristique technique dans une même revendication.

Dans l'affaire **T 921/11**, la chambre a estimé que les revendications prises dans leur ensemble et interprétées à la lumière de la description étaient dépourvues de clarté quant au sens du terme "système", et ce au point que la personne du métier n'était en mesure de reconnaître ni la nature de l'objet revendiqué ni la catégorie à laquelle appartenait la revendication 1.

S'agissant des particularités des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, voir le présent chapitre, II.A.7.

4. Disclaimers

Les disclaimers jouent un rôle important pour la rédaction des revendications et des modifications. Les principes relatifs à l'admissibilité des disclaimers sont exposés au chapitre II.E.1.7.3e) "Formulation des disclaimers – clarté".

5. Fondement des revendications sur la description

5.1. Principes généraux

L'art. 84 CBE dispose que les revendications doivent se fonder sur la description, ce qui signifie que la matière de la revendication doit être puisée dans la description, et qu'il n'est pas permis de revendiquer ce qui n'est pas décrit (voir p. ex. **T 906/10**, **T 684/12**, **T 1694/12**, **T 758/13** et **T 56/21**).

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a estimé qu'une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'art. 84 CBE 1973. Ce principe est appliqué de manière constante dans la jurisprudence des chambres ; voir entre autres **T 409/91** (JO 1994, 653), **T 939/92**, **T 322/93**, **T 556/93**, **T 583/93**, **T 659/93**, **T 482/95**, **T 616/95**, **T 586/97**, **T 687/98**, **T 1076/00**, **T 637/03** et **T 1399/17**. L'exigence d'indication de toutes les caractéristiques essentielles est déduite en partie des différentes dispositions de l'art. 84 CBE (voir aussi

le présent chapitre, II.A.3.3. sur la clarté). Dans la décision **T 2049/10**, la chambre a considéré que la notion d'"absence d'une caractéristique essentielle" n'était pas principalement la question de la clarté mais celle du fondement sur la description (ces deux aspects étant couverts par l'art. 84 CBE).

Dans l'affaire **T 409/91**, l'invention portait sur des gazoles. Dans la description de la demande en litige, l'ajout de certains additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Étant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant. Bien que les dispositions selon lesquelles l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète (art. 83 CBE 1973) et les revendications doivent se fonder sur la description (art. 84 CBE 1973) concernent différentes parties de la demande de brevet, elles relèvent du même principe général du droit qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, corresponde à l'apport technique de l'invention à l'état de la technique (voir aussi le chapitre II.C.8. "Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE").

De nombreuses chambres soulignent en outre que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description vise à garantir que l'étendue de la protection conférée par un brevet, qui est déterminée par le contenu des revendications, correspond à la contribution que l'invention effectivement divulguée apporte à l'état de la technique (voir **T 409/91**; **T 435/91**, JO 1995, 188 ; **T 1055/92**, JO 1995, 214 ; **T 659/93** ; **T 825/94** ; **T 586/97** ; **T 94/05** ; **T 1217/05** ; **T 1694/12** et **T 809/12**). C'est la raison pour laquelle les revendications doivent refléter la contribution effective à l'état de la technique de telle manière qu'elles puissent être mises en œuvre par la personne du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent (**T 659/93**, **T 94/05**). Un fondement purement formel sur la description, autrement dit la reproduction littérale de la caractéristique d'une revendication, ne peut satisfaire à ces exigences (**T 94/05**, résumée dans la section suivante ; voir aussi **T 127/02**, **T 1048/05**, **T 758/13** et **T 2483/16**). Selon un autre avis, les documents préparatoires montrent toutefois que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description a plutôt été considérée, lors des discussions reproduites dans les différents projets, comme une question de forme, afin de garantir que la description et les revendications aient la même portée (**T 1020/03**, JO 2007, 204). Dans la décision **T 1020/03**, la chambre a conclu qu'en l'espèce si des revendications relatives à une première ou deuxième application thérapeutique étaient considérées comme trop larges par rapport à une utilisation divulguée dans la description, il n'était pas possible de faire valoir l'art. 84 CBE 1973 pour obliger un demandeur à réduire la portée des revendications. D'autres décisions encore prennent en compte ces deux aspects (voir p. ex. **T 297/05**).

Dans la décision **T 695/16**, la chambre a fait observer que les caractéristiques a et b de la revendication 1 étaient claires pour la personne du métier, c'est-à-dire que leur forme structurelle, leur fonction et leur interrelation étaient claires. La description comportait au moins une répétition, mot pour mot, des caractéristiques de la revendication 1. Lesdites caractéristiques étaient aussi divulguées de façon claire dans la description, étayant ainsi le texte de la revendication 1, et la portée des revendications n'était pas plus large que le contenu de la description ne le justifiait. Étant donné que les caractéristiques a et b étaient

intrinsèquement claires, il n'était pas obligatoire de les dénommer de manière spécifique dans la partie de la description portant sur le mode de réalisation particulier illustré dans les figures. La description devait être lue et les figures devaient être regardées en sachant que les caractéristiques a et b étaient présentes et qu'elles interagissaient.

En ce qui concerne la jurisprudence sur l'utlisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications, voir le présent chapitre, II.A.6.3.

Dans l'affaire **T 223/23**, la revendication 1 de la requête principale concernait un produit en tant que tel, à savoir une solution d'éléments traces définie par les types et quantités d'éléments traces (zinc, manganèse, silénium et cuivre) dissous dans cette solution. La chambre a estimé que même si, selon la description, l'invention visait à fournir une solution d'éléments traces extrêmement concentrée et fournissait pour la première fois un procédé permettant de préparer cette solution extrêmement concentrée, cela ne signifiait pas que les revendications devaient se limiter à ce procédé en particulier ou à une solution définie pour ce procédé en particulier pour répondre à l'art. 84 CBE. Il y aurait une absence de fondement que s'il existait des raisons motivées de croire que la personne du métier serait incapable d'étendre l'enseignement particulier de la description à l'ensemble du domaine revendiqué en utilisant des méthodes courantes.

5.2. Limites à la généralisation des données techniques et des exemples cités dans la description

La question de savoir dans quelle mesure les données techniques et les exemples cités dans la description peuvent être généralisés dans la formulation de la revendication est examinée la plupart du temps en liaison avec les conditions énoncées à l'art. 83 CBE (voir notamment à cet égard chapitre II.C.5. "Exposé clair et complet"), mais elle l'est également en partie dans le cadre de l'exigence de fondement des revendications sur la description. Voir aussi le chapitre II.C.8. "Rapport entre l'article 83 et l'article 84 CBE".

Dans l'affaire **T 2231/09**, le brevet portait sur un procédé pour la représentation et l'analyse d'images. La revendication 1 de la requête principale précisait que "... au moins un desdits éléments descripteurs est dérivé en utilisant seulement un sous-ensemble de pixels dans ladite image." Le requérant avait proposé une interprétation selon laquelle "sous-ensemble" pouvait correspondre à tous les pixels de l'image, mais la chambre l'a jugée incompatible avec des parties essentielles des modes de réalisations présentés dans la description. La chambre a estimé que bien qu'un certain degré de généralisation soit acceptable, la revendication doit permettre d'identifier clairement les caractéristiques des modes de réalisation qu'elle recouvre. De surcroît, l'objet revendiqué généralisé doit permettre de comprendre le problème technique à résoudre. Une revendication doit être en adéquation avec la contribution de l'invention à l'état de la technique. La chambre a considéré que la division de l'image en régions et sous-ensembles était indispensable pour arriver à l'effet technique sous-tendant l'invention. La revendication 1 n'est donc pas dûment fondée sur la description et ne satisfait pas à l'art. 84 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 659/93** la chambre a considéré que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description impose non seulement à celles-ci de

contenir toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également de refléter la contribution effective du demandeur en ce qu'elles puissent être mises en œuvre par la personne du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent (décision similaire rendue dans **T 332/94**, en se référant à **T 409/91**, JO 1994, 653).

Dans la décision **T 939/92** (JO 1996, 309), la division d'examen avait objecté que la revendication en cause constituait une généralisation excessive des exemples donnés dans la description. La chambre a considéré quant à elle qu'il ne découle pas de l'art. 84 CBE 1973 qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a une "portée trop vaste". L'expression "se fonder sur la description" signifie que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications. Sinon les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. Lorsqu'une revendication porte sur un groupe de composés chimiques en tant que tels, l'on ne peut objecter à juste titre que cette revendication n'est pas fondée sur la description, pour la simple raison que les informations contenues dans la description ne sont pas suffisantes pour convaincre le lecteur que tous les composants revendiqués permettent effectivement d'obtenir l'effet technique allégué (qui n'entre pourtant pas dans leur définition) (concernant l'art. 83 CBE, voir aussi **T 2001/12**). Les faits de la cause en l'occurrence n'étaient pas les mêmes que dans l'affaire **T 409/91**.

Dans l'affaire **T 94/05**, la chambre a rappelé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description vise à garantir que l'étendue de la protection conférée par un brevet, qui est déterminée par le contenu des revendications, correspond à la contribution que l'invention effectivement divulguée apporte à l'état de la technique (voir aussi **T 409/91**, **T 435/91**). C'est la raison pour laquelle les revendications doivent refléter la contribution effective à l'état de la technique de telle manière qu'elles puissent être mises en œuvre par la personne du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent (**T 659/93**). Selon la chambre, un fondement purement formel sur la description, autrement dit la reproduction littérale de la caractéristique d'une revendication, ne peut satisfaire à ces exigences. Des caractéristiques fonctionnelles sont admises si elles constituent pour la personne du métier un enseignement technique clair, qu'il peut mettre en œuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion (voir **T 68/85**, JO 1987, 228). Il en résulte que c'est en tout état de cause après avoir lu le fascicule du brevet, et le cas échéant seulement après avoir effectué des essais de routine que la personne du métier, s'appuyant sur ses connaissances générales, doit effectivement disposer à tout le moins de plusieurs modes d'exécution différents. À la lumière du fascicule du brevet, la caractéristique mentionnée, définie en termes fonctionnels, ne pouvait être exécutée que dans le cadre de l'unique exemple de réalisation qui était cité. La chambre a conclu que la définition fonctionnelle utilisée dans la revendication 1 ne correspondait pas à l'apport technique effectif décrit dans le fascicule du brevet. Par ailleurs, la revendication 1 et la description du fascicule du brevet se contredisaient. La revendication 1 ne se fondait pas sur la description, si bien que les exigences de l'art. 84 CBE n'étaient pas remplies.

Dans la décision **T 568/97**, les revendications du brevet en litige définissaient l'effet physiologique devant être obtenu par une concentration suffisamment élevée de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines comme agents actifs dans une composition pharmaceutique pour administration par l'urètre. Ni les valeurs individuelles, ni les plages quantitatives de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines n'étaient divulguées dans le brevet. Par ailleurs, les quantités physiologiquement efficaces telles que revendiquées étaient impossibles à déterminer, sans effort excessif, uniquement sur la base des connaissances générales de la personne du métier. La chambre a été d'avis que la description du brevet fondait insuffisamment les revendications, au sens de l'art. 84 CBE 1973, en ce qui concerne la quantité de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines nécessaire pour obtenir une dose physiologiquement efficace. Non seulement la caractéristique fonctionnelle doit être telle que la personne du métier puisse la comprendre mais il faut aussi qu'elle soit en mesure de la mettre en œuvre.

Dans l'affaire **T 484/92**, la chambre a estimé que contrairement à l'affaire **T 409/91**, la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description était remplie et que le requérant pouvait donc revendiquer l'invention alléguée en termes fonctionnels larges, c'est-à-dire en fonction de l'effet recherché. En effet, le requérant ayant divulgué un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif, la personne du métier disposait, après lecture de la description, d'autres modes de réalisation de l'invention, fondés sur ses connaissances générales.

5.3. Adaptation de la description à des revendications modifiées

Dans l'affaire **T 977/94**, la chambre a décidé que lorsque le titulaire du brevet a modifié ses revendications, il est essentiel que la description soit adaptée aux revendications en raison du caractère fondamental de la description. En effet, l'invention ne peut être revendiquée que dans la mesure où elle se fonde sur la description (art. 84, deuxième phrase, CBE 1973) et les revendications s'interprètent à la lumière de la description (art. 69 CBE 1973). Il convient donc de vérifier que les éléments constitutifs de l'invention revendiquée soient également décrits comme tels dans la description. Voir aussi **T 300/04**, **T 1399/17**.

Dans l'affaire **T 295/02**, la chambre a considéré qu'une incohérence entre une revendication et la description provisoire ne constituait pas une raison valable pour rejeter la demande. L'incohérence résultait d'une modification des revendications, et le demandeur était prêt à adapter la description pour la rendre conforme à un jeu bien précis de revendications admissibles.

Dans l'affaire **T 1808/06**, la chambre a rappelé que pour satisfaire à l'exigence de l'art. 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, toute divulgation dans la description et/ou les dessins qui est incompatible avec l'objet modifié devrait normalement être retirée (voir aussi **T 1883/11**, **T 1252/11**, **T 237/16**). Toute référence à des modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications modifiées doit être supprimée, à moins que ceux-ci puissent raisonnablement être jugés utiles pour mettre en relief des aspects spécifiques de l'objet modifié. En pareil cas, le fait

qu'un mode de réalisation n'est pas couvert par les revendications doit être clairement indiqué (voir aussi **T 978/16**). La référence à l'art. 69(1) CBE n'était pas appropriée pour justifier une adaptation moins stricte de la description et induisait en erreur dans la mesure où l'on pouvait croire que son contenu était applicable directement au stade de l'examen ou de l'opposition. Or, ce n'était clairement pas le cas étant donné que cet article concerne l'étendue de la protection (voir le présent chapitre II.A.6.3.2. "Base juridique pour l'utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications"). Ce n'est que dans des situations où il est impossible, pour des raisons de procédure, de supprimer des incohérences (p. ex. pas de modification possible de la version délivrée) que l'art. 69(1) CBE pouvait être invoqué, en tant que solution purement subsidiaire, pour interpréter l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1989/18**, la chambre a fait valoir que la description ne saurait être invoquée pour résoudre un problème de clarté dans une revendication, ni donner lieu à un tel problème si la définition de l'objet dans une revendication est claire en elle-même. En particulier, si les revendications sont claires en elles-mêmes et qu'elles se fondent sur la description, leur clarté n'est pas affectée dans le cas où la description contient un objet qui n'a pas été revendiqué. L'art. 84 CBE ne peut pas servir de base juridique à un rejet en pareil cas. L'art. 69 CBE n'est pas pertinent pour apprécier la clarté, étant donné qu'il ne traite que de l'étendue de la protection conférée. En l'absence d'une objection pour absence d'unité au titre de l'art. 82 CBE, la chambre n'a pas vu comment la règle 42(1)c) CBE pourrait servir de base juridique pour exiger du demandeur, de manière générale, qu'il mette en conformité la description avec les revendications envisagées pour la délivrance du brevet et qu'il supprime les passages de la description qui divulguent des modes de réalisation non revendiqués. Dans un certain nombre de décisions, les chambres de recours ont invoqué la règle 48(1)c) CBE comme base juridique potentielle pour exiger l'adaptation de la description à l'objet revendiqué. Cependant, la chambre, tenant compte du libellé et de l'historique de la règle 48(1)c) CBE, a considéré que cette disposition ne pouvait pas faire office de base juridique pour rejeter une demande si la description n'était pas adaptée à l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1024/18**, la chambre n'a pas suivi la décision **T 1989/18**. Elle a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description suppose que l'intégralité de la description soit conforme à toutes revendications considérées comme satisfaisant à la CBE. Le fait qu'il s'agisse là de la jurisprudence constante des chambres de recours découle également des remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR, qui indiquent que le renvoi à la première instance est toujours possible en vue d'adapter la description. La chambre a estimé que l'exigence de l'art. 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description implique que la description soit conforme aux revendications, non seulement en partie mais dans son intégralité. La chambre a confirmé que lorsque des modifications sont apportées aux revendications, la description doit être mise en conformité avec ces dernières de sorte qu'aucune information contredisant le libellé des revendications ne soit donnée au lecteur. La chambre a déclaré que les modes de réalisation de l'invention qui ne sont pas compatibles avec les revendications doivent donc être supprimés ou clairement indiqués au lecteur. Les passages concernés peuvent par exemple être reformulés afin qu'il apparaisse clairement que ceux-ci ne font pas ou

plus partie de l'invention. La décision **T 1024/18** a été suivie par **T 2378/13**, **T 2766/17**, **T 1968/18**, **T 2293/18**, **T 2685/19**, **T 3097/19**, **T 121/20**, **T 1516/20**, **T 438/22**, **T 673/22**.

Dans l'affaire **T 1444/20**, selon les constatations de la chambre, rien ne suggérait que les revendications de la requête principale manquaient de clarté en tant que telles pour une personne du métier. De plus, la chambre a considéré que les clauses semblables à des revendications incluses dans la description à la rubrique "Modes de réalisation spécifiques de l'invention" ne pouvaient pas être confondues avec les revendications puisqu'elles faisaient manifestement partie de la description et n'étaient pas non plus qualifiées de "revendications". Par conséquent, la présence de ces clauses dans la description n'affectait en rien la clarté des revendications. La chambre a souligné que si des clauses semblables à des revendications dans la description n'entraînent aucun manque de clarté des revendications effectives, il s'ensuit que l'art. 84 CBE ne peut pas être invoqué pour en justifier la suppression. La chambre a par ailleurs relevé que l'intégralité de la rubrique "Modes de réalisation spécifiques de l'invention" portait sur le même objet que les revendications. Aussi constituait-elle pour les revendications un fondement supplémentaire sur la description, comme l'exige également l'art. 84 CBE. En ce qui concerne la suppression de la rubrique "Modes de réalisation spécifiques de l'invention" de la description comme étant un objet "redondant", la chambre a suivi la décision **T 1989/18.** Les règles 42(1)c) et 48(1)c) CBE ne sauraient ainsi être invoquées pour exiger la mise en conformité de la description avec les revendications de la requête principale ou la suppression des passages de la description qui divulguent des modes de réalisation non revendiqués.

Dans l'affaire **T 2194/19**, la chambre a estimé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description en vertu de l'art. 84, deuxième phrase, CBE, ne signifie pas obligatoirement que l'ensemble des "modes de réalisation" de la description d'une demande de brevet doivent être couverts par les revendications (indépendantes). La chambre a par ailleurs considéré que l'on ne pouvait s'appuyer sur la règle 42(1)c) CBE pour définir une exigence d'une aussi large portée en ce qui concerne l'adaptation de la description aux revendications. Dans l'affaire **T 3097/19**, la chambre n'a pas partagé les conclusions de la décision **T 2194/19** et elle a jugé nécessaire que les modes de réalisation qualifiés de "modes de réalisation de l'invention" entrent dans le champ des revendications.

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 438/22,** aucune disposition ne stipule que les exemples au sens de la règle 42(1)e) CBE ne doivent pas prendre la forme de clauses semblables à des revendications à la fin de la description ou à tout autre endroit de celle-ci. Rien ne justifie la suppression de tels exemples pour la simple raison qu'ils sont rédigés comme des clauses semblables à des revendications. Ces exemples doivent être traités comme n'importe quelle autre partie de la description et doivent donc, entre autres, servir de support aux revendications (art. 84 CBE). Un objectif général et fondamental, et à ce titre une "exigence" de la CBE, consiste à ce que les autorités, les juridictions et le public qui interprètent les revendications par la suite parviennent, autant que possible, à la même compréhension de l'objet revendiqué que les instances de l'OEB qui se sont prononcées sur sa brevetabilité. Le seul outil disponible pour atteindre cet objectif est le fascicule de brevet en tant qu'expression d'un titre juridique unitaire. La description, qui fait partie

intégrante du fascicule de brevet, doit donc servir cet objectif primordial, c'est-à-dire assurer une compréhension et une interprétation communes des revendications. Si la description contient un objet qui s'oppose manifestement à une compréhension commune, il est légitime d'insister pour qu'elle soit supprimée en vertu de l'art. 84 CBE, de l'art. 94(3) CBE et des règles 42, 48 et 71(1) CBE. La chambre a approuvé la pratique consistant à ne pas procéder à une suppression directe, c'est-à-dire à la suppression de l'objet non couvert par les revendications, mais à effectuer un "retrait" prenant la forme d'une déclaration appropriée qui ne touche pas l'exposé technique. Voir également **T 1426/21**, pour une affaire où la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'exiger la suppression de clauses semblables à des revendications qui étaient cohérentes avec les revendications.

Dans l'affaire **T 56/21**, la chambre a analysé la fonction des revendications et de la description et la relation entre elles, la relation entre l'appréciation de la brevetabilité et la détermination de l'étendue de la protection ainsi que les exigences de support par la description et de clarté prévues à l'art. 84 CBE. S'agissant de l'adaptation de la description, la chambre a passé en revue les décisions anciennes et récentes des chambres de recours et a conclu que dans l'examen d'une demande de brevet, ni l'art. 84 CBE ni les règles 42, 43 et 48 CBE ne constituaient une base juridique permettant d'exiger que la description soit adaptée pour correspondre aux revendications admissibles d'un objet plus limité. Dans le cas d'espèce, la description comportait un passage intitulé "modes de réalisation spécifiques" qui comportait des clauses semblables à des revendications. Ces clauses incluaient un objet qui n'était pas revendiqué. La chambre a annulé la décision de rejet et a renvoyé l'affaire devant la division d'examen en lui ordonnant de délivrer un brevet.

Dans l'affaire **T 2391/18**, la chambre a examiné une prétendue incohérence entre les revendications et la description, déjà présente dans la version délivrée du brevet. Étant donné que l'art. 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition, la chambre a considéré que la modification demandée de la description n'était pas "apportée […] pour pouvoir répondre à un motif d'opposition" au sens de la règle 80 CBE. En outre, s'appuyant sur les réflexions de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 3/14**, la chambre a conclu que la conformité des revendications du brevet avec les exigences de l'art. 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'art. 84 CBE. Voir également **T 1477/15**, **T 454/20**, **T 447/22**, **T 736/22**.

Selon la chambre, dans l'affaire **T 2178/17**, le dépôt d'une description adaptée à un jeu de revendications considéré par une chambre de recours comme satisfaisant aux exigences de la CBE ne constitue généralement pas une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, et encore moins lorsque, comme en l'espèce, la description modifiée consistait uniquement en la suppression des références à des revendications qui n'existaient plus. Son admission n'est donc pas laissée à la libre appréciation de la chambre en vertu de l'art. 13(2) RPCR. Cependant, dans l'affaire **T 1968/18**, la chambre a retenu que le dépôt d'une description adaptée pendant la procédure orale devant la chambre avait abouti à une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre du recours, mais elle a considéré, dans le

même temps, que l'adaptation de la description aux revendications jugées admissibles constituait des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR. La chambre a donc décidé d'admettre la description modifiée.

6. Interprétation des revendications

6.1. Principes généraux

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la personne du métier doit s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet. Pour interpréter le brevet, il doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus (voir entre autres **T 190/99**, **T 920/00**, **T 500/01**, **T 1023/02**, **T 749/03**, **T 405/06**, **T 2480/11**, **T 2456/12**, **T 383/14**, **T 1477/15**, **T 448/16**, **T 111/22**).

Comme indiqué dans la décision **T 10/22**, lorsqu'il s'agit d'interpréter les revendications, la référence fréquente au fait d'"être animé de la volonté de comprendre" équivaut à "être animé de la volonté d'interpréter une revendication de manière objective", plutôt qu'à "être animé de la volonté de comprendre l'intention prétendue du demandeur ou du titulaire du brevet". En effet, il serait préjudiciable aux tiers et au public que l'interprétation des revendications dépende de l'intention prétendue du déposant ou du titulaire. Dans un nombre significatif de décisions, il a été estimé que la personne du métier, lorsqu'elle examine une revendication, doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique (voir entre autres **T 190/99**, **T 552/00**, **T 920/00**, **T 1023/02**, **T 749/03**, **T 859/03**, **T 1537/05**, **T 1204/06**, **T 383/14**, **T 681/15**). Certaines décisions (**T 1408/04**, **T 1582/08**, **T 493/09**, **T 5/14**) ont souligné que l'idée était simplement d'exclure les interprétations illogiques d'un point de vue technique. Être animé de la volonté de comprendre n'obligeait pas à interpréter un terme général de manière plus étroite (même si, comme dans l'affaire **T 1408/04**, l'interprétation plus étroite désignerait une structure très courante, mais pas exclusive, dans le domaine technique concerné). Dans l'affaire **T 1514/14**, la chambre a précisé que, lorsqu'une revendication nécessite une interprétation, la personne du métier essaye d'adopter une interprétation qui ait un sens du point de vue technique et qui tienne compte du contexte général. Cela ne signifie toutefois pas que seules les interprétations qui satisfont aux exigences de la CBE puissent être considérées comme ayant un sens du point de vue technique. See also **T 566/20**.

En vertu d'un principe bien établi de la jurisprudence des chambres de recours, il faut donner à une définition générale figurant dans une revendication sa signification techniquement la plus large dans le contexte de cette revendication (cf. p. ex. **T 79/96**, **T 596/96**, **T 1266/19**). Dans la décision **T 1553/19**, ce principe d'interprétation des revendications a été appliqué à une caractéristique définie de manière négative ("en l'absence de catalyseur organique métallique"). La chambre a expliqué que la portée la plus large de la revendication correspond à la définition techniquement raisonnable la plus étroite (c'est-à-dire la plus limitée) de l'élément à exclure.

Dans l'affaire **T 1354/18**, la chambre a indiqué que les revendications fournissent un enseignement technique et sont destinées à un lecteur ayant des connaissances dans le domaine de la demande. Pour la bonne interprétation des caractéristiques des revendications, ce qui est déterminant doit donc toujours être leur signification technique dans le contexte technique général de toutes les caractéristiques du point de vue de la personne du métier et non une analyse purement linguistique du libellé de concepts isolés. Il convient donc de donner aux concepts utilisés dans les documents brevets en priorité leur sens normal dans le domaine technique concerné. Il se peut tout à fait que la personne du métier comprenne certains concepts dans le domaine technique pertinent différemment selon qu'elle s'appuie sur ses connaissances générales ou sur une analyse purement linguistique. Il se pourrait également que le fascicule du brevet lui-même attribue à des caractéristiques données une certaine signification qui diffère d'une compréhension purement linguistique ; un document de brevet pourrait en ce sens être son propre dictionnaire. L'interprétation doit aboutir à un résultat qui a un sens du point de vue technique, étant entendu qu'il convient normalement d'attribuer aux revendications le sens technique le plus large. L'analyse linguistique d'une caractéristique pourrait au mieux compléter ou confirmer l'analyse du sens technique, mais non la remplacer. Voir également **T 2007/19**, **T 1382/20**.

Dans les décisions **T 1886/22** et **T 1345/23**, la chambre a considéré que pour déterminer si le terme "s'étend à travers" ("extends through") devait être interprété comme "d'un bout à l'autre" ou comme "tout au long", la caractéristique contestée devait être interprétée dans le contexte technique de la revendication. La personne du métier qui lirait la revendication dans son ensemble comprendrait que pour que la partie de pointe du cathéter soit couplée à l'extrémité distale de la tige du cathéter, il suffit que la partie proximale de chacun des bras s'étende partiellement à travers la bague proximale, en d'autres termes qu'elle s'étende à travers la bague. Il n'importe pas de savoir si la partie proximale s'étend à travers la totalité de la bague ou si elle se termine quelque part à l'intérieur de celle-ci.

Dans l'affaire **T 42/22**, la chambre a examiné si une revendication de produit indépendante 1 devait être interprétée dans le contexte de la revendication de méthode 6. Selon la chambre, l'interprétation de la revendication de produit 1 ne pouvait pas dépendre de la présence ou non de la revendication de méthode 6 dans le jeu de revendications. Chaque revendication doit plutôt être interprétée indépendamment. La chambre a retenu que rien dans l'art. 84 CBE n'étaye l'affirmation selon laquelle toutes les revendications doivent être interprétées ensemble. De plus, il existait une interprétation de la revendication 6 qui avait un sens du point de vue technique et qui était également compatible avec l'interprétation sélectionnée de la revendication 1. La chambre a souligné que, conformément à la jurisprudence, une interprétation qui a un sens du point de vue technique ne peut pas être ignorée même si des interprétations supplémentaires sont possibles.

Concernant la consultation de la description et des dessins pour interpréter les revendications, voir le point II.A.6.3. dans le présent chapitre.

Dans l'affaire **T 1513/12**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une revendication sur laquelle les parties à la procédure se sont mises d'accord ne peut être considérée comme

s'imposant à la chambre de recours. En effet, le principe dispositif ne signifie pas que les parties à la procédure pourraient choisir une interprétation du brevet qui, certes, leur convient, mais qui pourrait avoir une incidence sur les personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Confirmé dans les affaires **T 2319/18** et **T 1024/19**.

Dans l'affaire **T 1473/19**, la chambre a fait observer que l'interprétation des revendications est généralement une question de droit qui, en tant que telle, doit être tranchée en définitive par l'instance appelée à statuer et non par des experts linguistiques ou techniques. L'interprétation suppose toutefois une appréciation des faits linguistiques et techniques qui peuvent être étayés par des preuves soumises par les parties. Dans les affaires **T 450/20** et **T 1494/21**, la chambre s'est ralliée à cette affirmation et a souligné qu'une chambre de recours n'est pas limitée aux interprétations des revendications avancées par les parties, mais qu'elle peut également adopter sa propre interprétation des revendications. Une chambre de recours n'est pas tenue de s'appuyer au préalable sur des preuves documentaires pour adopter une certaine interprétation des revendications. Dans ce contexte, les preuves ne peuvent être invoquées que pour prouver des faits, tels que la manière dont la personne du métier a compris un certain terme technique dans un certain document de l'état de la technique à un certain moment, et non pour trancher si une certaine interprétation des revendications est exacte ou non.

Voir aussi le chapitre I.C.8.1.3c) "Interprétation des revendications de procédé".

6.2. Signification de "comprenant (notamment)", "consistant (essentiellement)", "contenant"

Dans les affaires **T 759/91** et **T 522/91**, il était utilisé dans les revendications l'expression "comprenant notamment" ("comprising substantially"). La chambre a estimé que ces termes ne fixaient pas de limites précises et que leur portée nécessitait une interprétation. Alors que dans le langage courant le mot "comprend" peut signifier aussi bien "inclut" ou "couvre" que "consiste en", la sécurité juridique exige que, lorsque l'on rédige des revendications, l'on ne retienne normalement que les significations plus larges "inclut" ou "couvre". Le mot "notamment" restreignait la signification du mot "comprenant" en ce sens que "dans une large mesure, n'est compris que ce qui est spécifié". L'expression "comprenant notamment" n'allait donc pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et devait être interprétée comme étant synonyme de l'expression "consistant essentiellement en". Toutefois, l'expression "consistant en" n'étant pas ambiguë, il convenait de la préférer à l'expression "comprenant". Voir aussi **T 1730/09**, **T 274/16**.

Dans la décision **T 405/00**, la chambre a considéré que, selon l'usage linguistique applicable aux revendications de brevet dans le domaine de la chimie, le libellé "composition de blanchiment comprenant un persel" définissait exclusivement la présence obligatoire d'au moins un des composés chimiques spécifiques appartenant au groupe des persels.

Dans l'affaire **T 1023/02**, la chambre a estimé que de manière générale, il ne fallait pas considérer qu'une revendication où apparaissait le terme "comprenant" couvrait un objet

incluant des étapes supplémentaires dont l'action contrebalancerait manifestement l'objectif technique défini de l'étape (des étapes) énoncée(s) dans la revendication.

Dans l'affaire **T 1599/06**, la chambre a également dû interpréter le terme "comprenant". Elle a mis l'accent sur le fait que la signification des termes employés dans une revendication de brevet doit être déterminée du point de vue de la personne du métier qui lit cette revendication dans le contexte de la demande, en s'appuyant sur ses connaissances générales. La revendication portait sur un agent de vaccination comprenant au moins une protéine spécifique isolée et purifiée de Mycobacterium tuberculosis. La division d'examen avait interprété le terme "comprenant" de manière globale et considéré que l'objet revendiqué n'était pas nouveau eu égard à une fraction de protéine partiellement purifiée qui, à son avis, contenait entre autres les protéines spécifiées. La chambre a toutefois estimé que la demande dans son ensemble enseignait à la personne du métier que les agents de vaccination avaient, selon l'invention, pour caractéristique spécifique d'être générés à partir de protéines isolées et purifiées de Mycobacterium tuberculosis. Elle considérerait donc que la définition donnée dans la revendication 1 couvrait les agents de vaccination qui, premièrement, étaient constitués à partir de protéines isolées et purifiées, ainsi qu'il était précisé dans les revendications, et, deuxièmement, contenaient ces protéines en tant que principales composantes.

Dans l'affaire **T 1771/06**, la chambre a estimé qu'il n'était pas inhabituel qu'une revendication désigne en termes univoques la partie caractérisante de la construction génique (fragment de gène ASLG dans la direction antisens) tout en laissant ouverts à interprétation d'autres éléments structurels nécessaires pour exploiter le système, à des fins de généralisation ("comprenant un fragment", "qui code", "ledit fragment étant choisi dans le groupe de fragments ayant les séquences nucléotidiques" "SEQ ID No. ..."). La chambre n'a pas accepté l'argument du requérant selon lequel la revendication s'étendait aux constructions génétiques comprenant, outre les fragments de gène ASLG, tout autre élément d'ADN. La personne du métier tiendrait certainement compte du fait que la construction génétique était destinée à introduire de l'ADN ASLG dans les cellules de pomme de terre pour l'intégrer au génome et en déduirait que ladite construction devrait contenir tous les éléments d'ADN nécessaires à cette fin.

Dans l'affaire **T 390/08**, la chambre a considéré que le fait de définir une composition comme "consistant en" des composants obligatoires et facultatifs satisfaisait aux exigences de l'art. 84 CBE, étant donné que cette composition définissait une composition "fermée" excluant les éléments qui n'étaient pas mentionnés. Voir aussi **T 1190/01**, **T 1998/07**.

Dans l'affaire **T 2027/13**, la composition revendiquée était définie par une formulation ouverte (le mot "comprenant" ayant été employé), ce qui impliquait d'emblée la présence non seulement des excipients facultatifs, mais aussi d'autres composants pharmaceutiquement acceptables (y compris des impuretés) et même d'autres agents contrôlant la libération. Par ailleurs, l'expression "constitué essentiellement de" désignait un seul ingrédient de la composition. L'interprétation courante de cette formule n'ayant aucun sens dans l'affaire en cause, la personne du métier, à la lecture de la revendication,

n'était pas en mesure de déterminer si cette expression introduisait une limitation, et si oui laquelle.

Dans l'affaire **T 2103/22**, la revendication portait sur "[…] une couche de résine de polyester qui comprend une unité de téréphthalate d'éthylène […] caractérisée en ce que ladite résine de polyester est une résine de polyester mélangée qui est un mélange d'une résine de polyester faiblement cristalline et d'une résine de polyester fortement cristalline dans un rapport de poids de 90:10 à 10:90 […]". La chambre a déclaré que bien qu'il soit exact que selon la règle normale d'interprétation des revendications, les termes utilisés dans une revendication doivent recevoir leur signification techniquement sensée la plus large, la lecture littérale de ce passage définissait que "ladite résine de polyester" se composait d'une résine de polyester faiblement cristalline et d'une résine de polyester fortement cristalline définie plus en détails dans la revendication, dans le rapport de poids indiqué, c'est-à-dire en excluant la présence d'autres composants que ceux spécifiquement définis. Étant donné que la résine de polyester spécifiée dans l'expression "une couche de résine de polyester" était identique à "ladite résine de polyester", la chambre a conclu qu'elle consistait en un mélange contenant uniquement de la résine de polyster faiblement cristalline et de la résine de polyester fortement cristalline.

Dans la décision **T 711/90**, la chambre a confirmé la jurisprudence actuelle selon laquelle le remplacement des termes "contenant" par "consiste en" dans une revendication nuit à la clarté de la revendication. Le verre consistait en l'occurrence en composants dénommés i), ii) et iii), la présence de tout autre composant supplémentaire était exclue et, par conséquent, pour chaque composition revendiquée, la somme des proportions en moles (des pourcentages) des composants i), ii) et iii), devait être égale à 100%.

Concernant l'art. 123(2) CBE, voir le chapitre II.E.1.15. "Comprend", "est constitué de", "est constitué essentiellement de", "contient"".

6.3. Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications

6.3.1 Principes généraux

Les revendications sont régies, dans leur objet, par l'art. 84 CBE, dans leur fonction, par l'art. 69 CBE. Selon l'art. 84 CBE, elles définissent l'invention dont la protection est demandée. Selon l'art. 69 CBE, les revendications déterminent, par la définition même qu'elles donnent de l'invention, l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet. Selon les dispositions de l'art. 69 CBE, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La question se pose de savoir s'il n'est possible d'interpréter les revendications à la lumière de la description et des dessins comme le prévoit l'art. 69 CBE que lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection ou si on peut le faire aussi pour établir si les conditions requises en matière de brevetabilité et de clarté sont remplies.

Dans plusieurs décisions, comme p. ex. les décisions **T 23/86** (JO 1987, 316), **T 16/87** (JO 1992, 212), **T 327/87**, **T 89/89**, **T 121/89**, **T 430/89**, **T 476/89**, **T 544/89**, **T 565/89**, **T 952/90**, **T 439/92**, **T 458/96**, **T 717/98**, **T 1321/04**, **T 1433/05** et **T 2145/13**, les chambres de recours ont posé et appliqué le principe selon lequel la description et les dessins

servent à interpréter les revendications quand il s'agit de déterminer l'objet d'une revendication afin de juger de la nouveauté et de la non-évidence de son objet. Dans un grand nombre de décisions (voir entre autres **T 238/88**, JO 1992, 709 ; **T 416/88** ; **T 194/89** ; **T 264/89** ; **T 472/89** ; **T 456/91** ; **T 606/91** ; **T 860/93** ; **T 287/97** ; **T 250/00** ; **T 505/04**), les chambres ont interprété les revendications à la lumière de la description et des dessins afin d'établir si elles étaient claires et concises au sens de l'art. 84 CBE 1973.

Cela étant, les limites de l'interprétation à la lumière de la description et des dessins ont aussi été régulièrement mises en avant (pour plus de détails, voir le présent chapitre, II.A.6.3.4). La présence de divergences entre les revendications et la description n'est pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et l'interpréter différemment (**T 431/03**) ou pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique crédible au lecteur averti (**T 1018/02**, **T 1395/07**, **T 711/14**, **T 1456/14**, **T 2769/17**, **T 169/20**, **T 821/20**, **T 42/22**, **T 447/22**). Cependant, dans l'affaire **T 1023/02**, un sens différent a été donné à un terme mal choisi de la revendication ("transcription" au lieu de "translation"), lequel aurait été en désaccord avec la description de l'invention.

Dans la décision **T 197/10**, la chambre a expliqué que si les revendications du brevet sont rédigées clairement et sans ambiguïté, de sorte que la personne du métier peut les comprendre sans difficulté, il n'y a pas lieu d'utiliser la description pour interpréter les revendications. S'il existe des divergences entre les revendications et la description, la formulation explicite des revendications doit être interprétée comme la personne du métier la comprendrait sans s'aider de la description. Ainsi, en cas de divergence entre des revendications clairement définies et la description, les éléments de la description qui ne sont pas repris dans les revendications ne doivent pas, en principe, être pris en considération pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive. Voir, de même, la décision **T 1514/14** concernant l'examen de la suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 2221/10**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante, selon laquelle la description peut servir de "dictionnaire" du brevet pour déterminer la signification correcte de termes ambigus employés dans les revendications (voir, dans le présent chapitre, le point II.A.6.3.3). La chambre a toutefois également fait référence à la décision **T 197/10**, soulignant les limites de l'interprétation à la lumière de la description et des dessins. Voir également **T 2328/15** et **T 1642/17**.

Dans l'affaire **T 1924/20**, la chambre a retenu qu'un lecteur averti d'une revendication de brevet interpréterait les revendications essentiellement en elles-mêmes, et ce pour de nombreuses raisons (cf. p. ex. **T 2764/19** et **T 1127/16**). En effet, l'"objet du brevet européen" est défini par les revendications et uniquement par elles. La chambre a expliqué que la description et les dessins sont toutefois habituellement utilisés par l'instance appelée à statuer pour déterminer le "lecteur averti" susmentionné et donc le point de vue à partir duquel les revendications sont interprétées. Cela signifie que, lors de l'interprétation des revendications, la description et les dessins ne peuvent pas être invoqués comme une sorte d'outil de repli ou d'orientation supplémentaire pour combler des lacunes ou pour résoudre des incohérences dans une revendication au profit du

titulaire du brevet. Le fait que le titulaire du brevet s'appuie de la sorte sur la description et les dessins ne serait normalement pas convaincant.

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 177/22**, l'objet des revendications d'un brevet donné doit être interprété et déterminé de manière uniforme et cohérente (voir **T 1473/19**). Cela exclut d'interpréter la même revendication différemment au moment d'apprécier la suffisance de l'exposé d'une part, puis au moment d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive d'autre part. Cela présuppose également que les mêmes principes d'interprétation des revendications soient appliqués pour apprécier la conformité avec toutes ces exigences de la CBE.

Dans l'affaire **T 439/22** (JO 2024, A104), la chambre a conclu que la jurisprudence des chambres de recours était divergente sur les questions suivantes : a) la base juridique pour l'interprétation des revendications de brevet ; b) question de savoir si c'est une condition préalable à la prise en compte des figures et de la description lors de l'interprétation d'une revendication de brevet que le texte de la revendication lu isolément soit considéré peu clair et ambigu ; et c) la mesure dans laquelle un brevet peut être utilisé comme son propre dictionnaire. Pour assurer une application uniforme du droit, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

1. L'article 69(1), deuxième phrase, CBE et l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention en vertu des articles 52 à 57 CBE ? [voir points 3.2, 4.2 et 6.1 des motifs]

2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité et, dans l'affirmative, peuvent-elles l'être en général ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou est ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ? [voir points 3.3, 4.3 et 6.2 des motifs]

3. Une définition ou des informations similaires concernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent-elles être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ? [voir points 3.4, 4.4 et 6.3 des motifs]

La Grande Chambre de recours a rendu sa décision **G 1/24** le 18 juin 2025.

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a estimé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée, lorsque cette indication est en contradiction avec le contenu de ce document.

6.3.2 Base juridique pour l'utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications

Plusieurs décisions appliquant le principe selon lequel la description et les dessins servent à interpréter les revendications invoquent l'art. 69(1) CBE 1973 (**T 23/86**, JO 1987, 316 ;

T 16/87, JO 1992, 212 ; **T 238/88**, JO 1992, 709 ; **T 476/89** ; **T 544/89** ; **T 565/89** ; **T 952/90** ; **T 717/98**). Une autre jurisprudence souligne que l'art. 69 CBE 1973 (art. 69 CBE) et le protocole sont avant tout destinés à être appliqués par les instances judiciaires traitant des affaires de contrefaçon (voir p. ex. **T 1208/97**, **T 1279/04**, **T 223/05**, **T 1047/11**, **T 56/21**). Dans la décision **T 556/02**, la chambre a déclaré qu'elle ne faisait qu'utiliser le principe général de droit appliqué dans toute la CBE et selon lequel un document doit être interprété dans son ensemble (voir p. ex. **T 23/86** ; **T 860/93**, JO 1995, 47). L'art. 69 CBE 1973 est une application spécifique de ce principe général. Voir aussi **T 1871/09**, **T 1817/14**, **T 447/22**.

Dans l'affaire **T 1279/04**, la chambre n'a pas partagé l'opinion du requérant (titulaire du brevet) selon laquelle il convenait d'interpréter les revendications conformément à l'art. 69(1) CBE 1973 et au protocole interprétatif y afférent pour apprécier la nouveauté pendant une procédure d'opposition. L'art. 69(1) CBE 1973 et le protocole y afférent ont trait à l'étendue de la protection conférée par le brevet ou par la demande de brevet, une question particulièrement importante dans les procédures de contrefaçon. Ils permettent de déterminer une protection équitable, étant donné que le texte des revendications est arrêté de manière définitive. En revanche, la sécurité juridique future revêt une importance primordiale dans les procédures d'examen et d'opposition. Dans ce contexte, les revendications servent à définir l'objet de la protection demandée (art. 84, première phrase CBE 1973). À cet égard, seule une approche consistant à lire la revendication comme définition stricte est possible, étant donné qu'à ce stade de la procédure, la revendication peut et doit être modifiée pour garantir la sécurité juridique quant à la brevetabilité, et en particulier eu égard à la nouveauté et à l'activité inventive par rapport à l'état de la technique connu (pour une interprétation de cette approche, voir **T 1534/12**). Il convient dès lors de répondre par des modifications, et non par de longs arguments, à de véritables difficultés d'interprétation liées à tous les aspects de la procédure d'examen et d'opposition, étant entendu que le brevet tel que délivré doit être modifié pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition. Voir aussi **T 145/14**.

De même, dans l'affaire **T 1808/06**, la chambre a souligné que lorsqu'une description doit être modifiée pour répondre à l'exigence de l'art. 84 CBE, ce n'est que dans des situations où il est impossible, pour des raisons de procédure, de supprimer des incohérences (p. ex. de modifier la version délivrée) que l'art. 69(1) CBE peut être invoqué, en tant que solution purement auxiliaire, pour interpréter l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1646/12**, la chambre a souligné que l'art. 69(1) CBE ne concerne que l'étendue de la protection conférée par le brevet, qui n'est elle-même pertinente qu'au regard de l'art. 123(3) CBE ainsi que dans les actions nationales en contrefaçon. On ne pouvait déduire de l'art. 69(1) CBE aucune obligation générale d'interpréter les revendications en s'appuyant sur la description. Néanmoins, il est généralement admis qu'un terme ne peut être interprété qu'en contexte. Les termes d'une revendication doivent donc être interprétés dans le contexte général du jeu de revendications et de la description (voir aussi **T 1817/14**). Il convient dès lors d'éviter deux extrêmes. D'une part, il ne faut pas voir dans les revendications, par extrapolation, des caractéristiques restrictives qui figurent certes dans la description, mais pas dans les revendications (voir à ce sujet, dans le présent chapitre, le point II.A.6.3.4). Une telle transposition de caractéristiques

restrictives ne peut résulter d'une interprétation, mais seulement d'une modification des revendications. D'autre part, on ne saurait pour autant considérer la revendication comme entièrement distincte de la description. La personne du métier qui interprète une revendication doit au moins se demander si les termes de la revendication doivent être compris dans leur acception usuelle, ou si la description attribue une signification particulière à ces expressions. De même, lorsque les revendications manquent de clarté, la person du métier ne peut se dispenser de rechercher des éléments de clarification dans les autres revendications, mais également dans la description et dans les dessins (voir, dans le présent chapitre, le point II.A.6.3.3). Dans certaines limites, il est donc admis, et même parfois nécessaire, de se servir de la description pour interpréter les revendications, sans pour autant se réclamer de l'art. 69(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1473/19**, la chambre, qui était en désaccord avec les conclusions tirées dans l'affaire **T 1279/04,** a considéré qu'il peut et doit être fait appel à l'art. 69 CBE ensemble l'article premier du protocole y afférent lorsque des revendications sont interprétées et que l'objet revendiqué est déterminé dans les procédures devant l'OEB, y compris aux fins d'évaluer la conformité avec l'art. 123(2) CBE. Selon la chambre, l'interprétation des caractéristiques revendiquées qui est effectuée aux fins d'établir (la première partie de) l'étendue de la protection conférée par une revendication de brevet ne diffère pas de l'interprétation et de la détermination de l'objet revendiqué qui sont effectuées aux fins d'évaluer la conformité avec les art. 54, 56, 83 et 123(2) CBE. L'application générale, dans les procédures devant l'OEB, de l'art. 69 CBE et du protocole y afférent est en outre nécessaire pour garantir une interprétation uniforme et cohérente des revendications si, par exemple, une caractéristique doit être interprétée non seulement au titre de l'art. 123(3) CBE, mais aussi, comme dans l'affaire concernée, au titre de l'art. 123(2) CBE. La chambre a fait observer que les règles d'interprétation des revendications qui sont énoncées à l'art. 69 CBE et dans le protocole y afférent sont appliquées par les juridictions nationales aussi bien dans des actions en contrefaçon que dans des actions en nullité. De plus, la chambre a indiqué qu'elle était d'accord avec l'avis exprimé dans les décisions **T 2007/19**, **T 1646/12** et **T 556/02** selon lequel il est généralement admis qu'un terme ne peut être interprété qu'en contexte, les termes d'une revendication devant dès lors être interprétés dans le contexte général du jeu de revendications et de la description. Dans l'affaire **T 1473/19**, la chambre a néanmoins souligné que la primauté des revendications qui découle de l'art. 69(1), première phrase CBE limite la mesure dans laquelle la signification d'une caractéristique donnée d'une revendication peut être affectée par la description et les dessins. Les décisions **T 450/20**, **T 1494/21** et **T 367/20** ont entièrement adhéré à la décision **T 1473/19**. Plusieurs affaires traitées par des juridictions nationales des États contractants sont mentionnées dans la décision **T 367/20** à titre d'exemples de décisions nationales dans lesquelles des revendications ont été interprétées conformément à l'art. 69 CBE dans le cadre d'actions en nullité.

Dans l'affaire **T 169/20**, la chambre ne s'est pas ralliée aux conclusions de la décision **T 1473/19** selon lesquelles l'art. 69(1) CBE ensemble l'article premier du protocole s'appliquent à l'interprétation des revendications aux fins d'appréciation de la brevetabilité. La chambre a retenu que les dispositions de l'art. 84 CBE et des règles 42 et 43 CBE fournissent une base juridique suffisante pour l'interprétation des

revendications lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention. En particulier, l'exigence selon laquelle les revendications doivent "se fonder sur la description" dans l'art. 84, deuxième phrase, CBE fournit une indication directe et dépourvue d'ambiguïté de la fonction de la description comme une aide pour comprendre l'objet des revendications.

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 438/22**, un objectif général et fondamental, et en tant que tel également une "exigence" de la CBE, veut que les autorités, les juridictions et le public interprétant les revendications par la suite parviennent, dans toute la mesure du possible, à la même compréhension de l'objet revendiqué que les instances de l'OEB qui se sont prononcées sur sa brevetabilité. Le seul outil permettant d'atteindre cet objectif est le fascicule de brevet qui est l'expression d'un titre juridique unitaire. La description, qui fait partie intégrante du fascicule de brevet, doit donc également servir cet objectif primordial, c'est-à-dire assurer une compréhension et une interprétation communes des revendications.

L'application de l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE et de l'article premier du protocole interprétatif de l'article 69 CBE à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention au titre des art. 52 à 57 CBE est abordée dans la première question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/24** (voir au présent chapitre II.A.6.3.1).

Voir aussi le présent chapitre, II.A.6.3.4 "Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet".

6.3.3 Interprétation de termes ambigus ou confirmation du libellé d'une revendication

De nombreuses décisions dans lesquelles la description et les dessins sont utilisés pour interpréter des revendications ont trait à l'interprétation de termes relatifs, ambigus ou imprécis, ou ne se réfèrent à la description que pour confirmer l'interprétation la plus évidente du libellé d'une revendication (p. ex. **T 23/86**, JO 1987, 316 ; **T 16/87**, JO 1992, 212 ; **T 50/90 ; T 952/90** ; **T 439/92** ; **T 458/96** ; **T 717/98** ; **T 556/02** ; **T 1089/11 ; T 2145/13 ; T 694/20**).

Dans plusieurs décisions, les chambres ont estimé qu'il convenait de donner aux termes utilisés dans les documents de brevets leur sens normal dans le domaine technique concerné, à moins que la description ne leur donne un sens spécial (voir p. ex. **T 1321/04**, **T 25/15**, **T 1844/15, T 2030/20** où la caractéristique "tube plongeur" a reçu une signification plus large à la lumière de la description). Selon la jurisprudence constante, le document du brevet peut être son propre dictionnaire (voir p. ex. **T 311/93**, **T 523/00**, **T 1192/02**, **T 61/03**, **T 1321/04**, **T 620/08**, **T 2480/11**, **T 1817/14** ; voir aussi le présent chapitre, II.A.6.3.5.). Sur cette base, dans la décision **T 500/01**, la chambre a considéré qu'une revendication dont le libellé est essentiellement identique à celui d'une revendication de la demande telle que déposée initialement peut néanmoins être contraire aux exigences de l'art. 123(2) CBE si elle contient une caractéristique dont la définition dans la description a été modifiée de manière inadmissible (voir également le chapitre II.E.1.14.4. "Modification de définitions ou suppression d'exemples"). Dans l'affaire **T 1360/13**, la chambre a estimé que toute modification de la description ou des

dessins peut avoir une influence sur la compréhension d'une caractéristique revendiquée, en particulier lorsqu'elle doit être considérée comme ambiguë au regard d'un élément de l'art antérieur ou d'un produit prétendument contrefaisant, et peut donc conduire à un élargissement de l'étendue de la protection conférée**.** Il n'est pas possible de retirer d'un brevet, sous peine d'enfreindre l'art. 123(3) CBE, des informations figurant dans la description et/ou les dessins de ce brevet qui sont directement liées à une caractéristique d'une revendication et sont susceptibles de restreindre son interprétation. Ce cas de figure se retrouve p. ex. dans l'affaire **T 953/22**, dans laquelle des changements apportés à un dessin avaient pour effet de modifier l'objet revendiqué, même si le libellé des revendications restait identique. Voir également les chapitres II.E.2.4.2. "Suppression, dans la description, d'une caractéristique lorsque la revendication reste inchangée" et II.E.2.4.5. "Suppression ou remplacement de dessins".

Selon la chambre dans l'affaire **T 458/96**, lorsque le mode de fonctionnement d'une invention ressort clairement du contenu technique des revendications et de la description, on ne saurait faire abstraction de ces caractéristiques lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité, en les interprétant uniquement comme définissant l'utilisation que l'on recherche.

Dans l'affaire **T 1023/02** l'invention était fondée sur la découverte, que les gènes d'une protéine virale spécifique (ICP34.5) exprimés dans des cellules infectées déterminaient la capacité du virus herpes simplex à détruire le tissu du système nerveux central. L'intimé a fait valoir qu'un document publié ultérieurement révélait l'existence d'un gène ORF-P qui était concomitant au gène ICP34.5, mais aussi antisens de ce dernier. Compte tenu de l'emploi du terme "uniquement", la revendication devait par conséquent être interprétée de telle sorte qu'elle nécessitait que la première étape du procédé n'agisse pas sur l'expression de ce gène ORF-P. La chambre a toutefois souligné que la description faisait apparaître que le titulaire du brevet n'avait pas envisagé l'existence de ce gène. Aussi la person du métier se fondant sur la description n'interpréterait-elle pas l'objet de la revendication 1 de la manière préconisée par l'intimé. Des connaissances de détails et/ou difficultés techniques supplémentaires résultant d'un document publié ultérieurement ne pouvaient dès lors pas justifier cette interprétation.

Dans l'affaire **T 1409/16**, la chambre a estimé que des disjonctions aussi bien exclusives qu'inclusives pouvaient être rendues par la formule "either [...] or" (soit [...] soit). Le seul fait que l'expression "and/or" ("et/ou") avait été employée (dans le sens d'un "ou" inclusif) dans une autre revendication du brevet contesté ne laissait pas nécessairement conclure que la formule "either [...] or" dans la revendication en cause devait avoir un sens différent, à savoir celui d'un "ou" exclusif. Il n'y a aucune obligation absolue d'employer une terminologie parfaitement uniforme pour exprimer des caractéristiques données si celles-ci peuvent être exprimées de différentes manières. La person du métier lisant le brevet ne conclurait certainement pas que la formule "either [...] or" de la revendication 1 exprimait un "ou" exclusif, étant donné que cela signifierait que les modes de réalisation donnés en exemple (et donc particulièrement préférés) seraient exclus du champ de la revendication. La chambre a estimé que la formule "either [...] or" ne pouvait être considérée comme exprimant un "ou" exclusif que lorsque les deux situations visées s'excluaient mutuellement de par leur nature même, autrement dit lorsqu'elles étaient incompatibles.

Dans l'affaire **T 439/22**, la chambre a estimé que la personne du métier comprendrait les termes "feuille froncée", lus isolément, comme définissant une feuille pliée le long de lignes de sorte à occuper un espace tridimensionnel. En conséquence, si l'on attribuait à ce terme sa signification usuelle, l'objet revendiqué devrait être considéré comme nouveau. En revanche, si le même terme était lu dans un contexte plus large, tout en conservant un sens du point de vue technique, au vu de la définition donnée dans la description, l'objet revendiqué serait dénué de nouveauté. Vu la jurisprudence divergente des chambres de recours concernant l'interprétation des revendications, la chambre a décidé de saisir la Grande Chambre de recours. La deuxième et la troisième questions portent sur la consultation de la description et des figures pour interpréter les revendications en vue d'apprécier la brevetabilité ainsi que le point de savoir si une définition ou des informations similaires cocnernant un terme utilisé dans les revendications qui sont explicitement fournies dans la description peuvent être ignorées lors de l'interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilié et, dans l'affirmative, dans quelles conditions (voir au présent chapitre II.A.6.3.1.).

6.3.4 Attribution de caractéristiques et de limitations supplémentaires aux revendications de brevet

Aux fins de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, on ne peut se fonder sur la description pour voir dans la revendication une limitation implicite qui n'est pas suggérée dans le libellé explicite de ladite revendication (**T 1208/97**, **T 945/99**, **T 681/01**, **T 881/01**, **T 1105/04**, **T 223/05**, **T 1736/06**, **T 299/09**, **T 58/13**, **T 617/18**, **T 1648/18**, **T 1266/19**, **T 530/20**, **T 1208/21**, **T 1628/21**, **T 447/22**). Dans la procédure devant l'OEB, où le titulaire du brevet a la possibilité de restreindre ses revendications afin de refléter des limitations plus strictes définies dans la description, il n'est pas possible de limiter l'étendue d'une revendication en y incorporant implicitement des caractéristiques qui ne figurent que dans la description. Cela priverait les revendications de leur finalité (**T 881/01**).

Dans l'affaire **T 121/89**, la chambre a utilisé la description pour interpréter un terme ambigu ("loose ignition charge"), tout en soulignant que seules des caractéristiques qui sont mentionnées dans les revendications ou peuvent être déduites de ces dernières peuvent être invoquées pour distinguer l'invention de l'état de la technique. Les exemples cités dans la description d'un brevet ne limitent pas la portée des revendications, à moins qu'ils ne soient indiqués explicitement dans les revendications. Voir aussi **T 544/89**.

Dans l'affaire **T 932/99**, la revendication 1 portait sur un produit en tant que tel. Elle définissait uniquement la structure d'une membrane en tant que telle, indépendamment de son installation dans un appareil de séparation des gaz. La chambre a relevé que, pour cette raison, le fait d'indiquer dans la revendication la formulation "capable de séparer l'oxygène d'un mélange gazeux contenant de l'oxygène" avait simplement pour but de définir une capacité de la membrane revendiquée, sans fixer aucune limitation à une quelconque utilisation concrète de la structure revendiquée. L'intimé a soutenu que ces limitations seraient apparentes si la revendication 1 était interprétée à la lumière de la description. Toutefois, la chambre a estimé qu'il convenait de distinguer entre, d'une part, la nécessité éventuelle de tenir compte de toute définition explicite donnée dans la

description pour interpréter un terme de la revendication et, d'autre part, la tentative de se baser sur l'art. 69 CBE 1973 pour voir dans les revendications des limitations découlant de la description, afin d'éviter des objections fondées sur l'absence de nouveauté ou d'activité inventive. Cette deuxième approche, selon laquelle des caractéristiques mentionnées uniquement dans la description sont interprétées dans la revendication 1 comme des limitations nécessaires, est incompatible avec la CBE (se référant à la décision **T 1208/97**). Voir aussi **T 2049/07**.

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 939/22,** la définition limitative du virus recombinant non pathogène de la maladie de Marek (rMDVnp) dans la description ne pouvait pas modifier la compréhension commune des termes virus recombinant non pathogène de la maladie de Marek (rMDVnp) et herpèsvirus recombinant de la dinde (rHVT) tels qu'utilisés dans la revendication. La personne du métier comprendrait que les termes rMDVnp et rHVT se rapportent au génome d'un vecteur viral émanant d'une souche non pathogène d'un sérotype MDV. Ces termes n'impliquent aucune autre limitation.

Dans l'affaire **T 1018/02**, la chambre a mis l'accent sur le fait que bien qu'une revendication ne doive pas être interprétée d'une manière illogique ou qui n'a pas de sens, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique crédible au lecteur averti. Ceci s'applique également lorsque la caractéristique n'a pas été divulguée à l'origine sous la forme qui apparaît dans la revendication. Autrement, les tiers ne pourraient pas se fier à l'énoncé effectif de la revendication et l'art. 123(2) CBE n'aurait plus de sens en ce qui concerne les modifications des revendications. Voir aussi **T 373/01**, **T 396/01**, **T 821/20**, **T 42/22**.

Dans l'affaire **T 1404/05**, la chambre a indiqué que l'art. 69 CBE et son protocole ont pour but d'aider le titulaire du brevet à plaider en faveur d'une interprétation plus large d'une revendication, mais pas de réduire l'étendue de la protection. Dans une procédure devant l'OEB, si le titulaire du brevet souhaite plaider pour une revendication de portée restreinte, il doit s'appuyer sur le libellé de la revendication et non sur des éléments qui n'apparaissent que dans la description, étant donné que, dans une telle procédure de l'OEB, le titulaire du brevet a la possibilité, sous réserve de satisfaire aux exigences de l'art. 123(2) CBE, de restreindre le libellé de la revendication.

Dans la décision **T 416/87** (JO 1990, 415), en revanche, la chambre a été confrontée à la situation où il ressortait d'une interprétation correcte de la description que l'invention devait avant tout comporter une certaine caractéristique qui n'était pas comprise dans les revendications. La chambre a considéré qu'en vertu de l'art. 69(1) CBE 1973 et de son protocole interprétatif, les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du brevet, ne l'exige pas explicitement (opinion confirmée dans un obiter dictum dans **T 717/98**). Voir aussi **T 2525/11**.

Dans l'affaire **T 1473/19**, la chambre a retenu que, bien que l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE exige qu'il soit généralement tenu compte de la description et des dessins lors de l'interprétation d'une revendication, la primauté des revendications prévue à

l'art. 69(1), première phrase CBE limite la mesure dans laquelle la signification d'une certaine caractéristique de revendication peut être affectée par la description et les dessins. La chambre a souligné que ce point de vue est pleinement compatible avec la jurisprudence établie selon laquelle une revendication de brevet ne saurait être interprétée comme contenant des caractéristiques restrictives qui ne figurent que dans la description et non dans la revendication elle-même. La primauté des revendications limite également la mesure dans laquelle la description peut servir de dictionnaire pour les termes utilisés dans les revendications.

Selon la chambre, dans l'affaire **T 169/20**, l'art. 84, deuxième phrase, CBE limite implicitement la possibilité de se fonder sur la description pour l'interprétation des revendications aux cas exceptionnels dans lesquels cela est à la fois nécessaire et possible. Le fait de se fonder sur la description doit être limité aux cas où l'objet de l'invention doit être clarifié. En outre, il n'est possible de se fonder sur la description que dans la mesure où il existe une correspondance entre la description et l'objet de l'invention revendiquée. On ne saurait se fonder sur la description pour limiter ou modifier la portée des caractéristiques revendiquées par rapport à ce que la person du métier comprendrait en les lisant.

De telles limitations dues à la primauté des revendications ont été confirmées dans les affaires **T 73/19**, **T 2968/19**, **T 367/20**, **T 450/20**, **T 1494/21**, **T 1628/21** et **T 111/22**.

Dans les affaires **T 450/20** et **T 1494/21**, la chambre a souligné qu'en vertu de l'art. 69(1) CBE, la description et les dessins ne peuvent servir qu'à interpréter les caractéristiques qui figurent déjà dans les revendications, mais pas pour ajouter des caractéristiques de revendication supplémentaires – positives ou négatives – ou pour remplacer des caractéristiques de revendication existantes par d'autres caractéristiques. La chambre a également souligné que la demande telle que déposée ne peut généralement pas fournir d'indication pour l'interprétation des revendications du brevet tel que délivré.

Dans l'affaire **T 111/22**, la chambre a retenu que la primauté des revendications dans l'interprétation des revendications signifie qu'en cas de conflit manifeste entre les revendications et la description, les revendications l'emportent. Si la person du métier comprend une revendication d'une certaine manière sans aucun doute, en tenant compte des règles de grammaire, du sens ordinaire des termes utilisés et des connaissances générales, cette compréhension prévaut généralement sur un énoncé incident et contradictoire dans la description, en particulier si cet énoncé n'est formulé que dans le contexte d'un mode de réalisation allégué. La chambre a conclu que la caractéristique contestée ne pouvait être comprise que d'une seule manière, à savoir que c'était le composant (ii) – et non la quantité totale d'hydrates de carbone dans la composition – qui comprenait 10 à 45 % en poids de palatinose. Par conséquent, la revendication 1 du brevet délivré contenait des éléments ajoutés, ce qui est contraire aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Pour surmonter cette objection, le requérant avait remplacé la caractéristique contestée par "15 à 45 % en poids du composant (ii), sur la base de la composition d'hydrates de carbone disponible, est constitué de palatinose". Selon le requérant, l'art. 123(3) CBE n'a pas été violé, étant donné que la description devait être

prise en compte pour déterminer l'étendue de la protection du brevet délivré en vertu de l'art. 69 CBE. La chambre n'était pas d'accord et a souligné que l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE ne pouvait pas être invoqué pour remplacer une caractéristique de revendication par une autre qui ne figurait que dans la description. Interpréter le libellé clair de la revendication 1 du brevet délivré comme contenant le passage en question de la description afin d'assurer la conformité avec l'art. 123(3) CBE conduirait à ce que le libellé de cette revendication serve simplement de coquille vide. Cela compromettrait le principe inscrit dans la première phrase de l'art. 69(1) CBE et réitéré dans la décision **T 1473/19** selon lequel les revendications ont la primauté pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet européen. Voir également II.E.2.3.1c).

6.3.5 Lors de l'examen de l'exigence de clarté résultant de l'article 84 CBE

Les chambres ont interprété, dans un grand nombre de décisions (voir le présent chapitre, II.A.6.3.1), les revendications à la lumière de la description et des dessins afin d'établir si elles étaient claires et concises.

Dans la décision **T 456/91**, la chambre a estimé que la seule étendue d'un terme du métier figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci, dès lors que ce terme ne présente – en soi ou à la lumière de la description – aucune ambiguïté pour la person du métier. Dans la présente affaire, un nombre extrêmement élevé de composés pouvait être utilisé pour exécuter l'invention. Il ressortait clairement des revendications, lues à la lumière de la description, quels étaient les peptides à employer aux fins de l'invention.

Dans la décision **T 860/93** (JO 1995, 47) également, la chambre a considéré que l'on pouvait se reporter à la description pour déterminer si les revendications étaient claires. Elle a invoqué à cet égard le principe de droit général "la meilleure interprétation est celle qui se fonde sur ce qui précède et sur ce qui suit". Elle a estimé que l'argumentation développée dans l'affaire **T 454/89** (voir ci-dessous), à savoir que l'on ne pouvait faire appel à la description que pour déterminer l'étendue de la protection, et non pour établir si les revendications étaient claires, ne s'appliquait pas d'une manière générale, mais uniquement dans le cas où les revendications comportent des contradictions (voir aussi **T 884/93**, **T 287/97**). Dans plusieurs décisions, les chambres ont estimé qu'un brevet pouvait être son propre dictionnaire (voir le présent chapitre, II.A.6.3.3.).

Toute une série de décisions mettent toutefois l'accent sur les limites à l'utilisation de la description et des dessins lors de l'examen de l'exigence de clarté.

Dans l'affaire **T 2/80** (JO 1981, 431), la chambre a souligné qu'une revendication ne satisfait pas aux exigences de clarté prévues par l'art. 84 CBE 1973 si elle n'est pas en soi exempte de contradictions. Les revendications doivent pouvoir être comprises sans qu'il soit nécessaire de se référer à la description (voir aussi **T 412/03**, **T 129/13**, **T 1531/21**). Dans la décision **T 454/89**, la chambre a partagé cet avis et a expliqué que l'art. 84 CBE 1973 exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour une personne du métier de compétence moyenne, se fondant notamment sur l'état de la technique, mais à condition qu'il n'ait pas à faire appel aux connaissances qu'il pourrait

retirer de la lecture de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le brevet modifié. Il est exact que l'art. 69 CBE 1973 permet de se référer à la description pour interpréter les revendications. Toutefois, cet article concerne uniquement la question de l'étendue de la protection conférée par une demande ou un brevet dans les cas où il y a lieu de déterminer l'étendue de cette protection, en particulier à l'égard des tiers. À la différence de l'art. 84 CBE 1973, il ne traite pas de la définition qu'il convient de donner de l'objet dont la protection est demandée dans la revendication. Par conséquent, au cours de l'examen d'une demande ou d'une opposition, le demandeur ou le titulaire du brevet ne saurait se prévaloir de l'art. 69 CBE 1973 pour se dispenser d'apporter une modification qui serait nécessaire pour permettre de remédier à un manque de clarté. La chambre compétente s'est ralliée à cet avis dans la décision **T 760/90**.

Dans la décision **T 1129/97** (JO 2001, 273), la chambre a considéré que le seul fait que la signification précise d'un terme qui n'est pas clair ("alkyle inférieur") soit explicitement divulguée dans la description et non dans les revendications ne suffit pas pour que celles-ci satisfassent à l'exigence de clarté. En effet, l'exigence de clarté posée par l'art. 84 CBE 1973 concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, impose qu'elles soient claires en elles-mêmes, sans pour autant qu'il soit nécessaire à la personne du métier de prendre connaissance de la description du brevet en cause. L'art. 69(1) CBE 1973 prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l'art. 69 CBE 1973 ne traite que de l'étendue de la protection conférée lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection, notamment à l'égard des tiers, et non pas de la définition de l'objet que l'on cherche à protéger par une revendication, comme dans l'art. 84 CBE 1973. Position confirmée dans **T 64/03**, **T 56/04**, **T 1265/13**.

Dans la décision **T 49/99**, la chambre a considéré que puisque les revendications doivent satisfaire à l'exigence de clarté, tout défaut de clarté dans le texte d'une revendication ne disparaît pas du simple fait que le lecteur, se basant sur la description et les dessins, est susceptible de mieux comprendre l'objet technique que la revendication vise à définir. Voir aussi **T 623/13**, **T 1531/21**.

Dans la décision **T 56/04**, la chambre a souligné qu'une revendication comportant une caractéristique technique imprécise ne permet pas d'identifier avec certitude l'objet auquel elle se rapporte. Cela vaut à plus forte raison lorsque la caractéristique imprécise est censée délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. La chambre a donc estimé qu'un terme vague ou imprécis employé dans une revendication et dont seule la description fournit une définition exacte, n'est admissible qu'en cas exceptionnel pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. Lorsque l'on applique par analogie la règle 29(6) CBE 1973 (désormais règle 43(6) CBE), un tel cas exceptionnel est constitué si la définition exacte ne peut pas être reprise dans la revendication pour quelques raisons que ce soit, et que la définition exacte du terme vague ou imprécis contenue dans la description soit claire pour la personne du métier et immédiatement identifiable par ce dernier. Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision **T 56/04**, la chambre a estimé que l'on n'était pas en présence d'un cas exceptionnel. L'indication concrète divulguée dans la description ("1 mm environ") aurait pu être substituée dans la

revendication proprement dite aux termes "légèrement inférieur à [...]". Voir aussi **T 623/13**.

Concernant la question de savoir dans quelle mesure la façon de déterminer les paramètres doit ressortir de la revendication elle-même lorsqu'un produit est caractérisé à l'aide de paramètres, voir le présent chapitre II.A.3.6. Il est souligné dans plusieurs décisions que les revendications doivent être claires en elles-mêmes lorsqu'on les interprète avec des connaissances normales, mais sans aucune connaissance tirée de la description de la demande de brevet (voir p. ex. **T 412/02** et **T 908/04**). Dans l'affaire **T 992/02**, la chambre a toutefois estimé que l'exigence de concision prévue à l'art. 84 CBE justifiait de ne pas introduire dans la revendication la méthode permettant de mesurer le paramètre, étant donné que cette méthode était clairement identifiée dans la description et ne soulevait aucune ambiguïté.

Dans l'affaire **T 2968/19**, la chambre a souligné que dans la procédure d'examen – contrairement à l'interprétation de revendications d'un brevet délivré – il convient d'abord de s'assurer que les caractéristiques essentielles manquantes ont été incluses dans la revendication et que la signification des caractéristiques ressort clairement, pour la personne du métier, du seul libellé de la revendication (cf. **G 1/04**, point 6.2 des motifs). Le recours à la description en tant que dictionnaire propre, invoqué par le requérant, peut être recevable pour interpréter les revendications d'un brevet dans la procédure d'opposition lorsque les caractéristiques ne sont plus accessibles à une objection au titre de l'art. 84 CBE, mais qu'elles doivent néanmoins être interprétées. Selon la chambre, il existe toutefois des limites à un tel recours dans l'interprétation des revendications (cf. "primacy of the claim" dans **T 1473/19**, **T 169/20**), notamment en ce sens que la revendication ne peut pas être interprétée comme contenant les caractéristiques manquantes (et non définies implicitement à partir de la compréhension technique des termes utilisés dans la revendication) de la revendication.

6.3.6 La définition de l'étendue de la protection en cas d'action en contrefaçon n'est pas du ressort de l'OEB

Dans l'affaire **T 442/91**, les intimés avaient demandé à la chambre de déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications, qui, à leur avis, étaient de vaste portée. La chambre a toutefois estimé que l'OEB ne devait s'occuper, dans une procédure de recours sur opposition, de l'étendue de la protection conférée par un brevet qu'en cas d'examen de l'art. 123(3) CBE 1973. En outre, l'interprétation de l'étendue de la protection incombe aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon. Si l'OEB indique clairement de quelle manière les termes utilisés dans les revendications doivent être compris, il n'a toutefois pas à donner d'interprétation supplémentaire de l'étendue de la protection que va conférer un brevet (voir aussi **T 740/96**, **T 323/05**). Conformément à ce raisonnement, dans les affaires **T 439/92** et **T 62/92**, la chambre a interprété les revendications à la lumière de la description, soulignant qu'une telle interprétation ne visait pas à déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet, mais à identifier l'objet pour lequel la protection était recherchée.

7. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

7.1. Introduction

Conformément à l'art. 64(2) CBE, les droits conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé, même si ceux-ci ne sont pas en eux-mêmes brevetables. Certains demandeurs ont cherché à obtenir une protection pour des produits connus en définissant ces derniers par le biais de revendications de procédé et en s'appuyant sur l'argument selon lequel il découle de l'art. 64(2) CBE qu'un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau.

Les chambres de recours n'ont pas accepté cette tendance et ont opéré une distinction entre des revendications portant sur un produit nouveau et inventif défini par son procédé de fabrication et des revendications portant sur un procédé nouveau et inventif dont les effets de protection englobent les produits obtenus directement par ce procédé.

La première décision sur ce problème a été rendue dans l'affaire **T 150/82** (JO 1984, 309). La chambre a confirmé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre testable (jurisprudence constante, voir p. ex. **G 2/12**, JO 2016, A27 et **G 2/13**, JO 2016, A28 ; **T 956/04** ; **T 768/08** ; **T 150/12**).

En ce qui concerne les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, l'exigence de clarté implique que la personne du métier doit être en mesure de déterminer, en se fondant sur la seule revendication, en interprétant celle-ci à la lumière de la description, ou en procédant à une interprétation à la lumière de ses connaissances générales, quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit (**T 967/10**, **T 1988/12**, **T 354/17**, **T 2243/18**). Dans l'affaire **T 1988/12**, la chambre a rejeté l'idée selon laquelle la revendication était forcément claire à partir du moment où la personne de métier (en l'occurrence un obtenteur) pouvait déterminer si le libellé de la revendication couvrait ou non un végétal donné. L'argument selon lequel la personne du métier devait se fonder sur une analyse d'un produit susceptible d'être contrefaisant pour déterminer l'objet réel de la protection recherchée était contraire à la finalité de l'art. 84 CBE.

7.2. Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

Dans la décision **T 248/85** (JO 1986, 261), il a été confirmé qu'un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure ou son procédé d'obtention. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. De plus, l'art. 64(2) CBE 1973 ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est

pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'art. 52(1) CBE 1973.

Selon la chambre dans la décision **T 219/83** (JO 1986, 211), il convient d'interpréter les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués. Si les objets de ces revendications sont nouveaux en tant que tels, ils n'impliquent pas nécessairement une activité inventive du seul fait que leur procédé d'obtention implique une activité inventive. Pour que le produit revendiqué soit brevetable, il faut en effet qu'il constitue en tant que tel une solution non évidente, par rapport à l'état de la technique, d'un problème technique propre à l'invention.

Ces critères ont été confirmés et appliqués dans de nombreuses décisions (voir p. ex. **T 251/85**, **T 563/89**, **T 493/90**, **T 664/90**, **T 223/96**, **T 59/97**, **T 748/98**, **T 620/99**, **T 1113/10**).

La chambre a précisé les conditions de nouveauté d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention dans **T 205/83** (JO 1985, 363). Le produit polymère obtenu par un procédé chimique connu ne devient pas automatiquement nouveau si une modification est apportée à la technique opératoire de ce procédé. Si ce produit chimique peut être défini non pas par ses caractéristiques structurelles, mais uniquement par son mode de préparation, il faut, pour montrer qu'il est nouveau, apporter la preuve que la modification desdits paramètres conduit à d'autres produits. Pour cela, il suffit que soient exposées de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus. Les propriétés qui ne permettent pas de remonter à des paramètres propres au produit ne peuvent être retenues pour l'administration de cette preuve. Voir aussi **T 279/84**, **T 151/95**, **T 728/98**, **T 564/02**, **T 1247/03**.

En outre, la chambre a constaté dans la décision **T 300/89** (JO 1991, 480) qu'il y a absence de nouveauté dès lors que le produit n'est pas défini structurellement, d'une part, et que toutes les conditions spécifiques nécessaires à l'obtention de produits dont la nouveauté peut être démontrée, par exemple à l'aide de tests comparatifs, ne sont pas mentionnées dans la revendication, d'autre part. Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100) également, la chambre a exigé que tous les paramètres du procédé nécessaires à une définition claire des substances revendiquées en tant que produits obtenus obligatoirement à l'aide dudit procédé soient repris dans la revendication. Étant donné que les réactions chimiques se déroulent rarement dans une seule direction et ne mènent donc que rarement à des produits uniformes, l'indication des réactifs et des conditions de réaction doit généralement être accompagnée de l'indication du mode de traitement du mélange réactionnel permettant d'obtenir les substances revendiquées. Cette jurisprudence a été confirmée dans la décision **T 956/04** dans laquelle la chambre a estimé que sans l'indication claire des matériaux de départ et des conditions de réaction spécifiques, les caractéristiques telles que revendiquées suivant la formulation "susceptible d'être obtenu par" ne sauraient définir sans équivoque les catalyseurs revendiqués en tant que produits obtenus obligatoirement à l'aide du procédé.

Dans l'affaire **T 728/98** (JO 2001, 319), la chambre a indiqué que la règle générale selon laquelle le degré de pureté d'un composé chimique de faible poids moléculaire ne peut pas impliquer de nouveauté, vaut également dans le cas d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, dans laquelle le degré de pureté résulte inévitablement du procédé de préparation mentionné dans la revendication. En l'espèce, le requérant (demandeur) n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une situation exceptionnelle où toutes les tentatives visant à atteindre un degré de pureté particulier par des méthodes de purification classiques avaient échoué. Voir aussi le chapitre I.C.6.2.4. "Obtention d'un degré de pureté plus élevé".

Dans l'affaire **T 803/01**, la chambre a fait observer que rien dans la décision **T 205/83** (JO 1985, 363) n'interdit, pour des raisons de clarté, la présence dans une revendication de paramètres concernant les impuretés. Les paramètres concernant la pureté des polylactides étaient des caractéristiques techniques conformes aux dispositions de la règle 29(1) CBE 1973. Il a été considéré que cela constituait un critère pertinent pour apprécier dans quelle mesure l'utilisation, dans une revendication de produit, de paramètres relatifs au degré de pureté était admissible du point de vue de la clarté (**G 2/88**, JO 1990, 93).

Dans l'affaire **T 394/03**, la chambre a décidé que de manière générale, la qualité supérieure d'un produit obtenue au moyen d'un procédé n'est pas, dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, une caractéristique structurelle constitutive de la nouveauté ou de l'activité inventive. Dans l'affaire examinée, la revendication portait sur un produit en céramique décoré qui ne se différenciait des produits connus de ce type que par la qualité supérieure obtenue au moyen du procédé de l'invention.

7.3. Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens

Le critère introduit dans la décision **T 150/82** (JO 1984, 309), et résidant dans l'impossibilité de définir le produit revendiqué autrement que par son procédé de fabrication, est devenu jurisprudence constante (Voir p. ex. **T 333/93**, **T 749/95**, **T 950/97**, **T 1074/97**, **T 933/01**, **T 150/12**, **T 863/12**).

Dans la décision **T 320/87** (JO 1990, 71), la chambre a affirmé que des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention sont recevables pour les semences et les plantes hybrides si elles ne sont pas des entités biologiques définissables individuellement, et identifiables par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques.

Dans l'affaire **T 130/90**, il s'agissait d'anticorps monoclonaux recombinants présentant deux spécificités différentes. Ces anticorps étaient obtenus par un procédé utilisant soit des cellules triomes, soit des cellules quadromes, et produisant par conséquent des anticorps sous forme naturelle. Ce n'était pas la brevetabilité du procédé qui était en cause. Le procédé compris dans l'état de la technique recombinait chimiquement des demi-molécules d'anticorps. La question qui se posait avait trait à la validité de la revendication portant sur le produit. Dans l'état de la technique, il n'était pas indiqué

comment des molécules entièrement réassociées, c'est-à-dire ayant la même structure que les anticorps naturels qui peuvent se trouver dans le mélange d'hybrides, pouvaient être filtrées et isolées de ces molécules chimiquement modifiées. La chambre a admis une revendication portant sur des anticorps monoclonaux recombinants ayant deux spécificités différentes et comprenant des chaînes immunologiques intactes obtenues au moyen du procédé faisant l'objet des revendications indépendantes de procédé du brevet en litige. En effet, décrire les anticorps par leur procédé d'obtention était le seul moyen de les définir par rapport à l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), la chambre a estimé que si une demande de brevet européen porte sur des substances chimiques définies au départ par une formule chimique erronée qui ne peut être rectifiée en application de la règle 88 CBE 1973, le remplacement de la formule erronée par la formule correcte est contraire à l'art. 123(2) CBE 1973. Toutefois, il est possible, sans contrevenir à l'art. 123(2) CBE 1973, de déposer une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui indique tous les éléments de la méthode permettant d'obtenir lesdites substances (réactifs, conditions de réaction, séparation).

7.4. Possibilité d'appliquer à des revendications d'utilisation les principes énoncés pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 81/14**, la chambre a estimé que, s'agissant de la définition d'un produit au moyen de son procédé de production, les principes définis dans la jurisprudence pour les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" doivent généralement être appliqués, y compris dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation de ce produit. Les revendications 1 à 7 de l'une des requêtes subsidiaires portaient sur une méthode de production d'un corps en carbure cémenté fritté. La revendication 8 portait sur l'utilisation, pour la fabrication d'un outil de coupe, d'un corps en carbure cémenté fritté obtenu grâce à la méthode selon l'une des revendications 1 à 7. De ce fait, la revendication 8 comprenait des caractéristiques de procédé et de produit et équivalait sur un plan théorique à une revendication portant sur un procédé de fabrication d'un outil de coupe à l'aide du corps en carbure cémenté fritté . Appliquant à la revendication 8 les principes élaborés dans la jurisprudence pour les "revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention", la chambre a indiqué qu'il aurait été possible de définir le corps fritté au moyen de caractéristiques structurelles, en conséquence de quoi la définition par le procédé d'obtention dans la revendication 8 entraînait un manque de clarté.

7.5. Revendications de procédé contenant des caractéristiques de type produit

Dans l'affaire **T 1761/19**, la chambre s'est penchée sur l'interprétation des revendications de procédé comportant des caractéristiques de type produit (que l'on pourrait qualifier de revendications "process-by-product"). Aux yeux de la requérante, ces caractéristiques ne définissaient le procédé que dans la mesure où elles avaient un impact sur les caractéristiques de procédé. Pour la chambre, l'analogie avec des revendications du type "product-by-process" n'était pas pertinente. Ces dernières sont admises dans les cas où il n'est pas possible de définir le produit obtenu autrement que par son procédé

d'obtention. Cette situation n'est pas comparable à celle d'une revendication de procédé précisant que ce procédé concerne un produit bien précis. Dans ce cas, la caractéristique de produit limite tout simplement le procédé à son application à ce produit, sans qu'il soit nécessaire ni même utile d'examiner si elle a un effet sur les étapes du procédé proprement dites.

7.6. Étendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 411/89**, la chambre a dû statuer sur la question de savoir si l'on étend la protection conférée par un brevet en remplaçant "obtained" ("obtenu") par "obtainable" ("pouvant être obtenu") dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. La chambre a estimé que la protection ne s'en trouvait pas étendue puisque la modification ne changeait en rien la définition du produit qui était revendiqué d'emblée en tant que tel et que le procédé servant à le caractériser restait identique.

Dans l'affaire **T 423/89**, en limitant la revendication 1 à un seul des procédés de fabrication mentionnés dans la revendication d'origine et exposés dans la description, le titulaire du brevet a renoncé à la protection absolue du produit et a considérablement restreint sa revendication. Par conséquent, il n'y a au regard de l'art. 123(3) CBE 1973 aucune objection. Le changement de catégorie de la revendication (revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention devenant une revendication portant sur un procédé de fabrication) était recevable dans cette affaire vu que la protection conférée par le brevet délivré devait forcément s'étendre à toutes les méthodes de fabrication couvertes par les procédés décrits dans la revendication et divulgués dans le fascicule du brevet.

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'art. 123(3) CBE 1973 avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'art. 64(2) CBE 1973. Voir aussi le chapitre II.E.2.7. "Changement de catégorie".

8. Taxes de revendication

En vertu de la règle 45(1) CBE, pour toute demande de brevet européen comportant plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées à partir de la seizième revendication et pour chacune des revendications suivantes. Avant le 1er avril 2008, le nombre de revendications exonérées de taxes était de dix (règle 45(1) CBE) dans la version en vigueur avant cette date et règle 31(1) CBE 1973). Pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne, la disposition correspondante est la règle 162(1) CBE (règle 110(1) CBE 1973).

La chambre de recours juridique a décidé dans l'affaire **J 9/84** (JO 1985, 233) que la règle 31(1) CBE 1973 doit s'interpréter en ce sens que les revendications numérotées de 1 à 10 contenues dans la demande de brevet européen lorsqu'elle a été déposée – ou lors de la transmission de la demande internationale à l'OEB au titre du PCT – ne donnent pas lieu à paiement de taxe, et qu'une taxe doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, le fait qu'une revendication exonérée de taxe soit abandonnée après le dépôt – ou la transmission – de la demande n'a pas pour effet de reporter l'exonération en cause sur une autre revendication.

8.1. Nombre de revendications

Déjà au cours des premières années de la CBE, la question s'était posée plusieurs fois de savoir si une partie ou une annexe de la description d'une demande de brevet européen comportant une série de paragraphes numérotés rédigés sous forme de revendications devait être considérée comme des revendications aux fins de la règle 31(1) CBE 1973.

Dans l'affaire **J 5/87** (JO 1987, 295), la demande comportait dix revendications présentées sous le titre "revendications", mais contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description, numérotées et rédigées sous forme de revendications, concernant des réalisations préférées. Cette partie complémentaire apparaissait, tant du point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'art. 84 et de la règle 29 CBE 1973. En outre, cette annexe avait été ajoutée, comme le requérant l'avait admis, pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond. Par conséquent, le demandeur a été invité à acquitter les taxes de revendication. Le demandeur ne peut se dispenser à son gré d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE 1973.

Dans la décision **J 15/88** (JO 1990, 445), la chambre de recours juridique a décidé, dans un cas semblable, que, bien que les 117 "clauses" en litige dans l'espèce soient numérotées et disposées comme des revendications et qu'elles semblent définir des éléments de l'invention en indiquant des caractéristiques techniques, elles n'étaient pas à considérer comme telles, car il n'en restait pas moins qu'elles n'avaient jamais été évoquées en tant que revendications, et qu'il existait ailleurs dans la demande des revendications désignées comme telles.

Les décisions **J 16/88**, **J 29/88**, **J 25/89**, **J 26/89**, **J 27/89**, **J 28/89**, **J 34/89** et **T 490/90** ont toutes confirmé cet avis. Elles ont souligné que le cas dont il s'agissait dans l'affaire **J 5/87** était différent, car le demandeur avait en l'occurrence exprimé l'intention de considérer les annexes comme des revendications. Dans les autres cas, l'intention exprimée par le demandeur, qui ne souhaitait pas que cette partie puisse être assimilée à des revendications, était plus importante que la forme que revêtait le texte en question.

8.2. Non-remboursement des taxes de revendication

Dans l'affaire **J 3/09**, la chambre de recours juridique a rejeté la requête du requérant visant à obtenir le remboursement des taxes de revendication pour les revendications 16-68 et a fait observer que c'est la règle 110(1) CBE 1973 qui constituait la base juridique

pour le paiement de ces taxes de revendication. Elle a ajouté qu'une fois valablement acquittées, les taxes ne pouvaient être remboursées sauf disposition contraire (voir aussi **J 11/12**). Le requérant ne s'était fondé sur aucune disposition particulière de la CBE. En réponse à l'argument du requérant selon lequel l'objet des revendications n'ayant pas donné lieu à une recherche ne pouvait nécessairement pas être instruit dans le cadre de la demande et qu'il devait donc être considéré comme abandonné, la chambre a notamment fait observer que dans le cas fréquent d'une objection d'absence d'unité soulevée a posteriori, même justifiée, les revendications peuvent utilement servir à limiter ultérieurement l'objet revendiqué à une invention qui sera définie de manière plus précise, mais qui répondra alors au critère d'unité et aura fait l'objet d'une recherche. La mesure dans laquelle cela est possible dépend des circonstances de l'espèce, mais il n'en reste pas moins que le paiement des taxes de revendication peut avoir une finalité utile lorsque le nombre de revendications est supérieur à dix, indépendamment de la question de savoir si toutes les revendications concernent un objet unitaire.

B. Unité de l'invention

1. Introduction 478
2. Unité lorsque la demande comporte différentes catégories de revendications 479
2.1. Pluralité de revendications indépendantes 479
2.2. Revendications dépendantes 482
2.3. Produits intermédiaires 483
3. Appréciation de l'absence d'unité de l'invention 484
3.1. Approche générale – le contenu des revendications 484
3.2. Appréciation de l'absence d'unité au stade de la recherche 484
3.3. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen 486
3.4. Non-appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'opposition 488
4. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité 489
4.1. Analyse du problème technique comme condition préalable 489
4.2. Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive 490
5. Un seul concept inventif général 491
5.1. Généralités 491
5.2. Éléments techniques particuliers et caractère inventif du concept général unique 493
5.3. Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush") 497
6. Pluralité d'inventions – nouvelle taxe de recherche 499
6.1. Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche 500
6.2. Demandes euro-PCT 502
6.3. Applicabilité de la règle 64, de la (l'ancienne) règle 164(2) CBE ou de la règle 137(5) CBE 503
6.4. Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche 504

1. Introduction

Selon l'art. 82 CBE, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La règle 44(1) CBE (règle 30 CBE 1973) donne une interprétation du concept d'unité de l'invention lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée. Pour les demandes internationales, les dispositions correspondantes en matière d'unité d'invention sont l'art. 3.4)iii) et surtout la règle 13 PCT.

Comme indiqué dans la décision **T 501/91**, l'art. 82 CBE a essentiellement pour but d'empêcher que plusieurs inventions n'ayant aucun lien entre elles soient traitées dans une seule demande de brevet afin d'éviter des taxes. Cet article est également destiné à classer correctement les titres de protection revendiqués et délivrés. En outre, pour le bon déroulement de la procédure de délivrance, il est nécessaire de ne pas assembler des

éléments disparates dans une seule demande de brevet, tout comme il convient que les éléments de même nature ne se trouvent pas morcelés (cf. **T 110/82**, JO 1983, 274).

Les aspects procéduraux liés à l'appréciation de l'unité, notamment le paiement d'une nouvelle taxe de recherche, sont régis par les règles 64 et 164 CBE (voir art. 17.3)a), règle 40 PCT pour l'ISA, et art. 34.3)a), règle 68 PCT pour l'IPEA).

Les réserves formulées au titre du PCT contre des taxes additionnelles acquittées à la suite d'une objection d'absence d'unité soulevée par l'OEB agissant en qualité d'ISA (règle 40 PCT) ou d'IPEA (règle 68 PCT) étaient par le passé tranchées par les chambres de recours (cf. art. 154(3) et 155(3) CBE 1973), mais elles le sont désormais par des instances de réexamen de l'OEB (cf. règle 158(3) CBE, décision du Président de l'OEB, JO 2015, A59). Les chambres restent compétentes pour examiner l'unité des demandes européennes. Compte tenu de l'harmonisation des définitions de l'unité d'invention à la règle 13 PCT et à l'art. 82 ensemble la règle 44 CBE, les critères en matière d'unité sont les mêmes dans les deux systèmes. Par conséquent, les décisions rendues par les chambres conformément aux anciennes procédures de réserve au titre du PCT (affaires "W") revêtant toujours un intérêt pour l'examen de l'unité des demandes de brevet européen, beaucoup d'entre elles ont été intégrées au présent chapitre.

Les Directives (version d'avril 2025) traitent au point B-VII la question de l'unité d'invention au stade de la recherche, au point C-III, 3 la question de l'unité d'invention en tant qu'aspect procédural de l'examen quant au fond, et au point F-V la question de l'unité d'invention en tant qu'exigence à laquelle doit satisfaire la demande de brevet européen. Pour les demandes internationales, consulter en particulier le chapitre 10 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, telles qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2022, et les Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB agissant en qualité d'administration PCT, B-VII, C-V et F-V – version d'avril 2025.

2. Unité lorsque la demande comporte différentes catégories de revendications

2.1. Pluralité de revendications indépendantes

Selon l'art. 82 CBE ainsi qu'en vertu de la règle 13.1 PCT, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La deuxième possibilité, à savoir la pluralité d'inventions liées par un seul concept, peut donner lieu à une pluralité de revendications indépendantes de même catégorie ou de catégories différentes (voir aussi la règle 43(2) CBE).

Dans la décision **W 5/92**, la chambre a estimé qu'il ressortait implicitement de la définition de la règle 13.1 PCT que l'"invention" devait être considérée au sens large du terme. Aussi est-il dit dans l'ancien texte des Directives selon le PCT VII-5 (Gazette du PCT n° 30/1992, section IV et n° 29/1993, section IV), que le simple fait qu'une demande internationale comporte des revendications de différentes catégories ou

plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie ne constitue pas en soi un motif permettant d'invoquer l'absence d'unité (voir l'instruction figurant désormais dans le chapitre 10 des Directives ISPE, telles qu'en vigueur à compter du 1er juillet 2022).

La règle 44(1) CBE et la règle 13.2) PCT disposent que lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande européenne/internationale, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.

La disposition correspondante, à savoir la règle 30 CBE 1973 telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 1991 (voir également l'ancienne règle 13.2 PCT), prévoyait que dans les trois cas suivants la combinaison de revendications indépendantes de catégories différentes devait être considérée comme autorisée par l'art. 82 CBE 1973 :

a) outre une revendication pour un produit donné, une revendication pour un procédé spécialement adapté à la fabrication de ce produit, et une revendication pour l'utilisation du produit ;

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

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

La liste n'était pas exhaustive et d'autres combinaisons ont été admises lorsqu'elles satisfaisaient aux exigences de l'art. 82 CBE1973 (**T 861/92**). Il en va de même pour l'ancienne version de la règle 13.2 PCT (**W 3/88**, JO 1990, 126 ; **W 29/88**, **W 3/89**). Dans la décision **T 702/93**, il a été dit que cette version de la règle 30 CBE 1973 ne prévoyait pas cette unité fictive dans le cas de revendications indépendantes au sein de la même catégorie. Si cette fiction a été supprimée lorsque la règle 30 CBE 1973 et la règle 13 PCT ont été modifiées (toutes deux avec effet au 1er juin 1991), les principes qui en découlent, et qui sont énoncés dans la jurisprudence, restent inchangés (**T 169/96**).

Dans la décision **T 202/83**, la chambre a conclu de la règle 30 c) CBE 1973 (voir ci-dessus), dans son ancienne version, qu'il n'était pas forcément satisfait à l'exigence d'unité, chaque fois qu'un objet était inclus en vue de la mise en œuvre d'un procédé. Cette disposition suppose au contraire que le moyen a été spécialement développé pour réaliser le procédé. En conséquence, on ne saurait considérer qu'un tel moyen, pris en relation avec le procédé prévu à cet effet, répond à l'exigence d'unité, lorsqu'il est évident qu'il peut également être utilisé pour résoudre d'autres problèmes techniques.

Dans l'affaire **T 200/86**, la chambre a estimé qu'il était possible de revendiquer, dans une demande, non seulement un produit pour usage pharmaceutique, mais également les utilisations non thérapeutiques (cosmétique et diététique) de ce produit.

Dans la décision **W 29/88**, la demande internationale portait sur des produits chimiques, un procédé en vue de leur préparation et leur utilisation. La chambre a estimé qu'une utilisation particulière d'une catégorie de composés, d'une part, et une revendication portant sur ladite catégorie de composés en tant que telle ou sur certains éléments de cette catégorie, d'autre part, pouvaient former un seul concept inventif général. Le plus important n'était pas de savoir si les portées des structures étaient identiques, mais si les composés revendiqués en soi (et le procédé en vue de leur fabrication) contribuaient à résoudre le problème sous-tendant l'invention d'utilisation.

Dans sa décision **W 32/88** (JO 1990, 138), la chambre a conclu qu'est dépourvue de base légale une invitation à payer une taxe de recherche additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif, alors que le dispositif est spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi (voir aussi **W 16/89**).

Dans l'affaire **W 13/89**, la chambre a estimé qu'il y avait unité entre une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la préparation d'un médicament destiné à une application spécifique (deuxième application thérapeutique) et une revendication ayant pour objet une composition pharmaceutique contenant ladite substance (première application thérapeutique). Cette décision a été confirmée dans les affaires **W 5/91** et **W 28/91**.

Dans l'affaire **W 23/91**, la chambre a confirmé le point de vue de l'ISA, selon lequel la nouveauté d'un certain produit pourrait justifier la présence de revendications de catégories différentes dans une seule demande, sans aller à l'encontre de l'exigence d'unité (plusieurs utilisations nouvelles du produit dans différents domaines et/ou nouveaux procédés concernant le produit, p. ex. la préparation). En l'espèce, les deux revendications indépendantes de produits portaient sur deux "produits", à savoir une séquence d'acide nucléique et la protéine liée à la séquence d'acide nucléique. La chambre a estimé qu'ils pouvaient constituer le lien commun s'ils étaient nouveaux.

Dans la décision **W 40/92**, la chambre a estimé qu'il peut y avoir unité de l'invention, lorsqu'une demande comporte une revendication indépendante concernant un procédé et une autre revendication indépendante concernant un moyen de réalisation de ce procédé. Le moyen en question peut lui-même être un procédé.

Dans l'affaire **T 492/91**, la chambre de recours a constaté qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'exigence visée à l'art. 82 CBE 1973 soit remplie, que l'entière composition de la revendication 6 (nouvelle composition) soit le produit du procédé selon la revendication 1 (un procédé de préparation de produits connus). Il suffit qu'une composante de cette composition soit un tel produit, lorsque la composition et le procédé visent à résoudre le même problème technique. La chambre a conclu qu'il n'était donc pas nécessaire de limiter la portée de la revendication 6 aux compositions résultant du procédé selon la revendication 1, excluant ainsi les compositions qui peuvent être obtenues par mélange ultérieur.

La chambre de recours juridique a rappelé dans l'affaire **J 13/13** que la règle 43(2) CBE et la règle 44 CBE portent sur des questions distinctes. Par conséquent, il convient d'observer la règle 43(2) CBE même lorsqu'une pluralité d'inventions formant un seul concept inventif général est revendiquée et décrite dans une demande de brevet. Inversement, il convient d'observer la règle 44 CBE même lorsqu'une seule revendication indépendante est formulée pour chaque catégorie de revendication.

2.2. Revendications dépendantes

La règle 13.4 PCT prévoit que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité énoncée à la règle 13.1 PCT. La CBE ne contient pas de disposition expresse comparable. La question s'est donc posée de savoir si cette différence entraîne une appréciation différente de l'unité des revendications dépendantes. La jurisprudence des chambres de recours est uniforme pour ce qui concerne le PCT : les revendications dépendantes doivent également satisfaire à l'exigence d'unité (cf. entre autres **W 3/87**, **W 2/88**, **W 30/89**, **W 32/89**, **W 26/90**, **W 8/91**, **W 54/91**). En ce qui concerne la CBE, les chambres partent également du principe que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité. Selon la procédure au titre de la CBE, l'examen n'est pas toujours effectué de manière aussi stricte que dans le cas des revendications indépendantes : l'examen n'est effectué que dans les cas où la question de l'unité pose un problème (cf. **T 140/83** et **T 249/89**).

Dans l'affaire **W 8/91**, il a été décidé que dans le cas de revendications dépendantes sur le plan formel, l'ISA doit expressément indiquer les raisons pour lesquelles elles ne répondent pas à l'exigence d'unité. Il ne suffit pas de dire que cela découle directement de l'objet tel que défini par l'ISA.

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante.

Dans l'affaire **T 129/14**, la chambre a fait remarquer que normalement, une revendication dépendante possède toutes les caractéristiques de la revendication indépendante. Si la revendication indépendante comprend une ou plusieurs caractéristiques techniques particulières définissant une contribution à l'art antérieur, la revendication dépendante les comprend également. Par conséquent, elles ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de l'art. 82 CBE. Si la revendication indépendante ne comprend pas de caractéristiques techniques particulières définissant une contribution à cet état de la technique, par exemple parce que son objet n'est pas nouveau, elle ne forme pas un concept inventif. Il n'en résulte dès lors pas plus d'un concept inventif général au sens de l'art. 82 CBE – éventuellement défini par les caractéristiques supplémentaires de la

revendication dépendante (voir Directives F-V, 9 – version de novembre 2015 ; voir désormais Directives F-V, 3.2.3 – version d'avril 2025).

2.3. Produits intermédiaires

Dans la décision **T 57/82** (JO 1982, 306), il a été souligné qu'une pluralité d'inventions faisant l'objet d'une demande de brevet européen qui porte sur un produit chimique final nouveau, sur le procédé menant à l'obtention de ce produit, de même que sur un produit intermédiaire nouveau ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de l'art. 82 CBE 1973 que lorsque toutes ces inventions ont un lien technologique entre elles et tendent toutes à l'obtention du produit final. Sont également considérés comme produits intermédiaires, au sens défini plus haut, les produits de départ utilisés lors de la mise en œuvre du procédé menant à l'obtention du produit final qui résultent d'un procédé de préparation connu, même si celui-ci n'est pas revendiqué. Ce principe a été confirmé dans la décision **T 110/82** (JO 1983, 274) pour des produits de faible masse moléculaire. Selon la chambre, dans le cas d'une demande ayant pour objet des produits finals nouveaux de faible masse moléculaire ainsi que plusieurs groupes de produits intermédiaires nouveaux de faible masse moléculaire, il n'y a unité de l'invention que si les groupes de produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals ont, du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure des produits finals, un lien technologique étroit avec ceux-ci et s'il est tenu compte de la fonction normative de l'art. 82 CBE 1973 (interdiction de faire une économie de taxes injustifiée, obligation de clarté).

Cette décision a été confirmée par **T 35/87** (JO 1988, 134) et **T 470/91** (JO 1993, 680). Dans cette dernière affaire, contrairement aux cas précédents, les produits intermédiaires en question n'avaient aucun lien structural entre eux. Toutefois, ils fournissaient tous deux des éléments structuraux essentiels présents dans les produits finals. Par conséquent, les produits intermédiaires de la demande n'avaient été préparés qu'en vue d'obtenir les produits finals et avaient un lien technologique suffisamment étroit avec ceux-ci. Ils ne formaient donc qu'un seul concept inventif général, en tendant à l'obtention des produits finals, et cela même si les deux groupes de produits intermédiaires n'avaient aucun lien structural. En effet, en tendant à l'obtention des produits finals, les produits intermédiaires permettent de combiner entre eux les différents problèmes techniques qui les concernent, pour qu'il en résulte un problème unitaire général que ces deux groupes de produits intermédiaires préparés à des fins déterminées contribuent à résoudre.

Dans l'affaire **W 35/91**, la chambre a déclaré qu'il était satisfait aux exigences d'unité de l'invention telles qu'énoncées aux règles 13.1 et 13.2 PCT, si les nouveaux produits intermédiaires conçus pour réaliser les nouveaux produits finals avaient, de par leur contribution, un lien technique suffisant avec un élément structurel essentiel des produits finals.

La chambre a décidé dans l'affaire **W 7/85** (JO 1988, 211) qu'une revendication ayant pour objet un mélange et une revendication portant sur un composant essentiel dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité. Si l'on admet à juste titre qu'il

y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en œuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final.

3. Appréciation de l'absence d'unité de l'invention

3.1. Approche générale – le contenu des revendications

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a estimé que l'unité de l'invention doit être appréciée sur la base du contenu des revendications, interprété à la lumière de la description et des dessins éventuels (référence à l'Annexe B, partie 1b) des Instructions administratives du PCT ; désormais Annexe B, paragraphe b) des Instructions administratives telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024).

Dans l'affaire **W 39/90**, la chambre a fait observer que ce n'était pas le choix des mots ou des renvois, à savoir la forme, qui établissait l'existence de relations techniques entre l'objet de différentes revendications et qui était donc décisif pour la question de l'unité, mais le contenu réel des revendications. Dans la décision **W 33/92**, la chambre a souligné que la règle 13.1 PCT ne faisait pas obligation de mentionner expressément dans le texte des revendications le lien unissant l'objet des deux revendications indépendantes. Il est uniquement requis qu'elles forment un seul concept inventif.

3.2. Appréciation de l'absence d'unité au stade de la recherche

L'absence d'unité peut se manifester directement **a priori**, c'est-à-dire avant l'examen quant au fond des revendications par rapport à l'état de la technique mis au jour par la recherche (**W 1/96** ainsi que **W 6/90**, JO 1991, 438). Si l'objection d'absence d'unité est soulevée a priori, le problème technique doit être défini uniquement sur la base de la description, et non de l'état de la technique (cf. **W 50/91**, **W 52/91**, **W 22/92**, **W 52/92** et **T 188/04**).

Les compétences de l'OEB, agissant en qualité d'ISA, pour apprécier l'unité **a posteriori**, c'est-à-dire après avoir tenu compte de l'état de la technique mis en évidence par la recherche, ont été précisées par la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/89** (JO 1991, 155 – saisine par une chambre de recours dans l'affaire **W 12/89**, JO 1990, 152) et **G 2/89** (JO 1991, 166 – saisine par le Président de l'OEB). La chambre

à l'origine de la saisine a demandé en particulier à la Grande Chambre de recours si une ISA est compétente pour examiner quant au fond une demande internationale sous l'angle de la nouveauté et de l'activité inventive lorsqu'elle détermine, en vertu de l'art. 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Le Président de l'OEB a demandé à la Grande Chambre de recours de donner son avis sur la question de savoir si l'OEB agissant en qualité d'ISA peut demander le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsqu'il est considéré a posteriori que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Les questions de droit soumises ont été traitées dans une procédure commune.

La Grande Chambre de recours a d'abord noté que la séparation des procédures de recherche et d'examen (quant au fond) aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE 1973 entraîne un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique pertinent et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE 1973), l'examinateur de la recherche a besoin de formuler un avis provisoire sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace (pour de plus amples détails, voir aussi le résumé au présent chapitre, II.B.4.2. "Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive").

La Grande Chambre de recours a en outre observé que ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les Directives concernant la recherche selon le PCT, il est affirmé que l'absence d'unité peut soit se manifester directement "a priori", soit ne devenir apparente qu'"a posteriori" (cf. désormais le point 10.03 des ISPE Directives, telles qu'en vigueur à partir du 1er juillet 2022). Elles font explicitement référence à l'examen "a posteriori" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Les Directives correspondantes de l'OEB montraient que dans le cadre de la CBE 1973, il était aussi clairement prévu que l'examen de l'unité par les divisions de recherche peut être effectué "a posteriori" (anciennes Directives B-VII, 5 ; voir règle 46 CBE 1973 ; voir désormais Directives – version d'avril 2025, notamment F-V, 4, et règle 64 CBE). En conséquence, les Directives devaient être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE 1973.

La Grande Chambre de recours a confirmé que l'OEB agissant en qualité d'ISA et les chambres de recours lorsqu'elles statuent sur des réserves émises au titre de l'art. 17.3)a) PCT avaient l'obligation de se conformer aux Directives concernant la recherche selon le PCT (voir art. 2 de l'accord alors applicable entre l'OEB et l'OMPI). Ainsi, dans l'affaire **G 1/89**, la Grande Chambre de recours a décidé, comme le prévoient ces directives, qu'il peut être considéré en vertu de l'art. 17.3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela non seulement "a priori" mais également "a posteriori". Selon l'affaire **G 2/89**, l'OEB agissant en qualité d'ISA

peut, en application de l'art. 17.3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention. Le principe selon lequel l'OEB peut, lors d'une recherche internationale, constater une absence d'unité "a posteriori" (**G 1/89**, **G 2/89**) vaut également pour les recherches européennes, car les recherches et les rapports de recherche sont pratiquement identiques dans les deux cas (cf. **T 87/88**, JO 1993, 430).

Selon l'affaire **T 94/91**, l'art. 82 CBE 1973 prévoit clairement que les demandes de brevet européen doivent satisfaire aux critères d'unité de l'invention, sans aucune restriction. La CBE 1973 ne fait aucune différence entre absence d'unité "a priori" et "a posteriori". Il est sans importance que l'absence d'unité apparaisse immédiatement ou seulement au vu d'un document découvert au cours de la recherche ou de l'examen. Cette interprétation est également celle donnée dans les Directives ainsi que dans la décision **G 2/89**, laquelle, bien que portant sur des demandes PCT, concernait une procédure similaire.

Si la division de la recherche conclut à l'absence d'unité, elle notifie normalement au demandeur, en plus d'établir le rapport partiel de recherche concernant l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications, qu'il devra acquitter une nouvelle taxe de recherche pour les autres inventions s'il souhaite qu'elles soient couvertes par le rapport de recherche européenne (règle 64(1) CBE). L'art. 17.3)a) PCT définit la procédure équivalente devant l'ISA. La règle 164 CBE contient des dispositions spéciales pour les demandes euro-PCT entrées dans la phase européenne. Les décisions pertinentes sont résumées au présent chapitre II.B.6. "Pluralité d'inventions – nouvelle taxe de recherche".

3.3. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen

L'exigence de l'unité en vertu de l'art. 82 CBE doit être remplie par la demande de brevet, non seulement telle que déposée, mais aussi aux stades ultérieurs de la procédure de délivrance du brevet, c'est-à-dire devant la division d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet. Conformément à la règle 64(2) CBE (règle 46(2) CBE 1973), la division d'examen peut être en désaccord avec la conclusion d'absence d'unité émise par la division de la recherche, l'avis de la division d'examen étant décisif en ce que cette dernière peut ordonner le remboursement de toute nouvelle taxe de recherche à la demande du requérant (voir les affaires ci-après et dans le présent chapitre II.B.6.). En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la division d'examen peut décider qu'il y a absence d'unité d'invention dans une demande de brevet, au sens de l'art. 82 CBE, même si la division de la recherche n'a pas soulevé une telle objection (voir **T 178/84**, JO 1989, 157). Voir également **T 631/97** (JO 2001, 13) résumée dans le présent chapitre, II.B.6.1. "Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche".

La chambre a souligné dans la décision **T 544/88** (JO 1990, 429) que lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications.

Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27(1)d) CBE 1973 telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 1991 ; voir texte ultérieur de la règle 27(1)c) CBE 1973, désormais règle 42(1)c) CBE) et à supprimer les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34(1)c) CBE 1973, désormais règle 48(1)c) CBE). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.

Dans l'affaire **J 24/96** (JO 2001, 434), la chambre a décidé que dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE 1973, il incombe à la division d'examen (et aux chambres de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE 1973 pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE 1973 ne concerne pas d'autres actes des divisions de recherche que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE 1973. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE 1973, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme celle selon laquelle le rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. La chambre a fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet. La chambre a tenu à préciser que cela n'a rien à voir avec une décision en la forme rendue au titre de la règle 46(2) CBE 1973 concernant le remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche.

Dans l'affaire **T 188/00**, la chambre a souligné que le réexamen effectué par la division d'examen au titre de la règle 46(2) CBE 1973 devait être effectué en tenant compte uniquement des faits exposés par la division de la recherche dans sa notification selon la règle 46(1) CBE 1973. Puisque, dans la plupart des cas, les objections pour absence d'unité sont soulevées eu égard à l'état de la technique (à savoir "a posteriori"), la division d'examen doit fonder son réexamen uniquement sur les documents cités dans le rapport partiel de recherche et sur la liste des différentes inventions établie par la division de la recherche, tout en tenant compte des arguments présentés par le demandeur à l'appui d'une requête en remboursement. En ce qui concerne la procédure de réserve analogue selon le PCT (règle 40.2.c) et e) et règle 68.3.c) et e) PCT), les chambres de recours ont jugé qu'un tel réexamen doit se fonder exclusivement sur les motifs invoqués dans l'invitation à acquitter des taxes additionnelles, compte tenu des faits et arguments présentés par les demandeurs (cf. **W 4/93**, JO 1994, 939). En l'espèce, cependant, la division d'examen était parvenue à la conclusion que les revendications telles que déposées présentaient une absence d'unité a posteriori du fait qu'il avait été constaté que la revendication 1 telle que déposée était dépourvue d'activité inventive eu égard, entre autres, au document D4, lequel n'avait pas été mentionné dans le rapport partiel de recherche. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas réexaminé la constatation d'absence d'unité au sens de la règle 46(2) CBE 1973, mais avait procédé à un nouvel examen sur la base du nouveau document. Aussi sa décision de refuser le remboursement d'une nouvelle taxe de recherche devait-elle être annulée pour des raisons formelles uniquement ; la requête du demandeur en remboursement était fondée.

Voir également **T 1414/18**, avec d'autres références et **T 2873/19**, dans laquelle la requête en remboursement a été rejetée.

Dans l'affaire **T 2703/18**, la chambre a suivi la décision **T 188/00** s'agissant de l'avis selon lequel la division d'examen ne peut conclure au caractère justifié, au sens de la règle 64(2) CBE, d'une notification selon la règle 64(1) CBE que sur la base de faits relatifs à l'état de la technique exposés par la division de la recherche dans ladite notification, en particulier les documents cités dans le rapport partiel de recherche, y compris dans la feuille B. Elle a estimé en revanche que pour conclure au caractère non justifié d'une telle notification, la division d'examen peut très bien s'appuyer sur des faits nouveaux, par exemple dans les circonstances de l'affaire **T 755/14** ou encore s'il ressort de preuves nouvelles que le document unique qui est cité dans le rapport partiel de recherche et qui a fondé la constatation d'absence d'unité a posteriori, ne fait finalement pas partie de l'état de la technique. Par ailleurs, de tels faits nouveaux ne doivent pas nécessairement avoir été présentés par le demandeur. En outre, la chambre n'a pas partagé l'avis, exprimé dans les décisions **T 2526/17** et **T 1414/18**, selon lequel le réexamen doit également se limiter aux arguments présentés par la division de la recherche. Selon la chambre, dans le contexte de la règle 64(2) CBE, la division d'examen peut, aux fins de constater que la notification selon la règle 64(1) CBE était justifiée, compléter le raisonnement exposé par la division de la recherche dans cette notification, mais elle ne saurait lui substituer un raisonnement entièrement différent, quand bien même celui-ci serait fondé sur le même état de la technique.

Lorsque la division d'examen statue sur une demande de remboursement de (nouvelles) taxes de recherche, elle doit clairement indiquer dans le dispositif la demande concrète sur laquelle il est statué, dans quelle mesure elle fait droit à cette demande et ordonne le remboursement de taxes de recherche, ainsi que la décision prise au sujet des éventuels autres éléments de la demande. Le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2) CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer également dans le dispositif (**T 756/14**).

3.4. Non-appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **G 1/91** (JO 1992, 253), la Grande Chambre de recours a considéré que l'unité d'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'art. 102(3) CBE 1973 (art. 101(3)a) CBE), lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention. Il ressort des "Travaux préparatoires", non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet. S'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'art. 82 CBE 1973 est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services. Les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel

jusqu'à la délivrance du brevet. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets. Voir également la décision **T 830/11**.

4. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité

4.1. Analyse du problème technique comme condition préalable

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il existe une condition préalable pour déterminer s'il y a unité de l'invention, à savoir une analyse du problème technique ou des problèmes à résoudre par la pluralité respective d'inventions (**W 11/89**, JO 1993, 225 ; **W 6/97**, **T 188/04**), c'est-à-dire si l'objet revendiqué comme solution à ce type de problème représente ou non un seul concept inventif général (cf. **W 6/91**, voir aussi **T 2248/12** et **T 129/14**). Le non-respect de ce principe serait en lui-même une justification suffisante pour le remboursement des taxes de recherche additionnelles. Dans l'affaire **W 8/94**, la chambre a considéré qu'il est nécessaire d'examiner le problème à la base de l'objet revendiqué, parce que ce n'est qu'à cette condition que l'on peut trancher la question de savoir s'il existe un élément technique particulier, au sens des règles 13.1 et 13.2 PCT, qui soit commun aux différents modes de réalisation (cf. **W 11/89**, **W 14/89**, **W 59/90**, **W 14/91**, **W 17/91**, également **T 1414/18**, avec d'autres références).

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a conclu que la définition du problème technique à résoudre par une invention ou une pluralité d'inventions revendiquées eu égard à l'état de la technique devait en règle générale partir de ce qui est considéré, dans la description, comme ayant été réalisé par l'invention revendiquée, puisque les revendications portant sur des compositions importantes au moins ne disent normalement rien sur les effets techniques à obtenir par ces compositions. Dès que la recherche permet de découvrir un état de la technique manifestement plus pertinent que celui qui a déjà été exposé dans la description de la demande internationale, il est nécessaire de déterminer ce qu'il faut considérer comme le problème technique particulier, au vu à la fois de l'exposé de la demande internationale dans son ensemble et de l'état de la technique ainsi divulgué (**W 6/91**). L'unité de l'invention ne peut s'apprécier que lorsque le problème technique a été défini de cette façon.

Dans l'affaire **W 17/03**, la chambre s'est penchée sur l'examen des relations techniques, en vue d'établir l'unité. L'affaire est résumée au point suivant.

Les chambres ont souligné à plusieurs reprises que l'allégation du manque de clarté d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention (cf. **W 31/88**, JO 1990, 134 ; **W 7/89**, **W 59/90**, **W 9/02**). Dans l'affaire **W 21/04**, la chambre a observé que selon la jurisprudence constante, les caractéristiques d'une revendication indépendante considérées par l'ISA comme ne répondant pas aux exigences de l'art. 6 PCT ne peuvent pas être ignorées lors de l'examen d'une objection

fondée sur le manque d'unité de l'invention, comme l'avait fait l'IPEA en l'espèce. Voir également **W 8/07**.

4.2. Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive

Dans la décision **G 1/89** (JO 1991, 155 ; voir également l'avis **G 2/89**, JO 1991, 166), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur la question de savoir si l'ISA avait le droit d'effectuer un examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, lorsqu'elle examine si ladite demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention (voir également la décision de saisine **W 12/89** (JO 1990, 152).

La Grande Chambre de recours a considéré que dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB, ou par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. L'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un avis provisoire, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'art. 17 PCT et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme. Il est précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que si elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure. Une telle évaluation n'a qu'un caractère provisoire et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention (**W 6/90**, JO 1991, 438).

La Grande Chambre de recours a ajouté que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en application de l'art. 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive (**W 24/90**, **W 23/91**, **W 43/91**). Dans l'affaire **W 1/97**, la chambre a considéré que la situation n'est apparemment pas parfaitement claire si, après avoir déjà effectué des recherches pour une partie de l'objet de l'invention, l'ISA n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

Suivant les conclusions de la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/89** et **G 2/89**, les chambres ont invoqué à plusieurs reprises le défaut de nouveauté ou d'activité inventive du concept inventif général à la base de l'invention pour justifier l'absence d'unité (cf. **W 17/89**, **W 27/89**, **W 18/90**, **W 19/90**). Dans la décision **W 10/92**, la chambre a

souligné qu'il y avait lieu de tenir compte de l'approche problème-solution pour apprécier l'unité de l'invention (**W 16/91**, **W 21/91**).

Dans la décision **W 17/03**, l'ISA avait considéré que l'absence de caractéristiques techniques communes et l'allégation d'un problème résolu différent étaient suffisantes pour démontrer l'absence d'unité entre des groupes d'inventions. La chambre a suggéré que l'approche de l'ISA pour déterminer le problème semblait résulter de la croyance que la même analyse était requise que celle utilisée pour déterminer le problème en utilisant l'approche problème-solution pour évaluer l'activité inventive, peut-être parce que des différences et des problèmes étaient impliqués dans les deux situations. La chambre a déclaré ne pas être convaincue que l'examen des relations techniques, en vue d'établir l'unité, à l'aide de problèmes communs à la base des inventions, était nécessairement identique à l'analyse utilisée pour déterminer le problème quand on applique l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive. La chambre a donné les motifs suivants :

(1) L'évaluation de l'unité implique de comparer les problèmes résolus (ou les effets obtenus) par différentes revendications, tandis que l'évaluation de l'activité inventive est effectuée à l'égard d'une seule revendication. Il s'ensuit, lorsqu'on examine l'unité d'invention, que les problèmes résolus par différentes revendications doivent être considérés à la lumière les uns des autres, et qu'ils ne peuvent être déterminés de façon isolée au sens absolu.

(2) Lors de l'appréciation de l'activité inventive, il s'agit de définir un problème fondé sur les caractéristiques de la partie caractérisante des revendications, qui soit pour l'essentiel aussi étroit que possible, mais qui ne contienne pas d'éléments de la solution. En revanche, dans l'évaluation de l'unité d'invention, ces restrictions ne s'appliquent pas, puisque le but général est de trouver ce que les revendications concernées ont en commun, c'est-à-dire si les inventions respectives sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Par conséquent, les problèmes spécifiques résolus par les différentes inventions par rapport à l'état de la technique le plus proche peuvent nécessiter un perfectionnement progressif, en particulier une généralisation à partir du problème directement résolu, afin de trouver s'il existe ou non un dénominateur commun distinguant encore les inventions dudit état de la technique.

5. Un seul concept inventif général

5.1. Généralités

Pour décider de l'unité de l'invention, il est obligatoire, conformément à l'art. 82 ensemble la règle 44 CBE et à la règle 13.1 PCT, de déterminer si une pluralité d'inventions revendiquées dans une demande forment ou non un seul concept inventif général.

Dans l'affaire **W 19/89**, la chambre a déclaré que la demande présentait manifestement une absence d'unité de l'invention, puisque les quatre solutions possibles couvertes par

la revendication 1 avaient trait à un développement ultérieur de l'état de la technique dans diverses directions, par l'utilisation de différentes classes d'agents de déshalogénation n'ayant en commun aucune caractéristique technique nouvelle. Si le problème technique à résoudre a déjà au moins une solution comprise dans l'état de la technique, l'exigence d'"un seul concept inventif général" implique que les autres solutions à ce problème, proposées dans la demande, aient obligatoirement au minimum un nouvel élément en commun, ce nouvel élément étant normalement représenté par au moins une nouvelle caractéristique technique. Puisque le déposant a reconnu que cette caractéristique technique nouvelle commune faisait défaut, la demande avait trait à plus d'une invention.

La notion de concept général unique a été analysée dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438). La chambre a estimé qu'un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. Il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences techniques susceptibles de se manifester sous forme d'effets. Chaque objet est alors défini par des caractéristiques de structure et des relations existant entre celles-ci. En règle générale, les effets pertinents, c'est-à-dire les effets ou résultats suscités par l'invention revendiquée, sont déjà décelables à partir de l'énoncé du problème. Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une certaine identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets.

Lorsque l'on est en présence d'objets de même catégorie, l'identité partielle permettant de conclure à l'unité de l'invention peut provenir des caractéristiques de structure de ces objets et/ou des effets de leur mise en œuvre. L'absence d'une telle identité partielle entre les différents enseignements contenus dans la demande, donc l'absence d'unité de l'invention, peut le cas échéant être déjà décelée a priori. Toutefois, l'absence d'unité de l'invention peut également devenir apparente a posteriori, à savoir entre les objets de différentes revendications indépendantes ou dans les objets restants, dans le cas où l'objet d'une revendication recouvrant toutes les autres n'est manifestement pas nouveau ou inventif eu égard à l'état de la technique révélé. La chambre a cité un exemple illustrant la notion juridique un peu vague de "concept général unique" : un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et utilisation dudit produit, par exemple, ne forment qu'un seul concept général parce que, d'une part, l'identité partielle entre le produit et son utilisation a son origine dans les caractéristiques de structure du produit et que, d'autre part, l'identité partielle entre le produit et le procédé spécialement conçu pour sa fabrication repose sur le fait que ce produit doit être considéré comme l'effet ou le résultat de la mise en œuvre dudit procédé (**T 119/82**, JO 1984, 217).

La chambre a également noté que les critères régissant l'unité de l'invention aux fins de la règle 13.1 PCT exposés ci-dessus s'appliquent en principe aussi lorsque l'activité inventive est essentiellement basée sur la découverte d'un problème méconnu (**T 2/83**, JO 1984, 265). Si le problème commun, à savoir les effets à obtenir, est lui-même déjà connu ou pourrait être reconnu comme étant généralement souhaitable (un simple desideratum) ou évident, il n'y aurait aucun mérite inventif à formuler le problème. Si les

caractéristiques structurelles communes ne se trouvent que dans les parties des revendications ayant trait à l'état de la technique, et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à résoudre le problème de l'ensemble combiné, cela peut également être un signe de l'absence d'unité.

Dans l'affaire **W 38/90**, le seul lien commun entre l'objet des revendications 1, 2 et 4 résidait en ce que les caractéristiques respectives contribuaient toutes à la réalisation du même dispositif : un ensemble d'observation pour une porte. La chambre a fait remarquer que cet élément commun pré-caractérisant se limitait à désigner l'invention, en tant qu'élément de l'état de la technique ; il ne s'agissait toutefois pas d'une caractéristique spécifique ayant une interaction avec les autres éléments caractérisants, et contribuant ainsi aux diverses inventions et à leurs effets. Par conséquent, ce seul lien devait être rejeté parce que sans importance pour une éventuelle contribution à l'activité inventive. Comme nous l'avons déjà conclu, aucune unité "a priori" ne peut être reconnue en l'absence d'une caractéristique pertinente commune.

Dans sa décision **W 32/92** (JO 1994, 239), la chambre a estimé qu'il y a absence d'unité de l'invention lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant une contribution inventive.

Dans la décision **T 861/92**, l'appareil revendiqué avait été spécialement adapté pour la mise en œuvre d'une seule étape du procédé revendiqué. La chambre a conclu que l'objet des revendications satisfaisait aux exigences de l'art. 82 CBE 1973, en raison du lien technique qui unissait les deux inventions.

Dans la décision **W 9/03**, la chambre a estimé qu'un problème commun ne peut que dans certaines conditions fonder une unité entre différentes inventions, par exemple lorsqu'il existe une invention de problème. Selon le demandeur, le problème commun résidait en l'établissement plus sûr, plus rapide et plus efficace d'une communication. La chambre est partie de la constatation que la personne du métier prendrait en principe ce problème en considération dans le domaine concerné. Le problème commun était par conséquent formulé de manière si générale qu'il était "déjà connu en tant que tel, ou que, d'une manière générale, il paraissait nécessaire de le résoudre ou bien encore qu'il apparaissait évident" (cf. **W 6/90**), si bien qu'il n'était de ce fait pas permis de conclure à l'unité de l'invention. Voir aussi **T 2482/12**.

5.2. Éléments techniques particuliers et caractère inventif du concept général unique

La règle 13.2 PCT définit la méthode à suivre pour déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité eu égard à une pluralité d'inventions revendiquée dans une demande internationale. Elle dispose que "lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression

"éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique" (voir R. 44(1) CBE).

Selon la jurisprudence, dès qu'un concept unique, c'est-à-dire commun, a été établi, il faut examiner si ce même concept peut ou non contribuer à l'activité inventive des divers objets revendiqués dans ce cas. Rien n'indiquait que ce concept était connu ou qu'il faisait partie des connaissances générales de la personne du métier. Puisque l'examinateur de la recherche n'avait pas indiqué que les documents cités dans cette affaire pouvaient exclure une telle contribution, il n'y avait pas lieu de supposer que cela ne pouvait être le cas (**W 17/89**, cf. **W 6/90**, JO 1991, 438). Par conséquent, un seul concept inventif commun à toutes les revendications reliait tous leurs objets (**W 22/91**).

Dans la décision **W 6/90** (voir aussi le présent chapitre, II.B.5.1.), la chambre a noté que la règle 13.1 PCT dispose également que le seul concept général doit être inventif. Même avec un seul concept général bien déterminé, il y a absence d'unité si le concept ne présente pas un caractère inventif. Les chambres de recours ont confirmé la décision précitée à plusieurs occasions (cf. notamment décisions **W 31/91**, **W 29/92**, **W 34/92**, **W 45/92**, **W 8/93**, **W 6/97**).

Dans les affaires **W 48/90** et **W 50/90**, la chambre a noté qu'en ce qui concerne les composés chimiques, la question de l'unité de l'invention ne se limitait pas aux seuls éléments structurels respectifs, mais qu'il fallait également tenir compte du problème technique à résoudre et déterminer si les composés respectifs contribuaient à résoudre ce problème.

Dans la décision **W 45/92**, la chambre a déclaré que le terme "inventif" ne pouvait pas s'interpréter comme une exigence selon laquelle la partie commune doit être inventive en soi, et pouvoir dès lors être revendiquée en tant que telle. La recherche à cet égard doit se concentrer sur la question de savoir si tous ces éléments ou quelques-uns parmi eux peuvent contribuer ou non à l'examen approfondi de l'activité inventive qui aura lieu par la suite. Ce n'est que si l'état de la technique déjà divulgué ou les connaissances générales indiquent, sans aucun doute raisonnable, que cela n'est pas possible dans ces circonstances, qu'il faut déclarer qu'il n'y a pas unité. La chambre a en outre estimé que les termes "élément technique particulier identique ou correspondant" impliquaient que ces éléments définissaient une contribution à l'invention vis-à-vis de l'état de la technique. Les éléments en question faisant eux aussi, et de façon identique, partie de l'état de la technique le plus pertinent, ils ne pouvaient apporter cette contribution. Dès lors, les diverses inventions, s'il y en a, devaient résider dans les éléments caractérisants spécifiques et non partagés. Puisque les revendications ne contenaient plus de caractéristique commune dans la partie caractérisante, cela confirmait la conclusion d'absence d'unité (**W 32/92**, JO 1994, 239).

Dans l'affaire **W 38/92**, la chambre a confirmé la décision **W 6/90** (voir ci-dessus) et a noté que les caractéristiques communes dans les groupes de revendications représentaient le "seul concept" liant les divers objets. Elle a déclaré qu'il fallait encore se demander si l'une quelconque de ces caractéristiques spécifiques dans les groupes de revendications ou

leur combinaison pouvait apporter une contribution à l'activité inventive de chaque objet revendiqué, et qu'ainsi le concept liant les divers objets serait inventif. Elle a fait observer que la nouvelle règle 13 PCT exige également qu'une telle contribution soit apportée par rapport à l'état de la technique, comme le suggère l'expression "éléments techniques particuliers", et que cela ne se limite donc pas à la nouveauté. Dans la décision **T 94/91**, la chambre a souligné que le concept inventif général ne peut être assimilé aux caractéristiques figurant dans une revendication ou dans une combinaison donnée de revendications. Ce qui importe, c'est le concept inventif défini par l'ensemble des revendications, compte tenu de la description et des dessins (cf. **W 2/95**).

Dans l'affaire **W 9/93**, la chambre a noté que les composés intermédiaires étaient connus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas servir de concept inventif commun, et qu'un élément technique contenu dans les revendications de procédé était également connu. Elle a fait remarquer qu'un élément technique déjà compris dans l'état de la technique ne peut pas, par définition, apporter une contribution par rapport à l'état de la technique, et ne saurait, en conséquence, être considéré comme un élément unificateur au sens de la règle 13.1 PCT. Conformément à la règle 13.2 PCT, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 1992, une demande internationale peut porter sur une pluralité d'inventions s'il existe entre ces inventions une "relation technique" portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants, c'est-à-dire sur des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. En cas de pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale, celles-ci ne doivent pas simplement, d'après la règle 13.1 PCT, être liées entre elles par un lien quelconque, mais par un concept inventif commun. Cela signifie qu'il doit y avoir un problème technique commun, ou au moins, si plus d'un problème technique est posé, un seul concept technique sous-tendant les solutions apportées à ces différents problèmes.

Dans l'affaire **T 957/96**, la demande décrivait un certain nombre de procédés qui n'avaient aucune étape en commun. Selon la chambre, l'élément décisif résidait en ce que tous les procédés revendiqués présentaient un élément technique commun, à savoir l'utilisation du régioisomère essentiellement pur, qui était primordiale pour résoudre le problème technique auquel avait trait la demande. C'était cette utilisation du composé intermédiaire qui constituait le concept "inventif" commun à toutes les variantes du procédé revendiquées. Cette caractéristique représentait un élément technique particulier qui définissait la contribution apportée par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique, comme l'exige la règle 30(1) CBE 1973 (cf. désormais la règle 44(1) CBE).

Dans l'affaire **W 11/99** (JO 2000, 186), la chambre a estimé que si une demande internationale comporte des revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits. S'agissant de l'exigence relative à la présence d'"éléments techniques particuliers correspondants" au sens de la règle 13.2 PCT, la chambre a estimé que, dans le cas où une seule et même demande revendique des produits et leur procédé de fabrication, la présence de tels éléments peut généralement être supposée lorsque le procédé de fabrication est nouveau et

effectivement conçu pour rendre accessibles les produits revendiqués (ainsi qu'éventuellement d'autres produits). En pareil cas, elle considère que le procédé est "spécialement conçu" pour obtenir les produits revendiqués. Une interprétation plus restrictive des expressions "spécialement conçu" et "éléments techniques particuliers correspondants" ne serait pas conforme à l'esprit de l'art. 34.3) PCT et de la règle 13.1 PCT y afférente. Selon la chambre, cet esprit est aussi celui de l'art. 82 CBE 1973, dont le but est d'éviter qu'une seule et même demande de brevet ne revendique des éléments qui ne soient pas liés entre eux. Cette interprétation est également conforme à la version du 1er juillet 1998 de l'annexe B des instructions administratives du PCT mentionnée dans la Directive PCT III-7.2. A la partie 1(e) de cette annexe, il est dit qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit en soi ("intrinsèquement") à l'obtention de ce produit (cf. désormais Annexe B, paragraphe e) des Instructions administratives du PCT telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024). Si cette condition est remplie, il est sans importance que d'autres produits puissent par ailleurs être obtenus avec ledit procédé.

Dans la décision **T 106/06**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle un procédé de fabrication et les produits qui en résultent sont considérés comme un seul et même objet (p. ex. **W 2/95** et **W 11/99**). Elle s'est penchée sur la question de savoir si le fait que la revendication 1 ne se rapportait pas à un procédé de fabrication au sens habituel du terme, susceptible d'être caractérisé en ce que des produits finaux spécifiques sont prévisibles dès le début du processus, mais à un procédé d'isolation de gènes ressemblant, dans sa forme, à un procédé de filtrage caractérisé quant à lui par le fait que le produit final n'est pas connu dès le début, devait avoir une incidence sur l'examen de l'unité. La chambre a estimé que la question décisive était de savoir si le produit avait été effectivement produit par le procédé, et non pas s'il était connu au début de ce procédé, et que pour apprécier l'unité de l'invention, il n'y avait pas lieu d'établir de distinction entre un procédé de fabrication et un procédé de filtrage et les produits qui en résultent.

Dans l'affaire **W 18/01**, la chambre a signalé qu'en vertu des définitions données dans le règlement d'exécution du PCT et dans les Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT (qui ont un effet obligatoire pour l'OEB, cf. **G 1/89**, JO 1991, 155, point 6 des motifs), il ne suffit pas normalement de se limiter à définir et à examiner le noyau commun d'une pluralité d'inventions, par exemple en indiquant les caractéristiques qui sont précisées dans toutes les revendications définissant les inventions du groupe. Aux termes de la règle 13.2 PCT, il est nécessaire d'examiner la relation technique qui existe entre les inventions du groupe. Cette relation peut exister, même si les inventions ne portent pas sur les mêmes caractéristiques techniques, à condition qu'elles concernent des éléments techniques particuliers correspondants. La définition d'"éléments techniques particuliers" qui figure à la règle 13.2 PCT implique d'analyser la contribution que chacune des inventions revendiquées apporte par rapport à l'état de la technique. Dans un premier temps, il faut donc analyser quelle caractéristique permet de distinguer les inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique cité avant de pouvoir examiner leur contribution à la lumière de la description, notamment les problèmes résolus et les effets obtenus par les inventions revendiquées.

5.3. Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush")

La règle 44(1) CBE et la règle 13.2 PCT s'appliquent aussi dans le cas où des variantes sont définies dans une seule revendication ("revendications de type Markush"). Selon la règle 44(2) CBE et la règle 13.3 PCT, pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication (cf. aussi **W 35/91**).

Pour déterminer si l'ISA avait motivé sa conclusion relative à l'absence d'unité, la chambre, dans l'affaire **W 3/94** (JO 1995, 775), s'est référée à la partie consacrée à la "doctrine Markush", à l'annexe B, partie 1 (f), des Instructions administratives du PCT, dans le texte en vigueur à partir du 1er juillet 1992 (voir désormais l'annexe B, paragraphe (f) des Instructions administratives telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024). Il y est indiqué que la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers, identiques ou correspondants, énoncée dans la règle 13.2 PCT doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue. La partie précise ensuite les cas où ces variantes doivent être considérées comme ayant un "caractère analogue".

Dans la décision **W 1/94**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, a constaté que les composés selon des "inventions" qu'elle avait identifiées ne comportaient pas de nouvel élément structurel. Cependant, de l'avis de la chambre, une telle absence n'a pas automatiquement pour conséquence de détruire l'unité de l'invention. Par contre, il découle des Instructions administratives du PCT qu'une relation technique doit être reconnue pour un groupe de composés chimiques alternatifs tels que, par exemple, tous les composés qui ont une propriété ou activité commune. Une telle activité commune existait dans la présente affaire. La nouvelle utilisation pouvait donc former le concept inventif général liant les objets des revendications, conformément à la règle 13.1 PCT, et devait être considérée comme une caractéristique fonctionnelle liant les composés de la revendication.

Dans la décision **W 6/95**, la chambre a fait référence aux Instructions administratives du PCT, qui ont un caractère obligatoire non seulement pour l'ISA, mais aussi pour la chambre de recours faisant office de "comité de trois membres" au sens de la règle 40.2 c) PCT (cf. **G 1/89**, JO 1991, 155 ; depuis le 1er avril 2005, le terme "comité de trois membres" est remplacé, dans le règlement d'exécution du PCT, par celui d'"organe de réexamen" – cf. également le présent chapitre II.B.1 "Introduction"). La chambre a indiqué qu'il découle de l'Annexe B, partie 1 (f)i) des Instructions administratives du PCT (il s'agit désormais de l'Annexe B, paragraphe (f) des Instructions administratives du PCT telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024, qu'il ne suffit pas, pour établir a posteriori l'unité de l'invention, que toutes les variantes de composés chimiques couvertes par une revendication de Markush aient une propriété ou une activité commune, c.-à-d. permettant de résoudre un problème technique commun, car aux termes du point (B)(1), pour pouvoir constituer une unité, elles doivent en outre avoir en commun un "élément structurel important". La chambre a indiqué que l'explication donnée dans l'Annexe B,

partie 1(f)ii) (désormais Annexe B, para.(f)(ii)) des Instructions administratives du PCT ne permet pas de supposer que ledit "élément structurel important" doit être nouveau en soi. Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister un élément commun de la structure chimique en relation avec ladite propriété ou activité commune qui permet de distinguer les composés revendiqués de composés connus présentant la même propriété ou activité (cf. également **W 6/97**).

Dans la décision **T 169/96**, la chambre a noté que le fait que la revendication 1 comprenne également un composé connu, non couvert par la revendication 2, n'avait aucune importance pour la question de l'unité, parce que la règle 30(b) CBE 1973 (dans l'ancienne version applicable jusqu'au 31 mai 1991 et dans la nouvelle version applicable par la suite) ne nécessite pas qu'il y ait forcément un concept commun unifiant différents "moyens" selon lui. Il importe peu que les trois catégories différentes de composés chimiques identifiées par la division d'examen comprennent des structures chimiques totalement différentes d'un résidu. La chambre a observé que le chapitre C-III, 7.4a des Directives de l'OEB alors en vigueur, sur lequel la division d'examen s'était appuyée, ainsi que l'Annexe B, partie 1(f) des Instructions administratives du PCT (voir désormais l'Annexe B, paragraphe (f) des Instructions administratives du PCT telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024), relative aux revendications de type Markush, prévoient expressément que ledit élément structurel significatif peut consister en une combinaison de composants individuels liés entre eux. Il n'y est pas dit que la combinaison proprement dite des différents éléments structurels doit être nouvelle, et cette exigence ne découle pas non plus de l'art. 82 CBE 1973. Selon ladite directive, cette expression signifie plutôt qu'en ce qui concerne la propriété ou l'activité commune précitée, il doit exister une partie commune de la structure chimique qui fasse une distinction entre les composés revendiqués et les composés connus ayant la même propriété ou la même activité (voir désormais Directives F-V, 3.2.5 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **W 4/96** (JO 1997, 552), la chambre a noté qu'il ne pouvait être satisfait à l'exigence d'une relation technique au sens de la règle 13.2, première phrase PCT, lorsque toutes les variantes revendiquées appartiennent à une classe de composés desquels on peut attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées ("revendications de type Markush"). La relation technique consiste dans les éléments techniques particuliers communs qui définissent une contribution par rapport à l'état de la technique (règle 13.2, deuxième phrase PCT ; voir aussi **W 6/96**, **W 1/10**). Toutefois, une telle contribution ne saurait être reconnue sur la base du comportement ainsi supposé, s'il ressort déjà de l'état de la technique que des éléments de cette classe se comportent de la façon divulguée dans la demande. La chambre a ajouté que si au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examinateur doit revenir sur la question de l'unité, à savoir "a posteriori" (Annexe B, partie 1(f)v) des Instructions administratives du PCT ensemble les Directives concernant la recherche selon le PCT ; cf. désormais l'Annexe B des Instructions administratives telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2024 ; ainsi que les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT telles qu'en vigueur depuis le 1er juillet 2022).

La chambre a également estimé qu'une objection quant à l'absence d'unité pouvait être soulevée "a posteriori" contre toutes les catégories de groupes de variantes de composés chimiques. L'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit être effectuée de la même manière dans tous les cas, puisque la condition énoncée à la règle 13 PCT est la même quelles que soient les circonstances. Par conséquent, lorsqu'il existe une relation fonctionnelle au sein d'un groupe de composés, l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit s'effectuer de la même manière que lorsqu'il existe une relation structurelle. Cela vaut aussi bien pour les composés liés par leur structure que pour ceux liés par leur fonction. La relation structurelle au sens de l'Annexe B, première partie f)i) B1) et la relation au sens de l'Annexe B, première partie f)i)B)2) et iii) ont le même but : il s'agit d'établir si les variantes de composés sont de nature analogue, comme cela est dit dans l'introduction à l'Annexe B, première partie f)i). Ces critères sont simplement des outils servant à déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention telle que définie à la règle 13 PCT.

Dans l'affaire **W 34/07**, la revendication 1 portait sur des compositions pour le revêtement de supports céramiques comprenant des frittes de verre micronisées **et/ou** de l'hydroxyde de zirconium de taille nanométrique. La chambre a conclu que les deux variantes revendiquées n'avaient pas d'éléments communs explicites qui, combinés entre eux, n'étaient pas compris dans l'état de la technique, et qu'elles ne représentaient pas non plus deux solutions au même problème technique. Les effets obtenus en utilisant soit du verre micronisé soit de l'hydroxyde de zirconium de taille nanométrique étaient différents et ne présentaient aucun lien entre eux, bien qu'ils fussent susceptibles de conduire aux "meilleurs résultats", en l'occurrence si une composition comprenant ces deux éléments était utilisée.

6. Pluralité d'inventions – nouvelle taxe de recherche

Si une objection de défaut d'unité de l'invention est soulevée par la division de la recherche ou l'ISA, une nouvelle taxe de recherche serait à acquitter en vertu de la règle 64(1) CBE (règle 46(1) CBE 1973) ou de l'art. 17.3)a) PCT, pour chaque autre invention que le rapport de recherche doit couvrir (en ce qui concerne les demandes euro-PCT dans la phase européenne, voir dans le présent chapitre le point II.B.6.2.).

Dans la décision **W 2/10**, la chambre a souligné que dans l'affaire **W 4/85** (JO 1987, 63) et dans de nombreuses affaires ultérieures, les chambres avaient estimé que l'indication des motifs dans une invitation émise au titre de l'art. 17.3)a) PCT est une exigence qui revêt une importance fondamentale, au point qu'une invitation non motivée peut être considérée comme dépourvue d'effets juridiques. Tel était le cas dans l'affaire en question, si bien que les taxes additionnelles pour la recherche devaient être remboursées. Voir également le JO 2017, A20 concernant l'avis provisoire désormais émis en même temps que le rapport partiel de recherche.

Si la taxe est payée dans les délais, le demandeur peut choisir l'invention ou le groupe d'inventions unitaire qu'il souhaite maintenir dans la demande (principale). Selon la décision **T 158/12**, se référant à l'avis **G 2/92**, il n'est pas possible de modifier ce choix une fois que l'examen de cette invention a débuté.

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a déclaré que la CBE ne comporte pas de dispositions expresses précisant comment il convient de procéder si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à indiquer quelle invention ayant fait l'objet de la recherche il souhaite maintenir. La chambre a jugé que dans une telle situation, on ne saurait partir automatiquement du principe que le demandeur a sélectionné pour l'examen l'invention couverte par la requête principale. La division d'examen devait au contraire établir, par exemple en envoyant une autre notification, quelle invention ayant fait l'objet de la recherche le demandeur souhaitait réellement conserver en vue de l'examen.

6.1. Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche

Compte tenu des décisions divergentes **T 178/84** (JO 1989, 157) et **T 87/88** (JO 1993, 430), le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"En cas d'absence d'unité de l'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE 1973 peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet ?"

Selon l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 2/92** (JO 1993, 591), l'examen de la demande ne peut être poursuivi pour un objet pour lequel le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. S'il souhaite encore protéger cet objet, le demandeur devra déposer une demande divisionnaire. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il ressort clairement du système procédural institué par la CBE que la taxe de recherche doit avoir été acquittée, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, pour qu'une invention puisse faire l'objet d'un examen quant à sa brevetabilité. Conformément aux dispositions de la partie IV de la CBE, la demande, après avoir été déposée, est transmise par la division de la recherche à la division d'examen. Pour l'application de ces dispositions, toute demande doit faire l'objet, en vertu de la règle 46 CBE 1973, d'une recherche d'une portée appropriée avant d'être confiée à la division d'examen. À cet effet, sur invitation de la division de la recherche, le demandeur doit acquitter une ou plusieurs nouvelles taxes pour la ou les autres inventions auxquelles se rapporte la demande, s'il veut s'assurer que les revendications de cette demande couvrent l'une des autres inventions. Telle est l'interprétation correcte qu'il convient de donner à la règle 46(1) CBE 1973 dans son contexte. La pratique qui consiste à se guider sur la décision **T 178/84** s'en trouve confirmée.

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'avait pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il avait fait valoir qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (art. 15.5)a) PCT) par l'OEB (dans la demande établissant la priorité), et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune

des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. La chambre a toutefois constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE 1973, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. La règle 46 CBE 1973 ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. La chambre a en revanche mentionné la possibilité offerte par l'art. 10(2) RRT (désormais art. 9(2) RRT) de rembourser en totalité ou en partie la taxe acquittée pour la recherche européenne lorsque l'Office a préparé un rapport de recherche antérieur sur le même objet. L'avis **G 2/92** s'appliquait également à la présente espèce étant donné que dans le cadre de la procédure européenne, un seul rapport de recherche avait été établi après qu'une seule taxe de recherche eut été acquittée.

Dans l'affaire **T 2289/09**, le requérant a fait valoir que, une modification apportée à une demande divisionnaire pouvant être fondée sur un élément qui a fait l'objet d'une recherche dans le cadre de la demande initiale, il doit également être admis qu'un élément ayant fait l'objet d'une recherche dans le cadre d'une demande divisionnaire soit d'une manière générale considéré comme élément ayant fait l'objet d'une recherche et puisse ainsi servir de base à la modification de la demande initiale. Ces circonstances n'avaient selon lui pas été explicitement exclues dans l'avis **G 2/92**. La chambre a exprimé son désaccord. Dans l'avis **G 2/92**, la Grande Chambre de recours a affirmé que lorsqu'un demandeur n'acquitte pas de taxes de recherche comme il est invité à le faire, il ne peut faire poursuivre l'examen de l'objet correspondant dans la demande pour laquelle la recherche a été effectuée et que "l'invention dont la brevetabilité est examinée doit avoir donné lieu, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, au paiement d'une taxe de recherche." La portée de cette déclaration dépasse les motifs de l'avis **G 2/92**. Le déposant d'une demande divisionnaire qui cherche à bénéficier d'une recherche antérieure est tenu, en tout état de cause, d'acquitter les taxes de recherche (règle 36(3) CBE). Celles-ci sont ensuite remboursées si certains critères (régis par la décision de la Présidente de l'OEB et le communiqué de l'OEB applicables, cf. JO éd. spéc. 1/2010, 322 et 325) sont remplis, à savoir si l'OEB peut utiliser le rapport de recherche antérieure. Aucune disposition ne permet à l'OEB de poursuivre la recherche, y compris l'examen des revendications concernées ainsi que de leur portée, si aucune taxe de recherche n'a été acquittée pour une certaine partie de la demande. Aucune disposition n'habilitait la division d'examen à demander le paiement de nouvelles taxes de recherche aux fins d'apprécier l'utilité de la recherche antérieure qui avait été effectuée pour la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 631/97** (JO 2001, 13) la chambre a noté que si on l'interprète correctement, dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE 1973 n'interdit pas à la division d'examen de réexaminer l'avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d'unité. Si l'on devait interpréter la règle 46(1) CBE 1973 au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l'absence d'unité doit être considérée comme définitive lorsqu'il n'a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester cette conclusion au stade de la procédure d'examen, et par ailleurs la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité se verrait limitée à l'objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n'est pas justifié. La

chambre ne s'est donc pas ralliée à la décision **T 1109/96**. Elle a estimé que l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE 1973 est en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 2/92**, et que la procédure d'examen telle qu'exposée dans les Directives est aussi conforme à l'avis **G 2/92**. Elle a en outre fait observer, en se référant à la règle 112 CBE 1973, que dans le cas où l'OEB agit en tant qu'office désigné ou élu, la pratique en matière de recherche et d'examen des demandes internationales est également compatible avec ce qui vient d'être exposé. Cette décision a été suivie dans l'affaire **T 708/00** (JO 2004, 160), également citée au présent chapitre, II.B.6.3.

6.2. Demandes euro-PCT

Un déposant peut acquitter des taxes de recherche additionnelles pendant la phase internationale si l'ISA l'invite à le faire en vertu de l'art. 17.3)a) PCT. Une fois la demande entrée dans la phase européenne, la règle 164 CBE, entrée en vigueur le 1er novembre 2014, permet aux demandeurs d'obtenir, moyennant le paiement d'une (nouvelle) taxe de recherche, une recherche portant sur toute invention revendiquée qui n'a pas fait l'objet d'une recherche par l'OEB dans la phase internationale. Les demandeurs peuvent choisir toute invention ayant fait l'objet d'une recherche par l'OEB – dans la phase internationale, dans la procédure de recherche complémentaire ou dans la procédure au titre de la règle 164 CBE – comme base pour la poursuite de la phase européenne (voir le communiqué de l'OEB du 10 juin 2014, JO 2014, A70).

Dans l'affaire **T 44/19**, la chambre a noté que le moyeu de la première invention avait la même fonction et traitait le même problème technique que le moyeu de la deuxième invention identifiée dans l'objection de manque d'unité soulevée par l'examinateur chargé de la recherche. Par conséquent, lors de la recherche afférente à la première invention et en tenant dûment compte de la description et des dessins, l'examinateur chargé de la recherche avait déjà dû faire porter sa recherche sur un moyeu selon la deuxième invention. Dans les circonstances particulières de l'affaire en cause, la chambre a considéré qu'il importait peu de savoir si la division d'examen avait conclu à juste titre ou non à une absence d'unité des revendications. Conformément à la règle 164(2) CBE, la division d'examen ne peut demander le paiement d'une taxe additionnelle pour la recherche que si elle estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen revendiquent une invention (ou une pluralité d'inventions au sens de l'art. 82 CBE) qui n'a pas fait l'objet d'une recherche par l'OEB en qualité d'ISA. La notification selon la règle 164(2)a) CBE n'était donc pas justifiée et la taxe additionnelle pour la recherche aurait dû être remboursée par la division d'examen conformément à la règle 164(5) CBE.

Les décisions suivantes concernant l'ancienne version de la règle 164 CBE demeurent pertinentes.

Dans l'affaire **J 3/09**, la chambre de recours juridique a confirmé, eu égard à la règle 164 CBE (en vigueur à l'époque), que même si l'entrée en vigueur de la CBE 2000 avait modifié la procédure applicable lors de l'entrée dans la phase européenne d'une demande pour laquelle l'OEB a agi en qualité d'ISA, la division d'examen restait

compétente pour déterminer si la demande satisfaisait aux exigences d'unité d'invention, et que l'avis relatif à l'absence d'unité, émis par l'OEB agissant en qualité d'ISA, n'était pas définitif et n'engageait pas la division d'examen. La chambre a fait observer que la pratique suivie par la division d'examen à cet égard restait la même qu'auparavant, et elle a en particulier noté que dans la mesure où une objection pour absence d'unité soulevée par l'ISA s'avérait finalement injustifiée, le demandeur pouvait prétendre à ce que la recherche couvre tout l'objet de son invention satisfaisant à la condition d'unité. Dans l'affaire **T 1285/11**, la chambre a suivi ce raisonnement, ajoutant que le fait que le déposant n'avait pas acquitté de nouvelles taxes de recherche ou de taxes de réserve pendant la phase internationale ne pouvait être assimilé à une adhésion tacite à la conclusion de l'ISA concernant l'absence d'unité.

Pour d'autres décisions traitant de l'interprétation et de l'application de la règle 164 CBE telle qu'en vigueur jusqu'au 31.10.2014, voir JCR, 9e éd. 2019, II.B.6.2.

6.3. Applicabilité de la règle 64, de la (l'ancienne) règle 164(2) CBE ou de la règle 137(5) CBE

Dans l'affaire **T 708/00**, (JO 2004, 160), la chambre, se référant au document préparatoire CA/12/94, cité dans le communiqué de l'OEB publié au JO 1995, 409, a souligné que la règle 86(4) CBE 1973 (règle 137(5) CBE) avait pour but de traiter des cas dans lesquels les revendications modifiées qui portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche étaient produites en réponse à la première notification de l'examinateur. Cette règle n'était pas applicable dans le cas où le demandeur n'avait pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire malgré l'invitation qui lui avait été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE 1973 (règle 64(1) CBE) (voir également **G 2/92**, JO 1993, 591). Ces deux règles étaient par essence complémentaires.

Dans l'affaire **T 1285/11** (susmentionnée), où il n'avait pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche en réponse à l'objection d'absence d'unité soulevée par l'ISA, la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de la règle 137(5) CBE et de la règle 164(2) CBE telle qu'en vigueur jusqu'au 31 octobre 2014. Se référant à la décision **T 708/00**, au communiqué susmentionné ainsi qu'aux Directives, la chambre a conclu qu'il n'avait pas été contrevenu à la règle 137(5) CBE puisque l'objet des revendications modifiées figurait déjà dans les revendications telles que déposées initialement. En ce qui concerne l'ancienne règle 164(2) CBE, la chambre a reconnu qu'il existait, d'emblée, une caractéristique pouvant être considérée comme un "élément technique particulier" (règle 44(1) CBE) établissant une unité entre l'"invention 1" et l'"invention 2" concernées conformément à l'art. 82 CBE. La décision a été annulée et la demande renvoyée aux fins de poursuite de la procédure.

Il convient de se reporter aussi au chapitre IV.B.5. "Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5) CBE".

6.4. Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans les affaires **W 36/90** et **W 19/89**, la chambre a observé que lorsqu'il y a défaut d'unité de demandes internationales, en particulier si ce défaut est évident "a posteriori", l'examinateur chargé de la recherche peut décider de compléter la recherche internationale effectuée pour la première invention par une recherche portant sur les autres inventions surtout si les inventions sont conceptuellement très proches et si aucune d'elles n'exige une recherche dans des unités de classification distinctes, de telle sorte que la recherche peut être effectuée pour toutes les inventions sans que cela implique un surcroît de travail notable (cf. Directives concernant la recherche selon le PCT, telles qu'arrêtées par le Comité intérimaire de Coopération technique lors de sa septième session tenue à Genève, en octobre 1977, PCT/INT/5). Dans un tel cas, aucune objection de défaut d'unité ne devrait être soulevée car le prélèvement de taxes additionnelles irait à l'encontre du principe de l'équité vis-à-vis du demandeur (voir **G 1/89**, JO 1991, 155 ; voir aussi p. ex. **T 755/14**).

Selon l'affaire **T 806/18**, lorsqu'une revendication indépendante est considérée comme dépourvue de nouveauté, une objection d'ordre formel pour absence d'unité de l'invention peut souvent être envisagée entre plusieurs groupes de revendications dépendantes. La division de la recherche (ou la division d'examen qui réexamine une constatation d'absence d'unité) doit cependant garder à l'esprit que l'unité d'invention au sens de l'art. 82 CBE est "une simple disposition d'ordre administratif" (cf. **G 1/91**, JO 1992, 253) et doit dûment tenir compte de l'avis exposé dans les Directives selon lequel "l'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. Par conséquent, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne doit néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche." (Directives F-V, 2.2 – version d'avril 2025; voir Directives F-V, 8 – version de novembre 2017, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue). Aussi, lorsqu'elle décide s'il y a lieu de demander le paiement de nouvelles taxes de recherche, la division de la recherche ne doit pas adopter une approche purement algorithmique, mais examiner s'il serait raisonnable de demander, en l'espèce et eu égard à l'objet déjà couvert par la recherche et à l'état antérieur de la technique trouvé, le paiement de taxes additionnelles de recherche aux fins d'étendre la recherche aux revendications restantes. Voir aussi **T 2703/18**.

C. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Introduction 507
2. Date à laquelle il doit être satisfait à la condition de l'exposé suffisamment clair et complet 508
3. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 509
3.1. Demande dans son ensemble 509
3.2. Signification des expressions dans le domaine technique considéré. 511
3.3. L'effet allégué n'est pas une caractéristique des revendications 511
4. Connaissances de la personne du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé 513
4.1. L'exposé s'adresse à la personne du métier 513
4.2. La personne du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois 519
5. Exposé clair et complet 520
5.1. Principes généraux 520
5.2. Indication d'au moins un mode de réalisation 521
5.3. Exemples 524
5.4. Exécuter l'invention dans toute sa portée 527
a) Invention définie par sa fonction – variantes – concept technique susceptible d'être généralisé – revendications de vaste portée 528
b) Impact de l'interprétation des revendications, approche réaliste, et "non-working embodiments" 532
c) Objet spéculatif 536
d) Objection de suffisance selon le domaine technique – approche en mécanique et discussion en jurisprudence. 536
e) Objection d'exposé insuffisant fondée sur l'objet d'une revendication dépendante. 540
f) Appréciation en jurisprudence dans des cas d'espèce 540
5.5. Paramètres 543
5.5.1 Paramètres ambigus 543
a) Paramètre essentiel 543
b) Plusieurs méthodes de détermination du paramètre connues 546
c) Indication incomplète sur la méthode ou absence d'indication de méthode pour déterminer le paramètre 549
d) Conséquence de l'ambiguïté du paramètre sur l'interprétation des revendications 552
5.5.2 Paramètres définis par des intervalles ouverts 553
5.5.3 Paramètres inhabituels 555
6. Exécution de l'invention 558
6.1. Reproductibilité 558
6.1.1 Réseau neuronal artificiel 558
6.2. Modes de réalisation hypothétiques 561
6.3. Variantes 562
6.4. Utilisation pour laquelle l'invention est prévue 563

6.5. Revendications portant sur les résultats de recherches futures (revendications "reach-through") 563
6.6. Exécution de l'invention sans effort excessif 564
6.6.1 Echec occasionnel 564
6.6.2 Sélection en tant que mesure de routine 566
6.6.3 Citations erronées 567
6.6.4 Domaine interdit des revendications 567
6.6.5 Étapes non divulguées 567
6.6.6 Machine non disponible 568
6.6.7 Expériences 568
6.6.8 Calibrage et méthode de mesure identifiable 569
6.6.9 Méthodes d'analyse 570
6.6.10 Composés chimiques 571
6.6.11 Désignation par une marque 571
6.7. Tâtonnements 572
6.8. Documents publiés ultérieurement (post-published documents) 574
6.9. Norme publiée ultérieurement 576
7. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies 576
7.1. Exposé clair et complet 576
7.1.1 Généralités 576
7.1.2 Un mode de réalisation de l'invention couvrant toute l'étendue de la revendication 577
7.1.3 Reproductibilité 579
7.1.4 Revendications de large portée 580
7.2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – effet crédible 581
7.2.1 Remarque liminaire 581
7.2.2 Formulation de principes tirés de la jurisprudence – Obligation de rendre crédible l'aptitude à obtenir l'effet thérapeutique 582
7.2.3 Preuve de l'effet thérapeutique 586
a) Caractère plausible de l'effet thérapeutique – jurisprudence antérieure à G 2/21 589
b) Prise en compte de documents publiés ultérieurement (post-published documents) 591
c) Limite à l'utilisation de documents publiés ultérieurement : pas pour remédier à l'insuffisance fondamentale de l'exposé 594
d) Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant 596
e) Invocabilité de G 2/21 pour la preuve d'un effet non thérapeutique 596
f) Type de preuves de l'effet thérapeutique et cas des essais cliniques 596
g) Degré de preuve requis en cas de maladie grave 598
7.2.4 Compositions pharmaceutiques 598
7.2.5 Domaine des compositions pharmaceutiques (interactions médicament – médicament). 599
7.2.6 Médicament visant un groupe spécifique de patients. 599
7.2.7 Divulgation pour certains effets secondaires 600
7.3. Niveau de divulgation nécessaire pour les anticorps 600

7.4. Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant 604
7.5. Facteurs permettant de conclure à l'existence d'un effort excessif 605
7.6. Exigences concernant les séquences de nucléotides et d'acides aminés 608
7.7. Dépôt de matière biologique 608
7.7.1 Questions de fond 610
7.7.2 Questions de procédure 611
a) Conversion en dépôt selon le Traité de Budapest 611
b) Communication tardive du numéro de dépôt 612
c) Matière biologique déposée par une personne autre que le demandeur 612
8. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE 612
8.1. L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications 612
8.2. L'article 83 CBE et la clarté des revendications 615
8.2.1 Jurisprudence minoritaire sinon ancienne 616
8.2.2 Jurisprudence majoritaire 616
a) Solution actuelle dominante 616
b) Rappel ou/et illustrations de la jurisprudence dominante dans la jurisprudence récente. 618
c) Jurisprudence antérieure à la solution telle qu'affirmée actuellement 618
d) Dialogue entre la jurisprudence minoritaire et la jurisprudence majoritaire, et prétendue divergence de jurisprudence 619
9. Preuve 619
9.1. Principes généraux 619
9.2. Conséquence d'une présomption faible ou forte de suffisance de l'exposé 622
9.3. Objection d'insuffisance de l'exposé rejetée – exemples 624
9.4. Charge de la preuve par l'opposant – cas particuliers 627
9.5. Charge de la preuve déplacée sur le titulaire 628
9.6. Prise en compte du doute 628
9.7. Répartition de la charge de la preuve en première instance jugée erronée 629
9.8. Incidence d'une invention allant contre les principes scientifiques généralement établis 630
9.9. Divers – argument tiré des effets potentiels sur la concurrence écarté par la chambre 632

1. Introduction

Selon l'art. 83 CBE, l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter. Le motif d'opposition correspondant à l'art. 83 CBE est l'art. 100 b) CBE.

L'objet d'une demande doit être exposé de façon suffisamment claire et complète à la date de la demande (voir présent chapitre II.C.2.), sur la base du contenu global de la demande (chapitre II.C.3.1.), y compris des exemples (chapitre II.C.5.3.), et compte tenu des connaissances générales de la personne du métier (chapitre II.C.4.). Au moins un mode

de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention doit être divulgué (chapitre II.C.5.2.), mais il n'est satisfait à la condition de suffisance de l'exposé que s'il permet d'exécuter l'invention dans toute sa portée, telle que revendiquée (chapitre II.C.5.4.). Les paramètres doivent être suffisamment définis (chapitre II.C.5.5.). L'invention divulguée doit pouvoir être reproduite sans effort excessif (chapitre II.C.6.6.) ; lorsque des éléments de preuve qui l'attestent découlent de documents publiés ultérieurement, ils sont admissibles dans certaines circonstances (chapitre II.C.6.8.).

La distinction entre les exigences de l'art. 83 CBE concernant l'exposé suffisamment clair et complet, et celles de l'art. 84 CBE concernant la clarté des revendications (chapitre II.C.8.) est importante, étant donné qu'il est encore possible d'examiner les exigences de l'art. 83 CBE lors de la procédure d'opposition, alors que l'examen des exigences de l'art. 84 CBE est limité aux cas où des modifications ont été apportées (voir aussi **G 3/14** au chapitre II.A.1.4.).

La question de savoir si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète et si les revendications se fondent sur la description est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités, dans chaque cas d'espèce. La charge de prouver qu'une invention n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète incombe en principe à l'opposant (chapitre II.C.9).

La question de l'exposé suffisamment clair et complet dans le domaine de la biotechnologie est traitée au présent chapitre II.C.7. Le problème des revendications de large portée y est notamment abordé (II.C.7.1.4.).

Quelques décisions discutent de la question du monopole en matière de brevets, de son articulation avec la notion de contribution technique et des conséquences sur l'appréciation de la suffisance de l'exposé, voir p. ex. les décisions signalées dans différentes sections ci-après : **T 409/91** (JO 1994, 653) ; **T 435/91** (JO 1995, 188) ; **T 1164/11** ; **T 1845/14** ; **T 797/14** ; **T 2119/14**; **T 2038/19** ; **T 2015/20** ; **T 1779/21 ;** comparer aussi avec **T 416/14** (à propos de l'argument du titulaire tiré de l'absence d'effets potentiels sur la concurrence). Le domaine respectif de l'art. 56 CBE et de l'art. 83 CBE est lui p. ex. rappelé récemment dans l'affaire **T 409/17** (point 3.3.3 des motifs) par référence à **G 1/03** (JO 2004, 413) et **T 1845/14** ; voir aussi les affaires suivantes qui traitent de la question : **T 380/05** ; **T 1311/15** ; **T 1079/08** ; **T 862/11** ; **T 2001/12** ; **T 898/05** ; **T 967/09** ; **T 116/18** (JO 2022, A76) ; **T 728/21** ; **T 1779/21**.

2. Date à laquelle il doit être satisfait à la condition de l'exposé suffisamment clair et complet

Pour que l'exposé de l'invention puisse être considéré comme suffisant au sens de l'art. 83 CBE, l'objet revendiqué dans la demande de brevet européen doit entre autres pouvoir être clairement identifié. Cette condition doit être remplie dès la date de dépôt, car il n'est plus possible par la suite, sans enfreindre l'art. 123(2) CBE qui interdit d'étendre l'objet d'une demande d'un brevet européen au-delà du contenu de la demande telle que déposée, de remédier à cette irrégularité que constitue l'identification insuffisante de l'objet

revendiqué dans la demande de brevet européen telle que déposée (**G 2/93**, JO 1995, 275).

La mise au point de l'invention doit être achevé à la date du dépôt ou de la priorité. L'exigence de suffisance de divulgation garantit qu'un brevet n'est délivré que s'il y a une contribution correspondante à l'état de la technique et si la personne du métier est capable de réaliser l'invention (**G 1/03** (JO 2004, 413), point 2.5.3. des motifs).

Le système des brevets n'a pas pour finalité d'accorder un monopole sur des spéculations techniques qui sont irréalisables à la date du dépôt (**T 1164/11**). Voir aussi le présent chapitre II.C.6.8. "Documents publiés ultérieurement". Sur la discussion du monopole, voir p. ex. **T 1845/14**, ainsi que le rappel du principe dans **T 2015/20**.

Selon la chambre, dans la décision **T 512/07**, les objections soulevées au titre de l'art. 83 CBE 1973 peuvent, dans certaines circonstances, être levées en modifiant les revendications, puisque "l'invention" visée à l'art. 83 CBE peut ainsi être modifiée de manière à ne plus dépendre des aspects insuffisamment divulgués de la demande pour être réalisée. De telles objections ne peuvent toutefois être levées en modifiant la description et les dessins, étant donné que la modification ajouterait alors un élément à la demande telle que déposée. En règle générale, il convient d'examiner la conformité de l'objet revendiqué avec l'art. 83 CBE 1973 sur la base des pièces de la demande telles que déposées initialement.

3. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

3.1. Demande dans son ensemble

La question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'art. 83 CBE doit s'apprécier sur la base du **contenu global** de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins (cf. décisions fondamentales **T 14/83**, JO 1984, 105, et également **T 169/83**, JO 1985, 193). En tout état de cause, cette question ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications (cf. p. ex. **T 202/83**, **T 179/87** du 16 janvier 1990, **T 435/89**, **T 82/90**, **T 126/91**). Les dessins sont à considérer comme un élément de la même importance que les autres éléments de la demande, lorsqu'il est examiné s'il a été satisfait aux conditions énoncées à l'art. 83 CBE (et à l'art. 84 CBE) (cf. **T 169/83**, JO 1985, 193 ; **T 308/90** et **T 818/93**). Voir aussi **T 1253/04** (point 10 des motifs).

Dans la décision **T 32/84** (JO 1986, 9), il a été observé que le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figuraient ni explicitement dans le texte des revendications, ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée, ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'impliquait pas obligatoirement que l'invention n'était pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter, comme l'exige l'art. 83 CBE 1973. Cette décision a été citée entre autres dans les décisions **T 391/91**, **T 830/02** et **T 25/09**.

La jurisprudence constante énonce en substance que toute réalisation de l'invention telle que définie dans la revendication principale doit pouvoir être exécutée sur la base de l'exposé. Cela impliquait en particulier qu'une objection d'insuffisance de l'exposé pouvait être soulevée contre l'objet de toute revendication, indépendante ou dépendante (règle 29(3) CBE 1973, désormais règle 43(3) CBE). Du point de vue juridique il était donc sans importance que la caractéristique contestée soit ou non essentielle, ou de savoir dans quelle mesure l'étendue de la protection conférée par le brevet dépendait de la revendication en question (**T 226/85**, JO 1988, 336, citée dans de nombreuses décisions, comme p. ex. dans **T 1011/01** et **T 1129/09**).

Dans l'affaire ex parte **T 206/13**, la chambre n'a pas pu accepter les arguments du requérant selon lesquels les caractéristiques préférées ou facultatives définies dans une revendication doivent être ignorées lors de l'évaluation au titre de l'art. 83 CBE. Selon la jurisprudence constante, il n'est satisfait à l'exigence relative à la suffisance de l'exposé définie à l'art. 83 CBE que si la divulgation de l'invention permet à la personne du métier d'exécuter, sans effort excessif, essentiellement tous les modes de réalisation couverts par l'invention revendiquée. Cela vaut en particulier pour les modes de réalisation spécifiques d'une invention définis dans les revendications dépendantes conformément à la règle 43(3) CBE (**T 1011/01**) et, par là même, pour toute caractéristique facultative définie dans une revendication, une telle caractéristique constituant également, par sa nature même, un mode de réalisation particulier de l'invention revendiquée, indépendamment du fait que la caractéristique facultative soit qualifiée de "préférée" ou non.

Dans l'affaire **T 797/14**, la chambre est parvenue à la conclusion que l'élément essentiel de l'invention revendiquée, à savoir la composition de revêtement Flurotec (TM), n'était pas connue du public et que la personne du métier ne disposait pas non plus d'informations suffisantes afin de déterminer de manière fiable la composition ou la structure du produit. Le pendant d'un monopole conféré par un brevet est toutefois l'exposé de l'invention, en particulier de ses éléments essentiels, et non la fourniture ou l'utilisation d'un produit commercial dont la structure et la composition ne sont pas publiques. (Sur la question de la divulgation du **produit de départ**, voir **T 1596/16** qui se distingue de **T 2399/10** et **T 797/14** et en résume l'apport ; ces décisions avaient été invoquées par une partie).

L'exposé est insuffisant si la personne du métier, tenant compte de l'enseignement du brevet dans son ensemble, n'est pas en mesure de réaliser une invention qui est définie dans les revendications de manière tout à fait claire et compréhensible, à moins d'en ignorer une caractéristique significative (**T 432/10**, "catchword").

Dans la décision **T 1170/20**, en réponse à un argument de l'intimée (titulaire), la chambre a souligné que l'exigence du caractère suffisant de l'exposé concerne l'invention dans son intégralité, et non pas seulement la partie que le demandeur ou le titulaire considère comme étant la contribution inventive. Si une partie quelconque de l'invention définie dans les revendications ne peut pas être réalisée, cette invention peut alors faire l'objet d'une objection pour insuffisance d'exposé.

Il sera cité certaines décisions récentes à simple titre d'illustrations de l'articulation des exigences de l'art. 83 CBE avec les règles d'interprétations des revendications : voir p. ex. **T 2824/19**, **T 1902/21**, **T 2020/22**, cette dernière décision soulignant l'implication de la prise en compte de l'ensemble de la demande de brevet, comme explicitement prescrit par l'art. 83 CBE, sur l'interprétation correcte des revendications (**T 2020/22**, point 2.3 des motifs).

3.2. Signification des expressions dans le domaine technique considéré.

Dans la décision **T 1307/17**, la chambre énonce que dans le domaine de la chimie pure il existe une distinction établie entre l'absorption et l'adsorption. Or, lors de l'examen de la suffisance de l'exposé, il faut vérifier la signification des expressions dans le domaine technique de l'objet de la revendication, en l'espèce des appareils de coupure à haute tension et non pas de la chimie pure. Et dans le domaine technique spécifique de l'espèce, les deux expressions sont utilisées sans distinction.

3.3. L'effet allégué n'est pas une caractéristique des revendications

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'exigence d'un exposé suffisant se rapporte à l'invention définie dans les revendications et notamment à la combinaison des caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'invention revendiquée, et aucun fondement juridique ne justifie d'étendre une telle exigence afin d'englober d'autres aspects techniques éventuellement associés à l'invention (comme p. ex. des résultats devant être atteints ou des effets techniques) mentionnés dans la description mais non requis par l'objet revendiqué (rappel du principe p. ex. dans **T 1900/17**, **T 2020/22**).

Une objection pour insuffisance de l'exposé au titre de l'art. 83 CBE ne peut légitimement être fondée sur l'argument selon lequel la demande ne permettrait pas à la personne du métier d'obtenir un effet technique non revendiqué (**T 2001/12** citant principalement **G 1/03** (JO, 2004, 413) mais également **T 1079/08**, **T 939/92** et **T 260/98**). Autres décisions formulant ce principe : **T 1744/14** citant **T 1845/14**, point 9.8 des motifs **T 1311/15**, point 5.2 des motifs ; **T 1900/17**, point 2.5 des motifs ; **T 1943/15** ; **T 1502/16** citant **T 862/11** ; **T 45/21**.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un effet technique ne doit être pris en compte dans l'appréciation de la reproductibilité que s'il est explicitement revendiqué. Si l'effet n'est pas revendiqué, la question de savoir si l'effet est effectivement obtenu n'est pas pertinente pour l'appréciation de la reproductibilité. Dans ce cas, cette question devient éventuellement pertinente lors de l'examen de l'activité inventive, à savoir lors de la formulation du problème technique objectif (**T 1216/12** citant **T 862/11** et **T 2001/12**). Voir aussi en introduction le domaine respectif de l'art. 56 CBE et de l'art. 83 CBE et les décisions citées.

Dans l'affaire **T 23/22**, les requérants (opposants) objectaient que le brevet ne démontrait pas l'effet énoncé dans la revendication. La chambre a néanmoins considéré que cet effet

ne limitait pas l'utilisation revendiquée. En conséquence, la question de savoir si cet effet était obtenu ne relevait pas de l'appréciation de la suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1311/15**, les parties ne contestaient pas que la revendication 1 n'incluait aucune exigence d'inflammabilité dans son libellé. Cependant, il était également incontesté que l'invention visait à fournir des compositions réfrigérantes non inflammables. La question se posait de savoir si, lors de l'examen du motif d'opposition fondé sur l'art. 100 (b) CBE, l'effet allégué de l'objet revendiqué devrait être pris en considération (question tranchée par la chambre par référence à la jurisprudence constante précitée).

La décision **T 2001/12** a traité de la distinction entre les exigences relatives à la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE), la clarté des revendications (art. 84 CBE), et l'activité inventive (art. 56 CBE). Concernant la signification de l'effet technique au titre de l'art. 83 CBE, la décision **T 862/11**, en se référant à la décision **T 2001/12**, indique qu'il convient de distinguer entre (a) l'appréciation de l'effet au titre de l'art. 83 CBE et (b) l'appréciation de l'effet au titre de l'art. 56 CBE (analyse de ces décisions dans l'affaire **T 2210/16**). Toujours par référence à l'articulation entre l'objection au titre de l'art. 56 CBE et de l'art. 83 CBE, il convient de noter la décision **T 1099/16** (usage d'un composant connu remplissant une nouvelle fonction), dans laquelle il a été estimé, en application de la décision **G 1/03**, que si un effet est indiqué dans la revendication (comme, en l'espèce, un promoteur d'adhérence), l'exposé est insuffisant (ce qui n'était pas un motif d'opposition en l'espèce). En revanche, si l'effet n'est pas indiqué dans la revendication, mais fait partie du problème à résoudre, il y a un problème d'activité inventive. (Encore confirmé par **T 1983/19** par référence à **G 1/03**).

La décision **T 2001/12** a également été suivie dans l'affaire **T 206/13**, la division d'examen, dans le cadre de l'appréciation de la suffisance de l'exposé des revendications 1 et 11, ayant renvoyé aux aspects techniques qu'elle jugeait insuffisamment divulgués. La chambre a toutefois souligné que ces aspects techniques n'étaient pas définis dans les revendications 1 et 11 et que, par conséquent, ils ne devaient pas être pris en compte dans l'évaluation, au titre de l'art. 83 CBE, de l'invention définie dans lesdites revendications. En effet, la condition de suffisance de l'exposé se rapporte à l'invention définie dans les revendications, et en particulier à la combinaison de caractéristiques structurelles et fonctionnelles de l'invention revendiquée. Il n'existe aucune base juridique permettant d'étendre une telle exigence à d'autres aspects techniques éventuellement associés à l'invention (en particulier des caractéristiques ou des effets techniques mentionnés dans la description) mais non nécessaires pour l'objet revendiqué. Ces aspects techniques peuvent toutefois être pertinents lors de l'appréciation des autres exigences de la CBE (notamment celles des art. 84 et 56 CBE). Décisions reprises dans **T 2824/19** où la chambre fait siens les principes d'examen de suffisance d'exposé rappelés par la requérante (opposante) notamment que c'est l'objet de la revendication qui correspond à l'expression "invention" aux art. 83 et 100b) CBE (citant précisément les décisions **T 206/13** et **T 2001/12**).

Dans l'affaire **T 1744/14**, le problème exposé dans le brevet contesté et le(s) effet(s) sous-jacent(s) ne faisaient pas partie de la revendication 1. La chambre a reconnu que, p. ex. dans l'affaire **T 593/09**, le problème subjectif devant être résolu selon le brevet, bien que

ne faisant pas partie des revendications, a été pris en compte au moment de se prononcer sur la suffisance de l'exposé. Néanmoins, en l'espèce, la question n'était pas de savoir si les produits revendiqués résolvaient objectivement le problème technique, c'est-à-dire s'ils démontraient les effets techniques indiqués dans le brevet, mais plutôt de déterminer si, compte tenu du paramètre mal défini dans la revendication, les produits selon la revendication pouvaient être sélectionnés par la personne du métier sans effort excessif, de sorte qu'une solution au problème allégué exposé dans le brevet aurait pu être fournie. Dans l'affaire **T 1744/14**, néanmoins, la personne du métier pouvait obtenir le polymorphe II, tel que défini dans la revendication 1 sans effort excessif. Ainsi, les faits de l'affaire **T 1744/14** étaient différents de ceux sous-jacents à l'affaire **T 593/09**.

Dans l'affaire **T 1469/16**, la division d'examen a considéré que pour que la demande principale soit conforme à l'art. 83 CBE, il était nécessaire que la personne du métier, en mettant en œuvre l'invention, ait atteint une performance de codage améliorée. Néanmoins, la chambre a considéré que la revendication n'indiquait pas un tel effet, ceci s'appliquant également aux autres revendications de la demande principale. Autrement dit, si l'effet n'était pas atteint sur toute la portée des revendications, il ne s'agissait pas d'un problème au titre de l'art. 83 CBE, mais cela pouvait avoir une incidence sur l'évaluation de l'activité inventive (voir **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **G 1/03**, JO 2004, 413 et **T 862/11**).

4. Connaissances de la personne du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

4.1. L'exposé s'adresse à la personne du métier

L'invention revendiquée doit être suffisamment exposée à compter de la date effective de dépôt de la demande. Cet exposé s'adresse à la personne du métier, susceptible de se fonder sur les connaissances générales afin de compléter les informations contenues dans le brevet. Les manuels et la littérature technique générale font partie des connaissances générales, lesquelles n'incluent toutefois pas les articles scientifiques et la littérature brevets.

Il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive (**T 60/89**, JO 1992, 268 (discussion du niveau de compétence de la personne du métier) ; **T 694/92**, **T 187/93**, **T 412/93**). Cependant, le critère auquel les modifications doivent satisfaire conformément à l'art. 123(2) CBE 1973 à savoir qu'elles doivent pouvoir être déduites directement et sans ambiguïté est inapproprié, l'invention devant en effet pouvoir être reproduite à partir des pièces originales de la demande sans effort inventif ni surcroît de travail excessif (**T 629/05**, citée dans la décision **T 79/08**).

C'est la **même personne du métier** qui doit être retenue pour interpréter l'objet d'une revendication. Il en résulte donc que l'interprétation d'une revendication particulière doit être identique pour l'appréciation de l'activité inventive et de la suffisance de l'exposé (**T 967/09**). La décision **T 2164/21** rappelle et illustre encore le fait que les connaissances

générales de la personne du métier sont considérées comme étant les mêmes pour l'appréciation de l'activité inventive et de la suffisance de l'exposé.

Ainsi, la personne du métier peut **compléter les informations** données dans la demande en faisant **appel à ses connaissances générales** (**T 206/83**, JO 1987, 5 ; **T 32/85** ; **T 51/87**, JO 1991, 177 ; **T 212/88**, JO 1992, 28 ; **T 772/89**). Une erreur dans la description est sans incidence pour la suffisance de l'exposé si la personne du métier est en mesure de la reconnaître et de la corriger en faisant appel à ses connaissances générales (**T 206/83**, JO 1987, 5 ; **T 171/84**, JO 1986, 95 ; **T 226/85**, JO 1988, 336). Les ouvrages de référence et la littérature technique générale font partie des connaissances générales (**T 171/84**, **T 51/87**, **T 580/88** et **T 772/89**). Les connaissances générales n'incluent pas normalement la littérature brevets et les articles scientifiques (voir **T 766/91**, point 8.2 des motifs ; **T 1253/04**, point 10 des motifs ; à rapprocher de **T 59/18** et **T 1782/21**, par référence à **T 412/09** (série de brevets), où dans ces affaires n'était invoqué qu'un brevet isolé ; **T 477/18**). Par ailleurs, une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base (cf. aussi **T 206/83**, JO 1987, 5 ; **T 654/90** ; **T 66/07**). Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a estimé que celui qui invoque les connaissances générales de la personne du métier est tenu, en cas de litige, de prouver ses allégations. En règle générale, il suffit de montrer que les éléments concernés peuvent être tirés d'un ouvrage spécialisé ou d'une monographie.

Les connaisances générales sont représentées par des manuels de base et des ouvrages de référence sur le sujet en question ; elles n'incluent normalement pas la littérature brevets et les articles scientifiques (**T 2059/13**, point 4.5.1 des motifs résumant la jurisprudence établie et citant les décisions **T 766/91** et **T 1253/04**).

La décision **T 2704/18** aborde largement la question du rôle de la personne du métier dans l'appréciation de l'art. 83 CBE. La chambre rappelle notamment que la personne du métier peut compléter les informations contenues dans la demande (en analysant les revendications, la description et les dessins) par ses connaissances générales et également corriger les erreurs identifiées (voir **T 169/83**, **T 206/83**, **T 629/05**).

Dans l'affaire **T 603/22**, il était examiné l'admission de D23 soumis pour établir que l'article D6 était un extrait d'un journal généraliste de génie chimique et devait être considéré comme faisant partie des connaissances générales de la personne du métier. Au vu de la nature du document et des raisons invoquées pour leur dépôt au stade du recours, la chambre a admis D23 dans la procédure, conformément à l'art. 12(4) et (6) RPCR.

Dans l'affaire ex parte **T 553/10**, la chambre a fait remarquer que les passages cités par le requérant divulguaient un procédé de production d'oxydes de cobalt-nickel-manganèse-lithium tombant dans le champ de la revendication 1 ou en dehors de celle-ci. Il manquait une étape de procédé supplémentaire indispensable pour préparer des oxydes entrant dans le champ de la revendication 1. La demande ne contenait pas suffisamment d'informations, et il ne pouvait pas être remédié à cette lacune en faisant appel aux connaissances générales. Une déclaration rédigée par **un employé** du requérant avait

donc peu de valeur probante pour établir ce qui constituait en l'occurrence les connaissances générales de la personne du métier.

Dans l'affaire **T 477/18**, aucun des documents A1, A2 et A3 n'a été considéré comme prouvant les connaissances générales de la personne du métier. Il a été souligné de surcroît que la personne du métier n'aurait pas trouvé dans A2 et A3 des informations suffisantes pour identifier un "paramètre de forme" répondant aux exigences. A2, A3 étaient des articles scientifiques qui, isolément, ne pouvaient pas être considérés comme apportant la preuve de connaissances générales, et A1 était un guide destiné aux ingénieurs; de surcroît, il n'existait aucune preuve que le document A1 ait effectivement été utilisé ou pris en compte comme ouvrage de référence dans les milieux compétents. Selon la chambre, les documents A4 and A5 auraient pu passer pour des preuves des connaissances générales de la personne du métier, mais ces deux documents avaient été publiés après la date de dépôt de la demande de brevet. Bien que des documents publiés ultérieurement puissent apporter la preuve de connaissances générales existant à des dates antérieures, ce n'est en général pas le cas. En l'absence de preuves supplémentaires que les sections pertinentes des documents A4 et A5 renvoyaient à des connaissances générales à la date de dépôt de la demande, A4 (et A5) n'étaient donc pas pertinents pour la question à trancher. C'est pourquoi, en l'absence de définition claire du concept de paramètres de forme dans le fascicule de brevet et vu que le titulaire du brevet n'avait pas apporté la preuve que les informations manquantes faisaient partie des connaissances générales, la personne du métier n'aurait pas été en mesure de reproduire l'objet revendiqué (exigences de l'art. 83 CBE non satisfaites).

Dans l'affaire **T 2305/11**, il était question d'une caractéristique essentielle de l'invention ("pression de solubilité de 1000 bars au maximum"). Or, la demande ne donnait pas d'indication précise sur la méthode permettant de déterminer ce paramètre. La chambre a certes admis l'argument du requérant selon lequel la personne du métier avait connaissance de méthodes appropriées, mais elle a estimé néanmoins qu'il manquait des informations importantes dans la demande, puisque celle-ci n'indiquait pas que, dans de nombreux cas, aucune valeur maximale ne pouvait être trouvée, ni comment il fallait procéder en pareil cas. La description n'apportait aucune aide utile à la personne du métier et celle-ci n'était pas en mesure, en se fondant sur ses connaissances, de suppléer ou de remédier à l'insuffisance de l'exposé et au manque d'informations.

Dans l'affaire **T 2004/14** (article absorbant), la chambre a décidé que, en l'absence d'indication dans le brevet concernant la méthode (et les modalités des tests) permettant de déterminer la capacité d'absorption, la personne du métier ne serait pas en mesure de déterminer d'une manière fiable et répétée la condition essentielle énoncée dans la revendication 1. La méthode du buvard n'était pas le seul test applicable connu de la personne du métier et, même s'il en était ainsi, au moins la valeur de la pression de drainage à appliquer pour expulser les fluides interstitiels ferait encore défaut. Le fait que vingt-quatre publications brevets auraient prétendument révélé la méthode du buvard n'a pas convaincu la chambre, car ces brevets provenaient uniquement de deux sociétés. De plus, il était probable que la personne du métier effectuerait le test selon des modalités différentes lorsqu'elle appliquerait une telle méthode buvard non normalisée, ce qui était exactement ce que les normes visaient à éviter.

Conformément à la jurisprudence constante (voir, p. ex., **T 206/83**, **T 1040/03**), un exposé détaillé n'est pas nécessaire si la personne du métier, disposant des connaissances générales de base à sa disposition immédiate, est capable de mettre en œuvre l'invention sans avoir à exercer une activité inventive. Ce principe s'étend évidemment à toutes les variantes englobées dans une revendication (**T 1018/05**, citée également dans la décision **T 2301/12**, à propos de variantes manifestement non comprises dans l'objet revendiqué réalisé dans la pratique et de valeurs d'un paramètre ne pouvant être atteintes).

Le brevet doit contenir des instructions qui permettent à la personne du métier d'identifier les caractéristiques du procédé grâce auxquelles il est possible de **surmonter un préjugé**. On ne saurait laisser à la personne du métier le soin de le déterminer elle-même (**T 419/12**).

Dans l'affaire **T 377/17**, la chambre a déclaré que, depuis les décisions **T 171/84** et **T 206/83**, la jurisprudence avait clairement répondu à la question des sources de connaissances à utiliser dans le cadre de l'art. 83 CBE, à savoir uniquement le fascicule du brevet (y compris, le cas échéant, les citations qu'il contient) et les connaissances générales potentiellement accessibles à tous les spécialistes du domaine. Le **savoir-faire secret** de certains fabricants de béton cellulaire n'entre pas dans cette catégorie. Il n'est donc pas pertinent de savoir comment un dirigeant de laboratoire aurait déterminé ou corrigé les paramètres non mentionnés ou mal mentionnés dans le brevet en se basant sur un tel savoir-faire interne pour répondre à la question de savoir si les conditions de l'art. 83 CBE sont remplies (refus d'ordonner une expertise indépendante). À noter, la chambre dans cette affaire rejette la demande de saisine de la Grande Chambre de recours rappelant à cette occasion ce qu'il faut entendre par personne du métier (point 9 des motifs).

La décision **T 1861/11** concernait une invention relative aux interfaces utilisateur. Le requérant (déposant) a choisi de présenter l'invention au moyen d'une métaphore conceptuelle, à savoir "interface utilisateur de mouvement 3D", et l'exposé correspondant était très court. Dans les circonstances de l'espèce, la chambre a décidé que les informations dont la personne du métier aurait besoin n'étaient pas exposées (art. 83 CBE non respecté). En outre, par principe, il ne serait pas possible de remédier à une insuffisance de l'exposé concernant les principes de base conceptuels de l'invention sans enfreindre les restrictions de l'art. 123(2) CBE.

Selon la décision **T 171/84** (JO 1986, 95), d'autres documents de brevets ne peuvent normalement pas rendre l'exposé de l'invention suffisant à moins d'avoir été portés à la connaissance du spécialiste qui lit le brevet en question. Les fascicules de brevet ainsi que les publications scientifiques peuvent exceptionnellement être considérés comme faisant partie de ces connaissances techniques générales lorsque l'invention appartient à un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels (**T 51/87**, JO 1991, 177 ; voir aussi **T 772/89**, **T 676/94**, **T 1900/08**, **T 2196/15**). Dans l'affaire **T 676/94**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agit d'apprécier la suffisance de l'exposé, il convient de s'appuyer sur les faits ou preuves de chaque cas d'espèce pour répondre à la question de savoir si le contenu d'un

périodique technique fait ou non partie des connaissances générales de la personne du métier.

Dans la décision **T 1782/21** (dessins de veines et de peau – dispositif de traitement d'informations biométriques), la demande ne contenait aucune information relative à la manière d'extraire d'une seule image deux dessins biométriques formés à la surface d'un organisme vivant et de manière sous-cutanée. Les connaissances générales étaient décisives pour éventuellement satisfaire à la suffisance de l'exposé. La chambre traite des différents documents (notamment sur D8, voir points 10 et 11 des motifs) soumis par la titulaire pour établir si les documents divulguaient les connaissances manquantes et s'ils correspondaient aux connaissances générales. D7 et D8 ne divulgaient pas suffisamment d'information indépendemment de la question de savoir s'ils pouvaient être retenus en tant que connaissances générales. Et sur D10, la chambre note par référence à **T 412/09** (séries de publications de brevets) que D10 n'était pas une "série" et ne présentait pas la méthode en question comme relevant des connaissances générales, mais comme une invention faite à l'époque.

Dans la décision **T 1191/04**, la chambre a estimé que des références aux normes DVB ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 83 CBE. Dans l'affaire **T 417/13**, la taille des particules de PVC était une caractéristique importante. La taille des particules peut varier dans une large mesure en fonction de la méthode de mesure. La description de la demande ne fournissait que des informations très limitées. La personne du métier devait donc s'appuyer sur ses connaissances générales de base pour choisir une méthode de mesure appropriée. La chambre a conclu que, dans le cas présent de particules de PVC, la personne du métier n'aurait pas envisagé d'utiliser une méthode de mesure, mais aurait choisi une méthode reposant sur le tamisage, telle qu'une méthode conforme à la norme ISO 1624. Il a également été décidé qu'en l'espèce, les données physiques et mathématiques sur les mesures de la taille des particules étaient notoires.

Dans l'affaire **T 1608/13**, la chambre a noté qu'un document de brevet est destiné à la personne du métier, qui l'interprète à la lumière des connaissances générales de base dans le domaine technique concerné. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que tous les détails de l'invention soient décrits spécifiquement pour qu'un exposé soit suffisant. En l'espèce, en l'absence de description dans le brevet d'une méthode de mesure spécifique permettant de déterminer le coefficient de tamisage d'une membrane pour la séparation des médiateurs toxiques du sang par hémofiltration, la personne du métier rechercherait d'abord l'existence éventuelle de normes applicables dans le domaine. La question de savoir si d'autres méthodes étaient disponibles pour effectuer les mesures n'était pas décisive tant qu'il n'y avait aucune preuve que les résultats dans le domaine spécifique de l'invention seraient contradictoires selon la méthode choisie. L'intimé (opposant) n'a fourni aucune preuve de ce type.

Dans l'affaire **T 521/12**, la revendication 1 pouvait recevoir différentes interprétations, en particulier en ce qui concerne la relation entre les caractéristiques du préambule de la revendication et les caractéristiques énoncées dans la partie caractérisante. Cependant, la seule question en litige étant la suffisance de l'exposé, une interprétation du texte de la revendication n'était nécessaire que dans la mesure où elle était utile pour décider du

respect de l'art. 83 CBE. Selon la chambre, il était donc implicite que l'expression "partie de l'information électronique" dans la caractéristique (g) ne pouvait pas couvrir tout type et format possibles de données stockées électroniquement, mais devait faire l'objet d'une interprétation dont la signification serait déterminée par la fonction censée être accomplie dans le contexte de l'objet revendiqué. La personne du métier souhaitant mettre en œuvre l'invention revendiquée exclurait donc comme dépourvu de sens et ne correspondant pas à l'enseignement de la demande, tout type "d'information électronique" inutile ou inappropriée, en raison de son contenu et / ou de son format.

L'affaire **T 658/04** résume la jurisprudence sur ce qui fait partie des connaissances générales. La chambre a jugé ici que la déclaration d'un expert soumis par le requérant (titulaire du brevet) qui contenait des considérations générales (non établies par des faits vérifiables) ne faisait pas partie des connaissances générales (voir aussi le chapitre I.C.2.8.1. "Définition des connaissances générales de base"). Voir aussi **T 842/14** (avec référence à **G 1/92**, JO 1993, 277) sur les conditions à remplir pour qu'une composition chimique d'un produit disponible sur le marché désigné par une marque dans la revendication fasse partie des connaissances générales de la personne du métier. Et **T 2196/15** pour un exemple de difficulté à prouver les connaissances générales.

Dans l'affaire **T 443/11**, la chambre a noté qu'au cours de la procédure, la division d'examen avait fait valoir que la revendication 1 devait être prise à la lettre. La chambre a indiqué qu'elle n'était pas du même avis, car selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les revendications doivent être interprétées de manière à être comprises par une personne du métier. En l'espèce, la chambre a estimé que la personne du métier serait à même de comprendre des opérations mathématiques mises en œuvre dans des appareils électroniques.

Dans l'affaire **T 1516/14**, la chambre a énoncé que la question de savoir si une caractéristique particulière distinguait ou non l'objet revendiqué de l'état de la technique, ou si en réalité il s'agissait ou non simplement du constat de quelque chose qui était fondamentalement vrai, ne jouait aucun rôle dans l'examen de la suffisance de l'exposé. Il n'appartient pas non plus à la chambre de spéculer sur les raisons pour lesquelles une caractéristique particulière avait été ajoutée à la revendication dans la procédure d'examen. Les **intentions subjectives du titulaire** du brevet ne sont pertinentes aux fins de l'interprétation des revendications que dans la mesure où ces intentions ont été explicitement formulées et peuvent donc être déduites du fascicule du brevet lui-même. La chambre ne s'est pas fondée uniquement sur la logique ou la syntaxe internes de la revendication pour en arriver à la conclusion que l'art. 83 CBE était respecté ; saisir la Grande Chambre de recours à ce sujet n'était pas justifié.

Dans l'affaire **T 1845/14**, la méthode d'évaluation servant à déterminer la SCBD (Distribution de ramification de courte chaîne) était définie dans la revendication 1 comme une analyse de cristallisation fractionnée (CRYSTAF®). S'agissant de ce paramètre SCBD contesté, la chambre a estimé que la détermination d'une SCBD en ayant recours à la technique CRYSTAF® aurait été habituelle pour la personne du métier dans ce domaine spécifique, et cette dernière aurait été capable de le faire, notamment, pour les copolymères préparés conformément à la synthèse enseignée dans le brevet, et

aurait ignoré, en raison de ses connaissances, les passages erronés du fascicule qui étaient manifestement faux ou ne se rapportaient pas à la détermination de la SCBD.

Dans l'affaire **T 2133/14**, la chambre a indiqué dans son exergue qu'une invention n'était pas insuffisamment exposée au sens de l'art. 83 CBE, uniquement parce qu'un manque de fondement au sens de l'art. 84 CBE d'une large revendication ne pouvait pas être résolu en consultant la description. La chambre a relevé que la personne du métier ne rencontrerait pas de difficultés d'ordre technique en mettant en œuvre un protocole d'interrogation / réponse dans des dispositifs, même dans un "scénario atypique" comme par exemple un smartphone communiquant avec un pacemaker. La chambre a également observé qu'une objection selon laquelle la revendication est trop large pour se fonder sur la description dans toute sa portée peut être levée en limitant la revendication à une portée adéquate.

Voir aussi **T 383/14** (table de tri pour la vendange) au présent chapitre II.C.6.6.1.

4.2. La personne du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois

Il est de jurisprudence constante que des caractéristiques qui ne sont pas mentionnées dans les pièces de la demande, mais dans un document auquel elles font référence, peuvent être incorporées dans une revendication si elles font clairement partie de l'invention pour laquelle une protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication ; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement (**T 6/84**, JO 1985, 238, citée dans de nombreuses décisions).

Dans la décision **T 288/84** (JO 1986, 128), la chambre a estimé que lorsqu'une invention concerne un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique déjà cité à l'origine dans la description de l'invention, une caractéristique largement décrite dans le document cité, mais qui n'est pas mentionnée spécialement dans l'exposé de l'invention est réputée suffisamment exposée lorsqu'elle apparaît dans les exemples de réalisation de l'invention, sous forme d'un mode de réalisation également mentionné dans le document cité.

L'exposé d'une invention peut également être considéré comme suffisant lorsque le fascicule et la description initiale font référence à un autre document, qui permet à la personne du métier d'obtenir les informations requises pour reproduire l'invention, alors même que ces informations n'avaient pas été divulguées expressément dans la description (**T 267/91**, **T 611/89**). Dans la décision **T 920/92**, la chambre a estimé que ce principe s'applique quelle que soit la langue utilisée (ici : rédigé en japonais).

Toutefois, lorsque le document auquel il est fait référence est un document publicitaire éventuellement éphémère, le demandeur est bien inspiré d'incorporer explicitement les informations publiées, plutôt que d'y faire simplement référence (**T 211/83**, citée dans la décision **T 276/99**).

Dans la décision **T 737/90**, la chambre a explicitement déclaré qu'un document auquel il est fait référence ne peut être pris en considération que si le document auquel il est fait référence peut être clairement identifié et facilement accessible aux personnes auxquelles il est destiné. Cela ne peut être tranché qu'au cas par cas, en fonction des faits de la cause. Dans la ligne de la décision **T 737/90**, la chambre a confirmé, dans l'affaire **T 429/96**, qu'un document intégré par une référence dans le texte d'une demande de brevet devait être rendu accessible au public au plus tard à la **date de publication**, et non à la **date de dépôt** de la demande de brevet européen, de façon à être pris en considération aux fins de l'art. 83 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 521/10**, la divulgation permettant la reproduction de l'invention s'appuyait sur le contenu de demandes de brevet (américaines) incorporées par renvoi qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées dans la décision **T 737/90**. La chambre a estimé qu'un document n'était valablement incorporé que s'il satisfaisait aux conditions suivantes : i) une copie du document devait être à la disposition de l'Office à la date de dépôt de la demande ou antérieurement ; et ii) le document devait avoir été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'art. 93 CBE. Étant donné qu'aucun des deux documents n'avait été rendu accessible au public et que la seule publication découlant des deux documents était une demande de "continuation-in-part" publiée à une date postérieure à celle de la publication de la demande de brevet européen en cause, les deux documents n'étaient pas valablement incorporés par renvoi.

Dans l'affaire **T 341/04**, il s'agissait de déterminer si un document cité en référence, qui a pu être identifié sans équivoque par son numéro à la date de dépôt du document contenant la référence, mais qui était lui-même "manquant" en ce sens qu'il n'était pas disponible à ladite date de dépôt, pouvait être "pris en considération" aux fins de l'art. 83 CBE 1973 sur la base des informations présentes dans un membre de la famille du document cité comme référence. La chambre a répondu par l'affirmative.

5. Exposé clair et complet

5.1. Principes généraux

Le brevet européen doit fournir suffisamment d'informations pour qu'une personne du métier, faisant appel à ses **connaissances générales**, puisse comprendre l'enseignement technique de l'invention revendiquée et le mettre en oeuvre. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'exposé d'une demande de brevet ou d'un brevet doit permettre à une personne du métier d'exécuter en pratique l'invention revendiquée à la date pertinente de dépôt, avec succès et dans tout le domaine revendiqué. Un mode unique de réalisation peut constituer un exposé suffisant s'il est possible d'obtenir l'effet recherché sans effort excessif, et avec la sécurité voulue, dans tout le domaine revendiqué. Les échecs éventuels ainsi que le caractère inutilisable de certaines variantes ne sont pas préjudiciables à cet égard. L'étendue nécessaire de l'exposé est une question de fait à trancher au cas par cas. En tout cas la personne du métier de compétence moyenne connaissant cet exposé doit être en mesure, à la date considérée, d'exécuter l'invention revendiquée conformément à l'enseignement technique

inhérent et de produire l'objet revendiqué (**T 1173/00**, JO 2004, 16 - point 3.2 des motifs qui entre autre résume ainsi la jurisprudence, par référence aux décisions de base à savoir **T 409/91**, points 2 et 3.5 des motifs ; **T 435/91**, point 2.2.1 des motifs ; **T 292/85**, points 3.1.2 et 3.1.5 des motifs ; et **T 612/92**, points 12 et 13 des motifs).

Le résumé de la jurisprudence applicable peut se retrouver aussi p. ex. dans **T 2046/19**, **T 867/21**, **T 1298/21**, **T 548/22**, **T 552/22** plus récentes, et **T 1977/22** (synthèse et analyse détaillée de l'apport de toutes les décisions de principe).

Le monopole conféré par le brevet doit être justifié par l'apport technique de l'invention (**T 409/91**, JO 1994, 653 ; **T 435/91**, JO 1995, 188). La nécessité d'une protection équitable régit à la fois les considérations relatives à la portée des revendications et aux exigences de suffisance de l'exposé (**T 292/85**, JO 1989, 275).

Lorsqu'un demandeur n'a pas fourni les détails de fabrication dans la description, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que les connaissances générales de la personne du métier ne permettaient pas de combler ce manque d'informations, la chambre a estimé que l'invention n'était pas suffisamment exposée (**T 219/85**, JO 1986, 376). En l'occurrence dans l'affaire ex parte **T 219/85**, il s'agissait d'un procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y apporter une inscription sur une de ses facettes. La différence que devait présenter le procédé avec l'état de la technique pour produire ce résultat différent était exprimée par la seule indication "dans des conditions telles que". Par ailleurs, dans l'affaire **T 2253/12**, la chambre a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de décrire de manière exhaustive des détails techniques généralement connus à mettre en œuvre selon l'invention si une telle mise en œuvre ne nécessitait pas d'efforts excessifs parce qu'elle entrait largement dans les compétences de la personne du métier (les connaissances générales de la personne du métier doivent être **dûment prises en compte**).

La présente section II.C.5 peut être également rapprochée des sections du chapitre II.C.7. dans le domaine des biotechnologies.

Pour les sections ci-dessous, notons que dans la jurisprudence plutôt récente, de nombreuses décisions ont eu à se pencher sur la question de l'articulation entre l'exigence de l'indication d'au moins un mode de réalisation et de la possibilité d'exécuter l'invention dans toute sa portée (p. ex. **T 2046/19**, **T 867/21**, **T 1298/21**, **T 548/22**, **T 552/22**), notamment dans certaines affaires en considération des domaines techniques. Cette question de l'influence ou non du domaine technique a ainsi été discutée et traitée dans les décisions suivantes listées dans l'ordre chronologique : **T 2773/18**, **T 500/20**, **T 1983/19**, **T 149/21**, **T 447/22**, **T 174/21**, **T 748/19**.

5.2. Indication d'au moins un mode de réalisation

En principe, une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention (**T 292/85**, JO 1989, 275).

L'exposé d'une seule manière d'exécuter l'invention n'est suffisant que si cela permet de mettre en œuvre l'invention sur toute l'étendue revendiquée (**T 409/91** (JO 1994, 653), voir aussi **T 1173/00** (JO 2004, 16, point 3.2 des motifs), **T 2172/15**, **T 2046/19**, **T 867/21** (voir exergue), **T 174/21**, **T 1298/21** (montage expérimental unique suffisant, par contraste avec la décision **T 149/21**), **T 552/22**).

Ainsi, pour la suffisance de l'exposé (art. 100(b) et 83 CBE), la chambre doit s'assurer, en premier lieu, que le fascicule du brevet met de façon certaine à la disposition de la personne du métier au moins un moyen de mettre en pratique l'invention revendiquée, et, deuxièmement, que la personne du métier peut mettre en œuvre l'invention dans toute l'étendue de la revendication. Si la chambre n'est pas convaincue que la première condition est remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde (**T 792/00,** exergue).

La divulgation d'un seul mode de réalisation peut suffire, mais uniquement à la condition que ce mode, conjointement avec les connaissances générales de la personne du métier, couvre tout le domaine revendiqué (**T 867/21**).

La question de savoir si la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention suffit pour permettre à la personne du métier compétente d'exécuter l'invention **dans toute sa portée telle que revendiquée** est une **question de fait** qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités dans chaque cas d'espèce (**T 409/91**, JO 1994, 653 – point 3.5 des motifs, plus récemment p. ex. **T 2038/19**).

L'apport de la décision **T 292/85** (JO 1989, 275) -sur les **variantes** possibles pour une définition fonctionnelle, voir particulièrement ce chapitre II.C.5.4a)- est résumé, et appliqué, par de la jurisprudence ultérieure, p. ex. dans les décisions suivantes que le lecteur lira avec profit : **T 238/88** (JO 1992, 709 – point 4.1 des motifs : "Il faut qu'au moins un mode de réalisation de l'invention soit décrit en détail. Il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément, dès lors que…"), **T 60/89** (JO 1992, 268 – point 2.2.7 des motifs, extrait compact : il n'est pas nécessaire que chaque variante puisse être mise en oeuvre), **T 19/90** (JO 1990, 476 – souris oncogène – IV. passage "approche cohérente" et points 3.3, 3.7, 3.8 des motifs), **T 354/97**, **T 1173/00** (JO 2004, 16, point 3.2 des motifs avec référence aux décisions **T 409/91** ; **T 435/91** ; **T 292/85** et **T 612/92**), **T 986/21** ("…et il n'est pas nécessaire d'apporter des indications particulières sur la manière dont toutes les variantes imaginables… doivent être obtenues").

La chambre dans **T 740/90** juge la référence à **T 292/85** inappropriée car l'invention dans **T 740/90** n'est pas définie de façon fonctionnelle, mais par des paramètres. Elle est donc définie de façon claire et l'existence de variantes possibles ne se retrouve qu'au niveau des produits de départ nécessaires pour préparer les levures couvertes par la revendication. La CBE n'exige pas la description de plusieurs modes de réalisation de l'invention (règle 27(1)e) CBE). La seule question à laquelle il s'agissait de répondre, au titre de l'art. 83 CBE, était celle de savoir si la description comportait un mode de préparation, reproductible par la personne du métier, d'une levure telle que définie dans la revendication.

Le simple fait qu'un seul mode d'exécution de l'invention est indiqué ne justifie pas, en soi, de considérer que la demande n'a pas droit à des revendications plus larges (**T 242/92**, voir aussi **T 19/90,** point 3.3 des motifs : "uniquement s'il existe des doutes sérieux…"). Aucune preuve concrète n'était disponible que la personne du métier ne serait pas à même d'étendre l'enseignement particulier de la description à un domaine plus large en utilisant des méthodes de routine. Au vu de la contribution à l'état de la technique apportée par le présent demandeur, il serait injustifié, en l'absence de raisons valables, de restreindre les revendications au mode de réalisation spécifiquement illustré par un exemple (affaire ex parte **T 242/92**, questions liées aux art. 84 et 83 CBE examinées par la chambre).

Dans l'affaire **T 2046/19**, tant la division d'opposition que l'intimé (titulaire du brevet) avaient avancé que le critère de suffisance de l'exposé avait déjà été satisfait parce que l'exemple divulguait un mode d'exécution de l'invention. La chambre n'a pas souscrit à cette position, en déclarant que selon la jurisprudence constante, la personne du métier doit être mis en mesure de trouver des exemples de réalisation sur l'étendue revendiquée moyennant des efforts raisonnables. Davantage de détails techniques et des exemples plus nombreux peuvent s'avérer nécessaires pour soutenir des revendications de vaste portée (comme dans le cas présent, où le résultat souhaité n'était défini que comme un desiderata ou un résultat à atteindre). Il fallait donc aussi examiner si l'exposé du brevet permettait à la personne du métier de travailler sur toute l'étendue de la revendication sans effort excessif.

Dans la décision **T 500/20**, la chambre a expliqué que dans les inventions revendiquées n'impliquant pas une plage de valeurs de paramètres ou des compositions, le fait de fonder un argument de défaut de suffisance de l'exposé sur l'approche selon laquelle l'invention ne serait pas suffisamment exposée sur toute l'étendue de la revendication était inapproprié et pouvait être rejeté. Tel est en particulier le cas lorsqu'une invention vise à un concept doté d'une définition large et exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un dispositif ou d'un procédé. Dans ce cas, il suffit normalement de fournir un seul exemple ou mode de réalisation détaillé pour illustrer la manière dont ce concept peut être mis en pratique de sorte que les principes sous-jacents soient compréhensibles pour la personne du métier compétente dans la mesure où celle-ci peut reproduire l'invention revendiquée en utilisant ses connaissances générales sans effort excessif (décision abordée dans le détail au présent chapitre II.C.5.4d)).

Dans l'affaire **T 149/21**, la chambre a reconnu que le brevet contesté présentait au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée en détail et satisfaisait donc au moins à la règle 42(1)e) CBE. Cependant, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la possibilité de réaliser l'invention revendiquée doit être établie sur tout le domaine revendiqué. En conséquence, l'indication d'au moins **un mode** de réalisation de l'invention revendiquée est nécessaire, mais **n'est pas suffisant** pour satisfaire à l'exigence de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire **T 1298/21**, un seul montage expérimental était suffisant, **par contraste** avec l'affaire **T 149/21**, où la méthode revendiquée devait explicitement pouvoir identifier et traiter même des incidents imprévus ("arrêt imprévu du cylindrage suite à une panne").

Dans l'affaire **T 1809/17**, l'opposant a fait valoir que l'exposé de la revendication 1 n'était pas suffisant car il ne spécifiait pas les caractéristiques essentielles. Selon la chambre, l'élément déterminant n'est pas de savoir si la revendication indépendante définit toutes les caractéristiques essentielles, mais si l'ensemble du fascicule de brevet indique à la personne du métier au moins un exemple de réalisation pratique de la manière dont l'invention définie dans la revendication 1 peut être mise en œuvre.

5.3. Exemples

Pour déterminer si l'invention faisant l'objet du brevet litigieux est exposée de façon suffisamment claire et complète au sens des art. 100b) et 83 CBE, il convient d'apprécier les informations contenues dans les exemples ainsi que dans d'autres parties de la description à la lumière des connaissances générales de la personne du métier à la date de priorité (**T 322/93** et **T 524/01**).

Cependant, lorsque l'invention revendiquée a été divulguée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, il est nécessaire qu'au moins un mode de réalisation de l'invention ait été divulgué dans la demande conformément à la règle 42(1)e) CBE, les détails indispensables pouvant être déduits de la description, y compris de l'état de la technique cité dans celle-ci (cf. p. ex. **T 389/87**, **T 561/96** et **T 990/07**). Dans l'affaire **T 990/07**, la chambre a fait observer que l'omission d'exemples qui n'étaient pas indispensables ne contrevenait pas à la règle 27(1)e) CBE 1973 (règle 42(1)e) CBE). Cette règle se bornait à préciser que de tels exemples devaient être insérés "si cela s'avérait approprié". Par conséquent, la jurisprudence des chambres de recours établissait une distinction nette entre les concepts de "mode de réalisation de l'invention revendiquée" et d'"exemples", tels que figurant à la règle 27(1)e) CBE 1973. Ainsi, conformément à cette jurisprudence, l'indication détaillée d'un mode de réalisation de l'invention revendiquée devait être interprétée à la lumière de l'art. 83 CBE. Elle constituait une condition qui revêtait à l'évidence un caractère impératif et qui devait être remplie par l'ensemble de la description. En revanche, la présence d'exemples n'était indispensable que si la description ne suffisait pas autrement pour satisfaire à cette condition. Aussi les exemples visés à la règle 27(1)e) CBE 1973 avaient-ils pour objectif premier de compléter un enseignement qui serait autrement incomplet (cf. également **T 1918/07**, **T 1169/08**, **T 721/16** énonçant que la présence d'exemples n'est pas obligatoire pour répondre à l'exigence de suffisance de l'exposé).

Dans l'affaire **T 671/05**, la chambre a décidé que la quantité de détails techniques requis pour un exposé suffisant dépendait de l'appréciation des faits de chaque cas espèce, notamment du caractère du domaine technique et des détails techniques effectivement divulgués.

S'agissant de l'autre objection d'absence de mode de réalisation concret, l'indication précise d'un moyen d'exécuter l'invention revendiquée, selon la jurisprudence, doit être replacée dans le contexte de l'art. 83 CBE. Il s'agit là d'une exigence impérative à laquelle doit satisfaire la description dans son ensemble. En revanche, les exemples ne sont

indispensables que lorsque la description ne satisfait pas à cette exigence par ailleurs (**T 2794/17**).

Dans l'affaire **T 698/18**, la chambre a déclaré que la demande ne contenait aucun mode de réalisation correspondant à la définition de la revendication, mais que cela ne suffisait pas en soi pour justifier le rejet de la demande, puisque la finalité des 'exemples' évoqués à la règle 27(1)e) CBE 1973 semblait être avant tout de compléter un enseignement par ailleurs incomplet et que la demande ne pouvait pas être rejetée en vertu de cette disposition si la description était considérée comme décrivant, malgré [...] l'absence d'exemples réalisant effectivement l'invention, un moyen d'exécuter l'invention (**T 990/07**, sommaire et point 3). La question à trancher est de savoir si la demande était effectivement suffisamment complète, malgré l'absence de modes de réalisation concrets, pour permettre à la personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée.

Dans les affaires **T 226/85** (JO 1988, 336), **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 694/92** (JO 1997, 408), le brevet ou la demande de brevet divulguait un seul mode de réalisation de l'invention, ou n'en divulguait qu'un nombre limité. Dans chacune de ces décisions, les chambres ont jugé que la divulgation des exemples spécifiques n'était pas suffisante pour que l'invention puisse être exécutée conformément à ce qui était revendiqué. Toutefois, dans l'affaire **T 617/07**, la chambre a estimé qu'il ne découlait de ces décisions aucun principe selon lequel il y a lieu de considérer systématiquement la condition de suffisance de l'exposé comme non remplie dès lors qu'il n'est mentionné qu'un exemple d'exécution de l'invention. Ces trois décisions ont souligné en revanche qu'une objection pour exposé insuffisant de l'invention i) suppose qu'il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables, et ii) dépend des éléments disponibles dans chaque affaire qui prouvent qu'une invention revendiquée peut ou non être considérée comme pouvant être exécutée sur la base de l'exposé d'un exemple de réalisation.

Cette approche est confirmée dans la décision **T 360/18** plus récente qui énonce : comme exposé dans la décision **T 617/07**, il n'y a pas lieu de toujours considérer par principe un exposé comme insuffisant **lorsqu'un seul exemple** de réalisation de l'invention est donné. Au contraire, une objection pour insuffisance de l'exposé (i) présuppose des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables et (ii) dépend des éléments de preuve en question. Dans le cas d'espèce, la chambre ne disposait d'aucun fait vérifiable étayant les allégations de l'intimée (opposante) selon lesquelles l'invention revendiquée ne pouvait pas être exécutée. Par ailleurs, l'intimée n'a apporté aucune preuve que l'affirmation de la requérante selon laquelle toutes les formes d'exécution revendiquées étaient stables ait été inexacte. Aucune contradiction ne ressortant des données présentes dans le brevet, il était impossible de suivre la conclusion de la division d'opposition que les résultats indiqués dans le brevet devaient être considérés comme contradictoires et que de ce fait la personne du métier devait élaborer par elle-même, à l'aide d'un programme de recherche, les formulations de fibrinogène sélectionnées à partir d'innombrables combinaisons possibles d'ions de métaux bivalents et d'agents complexant présentant la stabilité souhaitée. Par ailleurs, le brevet divulguait également des indications de modes de réalisation préférés qui devaient être pris en considération en cas d'éventuels échecs.

Dans l'affaire **T 721/16**, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. L'objection relative à l'insuffisance de l'exposé concernait les paramètres de mesure définissant les compositions de la poudre de polyvinylpyrrolidone. La chambre a indiqué que la difficulté à réaliser une répétition exacte des exemples du brevet en cause n'était pas, en l'espèce, décisive pour conclure à l'insuffisance de l'exposé de l'invention et pouvait être laissé sans réponse. C'est le caractère suffisant de l'exposé de la combinaison de caractéristiques techniques de l'invention, telle que définie par les termes de la revendication (voir règle 43(1) CBE), qui devait être évalué et non pas l'exposé des modes de réalisation spécifiques, qui ne représentaient pas en l'espèce l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 1884/19**, le requérant arguait de l'insuffisance de l'exposé de l'exemple 7 eu égard à une prétendue incohérence entre cet exemple et l'exemple comparatif 2. La chambre a cependant déclaré qu'il n'était pas expliqué pourquoi une telle incohérence empêcherait la personne du métier de répéter l'exemple sur la base de sa description. Par ailleurs, c'est la suffisance de l'exposé de la combinaison des caractéristiques techniques de l'invention, à savoir telle que définie par les termes des revendications (règle 43(1) CBE), qui devait être appréciée et non pas celle d'un exemple de mode de réalisation, qui ne faisait pas l'objet d'une revendication dans le cas d'espèce. En l'absence de toute soumission de la part du requérant visant à expliquer pourquoi une absence de reproductibilité concernant un exemple du brevet entraînerait une insuffisance de l'exposé sans aborder l'enseignement du brevet en cause **dans son ensemble**, y compris ses nombreux exemples additionnels, cet argument n'était pas convaincant non plus (à propos de la décision **T 1884/19**, voir également plus loin, chapitre II.C.5.5.1a) – "Paramètre essentiel").

Dans l'affaire **T 2242/16**, la requérante (titulaire du brevet) a estimé que, conformément à l'affaire **T 665/90**, il aurait été nécessaire de reproduire exactement un exemple du brevet litigieux pour démontrer le défaut de reproductibilité allégué. La chambre a considéré qu'une telle exigence ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce ; la procédure exacte de l'exemple, comme l'enseignait au moins implicitement le brevet litigieux, n'était pas essentielle. La chambre s'est également référée à la jurisprudence **T 740/90**, **T 406/91**, **T 1712/09** et à la jurisprudence établie rappelée au chaptire II.C.5.4. (Résumé de l'apport de **T 226/85** et **T 2242/16** par **T 956/21**).

À rapprocher aussi de **T 500/20** (chapitre II.C.5.4d)) en mécanique, qui énonce (exergue et point 3.6 des motifs) : dans les inventions revendiquées qui n'impliquent pas une plage de valeurs de paramètres ou des compositions, mais visent à un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un dispositif ou d'un procédé, il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance de l'exposé, de concevoir un exemple couvert par les termes de la revendication qui ne fonctionne pas parce qu'il n'atteint pas ou pas intégralement l'effet revendiqué au point que, de ce fait, l'invention ne soit pas exposée de manière suffisante dans toute l'étendue de la revendication.

La décision **T 3178/19** illustre le cas où un seul exemple ne suffit pas. Le brevet ne contenait qu'un seul exemple présentant toutes les caractéristiques revendiquées. L'intimé/titulaire a cité la décision **T 226/85** pour avancer qu'un seul exemple suffisait, mais n'a pas convaincu la chambre. Ni le fascicule ni les connaissances générales de la

personne du métier ne fournissaient d'instructions suffisantes pour amener inéluctablement et directement la personne du métier au succès sur la large portée de la revendication en passant par l'évaluation des échecs initiaux ou par un taux d'attente statistique acceptable dans le cas d'expériences aléatoires. Le brevet opposé fournissait un certain nombre d'exemples de fabrication d'une résistance avec un corps fritté à partir d'un mélange selon les caractéristiques (b), (c) et (j), mais ne disait pas un mot des étapes de fabrication spécifiques. Les passages indiqués par l'intimé ne fournissaient pas les informations manquantes.

5.4. Exécuter l'invention dans toute sa portée

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'exigence d'un exposé suffisant est respectée si une personne du métier peut réaliser l'invention **sans effort excessif** dans **toute la portée des revendications**, en utilisant ses connaissances générales et en tenant compte des informations complémentaires fournies par la description du brevet ou de la demande (principe rappelé p. ex. dans la décision **T 518/10** ; la jurisprudence plus ancienne définissant déjà ce principe comporte notamment les décisions **T 409/91**, JO 1994, 653 ; **T 435/91**, JO 1995, 188).

Comme déjà rappelé au chapitre II.C.5.2. "Indication d'au moins un mode de réalisation" du présent chapitre, selon la jurisprudence établie des chambres de recours, la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante que si cela permet à l'invention d'être réalisée sur toute l'étendue des revendications (**T 409/91** (utilisant l'expression "whole range claimed") ; voir également **T 867/21**, **T 552/22** et **T 500/20** pour quelques autres exemples récents). Il s'agit là d'une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités dans chaque cas d'espèce (**T 409/91**, plus récemment p. ex. **T 2038/19**). Dans les affaires **T 409/91** et **T 435/91**, il ressortait clairement des enseignements fournis dans le fascicule des brevets en cause que l'invention telle que revendiquée ne serait pas reproductible sur toute son étendue (**T 354/97**).

Pour la suffisance de l'exposé (art. 100(b) et 83 CBE), la chambre doit s'assurer, en premier lieu, que le fascicule de brevet met de façon certaine à la disposition de la personne du métier au moins un moyen de mettre en pratique l'invention revendiquée, et, deuxièmement, que la personne du métier peut mettre en œuvre l'invention en pratique dans toute l'étendue de la revendication. Si la chambre n'est pas convaincue que la première condition est remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde (**T 792/00**, exergue). La question de la reproductibilité sur tout le domaine revendiqué se pose en sus de l'exigence selon laquelle la personne du métier doit être en mesure de déduire du fascicule du brevet au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée (résumé de l'apport de **T 792/00** par **T 2242/16**).

La simple absence d'un mode de réalisation n'est pas une preuve suffisante que l'invention ne peut pas être réalisée sur toute l'étendue revendiquée (**T 873/22** résumant la contribution de **T 500/20** (éolienne), point 3.6 des motifs). Voir également la section précédente du présent chapitre II.C.5.3.

La jurisprudence est rapportée sous les sections ci-après par thèmes afin de mettre l'accent sur certaines questions particulièrement traitées par les chambres dans leurs décisions ; ces thèmes ne sont pas nécessairement cloisonnés entre eux et certaines affaires peuvent évidemment relever potentiellement de plusieurs sections. La récente décision **T 1977/22** analyse en détails la jurisprudence et les décisions de principe sur les plages ouvertes, et l'exigence de reproductibilité sur toute la portée revendiquée.

Rapprocher aussi du présent chapitre II.C.5.4., et domaine des biotechnologies chapitre II.C.7.1.2.

a) Invention définie par sa fonction – variantes – concept technique susceptible d'être généralisé – revendications de vaste portée

L'exposé d'une invention relative à une composition de matière dont un composant est défini par sa fonction n'est pas suffisant si le brevet ne divulgue que des exemples isolés, mais sans divulguer, compte tenu si nécessaire des connaissances générales pertinentes, le moindre **concept technique susceptible d'être généralisé** qui permettrait à la personne du métier d'obtenir le résultat envisagé sans difficulté excessive sur toute l'étendue de la revendication contenant la 'définition fonctionnelle'. Chaque cas doit être tranché sur la base des faits disponibles (**T 435/91** JO 1995, 188, sommaire et point 2.2.1 des motifs). La chambre a également précisé qu'il ne pouvait, bien entendu, pas y avoir de réponse globale à la question du **nombre de détails** requis dans un fascicule pour permettre son exécution pratique dans toute l'étendue complète de la revendication, puisque cette question ne peut être tranchée que sur la base des faits de chaque cas d'espèce.

La décision **T 435/91** (JO 1995, 188) portait sur une revendication dont la composition comportait un élément défini uniquement par sa fonction ; une des caractéristiques techniques essentielles de la revendication 1, l'"additif", n'était définie que par sa fonction. Il convenait de déterminer en l'espèce si la description divulguait un seul mode de réalisation de l'invention ou bien un concept technique susceptible d'être généralisé et rendant accessibles à la personne du métier la multitude de **variantes** couvertes par la définition "fonctionnelle" concernée de la revendication en question (voir point 2.2.1 des motifs).

Comme expliqué dans **T 292/85** (JO 1989, 275), les considérations concernant l'étendue des revendications et l'obligation de fournir un exposé suffisant de l'invention sont commandées par la nécessité d'assurer une protection équitable. Si les revendications ne pouvaient couvrir également des variantes d'éléments qui permettent pareillement, immédiatement ou plus tard, d'obtenir le même effet d'une manière qui n'aurait pu être envisagée s'il n'y avait pas eu l'invention, la protection conférée par le brevet serait inefficace. La chambre estime par conséquent qu'une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc **sans importance** que **certaines variantes particulières** d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que la personne du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances

générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. Il n'est même pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle (**T 292/85**, point 3.1.5 des motifs).

Sur les variantes, **T 292/85** est citée et reprise p. ex. par : **T 81/87** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335 – point 4.3 des motifs) et **T 212/88** (JO 1992, 28 – point 3.3 des motifs) avec référence à **T 281/86**, **T 238/88** (JO 1992, 709 – point 4.1 des motifs), **T 60/89** (JO 1992, 268 – ici les connaissances générales ne permettaient pas de trouver des variantes), **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91**, **T 242/92**, **T 1173/00** (JO 2004, 16), **T 986/21**.

La décision **T 292/85** était invoquée par l'opposant au soutien de l'insuffisance de l'exposé, et la chambre dans **T 740/90** énonce que la décision **T 292/85** concernait une invention dont un élément, défini en termes de fonction, était de nature telle que soit certaines variantes particulières n'étaient pas disponibles, soit certaines autres variantes non spécifiées ne convenaient pas. La chambre de recours a jugé que l'exposé était suffisant dès lors que la personne du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. La chambre dans **T 292/85** a bien précisé cependant qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la définition fonctionnelle.

Dans l'affaire **T 206/83** (JO 1987, 5), la divulgation d'une méthode permettant d'obtenir seulement certains éléments de la classe de composés chimiques revendiquée n'a pas été jugée suffisante aux fins de l'art. 83 CBE (décision rapportée dans **T 409/91**).

L'exposé d'une invention est considéré comme suffisant si la personne du métier peut mettre en œuvre pratiquement **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications (**T 409/91**).

Les critères permettant de déterminer si l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète sont les mêmes **applicables à toute invention**, **indépendamment de la manière** dont elle est **définie**, et il est donc indifférent qu'elle soit ou non définie au moyen d'une caractéristique **fonctionnelle** (**T 435/91**, JO 1995, 188, point 2.2.1 des motifs, **T 1121/03**, point 3.1 des motifs, **T 2172/15**, rappel encore plus récent p. ex. dans **T 1311/22** laquelle décision expose aussi en rappel le régime applicable aux caractéristiques fonctionnelles incluant l'articulation de différents aspects notamment par référence au thème du chapitre II.A.3.5.).

La définition fonctionnelle d'une caractéristique technique a ceci de particulier qu'elle est fondée sur les effets liés à cette caractéristique. Ce type de définition englobe un champ indéterminé et abstrait de solutions possibles, ce qui est acceptable dans la mesure où toutes les solutions sont disponibles et aboutissent au résultat souhaité ; par conséquent, il convient d'établir si le brevet divulgue un **concept technique susceptible d'être généralisé** qui met à la disposition de la personne du métier la multitude de variantes

couvertes par la définition fonctionnelle (**T 1121/03** (absence de concept technique susceptible d'être généralisé – effort excessif pour exécuter l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué – programme de recherche), **T 369/05**, **T 671/05** (nombreux développements sur l'utilité des caractéristiques fonctionnelles), **T 2128/13**, **T 552/22** (contient une synthèse de la jurisprudence sur les caractéristiques fonctionnelles), **T 1311/22** (référence faite aussi à la notion de contribution technique).

Une définition fonctionnelle est acceptable si toutes les alternatives sont disponibles et parviennent au résultat souhaité. Pour les définitions fonctionnelles d'une caractéristique technique, il faut établir si la demande de brevet divulgue ou non un concept technique susceptible d'être généralisé qui a mis à la disposition de la personne du métier toute la gamme des variantes couvertes par la définition fonctionnelle (**T 552/22**).

L'exposé d'un mode de réalisation d'une invention n'est suffisant que s'il permet à l'invention d'être exécutée pratiquement dans toute l'étendue revendiquée. En d'autres termes, la suffisance de l'exposé présuppose que la personne du métier soit en mesure d'obtenir substantiellement **tous** les modes de réalisation relevant de la portée de la revendication. Ce principe s'applique à toute invention, quelle que soit la manière dont elle est définie, par le biais d'une caractéristique fonctionnelle ou non (**T 2172/15**). Dans l'affaire **T 2172/15**, contrairement à l'avis de l'intimé (titulaire du brevet), il n'y avait pas de concept susceptible d'être généralisé.

Dans l'affaire **T 1051/09**, la chambre avait conclu, à propos d'un procédé revendiqué défini de manière fonctionnelle, c'est-à-dire par son résultat, que ce qui manquait était un enseignement généralisable pouvant s'appliquer dans le champ couvert par les revendications et allant donc au-delà des exemples spécifiques.

Dans l'affaire **T 2038/19** (particules de résine absorbant l'eau), la chambre a constaté, en référence explicite aux principes énoncés dans la décision **T 435/91** (définition fonctionnelle d'un élément), que la jurisprudence établissait que le même principe s'appliquait lorsque la revendication contenait une définition paramétrique et que l'objet ne pouvait être exprimé qu'en termes de caractéristique structurelle.

Dans l'affaire **T 500/20**, la chambre a expliqué que dans les inventions revendiquées qui n'impliquent pas une plage de valeurs de paramètres ou des compositions, mais visent à un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un dispositif ou d'un procédé, il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance de l'exposé, de concevoir un exemple couvert par les termes de la revendication qui ne fonctionne pas parce qu'il n'obtient pas ou pas intégralement l'effet revendiqué au point que, de ce fait, l'invention ne soit pas exposée de manière suffisante dans toute l'étendue de la revendication.

Ce n'est pas parce qu'une **revendication** est **de vaste portée** que l'on peut considérer de ce seul fait que l'invention revendiquée n'est pas suffisamment exposée (**T 19/90** (JO 1990, 476, point 3.3 des motifs), voir également à titre d'exemples **T 2224/08**, **T 447/22**).

Dans l'affaire **T 817/11** (revêtements durcis présentant un enrichissement de surface), comme la définition des éléments a) à c) était **très vaste**, l'objet défini dans la revendication 1 délivrée englobait une **variété considérable** de combinaisons possibles. Il n'était pas crédible que toutes les combinaisons possibles des éléments a) à c) selon la revendication 1 délivrée, dans toutes les quantités possibles, entraînent nécessairement un enrichissement de surface ; d'ailleurs, cela n'était même pas avancé durant la procédure au cours de laquelle même le requérant (titulaire du brevet) avait reconnu que tel n'était pas le cas. C'est pourquoi il convenait d'apprécier si le brevet en cause avait divulgué un concept technique susceptible d'être généralisé qui mettait à la disposition de la personne du métier les combinaisons spécifiques (extraites des nombreuses possibilités englobées par l'objet de la revendication 1) aboutissant effectivement à un enrichissement de surface, en d'autres termes si la personne du métier trouverait une indication suffisante menant à une sélection appropriée d'éléments a) à c) afin de préparer, avec une bonne perspective de succès, un revêtement durci présentant un enrichissement de surface. **Au vu de la vaste portée** de l'objet revendiqué, il **ne suffisait pas** que le brevet indique au moins un mode de réalisation de l'invention ou que certaines combinaisons parviennent à l'enrichissement de surface requis. La personne du métier désireuse de préparer un revêtement selon la revendication 1 délivrée se retrouvait dans l'**obligation de réaliser** un programme élaboré pour découvrir laquelle des combinaisons a) de matériaux filmogènes, b) de particules, c) d'agents tensioactifs et de conditions de préparation il convenait d'utiliser. La conclusion était dans la ligne p. ex. des décisions **T 1121/03** et **T 369/05**, le brevet ne fournissant pas de concept technique susceptible d'être généralisé sur toute l'étendue des revendications.

Dans l'affaire **T 1638/11**, la suffisance de l'exposé était également contestée par les intimés (opposants) qui alléguaient que la très vaste portée de la revendication équivalait à ce que la description du brevet en cause ne contienne pas de concept susceptible d'être généralisé. Ainsi, comme dans les décisions **T 1121/03** et **T 369/05**, la définition fonctionnelle donnée dans la revendication 1 n'était rien de plus qu'une invitation à effectuer un programme de recherche. La chambre n'a pas été d'accord et a considéré que **T 1121/03** et **T 369/05** ne s'appliquaient pas. Le concept technique était illustré par un grand nombre d'alternatives possibles qui le rendaient susceptibles d'être généralisé, et cela, en soi, uniquement sur la base des caractéristiques structurelles de la revendication 1. L'ambiguïté de la caractéristique fonctionnelle était plutôt une question relevant de l'art. 84 CBE.

Il peut s'avérer nécessaire de fournir **de plus amples détails techniques** et plus d'un exemple au soutien des revendications de vaste portée (**T 612/92**, **T 694/92**, JO 1997, 408 ; **T 187/93**). Il convient de trancher cette question au cas par cas. Dans l'affaire **T 694/92**, la chambre a considéré que plus d'un exemple pouvait être nécessaire pour étayer des revendications ayant une vaste portée, dans les cas où l'essence de l'invention revendiquée consistait en l'obtention d'un effet technique donné issu de techniques connues dans des domaines d'application différents (résumé de l'apport de **T 694/92** dans **T 354/97**). Voir aussi **T 435/91** citée en début de ce chapitre II.C.5.4a).

Dans l'affaire **T 596/11**, au regard de la vaste portée de la revendication, davantage de détails techniques et plus d'un exemple étaient nécessaires pour exposer suffisamment

l'invention revendiquée. Dans les décisions **T 792/00** et **T 617/07**, il avait été clairement indiqué que l'exposé d'une invention n'était suffisant au sens de l'art. 83 CBE que si la personne du métier pouvait raisonnablement s'attendre à ce que pratiquement tous les modes de réalisation relevant de l'invention revendiquée et que la personne du métier envisagerait sur la base de l'exposé correspondant et de ses connaissances générales pertinentes pouvaient être mis en pratique. Tel n'était pas le cas en l'occurrence. L'argument selon lequel la personne du métier utiliserait ses connaissances générales pour compléter les informations contenues dans la demande, et la référence aux décisions **T 206/83**, **T 32/85**, **T 51/87**, **T 212/88**, **T 580/88**, **T 772/89**, **T 231/92** et **T 818/97** n'étaient pas convaincants. Toutes ces décisions renvoient aux connaissances générales qui sont aisément disponibles ou à des cas où le brevet en cause fait référence à des documents contenant les informations nécessaires ou des références qui y mènent. Tel n'était pas le cas dans le fascicule de brevet en cause. De même, ces décisions indiquent qu'aucun effort excessif ne doit être réclamé de la part de la personne du métier. La chambre a déclaré que dans le cas espèce, on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que les matériaux minéraux assortis d'une revendication large puissent se dissoudre correctement dans n'importe quelle solution aqueuse acide, du moins pas dans un délai approprié ou dans une quantité suffisante. L'étape consistant à dissoudre un matériau minéral donné dans une solution aqueuse acide était primordiale pour l'invention.

b) Impact de l'interprétation des revendications, approche réaliste, et "non-working embodiments"

Conformément à la décision **G 1/03** (JO 2004, 413, point 2.5.2 des motifs), le fait qu'une revendication comprenne des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas peut entraîner, suivant les circonstances, des conséquences différentes. Lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable (**T 238/88**, JO 1992, 709 ; **T 292/85**, JO 1989, 275 ; **T 301/87**, JO 1990, 335). Si tel n'est pas le cas et que l'invention revendiquée ne puisse pas être reproduite, cette question peut devenir pertinente eu égard aux exigences d'activité inventive et de suffisance de l'exposé. Si un effet est décrit dans une revendication, l'exposé n'est pas suffisant. Ce passage de **G 1/03** est analysé dans **T 2210/16**, voir aussi **T 875/16** (points 7 et 35 des motifs), et **T 1128/22** (à propos d'une revendication de vaste portée).

Dans l'affaire **T 1994/12** (composé à base de caoutchouc), sur l'argument que l'exigence de suffisance de l'exposé n'était pas remplie car la personne du métier, étant donné l'existence d'une ambiguïté concernant la nature de l'asphalte, ne pourrait pas reproduire les exemples du brevet, la chambre a déclaré que la suffisance de l'exposé ne portait pas sur l'invention que **le demandeur pouvait avoir à l'esprit** au moment de la rédaction de la demande, mais bien sur l'invention définie par les revendications en termes de caractéristiques techniques de l'invention (voir règle 43(1) CBE), comme c'est le cas pour apprécier d'autres critères de brevetabilité, tels que la nouveauté et l'activité inventive.

Dans la décision **T 2824/19** (appareil électrique, couche isolante), la requérante (oposante) argumentait que la personne du métier ne pouvait pas exécuter l'objet de la revendication 1 dans toute la portée revendiquée car l'expression "épaisseur variable" possédait, selon elle, deux sens, à savoir une variation spatiale et une variation temporelle. Or, selon la requérante, le brevet objet du litige était muet sur l'aspect d'une variation temporelle. La chambre rappelle le principe selon lequel la personne du métier, lorsqu'elle examine une revendication, doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique (voir chapitre II.A.6.1.). L'interprétation selon laquelle l'expression "épaisseur variable" se référait à une variation temporelle constituait une interprétation qui n'avait **pas de sens du point de vue technique**. La personne du métier comprenait que la couche isolante a pour fonction d'éviter des arcs électriques. La fonction des revendications est de définir de manière claire et concise l'objet pour lequel la protection est recherchée. Elles sont destinées à la personne du métier. L'exigence de concision a pour effet que les interprétations dépourvues de sens technique dans le domaine technique défini par une revendication sont exclues indépendamment des dispositions légales à examiner. À l'appui de l'interprétation d'une variation temporelle, la requérante faisait référence à un **dictionnaire généraliste**. La chambre note que la revendication doit s'interpréter dans le contexte du domaine technique et non d'un point de vue purement sémantique. De même l'invocation de **T 133/15** traitant d'un domaine technique différent n'était pas susceptible de démontrer que l'expression "épaisseur variable" pourrait posséder un sens temporel dans le domaine de la présente invention. À noter enfin dans cette affaire que l'opposante listait un certain nombre de principes applicables à la suffisance de l'exposé, articulant notamment interprétation des revendications et exigence de l'art. 83 CBE ; la chambre approuve les principes rappelés en détail.

Dans l'affaire **T 1716/21**, eu égard à l'argument selon lequel il existait prétendument une pluralité de "lectures antérieures" pour lesquelles l'invention ne pouvait pas être mise en pratique, la chambre a relevé dès lors que la personne du métier, tenant compte de l'intégralité de l'exposé et de ses connaissances générales, pouvait déduire les modes de réalisation fonctionnant et ceux ne fonctionnant pas, une invention revendiquée était suffisamment exposée même si une interprétation large de la revendication était susceptible d'inclure également des modes de réalisation qui ne fonctionnaient pas (voir en particulier **T 2773/18**, et **G 1/03**, point 2.5.2 des motifs, deuxième phrase).

Dans la décision ex parte **T 748/19**, la demande portait sur l'identification d'événements dans des scènes sous surveillance. La chambre a reconnu qu'il peut arriver que des exemples "techniquement déraisonnables" de l'objet revendiqué ne devraient pas être préjudiciables à la suffisance de l'exposé au sens de l'art. 83 CBE. Lorsque l'occurrence "techniquement déraisonnable" est artificielle, c'est-à-dire que la personne du métier n'envisagerait pas que la revendication la couvre, au vu de l'enseignement fourni et de la généralisation revendiquée, cette occurrence ne devrait pas être couverte. Toutefois, des occurrences non artificielles où il est clair que la revendication visait à les couvrir, devraient être prises en compte pour apprécier la suffisance de l'exposé (**même si** elles étaient **"techniquement déraisonnables"** – une revendication portant sur une machine de téléportation). En l'espèce, les exigences de l'art. 83 CBE n'étaient pas satisfaites.

Dans l'affaire **T 174/21**, selon l'intimé (titulaire du brevet), la pratique courante en droit des brevets consistant à rédiger des revendications en tant que généralisation de l'exposé de la description signifie ipso facto que certains "modes de réalisation qui ne fonctionnent pas" ne peuvent pas être explicitement exclus. La chambre a cependant relevé que la question en l'occurrence n'était pas de savoir si certains modes de réalisation "fonctionnaient" ou non, mais de savoir si la personne du métier pouvait exécuter la méthode revendiquée sur "toute l'étendue des revendications". Pour établir si tel était le cas, "toute l'étendue des revendications" devait être effectivement déterminée du point de vue de la personne du métier, c'est-à-dire sur la base de critères objectifs et en suivant de près le libellé de la revendication. Cette pratique évite de tenir compte de **modes de réalisation** qui sont **théoriquement possibles mais n'ont pas de "sens techniquement"**. **En revanche**, cela ne signifie pas que seules ces interprétations de la revendication peuvent être considérées comme ayant du "sens techniquement" lorsque les exigences de la CBE sont satisfaites (voir **T 2210/16**). L'intimé contestait que la personne du métier lisant le document considérerait qu'une "caractéristique de microphone" soit une "caractéristique dépendant des fréquences et indépendante de l'oreille" au sens de la caractéristique (c). La chambre l'a considérée comme une interprétation de la revendication 1 ayant techniquement du sens. La chambre a également abordé l'objection de l'intimé selon laquelle la chambre avait soulevé d'office la question de l'applicabilité sur toute l'étendue (voir point 2.2.2 des motifs). En conclusion, le motif d'opposition en vertu de l'art. 100(b) CBE empêchait le maintien du brevet opposé sous sa forme délivrée.

La personne du métier citée à l'art. 83 CBE devrait être mise en mesure par le brevet contesté et par ses connaissances générales d'exécuter l'invention revendiquée sur tout le domaine, c'est-à-dire selon toutes les variantes d'interprétation techniquement possibles sur lesquelles la personne du métier lisant le document s'appuierait selon des critères objectifs sur la base de ses connaissances générales. Pour examiner l'art. 83 CBE, il convient donc de tenir compte de **toutes les interprétations des revendications ayant "techniquement du sens"** (**T 149/21**). Un aspect de cette décision s'est appliqué dans l'affaire **T 124/22** (modélisation en nuage d'un système d'automatisation industriel).

Dans l'affaire **T 867/21**, l'invention portait sur une installation d'antennes pour instruments auditifs. La chambre a commencé par se pencher dans le détail sur la question de l'interprétation de la revendication 1, pertinente pour ce cas. Ensuite, elle s'est intéressée à la question de la reproductibilité. Elle a estimé que le brevet contesté divulguait au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée. Conformément aux art. 83 et 100b) CBE, c'est "l'invention" qui doit être divulguée de manière claire et complète au point de pouvoir être exécutée par une personne du métier. Dans ce contexte, de l'avis de la chambre, "l'invention" doit être comprise comme étant "l'invention définie dans les revendications", en accord avec la notion d'invention utilisée aux art. 52, 54 et 56 CBE. En conséquence, "l'invention", et donc aussi la question de savoir si celle-ci est praticable, se rapporte à l'intégralité des caractéristiques des revendications. C'est pourquoi, par principe, tous les **modes de réalisation possibles et ayant techniquement du sens** pour la personne du métier qui relèvent des caractéristiques de l'invention doivent être divulgués dans la demande ou dans le brevet de façon claire et complète pour pouvoir

être exécutés par une personne du métier. Dans cette mesure, l'exigence de la reproductibilité ne peut être considérée comme satisfaite que si la personne du métier peut reproduire l'invention définie dans les revendications dans tout le domaine revendiqué en utilisant les indications figurant dans la demande ou dans le brevet et les connaissances générales pertinentes. Cette exigence n'impose cependant **pas l'obligation** d'exposer dans la demande ou dans le brevet un moyen propre distinct pour chaque mode de réalisation techniquement significatif relevant de la revendication. En effet, pour les modes de réalisation relevant de la revendication, mais non divulgués expressément dans la description, la reproductibilité peut découler aussi des connaissances générales – selon le cas en liaison avec le mode de réalisation expressément indiqué dans la description. Dans cette mesure, la divulgation d'un seul mode de réalisation peut suffire, mais précisément à la seule condition que ce mode couvre tout le domaine revendiqué, en liaison avec les connaissances générales. La satisfaction de l'exigence de reproductibilité présuppose donc que la demande ou le brevet présente de manière claire et complète au moins un moyen permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée sur l'intégralité du domaine revendiqué (voir exergue).

L'affaire ex parte **T 553/23** concernait la localisation d'objets dans un espace de chargement d'un véhicule de transport au moyen d'une reconnaissance optique de position. La demande avait été rejetée par la division d'examen essentiellement au motif qu'aucune des requêtes ne répondait aux exigences en matière de suffisance de l'exposé. S'agissant de l'examen de la requête principale (non admissible), la chambre a commencé par rappeler que l'art. 83 CBE n'est pas satisfait lorsqu'un effet exposé dans la revendication ne peut pas être reproduit. La division d'examen a à juste titre remis en question la suffisance de l'exposé de l'enseignement revendiqué sur la base de la problématique d'un champ visuel caché pour la détermination optique de la position. La requête subsidiaire (admissible) portait sur des objets disposés les uns à côté des autres et non plus sur seulement un objet transporté ou sur le cas problématique d'objets multicouches. Contrairement au cas multicouche avec des objets superposés, il n'est pas possible de supposer a priori que l'enseignement revendiqué n'est pas reproductible. Selon la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas nécessaire qu'une reproduction réussisse dans toutes les configurations théoriques possibles et imaginables. "Une revendication tente de façon générale de définir un dispositif dans des conditions idéales. Si la personne du métier, compte tenu de l'exposé et des connaissances générales, peut déterminer **ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas**, une invention revendiquée est suffisamment exposée, même si une interprétation large est susceptible d'inclure un objet qui ne fonctionne pas. Dans le cas présent, la personne du métier est en mesure de reconnaître et d'exclure directement des situations qui ne réalisent manifestement pas l'effet recherché (p. ex. en raison d'un champ de vision caché) et d'y réagir par un dispositif adapté de détermination de la position. La chambre ne doute nullement du fait que la personne du métier, dans le cadre de ses connaissances générales, adapterait au volume donné la caractéristique fonctionnelle d'un dispositif optique de détermination de la position", a précisé la chambre dans son exergue (voir également le point 3.5 des motifs).

De manière générale, les revendications de brevets définissent uniquement les caractéristiques essentielles de l'invention, conformément à l'art. 84 CBE en combinaison avec les règles 43(1) et 43(3) CBE. Il est aisé de trouver pour chacune des revendications de brevets ainsi formulées des modes de réalisation qui relèvent de la revendication, mais ne peuvent pas être exécutés pour différentes raisons. Tant que la personne du métier le reconnaît et sait comment parvenir, à la place, à des modes de réalisation praticables conformément à l'invention, cela n'est pas préjudiciable (voir **G 1/03**, point 2.5.2 des motifs). On ne saurait exiger qu'une revendication de brevet exclue explicitement du libellé de la revendication tout mode de réalisation relevant du libellé de la revendication, mais qui ne fonctionne manifestement pas pour la personne du métier (**T 1857/20**, point 9.3 des motifs).

Dans la décision **T 2374/13**, la chambre a déclaré que contrairement aux conclusions des affaires **T 292/85** (point 3.1.5 des motifs) et **T 435/91** (point 2.2.2 des motifs), aucune variante appropriée n'était ici connue de la personne du métier par l'exposé de la demande ou les connaissances générales. De plus, en l'absence du moindre critère permettant de déterminer la ressemblance avec un site récepteur ou la manière de sélectionner des monomères fonctionnalisés appropriés, la personne du métier n'était pas à même de distinguer entre les modes de réalisation praticables et impraticables (voir **T 731/00**, point 3 des motifs) ou de transformer un échec occasionnel en succès dans des limites raisonnables (**T 931/91**, point 3.2 des motifs et **T 14/83**, point 6 des motifs).

c) Objet spéculatif

Selon la décision **T 517/98** (grains de matière super-conductrice – densité), le brevet en cause avait seulement indiqué la façon d'atteindre l'objectif dans une certaine mesure et dans des limites fixées, mais certainement pas dans toute l'étendue de la revendication. Selon la chambre, une large protection telle que demandée n'était pas justifiée dans la mesure où la revendication couvrait un **objet spéculatif** qui ne pouvait pas être produit par la personne du métier sans activité inventive (voir également **T 409/91**). Il n'a pas été fait droit à la requête principale (art. 83 CBE). À rapprocher aussi de **T 748/19** (demande limitée à la présentation d'un concept), et **T 2046/19** ci-dessous.

Dans l'affaire **T 2046/19**, selon tant la division d'opposition que l'intimé (titulaire du brevet) le critère de suffisance de l'exposé était **satisfait déjà du fait que l'exemple divulguait un mode** de réalisation de l'invention. La chambre, faisant référence utile aux principes de la jurisprudence, n'a pas partagé ce point de vue. Elle a considéré que la revendication 1 et le brevet opposé dans son ensemble se contentaient de présenter un **concept général de nature spéculative**. Le brevet opposé ne fournissait aucun enseignement généralisable qui donnerait une indication à la personne du métier afin qu'elle **trouve des modes de réalisation praticables** sur toute la portée revendiquée.

d) Objection de suffisance selon le domaine technique – approche en mécanique et discussion en jurisprudence.

Les décisions **T 2773/18**, **T 500/20** et **T 1983/19** ont initié une discussion sur l'étendue de l'application des principes au domaine de la mécanique. Ces trois décisions retiennent

une spécificité du domaine de la mécanique par rapport particulièrement au domaine de la chimie. La présente sous-section rend compte de cette approche en jurisprudence devant les chambres de recours, ainsi que de la discussion de cette approche notamment abordée par **T 149/21** ; postérieurement, **T 149/21** est citée et reprises par plusieurs décisions. Compte tenu du caractère relativement récent de la jurisprudence, la présente édition reprend en détail les motifs pertinents énoncés dans les décisions rapportées.

Dans l'affaire **T 2773/18** (domaine mécanique), le brevet portait sur une éolienne avec un dispositif de refroidissement utilisant de l'air externe, notamment dans les environnements marins. Eu égard à l'insuffisance de l'exposé concernant l'expression "partie supérieure de la tour", le requérant (opposant) a fait valoir que la revendication non seulement ne se limitait pas à une éolienne offshore mais qu'en outre la dimension des pièces inférieures et supérieures ne se limitait pas à une taille ou hauteur minimum. La portée de la revendication 1 couvrait ainsi des modes de réalisation dans le cadre desquels l'entrée d'air se trouvait très bas au-dessus du niveau de la mer et par conséquent n'était pas capable de réaliser l'effet technique consistant à puiser de l'air depuis l'extérieur avec un faible contenu en eau et en sel. Cet argument n'a pas convaincu la chambre du fait notamment qu'il appliquait de façon erronée à une invention revendiquée dans le domaine de la mécanique, même si elle ne revendiquait aucune gamme, la **jurisprudence dans le domaine de la chimie** selon laquelle une invention revendiquée réside dans une plage de composition ou une autre plage de valeurs, les effets associés étant néanmoins susceptibles de ne pas être prouvés ou plausibles pour de larges parties de cette gamme. Par nature, une revendication dans le domaine mécanique qui tente – souvent en termes fonctionnels ou génériques – de saisir l'essence d'une machine ou d'une structure mécanique concrète (ou son fonctionnement) est schématique, ce qui permet une certaine interprétation. Il se peut que dans le cadre d'une interprétation ingénieuse, un objet soit considéré comme compris dans la portée de la revendication, sans pour autant résoudre le problème ou atteindre le résultat souhaité. Néanmoins, ceci ne représente pas un problème d'insuffisance d'exposé, mais d'interprétation de la revendication. Le fait que les revendications, la description et les figures fournissent à la personne du métier suffisamment d'informations pour réaliser une invention représente une question purement technique, distincte de la question de savoir ce qui est raisonnablement couvert par le libellé de la revendication. Selon la chambre, si une personne du métier, ayant examiné l'ensemble de l'exposé et en ayant éventuellement recours à ses connaissances générales peut **déduire ce qui va marcher et ce qui ne va pas marche**r, une invention revendiquée est suffisamment exposée, même lorsqu'une large interprétation est également susceptible de couvrir ce qui ne marche pas. En l'espèce, la personne du métier serait à même de directement reconnaître et exclure les modes de réalisation qui ne permettaient manifestement pas d'atteindre l'effet souhaité. En particulier, la personne du métier ne tiendrait pas compte des pièces supérieures qui sont placées plus bas que 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. La chambre a ainsi confirmé la décision de la division d'opposition qui avait conclu au caractère suffisant de l'exposé conformément à l'art. 100b) CBE.

Dans l'affaire **T 500/20** (éolienne), la chambre (en mécanique) a déclaré que l'argument général avancé dans la mécanique selon lequel l'invention ne serait pas suffisamment divulguée sur toute l'étendue de la revendication ne s'appliquait pas à une approche

élaborée principalement dans le domaine de la chimie pour les inventions dont un aspect central de l'invention revendiquée était une plage de valeurs de paramètres ou des compositions. Dans les inventions revendiquées qui n'impliquent pas une **plage de valeurs** de paramètres ou des compositions, mais visent à un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un dispositif ou d'un procédé, il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance de l'exposé, de concevoir un exemple couvert par les termes de la revendication qui ne fonctionne pas parce qu'il n'atteint pas ou pas intégralement l'effet revendiqué au point que, de ce fait, l'invention ne soit pas exposée de manière suffisante dans toute l'étendue de la revendication (voir "exergue"). La chambre a par ailleurs spécifié qu'une charge de la preuve très rigoureuse s'appliquait pour réussir à démontrer l'insuffisance dans un tel cas.

Dans l'affaire **T 1983/19**, la chambre de mécanique s'est occupée de la question de la reproductibilité de l'invention "sur tout le domaine revendiqué" dans le secteur de la mécanique. Le requérant II (opposant) avançait que la personne du métier n'était pas en mesure d'obtenir l'effet invoqué pour toutes les variantes couvertes par la revendication. Cet argument n'a pas convaincu la chambre qui a estimé que l'élément décisif est que le brevet présente à la personne du métier un moyen de réaliser l'invention. La jurisprudence, élaborée surtout dans le contexte de la chimie, selon laquelle l'invention doit être réalisable sur tout le domaine revendiqué, n'est pas transférable telle quelle à la mécanique. Pour pratiquement chaque revendication relevant de la mécanique, il serait possible d'imaginer d'innombrables exemples de mise en œuvre qui ne sont pas réalisables. Mais il n'en découle pas que l'invention ne peut pas être exécutée en tant que telle (voir aussi **T 2773/18**). Si par exemple, comme l'a concédé le requérant II, il est évident pour toute personne du métier qu'il est impossible de déformer des anneaux de garniture en matériau céramique ou en métaux durs par un moyen élastique en forme de soufflet, la personne du métier n'utiliserait alors pas de tels anneaux de glissement ou de tels contre-anneaux pour mettre en œuvre l'invention. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention. Ainsi, selon la chambre, le motif d'opposition selon l'art. 100b) CBE ne s'opposait pas au maintien du brevet tel que délivré.

Le simple fait que la revendication soit vaste n'est pas en soi une raison de ne pas considérer l'invention revendiquée comme exposée de manière suffisante (**T 447/22**). Dans l'affaire **T 447/22**, la chambre a voulu souligner que les objections d'insuffisance de l'exposé qui contestent que l'invention puisse être exécutée sur toute l'étendue ou toute la portée des revendications avaient leur origine dans la jurisprudence principalement élaborée dans le domaine de la chimie pour des inventions revendiquées dont l'aspect central était une plage de compositions ou de valeurs paramétriques (voir **T 2773/18**, **T 1983/19** et **T 500/20**). Or, dans le domaine de la mécanique, de telles objections sont rarement couronnées de succès. En l'occurrence, la personne du métier exclurait aisément des modes de réalisation exotiques qui ne sont pas utilisés dans la pratique, tels que les tuyaux disposés à un très petit angle les uns par rapport aux autres, même si ceux-ci pouvaient en théorie relever de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 149/21** (chambre d'électrotechnique), l'invention portait sur un procédé de réduction de la consommation d'énergie d'un laminoir. L'opposition (art. 100 (b) CBE) avait été rejetée. Lors de la procédure orale devant la chambre, l'intimé (titulaire du brevet) a

fait valoir que selon la jurisprudence des chambres de recours, il est suffisant qu'au moins un mode de réalisation de l'invention soit indiqué dans la demande initiale pour satisfaire à l'exigence de l'art. 83 CBE. Peu importe dans ce contexte que d'autres scénarios "exotiques" relèvent de l'objet de la protection. La chambre a reconnu que le brevet contesté indiquait dans le détail au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée et satisfaisait donc au moins à la règle 42(1)e) CBE. Cependant, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la reproductibilité de l'invention revendiquée doit être établie dans la totalité du domaine revendiqué. En conséquence, l'indication d'au moins **un mode de réalisation** de l'invention revendiquée est nécessaire, mais **n'est pas suffisante** pour satisfaire à l'exigence de l'art. 83 CBE. La chambre a souligné en outre que cette jurisprudence n'était pas limitée, en règle générale, au domaine technique considéré : le même critère a été confirmé à plusieurs reprises et appliqué non seulement au domaine de la chimie, mais aussi à ceux de l'électrotechnique, de la physique et de la mécanique. De l'avis de la chambre, une qualification de cette jurisprudence selon différents domaines techniques serait d'ailleurs difficilement acceptable, ne serait-ce qu'en raison de la règle d'une application harmonisée de la CBE en lien avec l'exigence de reproductibilité.

Dans l'affaire **T 149/21,** la chambre a cependant aussi signalé que des décisions récentes rendues dans le domaine de la mécanique (voir **T 2773/18**, **T 500/20** et **T 1983/19**) défendaient le point de vue que le critère "dans tout le domaine revendiqué" issu du secteur de la chimie n'était pas forcément applicable à d'autres domaines techniques tels que la mécanique. À cet égard, elles soulignaient en particulier, p. ex. dans la décision **T 1983/19**, que la jurisprudence développée surtout dans le contexte de la chimie, selon laquelle l'invention devait être réalisable "sur tout le domaine revendiqué", n'était pas transférable telle quelle à la mécanique, car il était possible d'imaginer pour pratiquement chaque revendication de la mécanique d'innombrables exemples de mise en œuvre qui n'étaient pas réalisables. Mais cela n'entraînait pas, selon la décision **T 1983/19**, que "l'invention en tant que telle" ne pouvait pas être exécutée. Au contraire, il suffisait que le brevet indique à la personne du métier un moyen d'exécuter l'invention. Dans le cas en cause, même l'intimé avait eu recours à cet argument. La chambre a cependant estimé que l'indication d'un moyen d'exécuter l'invention revendiquée était peut-être suffisant pour répondre à l'exigence de la règle 42(1)e) CBE, mais pas nécessairement pour satisfaire à l'art. 83 CBE. Au contraire, selon la jurisprudence, la personne du métier mentionnée dans cet article, quel que soit le domaine technique, devait être mise en mesure, par le brevet contesté et par ses connaissances générales, d'exécuter l'invention revendiquée sur l'ensemble du domaine, c'est-à-dire selon toutes les variantes d'interprétation techniquement possibles auxquelles la personne du métier lisant le document aurait recours selon des critères objectifs sur la base de ses connaissances générales. En d'autres termes, selon de la chambre, lors de l'examen selon l'art. 83 CBE, toutes les interprétations des revendications avec du "sens techniquement " devraient être prises en compte, étant entendu que les interprétations des revendications pour lesquelles les exigences de la CBE sont réputées satisfaites pourraient ne pas être les seules à être considérées comme ayant du "sens techniquement". L'exigence selon laquelle l'exposé doit permettre l'exécution de l'invention revendiquée "dans tout le domaine" est d'ailleurs en accord avec l'objectif fondamental de la politique juridique qui vise, par principe, à ce que le droit d'exclusion octroyé par un brevet, s'agissant de l'étendue de la protection qu'il

confère, se justifie par l'apport effectif du brevet à l'état de la technique. Selon la chambre, le présent cas ne faisait pas exception à cette règle. La décision contestée a finalement été annulée et le brevet révoqué.

Dans l'affaire **T 174/21**, l'invention concernait une méthode pour estimer une quantité de transfert acoustique en employant un instrument auditif et un instrument auditif y afférent. En référence à la décision **T 2773/18**, l'intimé (titulaire du brevet) a exprimé des doutes quant à l'applicabilité de l'exigence de "toute l'étendue revendiquée" dans le domaine de l'audiologie. La chambre a cependant considéré que ces doutes étaient infondés, en renvoyant à cet égard aux conclusions tirées dans l'affaire **T 149/21**.

Dans l'affaire **T 748/19** (vidéo surveillance), la chambre était au courant des discussions touchant à des décisions récentes et a souscrit à la décision **T 149/21** en disant qu'il n'existait **dans la CBE aucun fondement permettant d'appliquer des critères différents** pour la conformité avec l'art. 83 CBE **en fonction du domaine technique**. La chambre a également étudié la décision **T 1983/19**.

e) Objection d'exposé insuffisant fondée sur l'objet d'une revendication dépendante.

Dans l'affaire **T 2007/16**, la division d'opposition s'est rapportée à ce qui est désigné en tant que "règle générale" de l'art. 83 CBE, selon laquelle il suffit d'une seule manière de mettre en œuvre l'invention qui soit claire pour la personne du métier. Elle a fait valoir qu'un brevet ne pouvait pas contrevenir à l'art. 83 CBE si la personne du métier peut réaliser l'objet d'une revendication indépendante, peu importe qu'elle ait pu réaliser l'objet d'une revendication dépendante. La chambre n'a pas validé cette approche ; la "règle générale" affirmée par la division d'opposition ne reposait sur aucun fondement dans la CBE ou dans la jurisprudence des chambres de recours. Une revendication dépendante visant un mode de réalisation spécifique peut donner lieu à une objection en vertu de l'art. 83 CBE si la personne du métier ignore comment obtenir ce mode de réalisation. En outre, une revendication dépendante portant sur un objet que la personne du métier ignore comment obtenir indique que l'invention définie dans la revendication indépendante n'est pas suffisamment exposée par rapport à toute l'étendue de la revendication. En outre, une revendication dépendante portant sur un mode de réalisation que la personne du métier ne saurait obtenir indique que l'invention définie dans la revendication indépendante n'est pas suffisamment décrite dans l'ensemble du domaine revendiqué.

Voir aussi la remarque formulée par la chambre sur les revendications dépendantes dans **T 1942/21** (paramètre – plage ouverte vers le haut).

f) Appréciation en jurisprudence dans des cas d'espèce

L'appréciation en jurisprudence ressort déjà d'autres sections, la présente section donne ainsi des illustrations supplémentaires en jurisprudence.

Dans l'affaire **T 1064/15**, l'invention concernait des combinaisons d'aiguilles de sutures barbelées utiles pour connecter des tissus corporels dans divers contextes chirurgicaux.

Les exigences de la revendication 1 pouvaient être appliquées aux sections transversales circulaires, mais la question de la suffisance de l'exposé se posait pour les sections transversales non circulaires. L'intimé (titulaire du brevet) lui-même entendait que l'enseignement du brevet soit applicable aux sections transversales circulaires et non-circulaires et recherchait spécifiquement une protection pour les deux types de modes de réalisation. Ce serait insuffisant et disproportionné si la seule possibilité divulguée de réaliser l'invention avec des corps allongés à section transversale circulaire suffisait pour satisfaire aux exigences de suffisance de l'exposé de l'invention. Le législateur ne pouvait avoir voulu une telle approche, car, selon la chambre, cela irait à l'encontre du principe général que la protection obtenue avec le brevet doit correspondre à l'enseignement divulgué. En ce qui concerne les sections transversales non-circulaires, ce n'était pas le cas pour le brevet en cause. Compte tenu de l'exposé du brevet dans son ensemble et des connaissances générales de base, la personne du métier n'était pas en mesure de déterminer quelle dimension était désignée par le diamètre (SD) pour une partie essentielle de la revendication, ou en d'autres termes, avec une aiguille ayant un diamètre donné, elle ne savait pas comment choisir la dimension en coupe transversale d'une suture non-circulaire afin d'améliorer la résistance de la fermeture, ce qui était supposé être une part essentielle de l'enseignement du brevet en cause (**T 1064/15** citée et résumée par **T 1756/16**).

Dans l'affaire **T 1128/22**, la requérante (opposante) invoquait **T 1064/15** au soutien de son argumentation contre le brevet. La chambre juge que **T 1064/15** ne correspondait pas au cas de figure de la présente affaire étant donné que la requérante n'avait pas avancé de paramètre présent dans la revendication qui ne serait pas identifiable dans certains cas de figure couverts par cette même revendication. La chambre avait aussi considéré que les arguments de l'opposante illustraient simplement que la portée de la revendication 1 était large (voir ce chapitre II.C.6.3.).

Dans l'affaire **T 623/16** (OLED), la description proposait de modifier **plusieurs paramètres** pour élaborer un dispositif émettant de la lumière blanche. Les revendications n'indiquaient pas que plusieurs paramètres, comme la concentration et l'épaisseur d'une part, et l'ajout d'une couche bloquante d'autre part (ou d'autres paramètres), devaient être modifiés en même temps. Lorsque la personne du métier procède à une première expérience et obtient un dispositif n'émettant pas de la lumière blanche, elle ne trouvait pas d'orientation explicite dans le brevet afin de décider par quoi commencer pour émettre une lumière blanche. Ainsi, des orientations devaient être données dans les revendications pour savoir quelles caractéristiques étaient essentielles aux fins de réalisation de l'invention sur toute l'étendue pour parvenir à élaborer un dispositif émetteur de lumière blanche. Une fois que la personne du métier avait compris que ces caractéristiques étaient essentielles pour mettre en œuvre l'invention, la modification de la concentration et de l'épaisseur ne représentaient plus un effort excessif. La description donnait assez de détails afin d'exécuter l'invention. La revendication 1 de la requête principale ne comprenait pas des caractéristiques essentielles pour l'invention et fondamentales pour exécuter l'invention sur toute la portée revendiquée. L'omission de ces caractéristiques donnait lieu à un dispositif n'émettant pas de lumière blanche (exigences de l'art. 83 CBE non remplies). Avec les modifications introduisant les caractéristiques essentielles, cela ne représentait plus un effort excessif pour la personne

du métier (la nouvelle première requête subsidiaire satisfaisait aux exigences de l'art. 83 CBE).

Dans l'affaire **T 2728/16**, la chambre a considéré que, même si elle admettait que la personne du métier ait été incitée à optimiser et sélectionner des paramètres adéquats pour éviter des systèmes non fonctionnels (dans la pratique) et ait été en mesure de le faire, elle ne disposait d'aucune instruction sur la manière de mettre aisément en œuvre un système praticable doté de deux orifices dont l'un était descellé. Quant à dix orifices, elle n'avait aucune instruction sur la manière de faire fonctionner ce système avec au moins un des orifices descellé. Par conséquent, la revendication 1 couvrait des systèmes dotés de deux ou de dix orifices ayant une résistance moyenne de scellement de moins de 30 Mohm, décrits comme généralement défaillants et ne pouvant d'aucune manière être optimisés ou améliorés en vue de devenir fonctionnels. Les exemples illustratifs se limitaient à quelques-uns des nombreux modes de réalisation qui étaient non fonctionnels et relevaient de l'étendue de la protection de la revendication 1. Ainsi, selon ce raisonnement, tout système allant de deux à dix orifices par puits d'échantillon en relevait également. La chambre a considéré que le brevet ne divulguait pas un concept technique susceptible d'être généralisé ; ainsi, la majorité des systèmes englobés dans la revendication 1 n'étaient pas disponibles pour la personne du métier. La personne du métier, même après avoir lu le brevet, ne disposait d'aucun enseignement sur la manière de rendre fonctionnels les modes de réalisation non fonctionnels.

Dans l'affaire **T 239/13** du 5 juillet 2017, la revendication 1 du brevet tel que délivré n'exigeait pas que les "granulés" soient acides. La chambre a estimé qu'une solution des granulés revendiqués pouvait avoir en soi un pH alcalin malgré la présence de certains composants acides. S'agissant des granulés acides, la description – qui traitait exclusivement de granulés acides – fournissait à la personne du métier des informations et des directives techniques suffisantes pour lui permettre de préparer, sans effort excessif, des granulés acides présentant des "propriétés de stockage améliorées" dans tout le champ d'application de la revendication 1. Quant aux granulés alcalins, en l'absence d'un enseignement concret, la personne du métier serait tenue de démarrer un programme de recherche. La chambre a conclu que, conformément à l'enseignement de la description, la personne du métier ne disposait pas d'informations techniques et de directives suffisantes pour lui permettre de préparer les granulés tels que revendiqués sans effort excessif et sur l'ensemble de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 2224/08**, concernant les critères fixés pour la suffisance de l'exposé, le requérant (opposant) se référait à la décision **T 10/86**. Cependant, cette décision se rapportait à une situation où les seuls moyens divulgués pour résoudre le problème technique étaient considérés comme inadaptés, c'est-à-dire **impraticables**, et où la personne du métier ne disposait pas d'autres moyens sur la base de ses connaissances générales. En revanche, le brevet faisant l'objet du recours divulguait un mode de réalisation praticable dans l'exemple 4, dressait la liste de plusieurs modes de réalisation alternatifs aux exemples 1 à 3 et suggérait un certain nombre de souches appropriées pour l'utilisation revendiquée. Le requérant se référait également à la décision **T 32/85**, qui portait sur une affaire où la personne du métier, essayant de parvenir à un résultat défini de manière fonctionnelle, devait établir de nombreux paramètres par tâtonnements, ce qui

était considéré comme un effort excessif. Dans le cas d'espèce, il n'existait qu'un seul paramètre qui, selon la chambre, pouvait être aisément apprécié par plusieurs méthodes.

Dans l'affaire **T 1583/17**, l'invention portait sur l'utilisation de films revêtus. La chambre a déclaré qu'il était important de noter qu'il y avait une différence entre le fait pour un produit de remplir ou non une exigence de **qualité prédéfinie** (en l'espèce, l'absence de taches brillantes), et un produit répondant ou non aux exigences exposées dans une revendication. Le fait que la qualité du revêtement obtenu ne réponde pas à la norme de qualité visée n'impliquait pas que le revêtement ne répondait pas aux exigences de la revendication 1, ce qui représentait le seul point pertinent dans le cadre de l'examen du caractère suffisant de l'exposé. La prétendue absence d'activation sur toute l'étendue n'avait pas été démontrée.

5.5. Paramètres

Si une caractéristique essentielle de l'invention est exprimée par une définition paramétrique, la question est de savoir si le paramètre est défini de telle sorte que la personne du métier, sur la base de l'exposé du brevet dans son ensemble et de ses connaissances générales de base, pourrait identifier, sans effort excessif, les mesures techniques conduisant à l'objet revendiqué (**T 61/14**).

Cette section couvre les questions relatives aux paramètres jugées en jurisprudence mais également souvent associée la question des méthodes de mesure (de ces paramètres). La question des paramètres est abordée également à d'autres sections du présent chapitre II.C.6.6.4. "Domaine interdit des revendications" ; II.C.8.2. "L'article 83 CBE et la clarté des revendications".

5.5.1 Paramètres ambigus

a) Paramètre essentiel

Dans l'affaire **T 815/07** (article absorbant défini par référence à un domaine de paramètres devant être mesurés par une méthode spécifique), la chambre a indiqué ("catchword") que l'objectif d'un paramètre contenu dans une revendication est de définir une caractéristique technique essentielle de l'invention. Son importance réside dans le fait que la présence de cette caractéristique technique contribue à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention. La méthode spécifiée pour déterminer le paramètre devrait donc être de nature à produire des **valeurs cohérentes** ("consistent values"), afin que la personne du métier sache, lorsqu'elle exécute l'invention, si ce qu'elle produit résoudra ou non le problème. Cette décision a été citée (et approuvée) dans les affaires **T 120/08**, **T 593/09**, et **T 1305/15**. Selon l'affaire **T 593/09** ("ill-defined ("unclear", "ambiguous") parameter"), l'affirmation selon laquelle une personne du métier n'est pas capable de déterminer si elle travaille dans le cadre de la portée revendiquée en tant que telle ne représente pas un fondement valable pour réfuter la suffisance de l'exposé (voir point 4.1.4 des motifs) ; il est essentiel de déterminer si le paramètre est mal défini au point que la personne du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre

technique (p. ex. la sélection de composés appropriés) nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet attaqué. Ces décisions sont en partie critiquées par la décision **T 1845/14** (v. ci-dessous). Ni l'affaire **T 256/87** (point 17 des motifs), ni l'affaire **T 815/07** (point 6 des motifs) ne sont suivies par l'affaire **T 1960/14** mais sur la question de savoir si la personne du métier saurait si elle travaille ou non en dehors de la portée de la revendication.

Dans l'affaire **T 59/18**, le rapport contrainte-repos ("relaxation ratio") représentait une caractéristique essentielle affectant les propriétés finales du film obtenu et ainsi présentait un caractère pertinent afin de résoudre le problème technique abordé par le brevet. Par conséquent, conformément aux décisions **T 593/09** et **T 2403/11**, le manque de clarté de l'expression "rapport contrainte-repos" affectait nécessairement la suffisance de l'exposé dans la mesure où il n'était pas possible de réaliser le procédé de préparation du film multicouches revendiqué sans savoir comment mesurer et contrôler ce rapport.

Dans l'affaire **T 147/12**, il a été relevé que les conclusions de l'affaire **T 815/07** ne pouvaient pas être appliquées en l'espèce. Dans l'affaire **T 815/07**, la revendication 1 portait sur un article absorbant comprenant un noyau absorbant ainsi qu'une région d'entrejambe définie par sa capacité d'absorption relative à la capacité totale d'absorption du noyau absorbant, la capacité d'absorption étant déterminée par une méthode de test A. La chambre a estimé qu'en l'espèce, la structure de l'article revendiqué aurait un effet sur la quantité effective de liquide absorbé. Dans la mesure où le brevet ne fournissait pas d'informations adéquates concernant les articles testés eu égard à leur structure, à leurs matériaux ou régions, la méthode de test définie dans la revendication 1a débouché sur des valeurs complètement arbitraires pour la capacité d'absorption de la région d'entrejambe. L'objet revendiqué n'était donc pas suffisamment exposé. Dans l'affaire **T 147/12** cependant, le contenu du métal alcalin dépendait exclusivement de sa méthode de détermination ; il ne dépendait aucunement de variables ou de caractéristiques déterminant le procédé revendiqué.

Dans l'affaire **T 808/09** (cartouche pour une utilisation dans une machine de préparation de boissons / ingrédient de chocolat liquide), la chambre a estimé que le brevet ne permettait pas de mesurer le paramètre essentiel de l'invention, à savoir la viscosité de l'ingrédient de chocolat liquide. Même en transférant cette caractéristique de viscosité dans un préambule à la revendication de procédé 1 et en supposant que ce préambule fasse référence à l'état de la technique, ce transfert n'aurait pas résolu le problème de l'insuffisance de l'exposé. Pour qu'une référence à l'état de la technique insérée dans le préambule parvienne à résoudre ce problème, le brevet litigieux devrait de toute manière contenir toutes les informations nécessaires et suffisamment détaillées pour permettre à la personne du métier d'exécuter l'invention. En l'espèce, il manquait des informations quant au dispositif de mesure de la viscosité à utiliser et aux paramètres à respecter.

Dans l'affaire **T 1845/14**, la chambre a conclu que dans le cas d'un paramètre non clair défini dans une revendication dont les valeurs requises dans la revendication sont indiquées dans la description comme essentielles afin de résoudre le problème sous-jacent au brevet en cause, la capacité de la personne du métier à régler ce problème en reproduisant ce qui est revendiqué **ne représente pas un critère adéquat** pour se

prononcer sur la suffisance de l'exposé lorsque le problème ou un effet en découlant ne fait pas explicitement ou implicitement partie de la définition de l'objet revendiqué (point 9.8 des motifs). L'affaire **T 1845/14** a abordé le raisonnement des affaires **T 593/09**, **T 815/07**, **T 172/99** et **T 608/07** (la "promesse de l'invention" représente plutôt un problème d'activité inventive) et déclaré que toutes les décisions susmentionnées ayant trait à un paramètre mentionné dans une revendication dont la définition était ambiguë se fondaient sur une définition du terme "invention" qui ne se rapportait pas à la combinaison de caractéristiques définies par les termes de la revendication examinée mais plutôt à l'idée inventive ou au concept inventif que l'inventeur avait à l'esprit et qui a amené le titulaire du brevet à rechercher une protection pour ce qui est revendiqué. Dans l'affaire **T 1845/14**, se référant en détail dans ses motifs à des décisions de principe, telles que celles des affaires **T 435/91** (JO 1995, 188) et **T 939/92** (JO 1996, 309), la chambre était convaincue que, sous réserve que le problème indiqué dans le brevet litigieux ne découle pas de l'énoncé des revendications en ce qui concerne par exemple un effet ou une définition fonctionnelle, rien ne permet de nier une contribution à l'état de la technique justifiant un monopole conféré par brevet, au simple motif que l'objet revendiqué ne peut pas être considéré comme résolvant un problème initialement indiqué dans la description. Le terme "invention" correspond, conformément à la règle 43(1) CBE, à la combinaison spécifique de caractéristiques dans la revendication, comme cela a été rappelé dans la décision **G 2/98** (JO 2001, 413), dont la définition est utilisée lorsque des problèmes de priorité, de nouveauté et d'activité inventive sont examinés. La chambre dans l'affaire **T 1845/14** n'a vu aucune raison de considérer une définition différente du terme "invention" par rapport au problème de la suffisance de l'exposé. Il n'y a aucune raison de définir l'invention sur la base d'un effet allégué dans le brevet devant être réalisé par l'objet revendiqué ou sur la base de conditions spécifiques pour mesurer un paramètre lorsque le libellé de la revendication ne l'exige pas. L'invention est définie par les termes des revendications, auxquels il convient de donner le sens technique raisonnable le plus large dans le contexte où ils sont utilisés. La chambre a également déclaré que sa position était étayée par la décision **G 1/03** (JO 2004, 413 – concernant des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas – "non-working embodiments").

La décision **T 1845/14** a été confirmée sur ce point par la jurisprudence ultérieure dans les décisions **T 1900/17**, **T 409/17**, **T 1260/16**, **T 189/16**, **T 1744/14**, **T 45/21**, **T 1310/22** (la question de savoir à quoi correspond le terme d'"invention" est traitée au point 2.1 des motifs). Il n'a été relevé aucune décision qui critique la décision **T 1845/14**. Dans l'affaire **T 786/15**, la chambre a estimé, compte tenu de la possibilité de calibrer la méthode de mesure du paramètre Tg par ingénierie inverse (paramètre non ambigu), que la jurisprudence relative aux paramètres ambigus (entre autres **T 1845/14**) ne s'appliquait pas.

La décision **T 1884/19** encore plus récente approuve **T 1845/14**. Dans l'affaire **T 1884/19**, la chambre a précisé que la décision **T 1845/14** n'a pas approuvé le raisonnement de la décision **T 137/01**. Elle a estimé que dans le cas de paramètres prétendument ambigus définis dans une revendication, dont les valeurs exigées dans la revendication pourraient être essentielles pour résoudre le problème sous-tendant le brevet en cause, la capacité de la personne du métier à résoudre ce problème en cherchant à mettre en oeuvre l'invention n'est pas un critère approprié pour apprécier la suffisance de l'exposé lorsque

le problème ne fait pas partie de la définition de l'objet revendiqué. Dans la décision **T 1884/19**, la revendication opérationnelle 6 définissait trois plages de paramètres, mais la définition de cette revendication n'incluait pas d'effet technique supplémentaire qui serait obtenu par ces exigences paramétriques. Le requérant avançait également une insuffisance de l'exposé de l'exemple 7 concernant une incohérence prétendue entre des exemples (voir plus haut les motifs de la décision **T 1884/19** sur ce point au présent chapitre II.C.5.3.).

Autres exemples de décisions concernant la mesure de paramètres essentiels : **T 83/01** (diamètre médian spécifique) et **T 1250/01** (nombre de gâchettes) ; **T 808/09** (viscosité).

b) Plusieurs méthodes de détermination du paramètre connues

Dans les affaires **T 485/00** et **T 225/93**, trois méthodes étaient connues dans l'état de la technique pour déterminer la surface précise d'une particule de $CaCO_3$. La description ou les connaissances générales de la personne du métier n'indiquaient dans aucun cas une préférence pour l'une d'entre elles. Dans l'affaire **T 485/00**, la chambre a estimé que la reproduction d'un exemple et la mesure de la surface du produit obtenu à l'aide de deux ou trois méthodes bien connues ne représentaient pas une difficulté excessive pour la personne du métier. En revanche, dans l'affaire **T 225/93**, la chambre a considéré que comme il existait trois méthodes de mesure différentes qui n'aboutissaient pas toujours au même résultat, la personne du métier était confrontée à un **effort excessif**.

Dans l'affaire **T 473/15**, la chambre a relevé que les conclusions de l'affaire **T 225/93** ne pouvaient pas être appliquées dans la mesure où, dans cette affaire, les principes sous-jacents aux méthodes de mesure possibles étaient complètement différents l'un par rapport à l'autre (perméabilité, photométrie et adsorption), contrairement à l'affaire en cause, et que dans cette affaire, les parties avaient convenu que les différentes méthodes entrainaient des résultats différents. Au contraire, dans l'affaire **T 473/15**, les requérants (opposants) n'avaient pas apporté la preuve de différences majeures entre les différentes définitions du diamètre de fibre.

Dans l'affaire **T 147/12**, le requérant (opposant) ne niait pas l'existence de méthodes permettant de déterminer la teneur de polyéthers en métaux alcalins, mais affirmait que selon les documents D7 (publication scientifique), D8 (étude) et D11 (rapport d'expérience fourni par l'opposant), la valeur relative à la teneur du polyéther en métaux alcalins dépendait de la méthode d'analyse utilisée pour l'obtenir. La chambre a considéré que même si, comme l'affirmait le requérant, la teneur en métaux alcalins pouvait **varier** selon les conditions de mesure, cet élément n'impliquait **pas à lui seul** l'insuffisance de l'exposé de l'objet revendiqué pris dans son intégralité. En effet, il n'était pas démontré que l'incertitude quant à la teneur en métaux alcalins avait une incidence telle sur le procédé revendiqué que la personne du métier n'aurait pu réaliser le procédé sans effort excessif. Le requérant avait indiqué qu'en raison de l'incertitude pesant sur la méthode de mesure de la teneur en métaux alcalins, la personne du métier n'était pas à même de s'assurer que la valeur obtenue se trouvait bien dans la plage revendiquée, sans toutefois démontrer en quoi cette incertitude empêchait fondamentalement la personne du métier d'obtenir un polyéther au sens de la revendication 1. La chambre a considéré que les affaires **T 83/01**

(personne du métier n'étant pas à même d'effectuer une quelconque mesure du paramètre revendiqué) et **T 815/07** (méthode d'essai définie dans la revendication 1 donnant des valeurs totalement arbitraires) ne s'appliquaient pas à l'espèce.

Dans l'affaire **T 345/16**, la chambre a estimé que le fait de mesurer la "taille des particules", un paramètre conventionnel dans le domaine technique en question, impliquerait seulement de sélectionner et d'appliquer l'une quelconque des méthodes bien connues utilisées dans le domaine, pour laquelle aucun effort excessif ou aucune activité inventive ne serait requis. Le requérant (opposant) a fait valoir que le brevet en cause n'incluait aucune information sur la manière de mesurer la "taille des particules" et que ceci déboucherait sur des incohérences substantielles en termes de résultats. La chambre n'a pas été convaincue par ce raisonnement, dans la mesure où toute incohérence éventuelle découlant du choix d'une méthode de mesure particulière (parmi un nombre de variantes disponibles bien connues) affecterait uniquement la délimitation de la portée de la protection et non la possibilité de réaliser l'invention. À cet égard, la chambre a noté que, conformément à un certain nombre de décisions (voir p. ex. l'affaire **T 378/11** portant précisément sur le paramètre de la "taille des particules"), les problèmes de délimitation doivent être traités au titre de l'art. 84 CBE et non de l'art. 83 CBE. Dans la mesure où la caractéristique de la "taille des particules" faisait partie des revendications du brevet tel que délivré, la chambre n'était pas compétente pour évaluer la conformité à l'art. 84 CBE (**G 3/14**). La chambre a également relevé l'absence d'une quelconque exigence dans la revendication 1 de mesurer la taille des particules primaires et la taille d'agglomérat des particules simultanément plutôt que consécutivement. En outre, un certain nombre de méthodes optiques bien connues sont disponibles, lesquelles permettraient de réaliser une mesure à la fois simultanée (par exemple, une analyse visuelle des particules agglomérées afin d'estimer la taille des agglomérats et les agglomérats de particules identifiables dans ces agglomérats) et consécutive. En tout état de cause, le requérant n'a fourni aucune preuve au soutien de ses allégations.

Dans l'affaire **T 1154/12**, l'exposé de l'invention dans le brevet n'était pas suffisant, selon le requérant (opposant), car il ne définissait pas la méthode qui aurait dû être employée pour mesurer et calculer la "taille moyenne des particules", opération prévue par la revendication 1. La chambre n'a pas été convaincue par cet argument. Il était évident que la personne du métier pouvait concevoir plusieurs méthodes de mesure et de calcul de la taille moyenne des particules. La question de savoir si l'utilisation de plusieurs types de mesures ou de calcul de la taille moyenne des particules débouche ou non sur des résultats différents implique toutefois de déterminer les limites de la revendication indépendante, à savoir qu'il s'agit ici d'un problème de clarté et non de suffisance de l'exposé (voir **T 378/11**).

L'affaire **T 2666/17** a confirmé et résumé l'apport de l'affaire **T 815/17** (caractérisation d'un paramètre si mal défini) et relevé que la tension de surface représentait un paramètre bien connu qui pouvait être mesuré en ayant recours à des méthodes connues. Si les méthodes de mesure sont susceptibles de déboucher sur des résultats différents, cela n'empêche toutefois pas la personne du métier de reproduire l'invention mais peut susciter des doutes sur la question de savoir si certains modes de réalisation à la limite de la portée de la

protection tombent sous le coup ou non de certaines domaines interdits (question relevant de l'art. 84 CBE).

Dans l'affaire **T 1960/14** (paramètre – point de fusion de fractions d'huile de palme), la chambre a déclaré que la personne du métier (connaissances générales) connaissait trois méthodes standard adéquates. L'intimé (opposant) a allégué que ces méthodes produisaient des résultats substantiellement différents mais n'a fourni aucune preuve expérimentale. À la lumière des tests exposés dans le document D22, la chambre a conclu, comme le titulaire du brevet, que les trois méthodes produisaient des résultats très similaires et que seules les limites des plages revendiquées demeuraient incertaines. L'affaire **T 1960/14** a repris les conclusions de l'affaire **T 608/07** selon lesquelles, pour qu'une insuffisance découle d'une ambiguïté, il ne suffit pas de démontrer qu'une ambiguïté existe – en l'espèce concernant les limites de la plage de points de fusion revendiquée en raison de l'absence de toute indication concernant la méthode de mesure. En général, il sera nécessaire de démontrer que l'ambiguïté a privé la personne du métier de la promesse de l'invention. En l'espèce, l'intimé (opposant) n'a fourni aucune preuve technique à cet égard. Dans l'affaire **T 1960/14**, l'intimé, se rapportant également à l'affaire **T 575/05**, a fait valoir que dans une situation similaire, une chambre avait décidé que bien que des standards existaient, le brevet ne donnait pas suffisamment d'indications permettant de déterminer celui qui devait être utilisé (exposé de l'invention insuffisant). Néanmoins, contrairement à l'affaire **T 575/05**, où de nombreuses méthodes – fréquemment utilisées mais non clairement définies – de détermination d'un paramètre étaient disponibles et débouchaient ainsi sur un haut degré d'incertitude pour la personne du métier essayant de réaliser l'invention, à la date de priorité du brevet en cause, il existait dans l'affaire **T 1960/14** seulement trois méthodes standard clairement définies de détermination du point de fusion des fractions d'huile de palme, qui produisaient des résultats très similaires, avec un degré d'ambiguïté/incertitude relativement faible concernant les limites de la portée revendiquée. La question se posant à l'égard de l'art. 84 CBE a également été traitée (**T 256/87** et **T 815/07** non suivies).

Dans l'affaire **T 786/15**, la personne du métier connaissait trois des nombreuses méthodes permettant de mesurer le paramètre Tg et le brevet n'indiquait aucune de ces méthodes. Pour déterminer si le paramètre Tg était mal défini, il convenait d'examiner quelles méthodes seraient prises en considération par la personne du métier. En conclusion et en faisant référence à la décision **T 608/07** (point 2.5.2 des motifs), la chambre a estimé que l'ambiguïté alléguée survenait aux extrémités des valeurs mentionnées dans la revendication, ce qui, en soi, ne permettait pas de conclure à une insuffisance de l'exposé.

Voir aussi au présent chapitre **T 492/92**, (deux méthodes suggérées par le requérant) ; **T 1414/08** (résistance à la traction – papier – non considérée comme inhabituelle – mais aucune méthode spécifique de mesure d'exposée – plusieurs méthodes de test standardisées dans l'état de la technique – conséquences – valeurs limites ambiguës – portée – art. 84 CBE) ; **T 557/22** (le fait que le paramètre puisse être mesuré facilement ne signifiait pas que la personne du métier serait en mesure de déterminer les étapes à entreprendre pour répondre aux exigences paramétriques).

c) Indication incomplète sur la méthode ou absence d'indication de méthode pour déterminer le paramètre

Lorsque les conditions de test (non divulguées) peuvent être calibrées alors même que les méthodes de détermination du paramètre sont décrites de manière incomplète, il est possible que l'invention soit exposée de façon suffisante. L'on se reportera, par exemple, à l'affaire **T 1062/98**. Voir aussi relatif au calibrage, le présent chapitre II.C.6.6.8.

Le fait de ne décrire aucune méthode indépendante directe pour déterminer précisément le paramètre ne compromet pas en soi la suffisance de la description lorsque les revendications ne se rapportent pas à une méthode visant à déterminer le paramètre (**T 256/87**, affaire concernant l'art. 84 et 83 CBE, pour une revendication modifiée).

Dans la décision **T 83/01** (paramètre essentiel – mesure du diamètre de particules aqueuses dans une pâte à tartiner plastique et à base de graisse continue, difficulté particulière), la chambre a estimé que si la personne du métier n'a aucune raison de douter de la définition donnée du paramètre, mais que le brevet n'indique pas comment mesurer ce paramètre, le brevet ne satisfait pas aux exigences de l'art. 83 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2403/11** (voir "catchword"), la chambre a admis que la présence d'un paramètre ambigu dans une revendication ne suffisait pas pour mettre en cause la suffisance de l'exposé de l'invention. Il convenait de décider au cas par cas si une telle ambiguïté entraînait une insuffisance de l'exposé de l'invention (cf. décision **T 593/09** et **T 472/14**). Selon la chambre, l'affaire se distinguait de **T 882/03** qui concernait également le critère de viscosité dont les variations résultant de l'ambiguïté étaient de faible ampleur, et de l'affaire **T 492/92** dans laquelle la personne du métier savait quelle méthode choisir. Dans l'affaire **T 2403/11**, la personne du métier n'avait pas connaissance de la méthode et des paramètres de mesure à choisir. La décision **T 466/05** (viscosité également en jeu) signale également qu'elle se distingue de **T 492/92** car dans **T 466/05**, la personne du métier ne savait même pas quel paramètre (à savoir quelle mesure du poids moléculaire) du polysaccharide revendiqué devait être déterminé. Autres décisions concernant la viscosité : **T 805/93**, **T 808/09**, **T 482/09**.

Selon la décision **T 492/92** (aucune nécessité de spécifier une des différentes méthodes analytiques disponibles), il est satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE lorsque la personne du métier opterait à l'évidence pour une méthode d'analyse donnée (aucune n'étant décrite dans le brevet) compte tenu de sa simplicité et de sa commodité d'une part, et de la précision exigée d'autre part. Dans l'affaire **T 492/92**, la chambre avait estimé que le fait que deux méthodes suggérées par le requérant ne conduisaient pas nécessairement à des résultats identiques lorsqu'un paramètre spécifique était mesuré, n'était pas une preuve suffisante qu'une personne du métier ne pouvait pas déterminer ce paramètre des compositions revendiquées avec la précision requise.

Dans l'affaire **T 2096/12**, la personne du métier ne pouvait pas savoir, d'après l'exposé du brevet, quelle méthode de mesure devrait être utilisée pour déterminer le paramètre d'épaisseur revendiqué. La chambre a souscrit aux énonciations de **T 593/09** et a souligné que l'absence de méthode d'essai pour un paramètre qui était une caractéristique

revendiquée n'impliquait pas en elle-même une insuffisance de l'exposé. Dans le cas où, par exemple, des plages de longueur ou de largeur d'un article clairement structuré étaient concernées, les paramètres pouvaient être déterminés sans ambiguïté et sans aucun doute. Toutefois, dans chaque affaire, il fallait apprécier au cas par cas si cela était possible. Lorsque l'étendue de la protection conférée par le brevet n'est pas définie et ne peut pas être déterminée de manière fiable – comme dans le cas d'espèce où ni les revendications ni la description n'indiquaient comment interpréter le caractère paramétrique de la revendication – on ne peut que conclure que l'exigence de l'art. 100(b) CBE n'est pas remplie.

Dans l'affaire **T 1583/17**, l'invention portait sur l'utilisation de films revêtus. Concernant la détermination de l'épaisseur du revêtement, il était incontesté que ni la revendication 1 ni la description n'indiquaient de méthode à utiliser pour déterminer l'épaisseur du revêtement et il était de même évident que différentes méthodes étaient disponibles pour la personne du métier et que ces méthodes étaient susceptibles de produire des résultats différents. Le simple fait qu'une revendication manque de clarté ou que son étendue soit ambiguë n'impliquait pas automatiquement que l'invention définie par ladite revendication n'était pas suffisamment exposée. La chambre a rappelé que conformément à la jurisprudence, l'absence d'indication d'une méthode pour mesurer un paramètre représentait dans la plupart des cas un problème au regard de l'art. 84 CBE uniquement. La chambre a déclaré que l'absence d'une indication de méthode pour mesurer l'épaisseur n'empêchait pas la personne du métier de réaliser l'invention revendiquée et qu'elle n'appelait pas d'objection au titre de l'art. 100b) CBE. Dans la mesure où l'invention ne se limitait pas à l'épaisseur mesurée par une méthode spécifique, la personne du métier était libre d'utiliser toute méthode adéquate. La sélection d'une méthode adéquate n'impliquait pas un effort excessif car mesurer l'épaisseur d'un revêtement ou d'une couche en général représente une procédure parfaitement standard pour laquelle de nombreuses méthodes généralement connues sont disponibles. La chambre a relevé que l'invention pourrait éventuellement ne **pas** être **suffisamment exposée si** elle n'était réalisable avec un revêtement ayant une épaisseur **mesurable qu'avec une méthode spécifique, mais non exposée**. La chambre a une nouvelle fois souligné qu'aucun degré spécifique de toucher doux n'était requis conformément à l'objet revendiqué (une différence cruciale avec l'affaire **T 225/93**). La chambre a conclu qu'aucune preuve n'avait été versée au dossier démontrant que l'épaisseur absolue du revêtement et donc la sélection d'une méthode pour mesurer l'épaisseur était essentielle pour réaliser l'invention, à savoir produire un revêtement ayant une épaisseur couverte par la portée revendiquée et un certain degré de toucher doux.

Dans l'affaire **T 1064/15**, la personne du métier était confrontée au paramètre non défini "diamètre (SD)" et ne savait pas comment choisir la section transversale pour obtenir l'effet technique souhaité. Pour que les conditions de suffisance de l'exposé soient remplies, il ne suffit pas de pouvoir fabriquer un objet couvert par le libellé d'une revendication. Cet objet doit également présenter l'effet technique allégué ou souhaité obtenu avec cette invention (**T 815/07**). Le domaine des sections transversales non-circulaires est beaucoup plus large que celui des sections circulaires, puisqu'il englobe une très grande variété de formes. Il était donc d'autant plus important de savoir comment déterminer le paramètre clé de ces formes, à savoir le diamètre.

Dans l'affaire **T 875/16** (contrôle optique de la pousse des cheveux), la chambre a indiqué que le concept de durée de la pulsation, tel qu'il apparaissait dans la revendication, était vague. Son utilisation dans la revendication 1 affectait la clarté de la revendication. Si la présence de ce paramètre manquant de clarté dans la revendication n'était pas, en soi, suffisant pour montrer que la personne du métier ne pouvait pas reproduire le dispositif revendiqué sans effort excessif, sa présence n'était pas sans conséquence sur la question de la suffisance, étant donné que la personne du métier ne serait pas en mesure de s'appuyer sur une définition claire dudit paramètre au moment d'essayer de reproduire l'invention dans toute l'étendue de la revendication. S'agissant de la discussion relative à toute l'étendue de la revendication, la chambre a indiqué, entre autres, que l'effet produit – un degré de réduction de la croissance – n'était pas spécifié et que rien n'indiquait comment le mesurer. L'absence d'indication concernant la manière de mesurer l'effet revendiqué était particulièrement problématique étant donné qu'il s'agissait de la contribution technique de l'invention par rapport aux dispositifs connus.

Dans l'affaire **T 417/13** (particules de PVC), la taille des particules de PVC représentait une caractéristique essentielle. Une personne du métier devait être capable de déterminer les particules de PVC ayant la taille adéquate telle que définie dans les revendications. Les résultats pour la taille des particules étaient susceptibles de fortement varier en fonction de la méthode de mesure. La description de la demande fournissait seulement des informations très limitées susceptibles de donner lieu à la sélection d'une méthode spécifique de mesure. La personne du métier devait ainsi se fonder sur les connaissances générales aux fins de la sélection d'une méthode de mesure adéquate. Une personne du métier aurait connaissance de l'existence des normes ISO. Contrairement à l'affaire **T 225/93** (aucune indication sur la méthode de mesure appropriée), dans l'affaire **T 417/13**, une méthode de mesure particulière aurait ainsi été choisie par la personne du métier (absence de preuve au dossier de l'opposant sur l'incidence des conditions de mesure quant aux exigences de l'art. 83 CBE).

Dans l'affaire **T 1900/17**, la chambre a décidé, à l'issue de motifs détaillés, que l'ambiguïté, en raison de la non-définition de la méthode de calcul du paramètre revendiqué (valeur ClogP calculée pour un surfactant non ionique), n'impliquait pas une insuffisance, même en suivant le raisonnement de l'affaire **T 1845/14**.

L'affaire **T 2399/10** avait trait à un produit de départ qui ne pouvait pas être défini, non seulement parce qu'aucune méthode n'était décrite mais également car ledit produit était caractérisé par un paramètre non défini et ne pouvait par conséquent pas être identifié. Ainsi, le brevet attaqué ne divulguait pas la façon de produire les particules A d'alumine nécessaires pour obtenir la composition revendiquée. Cette situation se distinguait des cas où les caractéristiques du produit final décrit dans un brevet n'étaient pas clairement définies. Très souvent, cette absence de définition précise correspondait à un manque de clarté. Dans le cas présent la situation était différente, c'était un des produits de départ qui n'était pas suffisamment défini. On ne pouvait ainsi pas préparer la composition revendiquée en raison du manque d'information suffisante pour sélectionner le **produit de départ**. Cette situation caractérisait une insuffisance de l'exposé de l'invention. (Sur la question de la divulgation du produit de départ, voir aussi **T 1596/16**).

Voir aussi **T 1305/05**, et **T 1553/16** (paramètre inhabituel – méthode de mesure gardée secrète) dans ce chapitre II.C.5.5.3.

d) Conséquence de l'ambiguïté du paramètre sur l'interprétation des revendications

Dans la mesure où une invention est définie par des revendications qui contiennent des caractéristiques manquant de clarté, par exemple des **paramètres ambigus** que même la description ne permet pas de tirer au clair, il se peut que l'invention ne puisse être comprise que par le biais de l'effet à atteindre. Ce dernier, qui doit ainsi être pris en considération, est alors examiné au titre de l'art. 83 CBE afin d'apprécier la viabilité de l'invention (**T 862/11**).

Selon la formulation que l'on peut trouver dans la décision **T 1845/14** (deux définitions contradictoires d'un paramètre) : la définition ambigüe d'un paramètre dans une revendication peut donner lieu à une portée de la revendication plus large que ce que le titulaire du brevet a souhaité. Dans un tel cas, la question se pose de savoir si l'enseignement du brevet en cause, qui portait sur l'objet breveté eu égard à une signification spécifique de ce paramètre (qui toutefois était omise), aurait en tout état de cause permis à la personne du métier de réaliser l'invention en dehors de la portée prévue par le titulaire du brevet, en utilisant ses connaissances générales et en procédant à une quantité raisonnable d'expériences.

Dans l'affaire **T 1845/14**, la chambre a indiqué que l'invention pour laquelle la suffisance de l'exposé devait être examinée était définie par les termes des revendications, dont le sens devait être interprété à la lumière de la définition ambiguë du paramètre (CDBI). Suivant la règle générale d'interprétation des revendications, les termes utilisés dans une revendication, comme les définitions paramétriques, doivent se voir attribuer leur sens technique raisonnable le plus large possible dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent en tenant compte des connaissances générales. Concernant le CDBI, rien ne prouvait qu'une signification lui avait été attribuée dans l'état de la technique à la date de priorité ou de dépôt du brevet en cause et la contradiction de ses deux définitions indiquées dans le fascicule ne pouvait pas être résolue. Ainsi, ce libellé devait être interprété de façon large afin de couvrir les deux définitions indiquées dans le fascicule. Ensuite, la définition ambiguë d'un paramètre dans une revendication peut avoir pour conséquence que la portée de la revendication est plus large que ce que le titulaire du brevet avait recherché. Il était incontesté que l'ensemble de l'enseignement transmis dans le fascicule avait trait uniquement à une définition CDBI indiquée dans le fascicule. Même en admettant que l'enseignement était suffisant pour l'une des deux définitions, le titulaire du brevet n'avait pas indiqué comment la personne du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, aurait été à même de compléter l'enseignement contenu dans le brevet en cause pour préparer avec un effort raisonnable les copolymères, conformément à la deuxième définition du CDBI, qui n'appartenaient pas au groupe de polymères conformément à la première définition du CDBI. Il n'a pas été prouvé que l'objet de la revendication 1 pouvait être réalisé sur toute l'étendue revendiquée et la demande principale a été rejetée (art. 100b) CBE).

Dans la décision **T 482/09** (viscosité), la chambre avait énoncé qu'au cours des procédures d'opposition et de recours sur opposition, l'utilisation d'un terme indéfini dans une revendication conduit à prendre en considération, pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, l'état de la technique qui couvre toutes les interprétations possibles de ce terme ayant un sens du point de vue technique, puisque le terme en question empêche de délimiter la portée des revendications. Lorsqu'un tel terme ne revêt absolument aucune signification concrète, il perd même entièrement son effet limitatif par rapport à l'état de la technique à prendre en compte.

5.5.2 Paramètres définis par des intervalles ouverts

La récente décision **T 1977/22** analyse en détails la jurisprudence et les décisions de principe sur les plages ouvertes, et l'exigence de reproductibilité sur toute la portée revendiquée.

Dans l'affaire **T 1697/12**, les revendications, dans lesquelles les plages de valeurs n'étaient pas délimitées, couvraient des modes de réalisation qui ne pouvaient être obtenus avec le procédé divulgué dans le brevet, mais auxquels il était éventuellement possible de parvenir avec des méthodes différentes, qui devraient être inventées à l'avenir (invention insuffisamment divulguée). Décisions à rapprocher : **T 61/14** (point 5 des motifs, dans le même sens, plage non réalisable sur toute l'étendue), **T 2344/12** (point 1.1.2 des motifs, dans le même sens, plage dont la limite inférieure n'était pas déterminée, insuffisamment exposée), **T 517/98** (point 1.5 des motifs, pas d'enseignement pour toute la plage), **T 615/19** (point 1.2 des motifs, conclusions de l'affaire **T 1697/12** non applicables, limitation implicite d'une plage illimitée en raison de l'existence d'autres caractéristiques) et ci-dessous l'abstract de **T 398/19**, pour une affaire où la chambre écarte les objections de l'opposant à l'encontre des **intervalles ouverts** du type "d'au moins …", "d'au plus …", objections qui renvoyaient au grief de méthodes de préparation devant encore être inventées et opposant invoquant à l'appui de son argumentation les décisions **T 1697/12** et **T 113/19** ainsi que les décisions X ZR 32/17 et X ZR 34/17 de la cour fédérale de justice allemande.

L'affaire **T 398/19** contient des motifs détaillés sur la question de la définition d'un paramètre par des intervalles ouverts. L'opposant soulevait une objection dans le cadre de l'insuffisance alléguée de l'exposé à l'encontre des intervalles ouverts du type "d'au moins...", "d'au plus...". La chambre fait observer que le seul fait que certaines caractéristiques soient exprimées par des intervalles ouverts n'est, selon elle, pas suffisant pour fonder une objection d'insuffisance de description, en particulier comme dans le cas d'espèce, où la description et les exemples contiennent des informations précises permettant de préparer un ou plusieurs produits spécifiques présentant toutes les caractéristiques revendiquées. En outre, une caractérisation d'un produit par le biais d'intervalles ouverts est commune dans le domaine technique en question, et souvent l'objet revendiqué fait abstraction de paramètres tout aussi importants pour l'efficacité du produit revendiqué. La définition d'un produit par tous ses paramètres structurels serait clairement impossible et d'ailleurs souvent non nécessaire au vu de l'objet de l'invention. Finalement, la chambre tient à observer que la définition d'un paramètre par un intervalle ouvert n'empêche nullement l'invention ultérieure de méthodes nouvelles rendant possible

l'obtention de paramètres de valeurs très éloignées de celles revendiquées et pouvant également bénéficier d'une protection brevetable. Les exigences de l'art. 83 CBE sont jugées satisfaites. La chambre est en accord avec les conclusions de **T 113/19**, **T 1018/05** et **T 624/08**, et juge **T 1697/12** non applicable à la présente espèce.

Dans l'affaire **T 2702/19** (dispositifs médicaux de faible diamètre contenant des moyens de visualisation), la chambre a conclu que la personne du métier ne serait pas en mesure de déduire du brevet, en s'appuyant sur ses connaissances générales, une limite pour les valeurs du diamètre extérieur maximum du dispositif médical en dessous desquelles il exclurait aussitôt les variantes comme étant clairement situées en dehors de la portée de l'application pratique de l'objet revendiqué. L'intimé (opposant) avançait que le brevet ne divulguait pas la manière de réaliser l'invention sur toute la plage effective revendiquée du diamètre extérieur maximum du dispositif médical. Le requérant (titulaire) alléguait pour sa part que la décision **T 2773/18** confirmait que les valeurs d'un paramètre qui ne peuvent pas être obtenues dans la pratique ne peuvent pas justifier une objection d'insuffisance de l'exposé, mais la chambre n'a pas été convaincue que la situation traitée dans l'affaire **T 2773/18** était comparable à la présente espèce, puisque la revendication pertinente dans cette décision ne comportait pas d'intervalle ouvert. (**T 2401/19** et **T 953/21,** affaires similaires à **T 2702/19** ; des procédures orales dans ces affaires ont été tenues consécutivement).

Dans l'affaire **T 1708/22**, la chambre a estimé que la "transmission de la lumière totale" était intrinsèquement limitée par les autres caractéristiques de la revendication 1. L'intervalle ouvert n'entraînait donc pas une insuffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1942/21**, la question se posait de savoir si la personne du métier retirait du brevet des instructions suffisantes pour savoir comment obtenir des proportions élevées de méthane dans le gaz de synthèse. La chambre n'a pas souscrit à l'argument de la requérante (titulaire du brevet) selon lequel cette question ne se posait pas parce qu'aucun problème de suffisance de l'exposé ne se poserait sans l'indication d'une limite inférieure pour le méthane. Si l'on suivait cette argumentation, il ne serait pas possible d'attaquer la limitation d'une revendication par un paramètre impossible à réaliser, puisque la revendication plus large sans ce paramètre ne présenterait sans doute aucun problème de reproductibilité. Or, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une caractéristique essentielle d'une invention est exprimée par un paramètre, il faut se demander si ce paramètre est défini de manière à permettre à la personne du métier d'identifier sans effort excessif les mesures techniques menant à l'objet revendiqué en s'appuyant sur l'exposé dans son intégralité et en faisant appel à ses connaissances générales. Cette approche est d'ailleurs en harmonie avec les décisions qui considèrent les revendications dépendantes, donc limitées, comme impossibles à reproduire sans attaquer la revendication indépendante plus large pour insuffisance de l'exposé. Cela signifie pour le cas d'espèce que le brevet doit comporter suffisamment d'instructions permettant de réaliser sur toute l'étendue la caractéristique désormais essentielle qui définit le résultat à atteindre, à savoir une proportion de méthane de plus de 12% vol. dans le gaz de synthèse. Cette caractéristique est l'essence de l'invention, puisque le gaz de synthèse contenant moins de méthane était déjà connu. C'est pourquoi l'enseignement du brevet doit permettre d'obtenir cette nouvelle caractéristique sur l'ensemble du domaine

revendiqué. Bien que le cas présent concerne un résultat de réaction chimique à atteindre et non un paramètre physique, il présente une configuration similaire à celle du cas **T 1697/12** cité dans la jurisprudence (où certaines valeurs réalistes n'étaient pas atteignables par la méthode divulguée, ce qui explique la réponse négative à la question de la suffisance de l'exposé). Dans le cas présent, l'introduction de la quantité de méthane dans le gaz de synthèse rend cette caractéristique essentielle (règle 43(3) CBE), de sorte que la question se pose de savoir comment il est possible d'atteindre l'objectif revendiqué sur tout le domaine. Le brevet contient des informations relatives à la manière de dépasser la limite inférieure de 12% vol. de méthane, mais il n'en comporte aucune permettant d'atteindre des quantités de méthane de 20 à 25%, qui ne sauraient être considérées comme irréalistes. Il est exact que la plage ouverte vers le haut est limitée par la méthode en soi (réaction avec de la vapeur d'eau), mais nul ne conteste que cette limitation n'exclut pas des valeurs de l'ordre de 20 à 25% vol. de méthane. La chambre a bien connaissance de décisions concernant un paramètre physique dans lesquelles la plage ouverte vers le haut n'a pas été considérée comme problématique. Mais la situation est différente dans le cas d'espèce. Comme aucune partie ne conteste que des teneurs en méthane de 20 à 25% vol. sont incluses dans la revendication et que l'enseignement du brevet n'est pas suffisant à cet égard, l'objet de la revendication 1 est considéré comme insuffisamment exposé.

5.5.3 Paramètres inhabituels

Lorsque des paramètres inhabituels ont été utilisés pour définir la solution d'un problème technique, le titulaire du brevet est spécifiquement tenu d'exposer l'ensemble des informations nécessaires pour déterminer de manière fiable le nouveau paramètre, conformément aux affaires **T 172/99**, **T 815/07**, et **T 593/09** (rappel tiré de **T 1845/14**).

Dans la décision **T 172/99**, la chambre a jugé que dans le cas d'objets revendiqués sur la base d'un paramètre reformulé et donc un paramètre inhabituel, en vue de définir la solution d'un problème technique permettant d'obtenir un effet déterminé, le titulaire est notamment tenu de divulguer toutes les informations avec fiabilité afin de définir le nouveau paramètre. Il doit le faire non seulement i) d'une manière complète et régulière quant à la forme pour permettre à une personne du métier d'obtenir les valeurs de ce paramètre sans effort excessif, mais aussi ii) de façon à maintenir de façon fiable la validité du paramètre pour résoudre le problème technique de la demande ou du brevet, en ce sens que les valeurs couramment obtenues ne soient pas telles que l'objet revendiqué couvre des variantes ne pouvant produire l'effet voulu et donc résoudre le problème technique concerné (confirmé dans de nombreuses décisions ; voir p. ex. les décisions **T 914/01**, **T 179/05**, **T 75/09**, et **T 1287/15** (désaccord sur la question de savoir s'il s'agissait d'un paramètre inhabituel (oui en l'espèce) – obligation spécifique du titulaire du brevet identifiée dans l'affaire **T 172/99** non respectée).

Dans l'affaire **T 54/17**, il a été fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle deux conditions doivent être remplies en ce qui concerne l'art. 100b) CBE. D'une part, la personne du métier doit pouvoir déduire du fascicule du brevet au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée. D'autre part, elle doit pouvoir réaliser l'invention dans toute l'étendue revendiquée. La chambre a retenu à cet égard que la (deuxième)

condition a une signification particulière, surtout lorsque la revendication comprend des paramètres inhabituels (paramètres "résultat opérationnel" et "profil de réaction" - signification spécifique–en allemand - non facilement compris comme ayant une signification technique). La chambre a fait référence aux conditions énumérées dans la décision **T 172/99**. La chambre a estimé qu'une personne du métier ne pouvait pas réaliser l'invention.

Dans l'affaire **T 602/10**, la chambre a estimé que pour déterminer la rugosité, le titulaire du brevet avait délibérément décidé de recourir à une méthode qui était différente de celle couramment utilisée dans l'état de la technique. Il lui appartenait donc de fournir des informations complètes concernant les moyens et les modalités d'application de ladite méthode. En règle générale, lorsque la question de la suffisance de l'exposé concerne la description d'une méthode pour déterminer un paramètre, moins la méthode est courante, plus les informations fournies dans la description doivent être précises. En l'espèce, faute d'application connue, dans l'état de la technique, de la méthode utilisée dans le brevet pour mesurer la rugosité, la personne du métier devait principalement se fonder sur l'enseignement du brevet pour mettre en pratique ladite méthode.

La chambre, dans l'affaire **T 1287/15**, a décidé que le paramètre "capacité d'adsorption graduelle" avait été reformulé et représentait ainsi un paramètre inhabituel. Cette affaire était similaire à l'affaire **T 172/99**, mais n'était pas comparable à l'affaire **T 231/01**, dans laquelle les paramètres pertinents étaient suffisamment décrits en se rapportant à leurs méthodes de mesure. Dans l'affaire **T 1287/15**, le problème résidait davantage dans la compréhension de la notion que dans la disponibilité d'une méthode de mesure ; les énonciations du "catchword" de **T 172/99** étaient toutefois pertinentes. Le titulaire du brevet (requérant) était spécifiquement tenu d'exposer toutes les informations nécessaires pour définir de façon fiable le nouveau paramètre qu'il avait choisi d'introduire alors qu'un paramètre établi était disponible. L'obligation spécifique du titulaire du brevet posée par **T 172/99** n'avait pas été ici satisfaite.

Dans l'affaire **T 1414/08**, la chambre a relevé que la suffisance de l'exposé pouvait être mise en question si les valeurs spécifiques d'un paramètre inhabituel sont indiquées dans un brevet comme essentielles pour l'invention mais qu'aucune méthode de mesure de ce paramètre n'est soit connue dans l'état de la technique, soit exposée dans le brevet. En l'espèce néanmoins, le paramètre (résistance à la traction) n'était pas inhabituel. En fonction de la méthode de mesure, il existe une incertitude concernant les valeurs limites de la plage de résistance à la traction indiquée dans la revendication indépendante (question relevant de l'art. 84 CBE plutôt que de l'art. 83 CBE).

Dans l'affaire **T 1553/16**, la chambre a estimé que le problème en l'espèce ne portait pas sur une ambiguïté alléguée dans le cadre de la détermination d'un paramètre, qui pouvait en effet dans certains cas être un problème de manque de clarté, mais plutôt sur un manque d'informations essentielles pour exécuter une procédure (la procédure APTF-2), qui n'était pas démontrée comme étant habituelle dans l'état de la technique et qui était nécessaire pour déterminer une caractéristique inhabituelle (temps F) mentionnée dans les revendications opérationnelles. En d'autres termes, la manque d'informations n'a pas conduit à une revendication de portée excessive ou dont les limites seraient incertaines,

mais découlait de la présence d'un paramètre qui en lui-même était très spécifique, mais dont la méthode de mesure était **gardée secrète**.

Voir également **T 1452/16** (paramètres inhabituels – usage antérieur allégué – accessibilité au public d'un produit) : quant à la possibilité pour le titulaire du brevet d'obtenir des échantillons et de les tester, la chambre a énoncé que lorsque les échantillons fabriqués sont testés après la date de priorité, il était légitime de se demander si les résultats obtenus étaient représentatifs des coefficients présents dans les échantillons de l'état de la technique. Toutefois, en utilisant un paramètre qui n'avait pas été utilisé dans l'état de la technique, il incombait au titulaire du brevet de prouver que l'état de la technique n'était pas couvert par la revendication.

Lorsqu'un paramètre n'est pas reputé être inhabituel, la charge de la preuve ne peut pas être inversée (voir **T 388/15**, **T 1406/14** et **T 1424/18**). Dans la décision **T 557/22**, la chambre a déclaré que l'intimé/titulaire du brevet n'avait pas apporté la preuve que le paramètre était habituel dans le métier.

Autres décisions : **T 1764/06** (pas de bénéfice du doute – voir exergue) ; **T 288/06** (paramètre inhabituel et méthode de mesure) ; **T 815/07** ; **T 484/05** ; **T 1995/15** (caractéristique implicite – lorsqu'un demandeur se base sur un paramètre inhabituel, c'est à lui d'établir la nouveauté par rapport à l'antériorité dont il n'y a pas de raisons de douter qu'elle satisfait implicitement au paramètre) ; **T 615/19** (décisions sur l'insuffisance d'exposé d'une invention ne divulguant pas clairement ou suffisamment la méthode pour déterminer un paramètre inhabituel jugées inapplicables en l'espèce où la personne du métier n'aurait eu aucun problème) ; **T 1813/22** (paramètre inhabituel mesuré par un modèle successeur (LPA17) d'une machine (LPA07) – indisponibilité du modèle LPA07 – paramètre mal défini) ; **T 1900/17** (assouplissants textiles – recours à un coefficient de partage calculé tel que le ClogP pour sélectionner des non-ioniques – discussion nourrie sur la question de savoir si le ClogP constituait un paramètre inhabituel) ; **T 2943/18** (la chambre ne conclut pas au caractère inhabituel du paramètre comme soutenu par l'intimé (opposant)).

Autres décisions -exemples non exhaustifs- relatives à la question de la charge de la preuve, voire de paramètres inhabituels mais ne concernant pas l'art. 83 CBE :

Dans la décision **T 131/03**, qui concernait une question de nouveauté, la chambre a constaté que quand l'opposant a de fortes raisons de présumer que les paramètres inhabituels utilisés pour définir l'objet revendiqué étaient intrinsèquement divulgués dans l'état de la technique, le titulaire du brevet ne peut pas simplement invoquer le bénéfice du doute. Il revient au titulaire du brevet d'établir la mesure dans laquelle les paramètres qu'il a utilisés pour la définition de son invention distinguent effectivement l'objet revendiqué de l'état de la technique. Cette décision est citée dans **T 172/20** quant à l'examen de la nouveauté ; la chambre ne conclut pas au caractère inhabituel du paramètre comme soutenu par l'intimé (opposant). Finalement la charge de la preuve reposait sur l'opposant de démontrer l'absence de nouveauté au regard de l'antériorité A5.

Et pour des références sur des paramètres inhabituels : **T 1920/09** (ex parte - nouveauté - paramètre inhabituel et présomption) ; **T 2383/18** (nouveauté) ; **T 555/18** (activité inventive) ; **T 2037/22** (paramètre inhabituel – suffisance de l'exposé et nouveauté – pas d'inversion de la charge de la preuve).

6. Exécution de l'invention

6.1. Reproductibilité

Dans la décision **T 281/86** (JO 1989, 202), la chambre a déclaré qu'aucune disposition de l'art. 83 CBE 1973 ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible. Des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de l'exposé dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré. Voir également **T 292/85** (JO 1989, 275) ; **T 299/86** (JO 1988, 88) ; **T 181/87**, **T 212/88** (JO 1992, 28) ; **T 182/89** (JO 1991, 391) et **T 19/90** (JO 1990, 476).

Dans la décision **G 1/03** (point 2.5 des motifs), la Grande Chambre de recours a indiqué que le manque de reproductibilité de l'invention revendiquée est pertinent pour les exigences relatives à la suffisance de l'exposé si l'effet technique est une caractéristique technique de la demande, puisque dans ce cas, il caractérise l'objet revendiqué (**T 1079/08**). Un manque de reproductibilité de l'invention revendiquée (autrement dit lorsque les caractéristiques revendiquées ne peuvent pas produire l'effet visé) représente, dans le cas d'un effet qui n'est pas décrit dans une revendication, mais fait partie du problème à résoudre, "un problème d'activité inventive". Si un effet est décrit dans une revendication, l'exposé n'est pas suffisant (**G 1/03** JO, 2004, 413 et **T 939/92** JO 1996, 309, citées par **T 2001/12**, **T 1845/14**, **T 2210/16**).

Conformément à la jurisprudence constante, il n'est pas satisfait à l'exigence d'exposé suffisant de l'art. 83 CBE si un effet exprimé dans la revendication ne peut pas être reproduit (résumé de la jurisprudence dans l'affaire **T 1473/13**, à rapprocher de l'affaire **T 1845/14**). **T 1473/13** et **T 1845/14** sont citées plus récemment dans l'affaire ex parte **T 553/23**.

Il est rappelé incidemment que la jurisprudence énonce, par référence à **T 1437/07**, que l'**exigence d'un exposé suffisant** pour un document de l'état de la technique est **la même** que l'exigence de suffisance de l'exposé pour un brevet (**T 1045/21**, **T 654/20**, **T 2916/19**, **T 380/16**).

6.1.1 Réseau neuronal artificiel

Dans l'affaire **T 161/18**, la demande utilisait un réseau neuronal artificiel pour transformer la courbe de pression artérielle, mesurée à la périphérie, en pression aortique équivalente. En ce qui concerne l'entraînement du **réseau neuronal** selon l'invention, la demande divulguait uniquement que les données d'entrée devaient couvrir un large spectre de patients différents pour ce qui est de l'âge, du sexe, de la constitution, de l'état de santé, etc., afin d'empêcher une spécialisation du réseau. La demande ne divulguait toutefois

pas les données d'entrée qui convenaient à l'entraînement du réseau neuronal artificiel selon l'invention, ni même un jeu de données adapté pour résoudre le problème technique posé. Par conséquent, la personne du métier ne pouvait pas reconstituer l'entraînement du réseau neuronal artificiel, ni donc exécuter l'invention. L'invention en question, qui reposait sur l'apprentissage automatique, en particulier en lien avec un réseau neuronal artificiel, n'était ainsi pas suffisamment divulguée, étant donné que l'entraînement selon l'invention ne pouvait pas être exécuté faute de divulgation correspondante. (Comparer avec **T 702/20** sur le caractère technique d'un réseau de neurones mis en œuvre sur un ordinateur).

Dans l'affaire **T 1669/21**, la requérante (titulaire du brevet) a fait valoir que l'invention était clairement et intégralement exposée même sans exemple concret de mise en oeuvre. Le modèle de calcul selon la revendication est un modèle d'apprentissage machine. Au vu des progrès fulgurants effectués, la création d'un modèle de calcul approprié d'apprentissage machine (autrement que dans l'affaire **T 161/18**) fait désormais partie des connaissances générales de la personne du métier et ne nécessite aucune divulgation expresse. L'invention aspirait à une "solution globale" pour prédire l'usure du revêtement réfractaire d'un récipient métallurgique. La notion de "modèle de calcul" n'était pas limitée, de l'avis de la chambre, à un modèle relevant du domaine de l'apprentissage machine, même en lien avec une adaptation ("adapté"). Ainsi, le fait que le modèle soit "adapté" ne signifie pas que le modèle soit "adaptatif", c'est-à-dire capable de s'adapter ou d'apprendre par lui-même. La revendication 1 n'était donc pas limitée à une méthode d'apprentissage machine. Le brevet n'offrait ni exemple de tel modèle de calcul ni indices relatifs aux connexions à modéliser. Pour ce seul motif déjà, la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 83 CBE. Il existait un grand nombre de possibilités pour organiser un modèle de calcul. Cependant, les connaissances générales exposées ne contenaient aucune information relative aux exigences spécifiques, et le brevet n'en comportait pas non plus. De ce fait, déjà dans le choix du modèle de calcul concret d'apprentissage machine approprié, la personne du métier était confrontée à un obstacle considérable à la reproductibilité de l'invention. Même dans le cas contraire, la personne du métier serait livrée à elle-même pour sélectionner ces combinaisons à partir des nombreuses variables d'entrée possibles. La moindre tentative individuelle dans ce sens, à elle seule, exigeait déjà un effort considérable. En l'absence d'exemple de mise en oeuvre reproductible de façon concrète ou de toute autre instruction spécifique indiquant les paramètres pertinents, on ne disposait en outre d'aucune preuve que l'invention puisse réussir à être exécutée par principe avec un modèle de calcul entraîné conformément à la revendication. Sur ce point, la requérante a fait valoir que cela n'était pas nécessaire, puisque l'essence même de l'apprentissage machine est l'acquisition par entraînement et par auto-apprentissage de la capacité à prédire les variables de sortie sans connaître les rapports de causalité. À cet égard, l'influence de variables d'entrée dépourvues de pertinence est automatiquement éliminée. Selon la chambre, le fascicule de brevet ne contenait aucun exemple de mise en oeuvre concrètement reproductible ni aucun indice ou critère en vue de sélectionner des paramètres concrets appropriés à l'intérieur des catégories revendiquées. S'agissant de la quantité et de la qualité des données d'entraînement (voir aussi **T 161/18**), le modèle de calcul n'était entraîné qu'avec un jeu de données réduit. Le mode de réalisation exposé de l'invention et la saisie des données d'entraînement n'étaient pas divulguées dans le brevet en litige. La requérante n'a pas réussi à exposer

de manière plausible que le modèle de calcul pouvait être entraîné avec un tel jeu limité de données d'entraînement. Ainsi, l'exposé du brevet était général et incomplet, également s'agissant de l'aspect des données d'entraînement, décisif pour le succès de l'invention. L'absence d'indications détaillées dans la divulgation du brevet était disproportionnée par rapport à l'étendue de l'invention revendiquée et à l'effort correspondant à fournir par la personne du métier pour combler les lacunes afin de réaliser l'invention (sur toute son étendue). **G 1/03** est invoqué sans succès.

Dans l'affaire ex parte **T 1539/20** (méthode de contrôle de la performance d'un système d'application distribué entre une pluralité de noeuds de reseau connectés), la revendication 1 portait sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur comportant une étape automatisée consistant à "cartographier" (concernant ce terme, des problèmes avaient été soulevés au titre de l'art. 84 CBE) un système d'application distribué donné par rapport à un modèle hiérarchique, mais la demande telle que déposée ne contenait aucune information expliquant comment la personne du métier pouvait mettre en oeuvre le processus de "cartographie" dans le logiciel. Le requérant faisait également valoir que la présence dans la revendication de modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'était pas préjudiciable, dès lors que le fascicule contenait des informations suffisantes sur les critères pertinents pour identifier les modes de réalisation qui fonctionnent (Directives, F-III, 5.1, **G 1/03**) ; toutefois, l'objection de la chambre à l'encontre de la revendication 1 n'était pas que son étendue englobait des modes de réalisation spécifiques qui ne fonctionnent pas.

Dans l'affaire ex parte **T 1191/19**, concernant l'art. 56 CBE, la chambre a rappelé que la simple application d'une technique connue d'apprentissage machine à des problèmes dans un domaine particulier était une tendance générale de la technologie (**T 161/18**, point 3.6 des motifs) et ne pouvait pas être inventive en tant que telle. S'agissant en particulier de l'art. 83 CBE, la chambre a relevé que la demande ne divulguait aucun exemple de jeux de données d'entraînement et de validation requis comme entrants par le système de méta-apprentissage. La demande ne divulguait même pas le nombre minimum de patients auprès desquels les données d'entraînement devaient être recueillies afin de fournir une prévision utile et un jeu de paramètres pertinents. En particulier, la structure des réseaux neuronaux artificiels utilisés comme classificateurs, leur topologie, leurs fonctions d'activation, les conditions finales et le mécanisme d'apprentissage n'étaient pas divulgués (citant **T 161/18**, point 2 des motifs). Au niveau d'abstraction de l'application disponible, la divulgation ressemblait davantage à un incitation à lancer un programme de recherche. Dans ces circonstances, la personne du métier ne pouvait pas reproduire sans effort excessif l'application du système de méta-apprentissage d'AX1 (publication scientifique) pour résoudre le problème de la prédiction d'interventions personnalisées pour un patient dans des processus ayant pour substrat la plasticité neuronale.

Dans l'affaire ex parte **T 1526/20**, la demande portait sur une "méthode pour tester le caractère vivant" mise en oeuvre par ordinateur pour distinguer entre des visages vivants et des imitations sur la base d'images en 2D. La chambre a conclu que la personne du métier devait avoir des doutes que le modèle fournissait les informations nécessaires pour assurer des tests fiables portant sur le caractère vivant. La demande ne fournissait aucune

raison justifiant que ce modèle était correct, ni aucun résultat montrant que la méthode proposée pour extraire des informations relatives à l'objet distinguait correctement entre les objets vivants et les objets contrefaits.

Dans l'affaire ex parte **T 606/21** (méthode pour évaluer les prévisions de trajectoires suivies par des véhicules autonomes, y compris en générant un réseau neuronal profond, Deep Neural Network ou DNN), la division d'examen a estimé que la demande ne divulguait pas clairement la manière dont le modèle DNN pouvait fournir une sortie fiable au moment du test parce qu'il était alimenté par des entrées incomplètes. Les entrées au moment du test ne comportaient que la trajectoire prédite et non la trajectoire effective. La chambre a considéré que la méthode comportait deux étapes principales, la première relative à la génération d'un reseau neuronal profond (DNN), et la seconde relative à l'entraînement de ce DNN par l'entrée de paires de trajectoires afin d'analyser la similitude entre ces trajectoires et d'améliorer la précision de cette analyse. La chambre a considéré que la deuxième étape, l'étape de tests et d'évaluation, présentait une insuffisance d'exposé.

Dans l'affaire ex parte **T 509/18**, l'invention portait sur un système de détection de la vigilance du conducteur configuré pour utiliser un processus d'entraînement à la classification afin d'enregistrer la position de la tête du conducteur ainsi qu'un vecteur oculaire au niveau de plusieurs points prédéterminés à l'intérieur du véhicule, configuré pour enregistrer une matrice de paramètres inter-points servant à classifier l'état d'attention du conducteur sous forme de tableau de référence. De l'avis de la chambre, la demande n'enseignait pas la manière de déduire de la "matrice de paramètres inter-points" une "classification de l'état d'attention du conducteur sous forme de tableau de référence", une telle "classification sous forme de tableau de référence" devant permettre de déterminer l'état d'attention du conducteur. La personne du métier ne saurait pas comment construire une "classification sous forme de tableau de référence" ni par conséquent comment déterminer l'état d'attention du conducteur sur la base de l'image donnée par la caméra vidéo indiquant la position effective de la tête et des yeux du conducteur à un instant donné. L'étape consistant à comparer l'image de la caméra vidéo avec cette classification sous forme de tableau de référence afin d'évaluer l'état d'attention du conducteur nécessitait des instructions et un enseignement concernant le type d'information à extraire d'une image de caméra vidéo donnée ainsi que la méthode et les critères à appliquer pour procéder à la comparaison ; or, un tel exposé faisait totalement défaut.

6.2. Modes de réalisation hypothétiques

Dans l'affaire **T 515/00**, la chambre a indiqué qu'une invention ne peut être considérée comme ne pouvant être reproduite simplement parce qu'une revendication comprend un mode de réalisation hypothétique qui n'est pas couvert par la portée de la revendication telle que déterminée par le protocole interprétatif de l'art. 69 CBE 1973 et qui ne peut pas être reproduit (appliqué par **T 519/07**).

Voir aussi **T 24/18** (point 1.7 des motifs).

6.3. Variantes

Si, dans un brevet, le seul mode de réalisation exposé concrètement eu égard au domaine principal de l'invention revendiquée n'est pas exposé de façon suffisamment complète pour qu'une personne du métier ait pu exécuter l'invention revendiquée à la date de priorité, il importe peu, pour déterminer si l'exposé est suffisant, de savoir s'il était possible, à la date pertinente de la demande, de réaliser une variante qui, bien qu'elle soit couverte par le libellé de la revendication du brevet, ne s'inscrit pas dans le domaine principal de l'invention revendiquée compte tenu de l'enseignement du brevet, puisqu'elle n'offre pas de succès technique comparable (**T 1173/00**, JO 2004, 16).

La chambre a poursuivi en déclarant que si l'exposé d'une invention est insuffisant, il n'est pas nécessaire de savoir s'il était objectivement impossible de combler cette **lacune** à la date de priorité. Ce qui importe, c'est de savoir si l'invention était exposée de manière suffisamment complète pour que la personne du métier de compétence moyenne connaissant le brevet et faisant appel à ses connaissances générales ait pu l'exécuter à la date de priorité.

Dans l'affaire **T 1128/22** (boîte cylindrique à dispositif de bouchage en liège), la requérante (opposante) soutenait notamment que la personne du métier aurait du mal à choisir, en fonction du matériau sélectionné pour le réceptacle, la méthode et les paramètres de mise en forme, car il n'existerait pas de technique unique du bord roulé qui vaudrait pour tous les matériaux cellulosiques. La personne du métier serait ainsi confrontée à une charge excessive de choix parmi les nombreuses méthodes et les nombreux paramètres de mise en œuvre. Et l'opposant de soutenir encore qu'il ne serait satisfait à l'art. 83 CBE que si la divulgation de l'invention permettait à la personne du métier d'exécuter, sans effort excessif, essentiellement tous les modes de réalisation couverts par l'invention revendiquée (par référence à **T 1064/15**). L'expression "matériau à base cellulosique" inclurait tous les matériaux possibles contenant de la cellulose, tel que le bois, le bambou, les feuilles de bananier, et aussi les matières textiles telles que l'acétate de cellulose, la viscose, la rayonne ou le modal. Dans le cas particulier du bois, toute tentative de pliure exercée perpendiculairement aux fibres risquerait de les casser. Il ne serait donc pas évident, pour la personne du métier, d'identifier une seule technique appropriée pour réaliser un réceptacle à bord roulé, sans connaître la nature du matériau utilisé. La chambre n'est pas convaincue par les arguments de la requérante, car ils illustrent simplement que la portée de la revendication 1 est large du fait que ni le matériau ni la méthode d'obtention du bord roulé n'y sont définis spécifiquement. La chambre ajoute que la portée large d'une revendication n'est cependant pas une raison en soi justifiant l'incapacité pour la personne du métier de mettre en œuvre l'invention. Et en réponse à un autre argument, la chambre énonce que dans le cas de certains matériaux à base cellulosique comme p. ex. le bois, la personne du métier pourrait sous certaines conditions, qu'il restait encore à démontrer par la requérante, être dans l'incapacité de mettre en œuvre une méthode de réalisation d'un bord roulé (comme argumenté par la requérante) ne remettait pas non plus forcément en cause le fait que la personne du métier puisse réaliser l'invention conformément à l'art. 83 CBE. En effet, comme indiqué dans la décision **G 1/03** (JO, 2004, 413, point 2.5.2 des motifs) : "Lorsqu'il existe un grand nombre de variantes concevables et que le fascicule contient des informations suffisantes sur les

critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué, la présence de certains modes de réalisation qui ne fonctionnent pas n'est pas préjudiciable."

Voir aussi à propos des variantes ce chapitre II.C.5.2., II.C.5.4., II.C.7.1.2., II.C.7.1.4.

6.4. Utilisation pour laquelle l'invention est prévue

Le fait que l'invention présente un inconvénient (en l'occurrence le risque de blesser les utilisateurs) susceptible d'en rendre l'utilisation impossible ne constitue pas un obstacle à sa reproductibilité, dès lors que l'enseignement technique divulgué dans le brevet litigieux permet d'obtenir le résultat souhaité par ailleurs (**T 881/95** voir également **T 468/09**). Une objection soulevée au titre de l'art. 83 CBE en ce qui concerne l'absence d'indications détaillées sur **l'utilisation** envisagée pour les produits revendiqués ne pouvait prospérer, puisque l'art. 83 CBE exige simplement que l'invention soit exposée de façon suffisamment complète (voir p. ex. **T 866/00**).

6.5. Revendications portant sur les résultats de recherches futures (revendications "reach-through")

Dans la décision **T 1063/06** (JO 2009, 516), la chambre a estimé qu'une revendication selon laquelle des composés chimiques définis en termes fonctionnels doivent être découverts en appliquant un procédé de détection mentionné dans la description et revêtant la forme d'un nouvel outil de recherche couvre également les futures inventions fondées sur l'invention présentement divulguée. Le demandeur ne peut prétendre qu'à la protection de sa contribution effective à l'état de la technique et non se réserver un domaine de recherche inexploré.

Dans l'affaire **T 3122/19** (identification d'un sous-groupe de patients atteints de cancer en vue de les traiter par des inhibiteurs de FGFR), l'opposant a avancé – en s'appuyant sur **T 1063/06 –** que la personne du métier n'était pas en mesure d'identifier sans un effort excessif tous les composés entrant dans la large définition à double fonction de la revendication et qu'en conséquence, ces alternatives n'étaient pas disponibles pour la personne du métier. La chambre a considéré que l'invention sous-tendant l'affaire en cause ne correspondait pas à la situation de l'affaire **T 1063/06**, où n'importe quel type de composé (en l'absence d'instructions sur le plan de la structure chimique ou d'autres règles de sélection) devrait être évalué sur le plan de l'activité de stimulation enzymatique. Dans l'affaire en cause, la définition fonctionnelle avait deux niveaux. Par conséquent, il existait un important groupe de candidats. L'activité de deuxième niveau contre les cellules cancéreuses (comme décrit dans la demande telle que déposée) n'aurait pas dû être testée par tâtonnements sur des composés sélectionnés au hasard, mais seulement sur une sélection limitée de composés. Aucune preuve n'a été avancée pour montrer qu'une grande proportion d'inhibiteurs de FGFR échouerait à ce test (auquel cas l'identification de composés actifs imposerait un effort excessif à la personne du métier).

La décision **T 1170/20** aborde la question de revendication dite "reach through". La requérante (opposante) faisait valoir que la caractéristique "un gaz isolant électriquement

comportant au moins un composé fluoré dont le potentiel de réchauffement global PRG est inférieur à 3500" confère à la revendication un caractère dit "reach through", à savoir que la revendication porte sur un composé chimique défini seulement en des termes fonctionnels. La chambre est d'accord avec la requérante. Par contre la chambre était en désaccord avec l'assertion de l'intimée (titulaire) selon laquelle "le brevet contient des informations suffisantes pour permettre à la personne du métier de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées de composés fluorés adaptés pour le gaz isolant électriquement de l'appareillage électrique à isolation gazeuse à moyenne et/ou haute tension défini dans la revendication 1 du brevet". Selon la chambre, le brevet litigieux ne semblait ni nommer les critères, ni contenir d'informations générales ou de directives générales qui pourraient guider la personne du métier à trouver, parmi les vastes classes de composés revendiqués, ceux qui satisfaisait aux contraintes imposées par la revendication. L'intimée faisait également valoir que le fait de considérer la présente revendication comme étant du type "reach-through" constituait une application erronée des Directives, F-III.9. Ce chapitre des Directives concernait selon l'intimée les inventions dans le domaine de la biotechnologie et, plus important encore, les composés caractérisés uniquement par leur effet ou leur fonction. Ce n'était pas le cas ici. Le PRG était plutôt un paramètre accepté et habituel qui pouvait être déterminé sans difficulté pour un composé donné. Toutefois, contrairement à ce que prétend l'intimée, le domaine technique sur lequel porte une revendication n'a aucune importance lorsque celle-ci est qualifiée comme étant du type "reach-through". L'idée essentielle de ne pas autoriser les revendications de ce type est expliquée dans la section précitée des Directives. La revendication couvre tous les composés ayant le PRG inférieur à 3500 et présentant la fonction d'un gaz d'isolation pour moyenne et/ou haute tension. Le brevet ne contient aucune indication claire quant à leur identité, au-delà d'une indication que ces composés contiennent du fluor. La chambre a souligné que la difficulté réside dans la recherche de composés appropriés. L'intimée affirme simplement et sans apporter de preuve qu'une personne du métier pourrait trouver les composés appropriés en utilisant uniquement ses compétences ordinaires et étant donné un composé approprié, le PRG pourrait être déterminé. Or, cela représente exactement le cas décrit dans les Directives, à savoir qu'en réalité, l'intimée essaie de breveter ce qui n'a pas encore été inventé, et le fait de pouvoir tester les effets utilisés pour définir des composés ne signifie pas que la revendication expose suffisamment l'invention. La revendication constitue en fait une invitation à effectuer un programme de recherche.

6.6. Exécution de l'invention sans effort excessif

L'invention divulguée doit pouvoir être exécutée sans effort excessif.

6.6.1 Echec occasionnel

Une invention peut être considérée comme suffisamment exposée si les moyens servant à son exécution sont exposés en termes techniques clairs permettant leur mise en œuvre et si le résultat visé est atteint au moins dans certains cas, qui doivent tous être des cas réels (**T 487/91**). L'échec dans certains cas d'un procédé revendiqué ne permet pas de considérer l'invention comme irréalisable lorsqu'il suffit de procéder à quelques essais pour transformer l'échec en succès, à condition que ces essais demeurent dans les limites

du raisonnable et n'exigent aucune activité inventive (**T 931/91**). La personne du métier est habituée à des échecs occasionnels lors de la mise à l'essai d'enseignements techniques (**T 14/83** citée par **T 1133/08**).

Dans la décision ex parte **T 1111/14** (hépatocytes humains), la chambre a critiqué la conclusion à laquelle était parvenue la première instance sur l'art. 83 CBE (violation) en citant le passage précité de **T 931/91**, et a ajouté que dans le domaine technique en cause, un dysfonctionnement occasionnel représentait en effet la règle plutôt que l'exception.

Une revendication cherche à définir un dispositif dans des conditions idéales, c'est-à-dire celles du fonctionnement théoriquement optimal ou nominal. Cependant la personne du métier à qui s'adresse la revendication conçoit aisément que les conditions de fonctionnement pratiques ne sont pas celles idéales définies par la revendication. Dans l'affaire **T 383/14** (table de tri pour la vendange), la personne du métier, à la lecture de la revendication, appréhendait immédiatement le fonctionnement pratique après la vendange et comprenait donc les termes litigieux dans leur sens conforme au fonctionnement **pratique** de tous les dispositifs mécaniques qui ne peuvent avoir un taux de fiabilité ou de réussite de 100%, et qui dans le cas précis du triage ou calibrage est encore plus faible.

Dans l'affaire **T 38/11**, la chambre a résumé la jurisprudence relative à l'insuffisance de l'exposé (identification des lacunes dans les informations) et a estimé dans l'affaire en cause que le requérant (titulaire du brevet) avait lui-même soutenu que l'effet synergique d'une composition dépendait d'une plage de paramètres et était plutôt une situation exceptionnelle. Ces paramètres n'ayant pas été divulgués, le brevet ne souffrait donc pas d'un échec occasionnel, mais de l'absence d'un concept propre à une généralisation. Cette situation peut être qualifiée à juste titre d'invitation à mettre en œuvre un programme de recherche sur la base de tâtonnements, et avec peu de chances de réussite (voir **T 435/91** (JO 1995, 188) et **T 809/07**). Ce faisant, la suffisance de l'exposé ne pouvait être reconnue.

Dans l'affaire **T 2728/16**, la chambre a conclu que le brevet ne divulguait pas de concept technique susceptible d'être généralisé, et que par conséquent, la majorité des systèmes couverts par la revendication 1 n'était pas disponible pour la personne du métier. Aucun enseignement sur la manière de rendre fonctionnels les modes de réalisation non fonctionnels n'était à la disposition de la personne du métier, même à la lecture du brevet. Ainsi, les systèmes non fonctionnels de la revendication 1 n'étaient pas le résultat d'un échec occasionnel pouvant être toléré et transformé en succès sans effort excessif, mais d'une occurrence systématique. Les décisions **T 487/91**, **T 931/91** et **T 107/91**, citées par l'intimé (titulaire du brevet) n'étaient donc pas applicables. La chambre n'a pas souscrit à la position de l'intimé selon laquelle le taux d'échec signalé de 2% des essais expérimentaux signifiait que 98% des systèmes couverts par la revendication 1 apportaient des résultats utiles, car les essais expérimentaux décrits dans le brevet n'englobaient pas substantiellement tous les modes de réalisation relevant de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 603/22** (procédé de broyage d'écailles de PAEK pour obtenir une poudre ayant un diamètre moyen inférieur à 100 µm), la chambre juge qu'en l'espèce, il n'était pas possible de parler d'"échec occasionnel", car le brevet ne permettait pas de conclure que le résultat revendiqué était atteint au moins dans certains cas (cf. **T 487/91**). On se trouvait davantage dans une situation d'échec systématique. La requérante (titulaire) s'appuyait également sur la jurisprudence pour soutenir que les tâtonnements nécessaires étaient acceptables. La chambre précise que la jurisprudence fixe des limites quant aux tâtonnements (voir la section ci-dessous de ce chapitre II.C.6.7.).

6.6.2 Sélection en tant que mesure de routine

La reproductibilité n'est pas compromise lorsque la sélection de valeurs pour différents paramètres ne constitue qu'une mesure de routine et/ou que les exemples donnés dans la description fournissent de plus amples informations (**T 107/91**).

Dans l'affaire **T 764/14**, la chambre a conclu que la personne du métier pouvait, sur la base des connaissances générales de base et des variations de routine des conditions expérimentales correspondantes, compléter les informations contenues au paragraphe [0031] du brevet en cause et ainsi déterminer (peut-être avec une légère incertitude mais) sans effort excessif la valeur de base de la surface de Na pour un porteur donné.

Dans **T 1170/20**, à propos d'une revendication dite "reach through", parmi les arguments avancés l'intimée (titulaire) soutenait à titre d'exemple que si un métal ayant une certaine capacité thermique ou résistance électrique était revendiqué, il ne serait pas nécessaire de divulguer une liste de tous les métaux ou alliages possibles présentant ce paramètre. La chambre n'est pas convaincue par cet argument et précise que la question de savoir si l'effort requis implique uniquement des compétences ordinaires et une pratique de routine ou s'il représente une charge excessive doit être résolue selon le cas d'espèce. La différence entre l'exemple avancé par l'intimée et les gaz d'isolation revendiqués résidait dans le fait que les premiers pouvaient être identifiés n'utilisant que des connaissances et capacités dont dispose normalement la personne du métier, tandis que les seconds ne le pouvaient pas.

Dans l'affaire **T 552/22**, la chambre a déclaré que la surexpression de SetA dans E. coli était une manière d'exécuter l'invention revendiquée qui était divulguée dans le brevet. Cependant, la revendication 1 n'était pas limitée à la surexpression de SetA. Bien que mentionnant SetB et SetC, le brevet ne présentait aucune donnée sur ces deux protéines ni explication, raisonnement ou autre fondement technique. La personne du métier désireuse de réaliser l'invention revendiquée devait tester les membres de la famille Set y compris SetB et SetC sans garantie qu'aucune des protéines testées ne fonctionne. Vu la jurisprudence résumée par la chambre, cela équivalait à un effort excessif, même si cela impliquait une experimentation de routine.

À rapprocher de **T 2164/21** où ni la demande telle que déposée ni les connaissances générales n'apportaient à la personne du métier la moindre information susceptible de le guider de manière fiable vers les substitutions d'acides aminés aboutissant à un anticorps répondant aux exigences fonctionnelles de la revendication. Le fait que des méthodes

pour générer un anticorps présentant une mutation spécifique, des méthodes pour apprécier la déamidation et des méthodes pour l'activité de fixation des antigènes étaient décrites dans la demande, étaient bien connues de la personne du métier de la demande et étaient courantes à la date de priorité de la demande ne signifiait pas que l'invention pouvait être mise en pratique sans effort excessif. Si la personne du métier devait obligatoirement passer par la réalisation d'expériences pour déterminer si elle avait sélectionné un paramètre (en l'occurrence, l'acide aminé remplaçant la glycine) de manière à obtenir un résultat satisfaisant (en l'occurrence, un anticorps présentant une susceptibilité réduite à la déamidation et 70% ou plus d'activité de fixation des antigènes de l'anticorps initial) sans même avoir la certitude qu'un tel résultat puisse être obtenu, cela représentait un effort excessif même si cela n'impliquait qu'une expérimentation de routine.

Voir aussi le présent chapitre II.C.6.6.8 "Calibrage et méthode de mesure identifiable".

6.6.3 Citations erronées

Lorsqu'une méthode d'identification d'un paramètre important d'un produit est indiquée de manière erronée, il peut en résulter une insuffisance de l'exposé du produit (**T 1250/01**, appliqué dans **T 484/05** (paramètre inhabituel)). Dans l'affaire **T 1250/01**, l'existence d'une erreur dans la description avait pour conséquence qu'aucune méthode de mesure d'un paramètre essentiel n'était divulguée et que, par conséquent, la personne du métier n'était pas en mesure de mesurer le paramètre essentiel correspondant (citée par **T 206/08** (compositions détergentes) qui juge que **T 1250/01** ne s'appliquait pas à l'espèce).

6.6.4 Domaine interdit des revendications

Désormais, il y a clairement une opinion prédominante des chambres que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas relever des art. 83 et 100(b) CBE (**T 1811/13**, **T 647/15**, **T 646/13**).

En d'autres termes, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la question de savoir si la personne du métier travaille ou non dans le cadre de l'étendue revendiquée ("domaine interdit" d'une revendication) se rapporte à la définition de l'étendue de la protection recherchée (art. 84 CBE) et non pas à la suffisance de l'exposé de l'invention (art. 83 CBE) (rappel formulé ici tiré de **T 1673/15**). Voir la JCR, 9ème éd. 2019 pour un rappel de la jurisprudence -antérieure sinon désormais minoritaire- défendant une autre thèse.

Voir également le chapitre II.C.8.2. "Article 83 CBE et clarté des revendications".

6.6.5 Étapes non divulguées

La CBE ne contient pas de dispositions prévoyant que l'invention revendiquée doit pouvoir être mise en œuvre grâce à un petit nombre seulement d'étapes supplémentaires non divulguées. La seule condition essentielle à remplir est plutôt que chacune de ces étapes

supplémentaires doive être si évidente pour la personne du métier qu'une description détaillée soit superflue, à la lumière de ses connaissances générales (**T 721/89**).

6.6.6 Machine non disponible

Dans l'affaire **T 1293/13**, les revendications limitaient la détermination de la perméabilité à l'air du vêtement à une méthode et à une machine déterminées ("Frazier 750"). Toutefois, la machine "Frazier 750" n'existait plus, de sorte que cette machine ne pouvait pas être utilisée pour la détermination des valeurs revendiquées. L'ajout d'une caractéristique définie comme pouvant être déterminée par une machine particulière qui n'était peut-être pas – mais n'est certainement plus – accessible au public, conduit en l'espèce à ce que l'invention ne soit pas exposée de manière suffisamment claire et complète pour pouvoir être mise en œuvre par une personne du métier.

Dans l'affaire **T 1714/15**, la chambre a relevé qu'il n'était pas contesté que le TESTEUR DE CHUTE DE POIDS RTD-5000, tel que décrit dans la revendication 1, n'avait jamais été disponible. Au contraire, l'appareil connu était un TESTEUR DE CHUTE DE POIDS RDT-5000 (soulignement par la chambre). L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir qu'il avait fourni la preuve que l'appareil correctement désigné était disponible à la date de priorité et à la date de dépôt du brevet en cause. Ainsi, l'invention telle que définie dans la revendication 1 était divulguée à ce moment-là, ce que la chambre a admis. Toutefois, la chambre a indiqué qu'une invention devait être disponible **tout au long de la durée de vie** d'un brevet (**T 1293/13**). Ce n'était pas le cas en l'espèce. L'intimé a déclaré qu'il n'était pas prouvé que l'appareil exposé dans la revendication 1, avec la désignation correcte, n'existait pas quelque part dans le monde. Toutefois, l'intimé avait déclaré dans sa réponse au mémoire de recours que l'appareil litigieux était devenu indisponible. Dans ce cas, conformément au principe "negativa non sunt probanda" (**T 2037/18**), la charge de la preuve que l'appareil avait cessé d'exister n'incombait pas à l'opposant. Au contraire, le titulaire du brevet devait prouver qu'il était toujours disponible. En l'absence d'une telle preuve, la chambre a conclu que l'appareil n'était plus disponible (exigences de l'art. 83 CBE non satisfaites). Jurisprudence appliquée dans **T 1813/22** (indisponibilité de la machine LPA07 – paramètre inhabituel mesuré par un modèle successeur LPA17 – question de savoir si les manuels d'exploitation de deux machines ayant des codes de produit différents ("LPA07" et "LPA17") contenaient les mêmes détails concernant les méthodes à utiliser).

6.6.7 Expériences

L'exigence de suffisance de l'exposé doit garantir que la personne du métier puisse reproduire l'invention sans avoir besoin d'effectuer ses propres recherches ni de procéder à une quantité déraisonnable d'essais. Ladite exigence n'est en tout cas pas remplie si elle ne peut pas réaliser précisément l'invention après quelques essais de mise au point et qu'elle doit au contraire faire preuve d'inventivité à cet effet (**T 312/88**, point 3.3 des motifs, **T 516/99**, point 3 des motifs).

Selon la décision **T 312/88**, le "but normatif de l'art. 83 CBE" est de garantir "que la personne du métier puisse exécuter l'invention sans devoir réaliser elle-même des

recherches ou un nombre excessif d'expériences. L'exécution d'une invention implique des efforts excessifs lorsque la personne du métier doit réaliser dans un premier temps des expériences en vue de trouver la solution du problème". Ce n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de chercher la limite numérique d'un domaine défini de manière fonctionnelle. Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a estimé que les expériences doivent donner rapidement une image fiable sur la possibilité de fabriquer le produit. Il n'est cependant pas nécessaire que les données expérimentales fournies dans le brevet litigieux soient une reproduction fidèle des exemples de mise en œuvre donnés dans le brevet, dès lors que l'on peut considérer que le travail expérimental à effectuer ne sort pas du cadre de l'invention (**T 674/96**).

Pour qu'un travail expérimental ne soit pas considéré comme excessif, il n'est pas nécessaire que la demande divulgue à la personne du métier la méthode qui soit la meilleure et la plus aisée. Une voie plus longue et plus ardue, mais menant indubitablement au succès, est également acceptable (**T 412/93**).

Dans l'affaire **T 1133/08**, la chambre a constaté que, compte tenu des nombreux choix possibles de matériaux, de dimensions et de paramètres de procédé appropriés, auxquels il était simplement fait allusion dans les parties de la description se rapportant aux modes de réalisation, il manquait une description précise d'au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection était demandée. En l'occurrence, les expériences nécessaires pour résoudre le problème consistaient à définir les **paramètres** et les conditions donnant un profil sinusoïdal. D'après la décision **T 312/88** ensemble les décisions **T 68/85** et **T 18/89**, le travail expérimental était dès lors excessif. Dans une invention comportant plusieurs variantes, il est très important de ne pas se contenter de faire allusion à ces variantes, mais de les détailler au maximum, afin de mettre la personne du métier en mesure de réaliser l'invention revendiquée dans toute son étendue. En l'espèce, aucun mode de réalisation de l'invention n'était indiqué, ou n'a même été exposé ultérieurement, p. ex. sur la base d'expériences. La chambre a aussi analysé la décision **T 14/83** en la comparant à la décision **T 412/93** (domaine des technologies génétiques).

Dans la décision **T 345/09** (procédé de réalisation d'une pièce à très hautes caractéristiques mécaniques), la chambre estime que pour remédier à l'absence d'exemples pertinents quant aux caractéristiques mécaniques indispensables à l'invention, la personne du métier devrait exécuter un nombre d'essais, pour établir ce qu'est l'invention. Et la chambre conclut que, vu le nombre de caractéristiques mécaniques (au moins huit) et des paramètres (quatorze), combiné avec les plages à appliquer à ces paramètres et les répétitions des tests – nécessaires pour certaines de ces caractéristiques mécaniques qui doivent être garanties avant et après la trempe – le tout étant nécessaire pour exécuter l'invention, la personne du métier se voyait confrontée avec un programme de recherche si étendu que cela représentait un effort excessif.

6.6.8 Calibrage et méthode de mesure identifiable

Dans la décision **T 641/07** (méthode de mesure identifiable par reproduction d'un exemple du brevet), la chambre a en particulier dû se prononcer sur les questions sur la possibilité d'identification des méthodes de mesure et de correction d'une référence erronée à une

méthode de mesure et sur la possibilité d'identification des détails de mise en œuvre de la méthode de mesure de l'un des paramètres. La chambre a estimé, citant la décision **T 485/00**, que lorsque la personne du métier est mise en mesure de reproduire l'invention, et qu'il lui suffit de reproduire l'un des exemples pour identifier la méthode mise en œuvre pour mesurer la valeur d'un paramètre, il n'y a pas insuffisance de description, une telle procédure d'identification ne pouvant être qualifiée d'effort excessif.

La chambre dans **T 1224/15** n'était notamment pas convaincue par l'argument selon lequel la mesure du taux de cristallinité d'un polyamide serait insuffisamment décrite ; les documents produits prouvaient que cette caractéristique et sa méthode de mesure faisaient partie des compétences de la personne du métier à la date de priorité de l'invention. La personne du métier était donc en mesure de compléter les instructions contenues dans le brevet pour la mesure des paramètres pertinents. En outre le brevet comportait un nombre d'exemples suffisant pour que la personne du métier puisse aisément en reproduire l'un ou l'autre pour identifier et ou calibrer la méthode de mesure mise en œuvre (voir **T 641/07**). Cet argument n'était en outre étayé d'aucune preuve tangible et/ou d'essai de (non-) reproduction des exemples du brevet. La chambre n'est pas convaincue que le brevet contenait une quelconque lacune d'information s'opposant à l'exécution de l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 786/15**, la chambre a considéré qu'au vu de la possibilité, pour la personne du métier, de calibrer la méthode de mesure de Tg par ingénierie inverse, le paramètre Tg mentionné dans la revendication 1 n'était pas ambigu, même à des valeurs proches des limites. Les conditions de l'art. 83 CBE étaient remplies en l'espèce.

Pour d'autres décisions concernant le calibrage d'une méthode en relation à l'art. 83 CBE, voir : **T 1712/09** (aucune tentative de calibrage – charge de la preuve) ; **T 1062/98** et **T 485/00** (possibilité de calibrer la méthode de détermination des paramètres litigieux) ; **T 45/09**.

6.6.9 Méthodes d'analyse

Il est satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE lorsque la personne du métier opterait à l'évidence pour une méthode d'analyse donnée (aucune n'étant décrite dans le brevet) compte tenu de sa simplicité et de sa commodité d'une part, et de la précision exigée d'autre part (voir p. ex. **T 492/92**). Cela est vrai même si les deux méthodes d'analyse différentes proposées par le titulaire du brevet aboutissent à des résultats sensiblement différents avec la même composition. Cela suffit également si la personne du métier suppose qu'il était tout à fait probable qu'une certaine méthode était utilisée, cette hypothèse pouvant être vérifiée à la lumière des informations données dans les modes de réalisation du brevet en cause (**T 143/02**). Dans certains cas toutefois, le fait que des méthodes de mesure différentes n'aboutissent pas toujours au même résultat peut impliquer un travail excessif pour la personne du métier **T 225/93**. Dans l'affaire **T 930/99**, la chambre a jugé la décision **T 225/93** inapplicable, puisqu'il n'existait qu'une seule méthode de mesure. L'argument de l'intimé selon lequel cette situation créerait une insécurité juridique, étant donné que les tiers ne sauraient pas s'ils travaillent dans la plage précisée ou en dehors de celle-ci, reposait manifestement sur le manque de clarté, qui ne

constitue pas un motif d'opposition et qui ne pouvait donc pas être pris en considération (voir aussi le présent chapitre II.C.8.2.).

Voir aussi le présent chapitre II.C.5.5.1 "Paramètres ambigus" où est abordée également la question des méthodes de détermination des paramètres.

6.6.10 Composés chimiques

Selon la décision **T 954/05**, dans une revendication, il n'est pas permis de substituer à la définition structurelle d'un composé chimique la simple juxtaposition d'une caractéristique prétendue représenter une structure chimique complète et d'une caractéristique fonctionnelle, si d'une part – la première d'entre elles comprend un nombre indéfini de composés et qu'il n'y a pas de règle de choix systématique fondé sur ladite caractéristique mettant la personne du métier à même d'identifier les composés revendiqués, et si d'autre part – la caractéristique fonctionnelle seconde n'est pas identifiable dans la liste indéfinie de composés candidats à telle fonction faute d'indication d'un essai type standardisé pour en déterminer la présence ou l'absence.

Dans l'affaire **T 544/12**, la chambre a confirmé que le fait de définir, dans une revendication, un groupe de composés par des caractéristiques à la fois structurelles et fonctionnelles est généralement acceptable en vertu de l'art. 83 CBE dès lors que la personne du métier, en fournissant un effort raisonnable, est en mesure d'identifier, parmi la multitude de composés définis par la ou les caractéristiques structurelles de la revendication, ceux qui répondent également aux exigences d'ordre fonctionnel qui sont revendiquées (conformément à **T 435/91**, JO 1995, 188 et **T 1063/06**). Dans l'affaire **T 544/12**, il appartenait à la personne du métier d'identifier les composés qui étaient phosphorescents parmi un nombre presque infini de variantes couvertes par la définition structurelle de la revendication 1. La revendication 1 s'étendait à des catégories (de composés d'iridium) qui différaient totalement du concept invoqué par le titulaire (non-respect de l'art. 83 CBE). La chambre ne partageait pas le point de vue de la décision de la Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) du 11 septembre 2013 (X ZB 8/12).

Voir également la décision **T 959/08** (exigence de mise en œuvre d'une caractéristique fonctionnelle également très pertinente au regard de l'art. 83 CBE – absence de concept technique susceptible d'être généralisé – effort excessif) et le chapitre II.A.3.5. "Caractéristiques définies par leur fonction".

6.6.11 Désignation par une marque

La décision très détaillée **T 842/14** concernait une composition chimique d'un produit désigné par une **marque** (voir également **T 270/11** et **T 623/91**). Selon **T 667/94**, **T 325/13** et **T 1383/10**, lorsque les produits désignés par des marques sont essentiels à la réalisation de l'invention, les conditions de l'art. 83 CBE sont remplies, si ces produits sont disponibles pour la personne du métier non seulement aux dates de priorité et de dépôt du brevet mais aussi pendant **toute sa durée de vie** (dans **T 842/14** aucune certitude que la composition resterait inchangée). À cet égard, dans **T 1714/15** à propos cette fois d'un

appareil qui n'était plus disponible, la chambre fait référence au passage précédent pour confirmer qu'un brevet doit être suffisamment exposé sur toute sa durée de vie, en particulier lorsque la caractéristique en cause est un produit commercialisé sous un nom de marque. À noter que **T 842/14** contient de nombreux développements sur la distinction entre les exigences de l'art. 83 CBE et l'art. 54 CBE (en particulier au regard de **G 1/92**, JO 1993, 277).

Dans l'affaire ex parte **T 872/20** plus récente, le requérant contestait les conclusions de la division d'examen selon lesquelles la caractéristique ajoutée enfreignait l'art. 83 CBE parce qu'elle portait sur une marque. Outre le fait que le requérant s'appuyait sur un "print-out" non daté d'un site web, la chambre a fait observer que les produits et leur composition peuvent évoluer au fil du temps alors que la marque correspondante reste inchangée. Ainsi, le fait d'utiliser une marque entraîne de facto un défaut de clarté dans l'objet revendiqué, qui doit rester inchangé pour des raisons de sécurité juridique (art. 84 CBE).

6.7. Tâtonnements

Dans la décision **T 226/85** (JO 1988, 336) qui est conforme aux principes énoncés dans les décisions **T 14/83** (JO 1984, 105), **T 48/85**, **T 307/86** et **T 326/04**, la chambre a estimé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent (voir aussi **T 2220/14**, domaine technique hautement complexe). En revanche, l'exécution de l'invention implique des efforts excessifs de la part de la personne du métier lorsque celle-ci ne peut établir que par tâtonnements si elle a choisi les nombreux paramètres de l'invention de manière à obtenir un résultat satisfaisant (**T 32/85** ; cf. également **T 2237/09** concernant une combinaison de paramètres). La suffisance de l'exposé ne peut être reconnue si, dans le cas d'une invention qui va à l'encontre de l'opinion technique prédominante, le titulaire du brevet a omis d'indiquer ne serait-ce qu'un seul exemple reproductible (**T 792/00**, voir aussi **T 397/02**, **T 1440/07** et **T 623/08**).

Dans l'affaire **T 2220/14**, la chambre a estimé que le domaine technique dont relevait l'invention étant particulièrement complexe (méthodes de modification de cellules eucaryotes), il faudrait en moyenne déployer beaucoup d'efforts pour mettre en pratique un exposé écrit dans ce domaine et cela nécessiterait de nombreux tâtonnements. La chambre a ajouté que la CBE n'exigeait nullement que le demandeur ait exécuté l'invention revendiquée, que ce soit à la date de priorité ou à la date de dépôt. La chambre conclut finalement qu'elle n'avait aucune raison de douter que l'invention telle que revendiquée dans les revendications 1, 5 et 6 était exposée de manière suffisante, comme l'exige l'art. 83 CBE.

On considère qu'un effort excessif est fourni lorsque la personne du métier est contrainte d'établir par tâtonnements quel composant correspond, le cas échéant, au paramètre indiqué dans la revendication. Le fait que cela ait pu être établi par des essais de routine ne suffit pas pour que l'objet revendiqué soit conforme aux exigences de l'art. 83 CBE. De même, il est indifférent que ce paramètre puisse être déterminé de manière fiable

(**T 339/05**). Dans l'affaire **T 123/06**, la chambre a constaté que la **définition fonctionnelle** du dispositif constituait une simple invitation à mettre en œuvre un programme de recherche, la personne du métier ne pouvant constater que par tâtonnements l'obtention du dispositif revendiqué. Cela représentait un effort excessif.

Selon la décision **T 1063/06** (JO 2009, 516), la formulation d'un composé chimique en des termes fonctionnels, en l'occurrence dans une **revendication portant sur les résultats de recherches futures**, englobe tous les composés qui ont la capacité définie dans la revendication. Faute de toute règle de sélection dans la demande en litige, la personne du métier, qui est dans l'impossibilité d'utiliser ses connaissances générales, n'a d'autre choix que d'avancer par tâtonnements, en examinant expérimentalement des composés chimiques sélectionnés de façon arbitraire afin d'établir s'ils ont la capacité définie dans la revendication, ce qui constitue pour elle une invitation à effectuer un **programme de recherche** et, partant, un effort excessif (décision **T 435/91** confirmée). Voir également **T 1140/06**.

Dans l'affaire **T 852/09**, conformément à la décision **T 1063/06**, la chambre a estimé que, dans la mesure où les activateurs à utiliser étaient décrits uniquement par leurs caractéristiques fonctionnelles et que, pour la personne du métier, la revendication n'était qu'une simple invitation à mener un programme de recherche, celui-ci ne pouvait exécuter l'invention dans toute l'étendue revendiquée au prix d'un effort raisonnable (cf. également **T 155/08**).

Dans l'affaire **T 2070/13**, la chambre a considéré dans son opinion provisoire qu'il manquait une méthode d'essai anti-adhérence adéquate et qu'aucun composé approprié n'était défini dans les familles de composés revendiquées. En particulier, l'argument de l'intimé (titulaire du brevet) selon lequel la personne du métier pouvait mettre en œuvre l'invention au moyen d'une optimisation, effectuée par routine, à l'aide de procédures normalisées n'était pas convaincant. La chambre a estimé qu'aucune procédure normalisée n'avait été divulguée dans le brevet en cause et aucune n'avait été mentionnée pendant toute la procédure. Même si une procédure d'essai particulière était utilisée pour déterminer l'anti-adhérence, cela ne réduisait pas de manière significative l'étendue du programme expérimental requis pour identifier les matériaux anti-adhérents appropriés. La chambre a conclu que le grand nombre de matériaux potentiels énumérés, plusieurs de ces matériaux énumérés décrivant également de grandes familles de composés, ne permettait pas à la personne du métier d'identifier les matériaux appropriés présentant une anti-adhérence ; la personne du métier serait confrontée à un programme expérimental afin de déterminer lequel des matériaux énumérés satisferait au critère d'anti-adhérence revendiqué.

Lorsque les revendications d'un brevet prévoient impérativement la réalisation d'un objectif précis (en l'occurrence, le maintien d'un paramètre en dessous d'une certaine valeur), la possibilité d'exécuter l'invention prévue par l'art. 100b) CBE n'est pas garantie si le brevet ne fournit à la personne du métier aucune indication lui permettant d'atteindre cet objectif sans effort excessif de recherche, y compris en dehors des modes de réalisation de l'invention (**T 809/07**).

Dans l'affaire **T 518/17**, la chambre a déclaré que pour reconnaître que l'invention revendiquée peut être exécutée sans effort excessif, sa réalisation ne doit pas s'accompagner d'une quantité de tâtonnements allant au-delà du raisonnable. Ceci implique toutefois que des informations suffisantes soient disponibles et qu'elles orientent la personne du métier vers la réussite à travers l'évaluation des erreurs initiales. À la lumière des preuves versées au dossier, le chambre a considéré que les informations relatives aux variables des processus fondamentaux manquaient. La personne du métier aurait par conséquent eu besoin de répéter le long processus d'optimisation et d'amélioration, sans aucune garantie. Une telle situation est souvent décrite par la jurisprudence comme une invitation à effectuer un "programme de recherche" et est considérée comme représentant un effort excessif.

Dans l'affaire **T 1734/20,** la personne du métier ne pouvait découvrir que par tâtonnements si un choix particulier de composés et de conditions donnerait ou non un résultat satisfaisant. L'absence de toute règle de sélection en l'occurrence équivalait à un effort excessif pour mener des recherches complémentaires. Le document D8 soumis par le requérant/opposant et admis dans la procédure a confirmé que les combinaisons revendiquées d'adsorbents et de composés désirés et non désirés ne menaient pas toutes au succès.

Dans la décision **T 603/22** (procédé de broyage d'écailles), la chambre juge qu'on se trouvait davantage dans une situation d'échec systématique et non occasionnels. Et en réponse à la requérante (titulaire) qui s'appuyait également sur la jurisprudence qu'il convient d'admettre, dans une mesure raisonnable, des tâtonnements (trial and error) de la personne du métier, et soutenait donc que les tâtonnements nécessaires étaient acceptables, la chambre précise que la jurisprudence fixe des limites quant aux tâtonnements. Or la condition posée par la jurisprudence (**T 226/85** point 8 des motifs, **T 518/17**) n'est pas remplie en l'espèce, ce que la chambre détaille sur le plan technique au point 2.4 des motifs.

6.8. Documents publiés ultérieurement (post-published documents)

Un exposé suffisant doit, en principe, exister à la date de priorité du brevet, tandis que les documents publiés ultérieurement peuvent être utilisés uniquement dans certaines circonstances comme preuve que l'exposé peut être reproduit sans effort excessif. La question des preuves publiées ultérieurement a donné lieu dans **T 116/18** (JO 2022, A76) à la saisine de la Grande Chambre der recours (voir décision **G 2/21**, JO 2023, A85). La saisine portait essentiellement sur la question de l'activité inventive (art. 56 CBE), le titulaire renvoyant à une preuve publiée ultérieurement pour établir que le problème était résolu et que l'effet technique allégué était atteint. La chambre y définit le terme de moyens de preuve publiés ultérieurement. Dans l'affaire **T 116/18**, la chambre identifie trois grandes lignes de jurisprudence : **T 1329/04**, **T 609/02**, **T 488/16**, **T 415/11**, **T 1791/11** et **T 895/13** du 21 mai 2015 (plausibilité ab initio – la plausibilité a été finalement niée dans ces décisions) ; **T 919/15**, **T 578/06**, **T 2015/20**, **T 536/07**, **T 1437/07**, **T 266/10**, **T 863/12**, **T 184/16** (défaut de plausibilité ab initio – la plausibilité a été finalement reconnue dans ces décisions) ; **T 31/18**, **T 2371/13** (ligne de jurisprudence "sans plausibilité").

La Grande Chambre de recours, dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85), a notamment énoncé aux points 10 et 11 que la chambre dans l'affaire **T 116/18** avait explicitement jugé que le motif d'opposition tiré de l'art. 100b) CBE n'était pas pertinent pour trancher le recours. Les questions soumises ne pouvaient donc, selon la Grande Chambre de recours, pas être reformulées par l'ajout d'une référence à la suffisance de l'exposé et à l'art. 83 CBE. La Grande Chambre de recours avait néanmoins connaissance de la jurisprudence, en particulier concernant les revendications relatives à une seconde application thérapeutique où la notion de "plausibilité" a été utilisée ; elle a cité les principales décisions de jurisprudence (points 73-77 des motifs) et a déclaré que la possibilité de recourir à des moyens de preuve publiés ultérieurement est beaucoup plus étroite dans le cadre de la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) que dans le cadre de l'activité inventive (art. 56 CBE). La Grande Chambre de recours a déclaré que pour satisfaire à l'exigence selon laquelle l'invention doit être exposée d'une manière suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter, la preuve d'un effet thérapeutique revendiqué doit être fournie dans la demande telle qu'elle a été déposée, en particulier si, en l'absence de données expérimentales dans la demande telle qu'elle a été déposée, il ne serait pas crédible pour la personne du métier que l'effet thérapeutique est obtenu. Une lacune à cet égard ne peut pas être comblée par des moyens de preuve publiés ultérieurement (point 77 des motifs).

Le fait que des données expérimentales n'ont été publiées qu'après la date de dépôt de la demande en cause ne remet pas en cause leur qualité de preuve d'un phénomène physique qui existe indépendamment de toute date de publication (**T 416/14**). A rapprocher de **G 2/21**, point 91 des motifs, selon lequel les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet ne peuvent être écartés au seul motif que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date.

Même si la suffisance de l'exposé doit, en principe, être établie à la date de priorité, les documents publiés ultérieurement peuvent être utilisés comme éléments de preuve attestant que le concept revendiqué peut être mis en pratique. En conséquence, la chambre a décidé de prendre en compte ces documents, bien qu'ils aient été produits tardivement (**T 1164/11** à propos d'une invention allant contre les principes scientifiques généralement admis).

Dans l'affaire **T 2070/13**, la chambre a constaté que D16 – un fascicule de brevet – ne donnait aucune directive sur la manière de déterminer l'anti-adhérence ; le document ayant été publié ultérieurement par rapport au brevet en cause, sa divulgation était donc sans pertinence pour la suffisance de l'exposé.

Voir aussi **T 2037/22** (preuve d'un effet technique revendiqué non thérapeutique).

Voir aussi le présent chapitre II.C.7.2. "Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – effet crédible". La jurisprudence avant **G 2/21** se trouve dans la JCR, 10e éd. 2022.

6.9. Norme publiée ultérieurement

Dans l'affaire **T 1290/23**, le brevet portait sur un point d'accès ("AP") et une station participante ("STA") communiquant l'un avec l'autre ainsi que sur des méthodes correspondantes. La chambre n'a pas été convaincue que la référence à la "norme IEEE 802.11ax" dans la revendication 1 devait être dissociée des caractéristiques restantes de la manière suggérée par l'intimé (titulaire du brevet). Le titulaire du brevet alléguait en effet que la question de savoir si l'AP de la revendication 1 respectait ou non la norme IEEE 802.11ax n'était pas définie par la revendication 1; seul le préambule de la revendication 1 mentionnait la norme IEEE 802.11ax. Aucune des caractéristiques restantes de la revendication 1 ne contenait une telle référence. Selon le titulaire du brevet, l'AP pouvait coexister dans le réseau sans fil avec d'autres appareils exploités conformément à la norme IEEE 802.11ax, sans devoir nécessairement s'y conformer lui-même. De plus, les lacunes de D5 pouvaient aisément être comblées. Les opposants, quant à eux, ont indiqué que l'AP était un élément clé du "réseau sans fil". Il ne pouvait pas "faciliter la communication multi-utilisateurs" sans "se conformer à la norme IEEE 802.11ax". De même, la conformité avec la précédente norme IEEE 802.11ac n'était pas suffisante pour répondre à cette exigence. Ainsi, de l'avis de la chambre, un AP "pour faciliter la communication multi-utilisateurs dans un réseau sans fil exploité conformément à la norme IEEE 802.11ax" devait à tout le moins fonctionner conformément aux principes connus – aussi larges soient-ils – définis pour la prochaine norme IEEE 802.11ax, au plus tard à la date de dépôt du brevet. L'opposant n'a pas nié que D5 (une pré-version du projet de norme IEEE 802.11ax) était disponible en ligne à la date de dépôt du brevet en litige. Cependant, D5 comportait plusieurs points "restant à définir" ("TBD / To Be Defined"), ce qui montrait que de nombreuses caractéristiques de la norme IEEE 802.11ax n'étaient pas définies au moment de sa publication. Tous les projets ultérieurs de la même norme ont été publiés après la date de dépôt. La chambre a conclu que des caractéristiques étaient soumises à des changements d'une version à l'autre (de la norme), mais que les lacunes dans l'enseignement de D5 ne portaient pas sur des details secondaires susceptibles d'être finalisés par des choix arbitraires ou des analogies simples par rapport aux versions précédentes. Au contraire, la personne du métier devrait développer par elle-même un AP opérationnel sur la base d'une spécification très précoce et incomplète. La chambre a considéré que cette entreprise ne pouvait pas réussir sans un effort excessif. La décision de première instance a été annulée et le brevet révoqué.

7. La condition de suffisance de l'exposé dans le domaine des biotechnologies

7.1. Exposé clair et complet

7.1.1 Généralités

Les principes expliqués dans le présent chapitre II.C.4. et II.C.5. s'appliquent également aux inventions biologiques. En particulier, il convient de faire une première référence aux affaires **T 281/86** (JO 1989, 202), **T 299/86** du 17 août 1989 et **T 409/91** (JO 1994, 653). Les chambres traitent également de questions concernant le caractère complet de l'exposé dans le contexte de l'activité inventive (cf. p. ex. les décisions **T 1329/04**, **T 604/04**, **T 898/05**) et de l'application industrielle (cf. p. ex. les décisions **T 870/04**,

T 641/05, **T 1452/06**, chapitre I.E.). Il a été jugé que la question de savoir si la demande divulgue suffisamment d'informations de sorte qu'il soit plausible que les polynucléotides ou polypeptides revendiqués produisent l'effet technique présumé relevait de l'activité inventive (**T 743/97**, **T 1329/04**) ou de l'application industrielle (**T 1165/06**, **T 1452/06**), et que la question pertinente à poser au titre de l'art. 83 CBE 1973 était de savoir si la description était suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse préparer les produits revendiqués (**T 743/97**).

Dans l'affaire **T 449/90**, la chambre a estimé que la condition posée à l'art. 83 CBE 1973 était remplie, vu que le degré revendiqué d'inactivation (substantiellement) du virus du SIDA pouvait être prouvé de manière suffisamment sûre. L'inactivation totale du virus mortel, que l'opposant considérait comme nécessaire, était certes éminemment souhaitable, mais n'appelait aucune objection au titre de l'art. 83 CBE 1973, vu la manière dont la revendication était rédigée.

7.1.2 Un mode de réalisation de l'invention couvrant toute l'étendue de la revendication

Pour la suffisance de l'exposé (art. 100(b) et 83 CBE), la chambre doit tout d'abord être convaincue que le fascicule de brevet donne bel et bien à la personne du métier **au moins un mode** de réalisation de l'invention revendiquée, et ensuite que la personne du métier peut mettre en oeuvre l'invention sur **toute l'étendue de la revendication**. Si la chambre n'est pas convaincue qu'il existe un mode correspondant au premier point, le second point n'a pas besoin d'être examiné (**T 792/00**, exergue).

Sur ce principe, autres exemples de décisions : **T 811/01**, **T 1241/03**, **T 364/06** ; voir aussi **T 1727/12**, "Biogen sufficiency" ; sur ce dernier concept voir aussi **T 1845/14** qui rappelle que ce que l'on appelle l'"insuffisance Biogen" ne fait pas partie de la jurisprudence établie des chambres de recours telle qu'indiquée dans l'affaire **T 1727/12**.

L'étendue du brevet doit être justifiée par la contribution à l'état de la technique (**T 612/92**, énoncé rappelé encore dans **T 2038/19** par référence à **T 435/91** (JO 1995, 188)). La mesure dans laquelle une invention est suffisamment exposée est évaluée au cas par cas, en tenant compte de l'essence de l'invention (**T 694/92**, JO 1997, 408). La question de savoir si l'exposé d'un mode de réalisation de l'invention est suffisant pour permettre à la personne du métier d'exécuter l'invention sur tout le domaine revendiqué est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles, et en appréciant les probabilités dans chaque cas d'espèce (**T 2038/19**).

Dans la décision **T 292/85** (JO 1989, 275), l'invention en cause portait sur un plasmide recombinant comprenant un régulon homologue, un ADN hétérologue et un ou plusieurs codons de terminaison pour l'expression dans des bactéries d'un polypeptide hétérologue fonctionnel sous une forme permettant sa séparation. La demande a été rejetée par la division d'examen au motif que les modes de réalisation couverts par les vastes revendications libellées en termes de fonction ne pouvaient pas tous être mis en œuvre. La chambre a estimé qu'il était sans importance que des variantes particulières n'étaient pas disponibles, dès lors qu'il existait des variantes appropriées connues qui produisaient le même effet.

Selon la décision **T 740/90** qui résume l'apport de **T 292/85**, la décision **T 292/85** concernait une invention dont un élément, défini en termes de fonction, était de nature telle que soit certaines variantes particulières n'étaient pas disponibles, soit certaines autres variantes non spécifiees ne convenaient pas. La chambre de recours a jugé que l'exposé était suffisant dès lors que la personne du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales communes dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention. La chambre dans **T 292/85** a bien précisé cependant qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé comprenne des indications particulières sur la manière d'obtenir toutes les variantes possibles d'un élément couvertes par la definition fonctionnelle. L'invention dans **T 740/90** n'était pas définie de façon fonctionnelle mais par des paramètres. Elle était définie de facon claire et l'existence de variantes possibles ne se retrouvait qu'au niveau des produits de départ nécessaires pour préparer les levures couvertes par la revendication. La CBE n'exige pas la description de plusieurs modes de réalisation de l'invention (règle 27(1)e) CBE). La seule question à laquelle il s'agissait de répondre, au titre de l'art. 83 CBE était de savoir si la description comportait un mode de préparation, reproductible par la personne du métier, d'une levure telle que définie dans la revendication.

De même, dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), le fascicule du brevet fournissait un exemple techniquement détaillé sur l'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans E.coli. Cet exemple suggérait la possibilité d'exprimer ces protéines dans les micro-organismes en général. La chambre a estimé que l'invention était suffisamment exposée, puisqu'un mode de réalisation de l'invention était clairement indiqué et que rien dans l'état de la technique ne prouvait qu'il n'était pas possible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que E.coli. Les principes énoncés dans la décision **T 292/85** (JO 1989, 275) ont également été appliqués dans l'affaire **T 984/00** (dans laquelle l'invention portait sur l'utilisation de la région T d'Agrobacterium, sans les gènes de la région T des plasmides Ti de la souche sauvage, afin d'éviter l'action délétère de ces gènes sur la plante cible) ainsi que dans l'affaire **T 309/06** (dans laquelle le requérant avait divulgué un nouveau groupe d'enzymes (phospholipases A1) caractérisées par des propriétés utiles, la chambre ayant en l'espèce autorisé le requérant à revendiquer les enzymes indépendamment de leur origine).

Quant à la quantité de détails à fournir pour qu'un exposé soit suffisant, cette question est fonction de la corrélation entre les faits de chaque espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique et les efforts moyens nécessaires pour mettre en œuvre une divulgation écrite donnée dans ce domaine technique, la date à laquelle la divulgation a été présentée au public et les connaissances générales correspondantes, ainsi que la quantité de détails techniques fiables divulgués dans un document (cf. **T 158/91** ; **T 694/92**, JO 1997, 408 ; **T 639/95** ; **T 36/00** ; **T 1466/05** ; **T 2220/14**).

Comme noté dans **T 2172/15**, la suffisance de l'exposé présuppose que la personne du métier soit en mesure d'obtenir substantiellement **tous** les modes de réalisation couverts par la portée d'une revendication. Ce principe s'applique à toute invention, quelle que soit la manière dont elle est définie, par une caractéristique fonctionnelle ou non. Dans l'affaire **T 2172/15**, selon une autre argumentation, l'intimé (titulaire du brevet) faisait valoir que la

jurisprudence relative aux revendications génériques avait établi que les modes de réalisation ou les variantes couverts par un groupe de composés générique ne devaient pas tous être évalués sur le plan de la suffisance de l'exposé, mais que l'aspect décisif à prendre en compte était la fourniture par le brevet d'un concept susceptible d'être généralisé. La chambre a déclaré que la revendication 1 n'était pas limitée à un jeu de composés ou à un groupe générique de composés à utiliser dans une étape d'extension sombre, mais mentionnait explicitement l'utilisation d'un seul monomère nucléotide ayant certaines propriétés fonctionnelles, y compris la capacité de s'apparier avec trois types de nucléotides. Cependant, un tel monomère n'était divulgué dans aucun des documents disponibles, y compris le brevet, qui ne livraient pas non plus d'enseignement en vue de sa production. Ainsi, contrairement à l'avis de l'intimé (titulaire du brevet), il n'existait aucun concept susceptible d'être généralisé.

À rapprocher de ce chapitre II.C.5.4.

7.1.3 Reproductibilité

Une invention peut également être suffisamment exposée lorsque les résultats ne peuvent **pas être reproduits à l'identique**. Des variations de constructions dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules d'ADN recombinantes revendiquées en des termes impliquant une combinaison de limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet, à condition que la personne du métier puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir à l'avance lesquels (**T 301/87**, JO 1990, 335).

L'objet revendiqué dans l'affaire **T 657/10** incluait un "événement élite", à savoir un événement particulier résultant d'un procédé aléatoire (vis-à-vis duquel les attentes pouvaient varier d'un extrême à l'autre) et ayant au moins une propriété surprenante et avantageuse. La chambre a estimé que les "événements élites" avaient fait l'objet d'une jurisprudence abondante des chambres de recours. Même s'il était tout à fait possible que l'état de la technique connaisse les procédés aléatoires spécifiques et les produits dotés de propriétés moyennes (normales) qui en découlaient, la présence d'un produit particulier ayant une propriété avantageuse inattendue pouvait justifier la reconnaissance d'une activité inventive. Cependant la personne du métier devait être en mesure, en se fondant sur l'exposé, d'obtenir le produit particulier résultant de l'"événement élite", et ce sans avoir à répéter le procédé aléatoire, autrement dit il devait pouvoir obtenir le produit particulier sans devoir s'en remettre de nouveau au pur hasard. Dans l'affaire instruite par la chambre, il n'était pas satisfait à ces exigences.

Dans l'affaire **T 326/22**, le requérant (opposant), se référant à la décision **T 657/10,** avançait que l'anticorps défini dans la revendication 1 était insuffisamment divulgué dans la demande de brevet par principe, parce que cela nécessitait une génération de novo d'autres anticorps CD47 par un processus fondé sur le hasard. La chambre s'est ralliée au requérant dans la mesure où le processus d'immunisation d'un animal avec l'antigène CD47-IgV divulgué dans l'exemple 1 de la demande de brevet pour générer d'autres anticorps CD47 reposait sur le hasard. En revanche, rien n'indiquait à la chambre que

l'antigène CD47-IgV ou l'épitope discontinu sur CD47 tels que définis dans la revendication 1 soient inhabituels au sens où la génération d'autres anticorps dirigés contre eux nécessitait des conditions ou des circonstances spécifiques. En l'absence de preuve du contraire, l'épitope revendiqué représentait donc un épitope standard sur un antigène standard. La chambre a donc conclu que la divulgation dans la demande de brevet d'un seul anticorps (2A1) et de ses dérivés, en tant que telle, n'était pas la preuve que la génération de 2A1 reposait sur le hasard. Le moyen invoqué par le requérant à cet égard ne s'appuyait pas sur des faits vérifiables et n'était donc pas convaincant. La chambre a estimé que les affaires **T 435/20**, **T 1466/05** et **T 657/10** invoquées par l'opposant n'étaient pas applicables au cas d'espèce.

7.1.4 Revendications de large portée

Ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'art. 83 CBE (nécessité d'exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète). Ce n'est que si de sérieuses réserves peuvent être formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables, qu'il peut être objecté à l'encontre de la demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète (**T 19/90**, JO 1990, 476, point 3.3. des motifs). Voir aussi **T 612/92**, **T 309/06**, **T 617/07**, **T 351/01**, **T 21/05**, **T 1188/06**, **T 884/06**, **T 364/06**, **T 2038/19**, **T 1634/17**.

Dans certains cas, la chambre a estimé qu'il était nécessaire de fournir des détails techniques supplémentaires et de produire plus qu'un seul exemple pour étayer des revendications de vaste portée, par exemple lorsque l'essence de l'invention était d'obtenir dans différents domaines d'application un effet technique donné, en faisant appel à des techniques connues, et qu'il était fort douteux que cet effet puisse être aisément obtenu pour l'ensemble des applications revendiquées, il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un seul exemple (cf. **T 612/92**, **T 694/92**, JO 1997, 408, **T 187/93** et **T 923/92**, JO 1996, 564). Dans l'affaire **T 694/92**, les informations fournies étaient incomplètes. L'objet revendiqué concernait un procédé pour modifier génétiquement une cellule végétale. En fait, la chambre a estimé que les preuves expérimentales et les détails techniques contenus dans la description n'étaient pas suffisants pour permettre à la personne du métier d'obtenir de manière fiable et sans effort excessif l'effet technique suivant, à savoir l'expression dans n'importe quelle cellule végétale de n'importe quel gène de structure végétal sous le contrôle de n'importe quel promoteur végétal. D'autres cas où la chambre a estimé qu'il fallait indiquer plus d'un seul exemple sont exposés au présent chapitre II.C.7.4.

Dans l'affaire **T 19/90** (JO 1990, 476), l'invention revendiquée était définie par l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome de mammifères autres que l'être humain en général. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif que l'on ne pouvait prétendre, à la lumière des différences entre les différents animaux, que le seul exemple fourni (celui des souris) puisse être transposé à tous les autres mammifères autres que l'homme, si bien que les revendications avaient une portée excessive. La chambre n'a pas suivi cette position.

Dans l'affaire **T 636/97**, la chambre a souligné que c'est un principe fondamental du droit des brevets qu'une revendication peut valablement couvrir un objet étendu, même si la description du brevet concerné ne permet pas d'exécuter toutes les méthodes conduisant à cet objet. Autrement, il ne pourrait pas exister de brevet dominant, et tout inventeur qui mettrait au point une nouvelle méthode conduisant à cet objet ne serait pas lié par des brevets antérieurs. Dans la décision **T 694/92** (JO 1997, 408) la chambre a constaté que lorsque l'invention porte sur la réalisation effective d'un effet technique anticipé à un niveau théorique dans l'état de la technique, il convient de trouver un juste équilibre entre, d'une part, la contribution technique réelle que ladite invention apporte à l'état de la technique et, d'autre part, les termes dans lesquels elle est revendiquée, de façon à ce que, si le brevet est délivré, l'étendue de la protection conférée soit équitable et adéquate. La chambre a mis en évidence la corrélation qui existe entre les exigences des art. 84, 83 et 56 CBE 1973. Voir aussi **T 187/93**.

Dans l'affaire **T 2249/16**, la décision attaquée a critiqué le fait que les revendications se référaient à un nombre extrêmement élevé de compositions ou de procédés possibles. De plus, les revendications étaient larges par rapport aux exemples. Selon la chambre, cela ne constituait pas en soi un défaut de divulgation.

Les chambres rappellent le principe que la portée large d'une revendication n'est cependant pas une raison en soi justifiant l'incapacité pour la personne du métier de mettre en œuvre l'invention.

S'agissant de revendications de large portée, rapprocher notamment du présent chapitre II.C.7.3 infra à propos des anticorps définis par des caractéristiques fonctionnelles. À rapprocher aussi des principes de base dans ce chapitre II.C.5.4a).

7.2. Niveau de divulgation nécessaire pour les utilisations médicales – effet crédible

7.2.1 Remarque liminaire

Notons à titre liminaire le rappel par **G 2/21** (JO 2023, A85) des principes de base tirés de la jurisprudence existante, essentiellement par référence à **T 609/02** (voir infra) en matière de suffisance de l'exposé. En effet, bien que **G 2/21** ait été saisie sur une question d'activité inventive, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'étant donné que la notion terminologique de plausibilité se retrouvait principalement dans la jurisprudence des chambres de recours relative à la suffisance de l'exposé comme condition de brevetabilité, la Grande Chambre de recours admettait l'opportunité d'une analyse comparative et de considérations comparatives à cet égard (point 73 des motifs). La Grande Chambre de recours s'est écartée du concept de "plausibilité". Elle a estimé que le **terme de "plausibilité"** que l'on trouve dans la jurisprudence des chambres de recours et qui était employé par la chambre à l'origine de la saisine (**T 116/18** du 11 octobre 2021) **ne constituait pas un concept juridique distinct** ni une exigence spécifique du droit des brevets en vertu de la CBE, en particulier en vertu de l'art. 56 CBE et de l'art. 83 CBE, mais était plutôt un mot-clé générique retenu par la jurisprudence des chambres de

recours, par certaines juridictions nationales et par les utilisateurs du système européen des brevets (point 92 des motifs). Voir aussi chapitre I.D.4.3.3a).

Le lecteur pourra retrouver dans **G 2/21** le rappel des principes de base notamment aux points 74 et 77 des motifs, motifs les plus souvent repris par la jurisprudence des chambres postérieurement à **G 2/21**, sur la question de la suffisance de l'exposé d'un effet thérapeutique.

Pour la confirmation de l'applicabilité de **G 2/21** aux questions de suffisance de l'exposé, voir p. ex. **T 1779/21** et **T 979/23** (portant toutes les deux sur le syndrome de Dravet, une maladie grave), **T 294/20** (point 5 des motifs). Sur les **limites** à cette application, voir **T 2037/22** (point 3.3. des motifs) concernant un effet non thérapeutique.

7.2.2 Formulation de principes tirés de la jurisprudence – Obligation de rendre crédible l'aptitude à obtenir l'effet thérapeutique

Les formulations ci-après sont tirées aussi bien des décisions de base que d'exemples issus de décisions d'espèce dans la jurisprudence ultérieure, décisions qui reprennent et énoncent de façon synthétique les principes applicables.

Les chambres de recours ont reconnu que dans le contexte de l'exigence de suffisance, il convient d'accorder une attention particulière aux caractéristiques fonctionnelles, car elles sont définies au moyen d'un effet qui doit être réalisable (voir **G 1/03**, point 2.5.2 des motifs, jurisprudence maintes fois rappelée, encore p. ex. de façon synthétique dans **T 2015/20**).

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le fait d'atteindre l'effet thérapeutique revendiqué est considéré comme une caractéristique technique fonctionnelle de ladite revendication. Afin de satisfaire à l'exigence d'exposé suffisant de l'art. 83 CBE, l'efficacité thérapeutique de la composition et la posologie pour l'indication thérapeutique revendiquée doivent être crédibles (rappel de principe p. ex. dans **T 421/14** (posologie impliquant un traitement biquotidien – sclérose en plaques), dans laquelle les revendications se rapportaient à une utilisation médicale ultérieure). La décision **T 294/20** a indiqué que les énonciations de la Grande Chambre de recours dans la décision **G 2/21** peuvent être considérées comme ayant confirmé la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle l'obtention d'un effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle limitative d'une revendication visant à l'utilisation d'une substance ou d'une composition dans une méthode thérapeutique.

La décision **T 1959/15** rappelle l'approche à suivre (point 4.2 des motifs) : la revendication 1 du brevet délivré était une revendication de deuxième utilisation médicale sous la forme d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique conformément à l'art. 54(5) CBE. Selon ce même article, la brevetabilité n'est pas exclue pour les substances ou compositions comprises dans l'état de la technique à une fin spécifique dans le cadre d'une méthode visée à l'art. 53c) CBE, sous réserve que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. Lorsqu'un effet technique (qui dans le cas d'une revendication de deuxième utilisation médicale est un effet

thérapeutique) constitue une caractéristique d'une revendication, le fait de savoir si cet effet peut être atteint en substance par tous les modes de réalisation couverts par la revendication représente une question de suffisance de l'exposé. Ainsi, parce que l'objet des revendications de deuxième utilisation médicale se limite généralement à un agent thérapeutique connu aux fins d'une utilisation dans une nouvelle application thérapeutique, il est généralement suffisant de démontrer dans le brevet la plausibilité du caractère adapté de l'agent thérapeutique connu (à savoir la substance) à l'application thérapeutique revendiquée (à savoir la finalité : l'effet technique). Cette décision a été citée par **T 3122/19** notamment en liaison avec la question d'une revendication "reach through" alléguée. Quant à la notion de plausibilité, voir infra l'apport de **G 2/21** pour le droit actuel.

Dans l'affaire **T 1868/16**, la chambre a également indiqué que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la demande doit indiquer le caractère adapté ("must disclose the suitability") à l'utilisation thérapeutique revendiquée pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE, à moins que cela ne soit déjà connu par la personne du métier à la date de priorité (voir les affaires **T 609/02**, point 9 des motifs ; **T 433/05**, point 28 des motifs ; **T 801/06**, point 25 des motifs). Les données cliniques ne sont pas toujours requises. La formulation de simples affirmations ne suffit toutefois pas. La demande de brevet doit fournir certaines informations sous la forme, par exemple, de tests expérimentaux montrant que le composé revendiqué a un effet direct sur le mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie. Des exemples in vitro peuvent être suffisants, si pour la personne du métier, ils reflètent directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique. Les preuves publiées ultérieurement peuvent être prises en compte mais seulement pour soutenir les conclusions de la demande (voir **T 609/02**, point 9 des motifs). Dans l'affaire **T 1868/16**, la chambre a considéré que la demande telle que déposée ne contenait aucune preuve rendant plausible l'effet thérapeutique revendiqué. L'effet ne pouvait pas non plus être déduit des connaissances générales de la personne du métier. (Sur la question de la preuve de l'effet thérapeutique, et la nature des preuves, rapprocher de la section de ce chapitre II.C.7.2.3.).

En effet, dans l'affaire **T 609/02**, la chambre a fait observer que lorsqu'une application thérapeutique est revendiquée sous la forme admise par la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 6/83** (JO 1985, 67), à savoir sous la forme de l'application d'une substance ou d'une composition pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication (cf. décisions **G 2/88** (JO 1990, 93) et **G 6/88** (JO 1990, 114) pour les utilisations non médicales). Conformément à l'art. 83 CBE, la demande doit par conséquent montrer que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée, à moins que cet enseignement ne fasse déjà partie des connaissances de la personne du métier à la date de priorité (formulation synthétique de l'apport de ces décisions, quant à l'effet thérapeutique revendiqué, énoncé p. ex. dans les décisions **T 2571/12** point 5.2 des motifs, **T 1437/07** ci-dessous, point 37 des motifs, **T 421/14**, point 2.3 des motifs, et pour exemple encore **T 2015/20** largement didactique et détaillée sur la question, **T 395/18**, point 4.3 des motifs, et **T 899/14**, points 2.4 et 2.5 des motifs). Le lecteur pourra trouver aussi dans des décisions telles **T 2181/08**, **T 338/10**, **T 1685/10**, **T 943/13** et **T 2059/13** le

rappel de l'apport des décisions **T 433/05** et **T 609/02**, appliqué aux affaires dont elles étaient saisies.

Dans la décision **T 294/20** (rendue après **G 2/21**), la chambre, abordant la manière dont l'aptitude à ("suitability") peut être déduite du brevet ou de la demande, a rappelé les passages pertinents de la **décision de principe T 609/02**, notamment : "Il est nécessaire… que le composé revendiqué ait un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie…" et a ajouté qu'il incombait au déposant de montrer l'aptitude (**T 294/20** citant **G 1/03** (JO 2004, 413, point 2.5.3 des motifs).

La Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85) traitant incidemment de la jurisprudence relative à l'art. 83 CBE se renvoie, pour illustrer l'état du droit applicable, au premier chef à **T 609/02** puis liste une série de décisions des chambres conformes à **T 609/02** (cf. **G 2/21**, points 75-76 des motifs). La Grande Chambre de recours souligne que bien que les questions de suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) et d'activité inventive (art. 56 CBE) et leur appréciation doivent clairement être traitées séparément et individuellement, elle a connaissance de la jurisprudence, en particulier en ce qui concerne les revendications relatives à une seconde application thérapeutique, où la notion de "plausibilité" a été utilisée. Et la Grande Chambre de recours dans **G 2/21** de résumer ainsi la jurisprudence (point 74 des motifs) : un effet technique, en général un effet thérapeutique dans le cas, par exemple, d'une revendication relative à une seconde application thérapeutique, est une caractéristique de la revendication, de sorte que la question de savoir s'il a été démontré que cet effet est obtenu relève de la suffisance de l'exposé au titre de l'art. 83 CBE. Par conséquent, étant donné que l'objet des revendications relatives à une seconde application thérapeutique est généralement limité à un agent thérapeutique connu destiné à être utilisé dans une nouvelle application thérapeutique, il est nécessaire que le brevet, à la date de son dépôt, **rende crédible** le fait que l'agent thérapeutique connu, c'est-à-dire le produit, **est adapté** à l'application thérapeutique revendiquée. L'arrière-plan juridique et historique de la brevetabilité d'utilisations thérapeutiques ultérieures est expliqué dans la décision **G 2/08**. Dans la décision **G 2/21**, la Grande Chambre de recours s'écarte de la notion de "plausibilité"**.** Elle estime que le terme de "**plausibilité**" que l'on trouve dans la jurisprudence des chambres de recours **ne constitue pas un concept juridique distinct ou une exigence spécifique du droit des brevets** en vertu de la CBE, notamment de l'art. 56 CBE et de l'art. 83 CBE, mais décrit plutôt un mot-clé générique retenu par la jurisprudence des chambres de recours, par certaines juridictions nationales et par les utilisateurs du système européen des brevets (point 92 des motifs).

La décision **T 1779/21** met en exergue pour l'art. 83 CBE comment les principes énoncés dans **G 2/21** s'appliquent et s'articulent pour l'examen de la suffisance de l'exposé. Dans l'affaire **T 687/19**, une saisine de la Grande Chambre de recours a été demandée spécifiquement pour une question en rapport avec les preuves publiées ultérieurement et l'art. 83 CBE. Cette requête a été rejetée par la chambre sur la base du droit applicable et en citant précisément **G 2/21**.

L'aptitude de la composition revendiquée aux utilisations définies doit être divulguée dans le brevet, "sauf si elle est déjà connue". L'utilité divulguée de la composition revendiquée peut ainsi **tirer sa crédibilité de l'état de la technique**, même si celui-ci ne représente pas les connaissances générales de la personne du métier (**T 728/21** faisant référence à **T 609/02**).

En ce qui concerne la jurisprudence relative à l'art. 83 CBE après **G 2/21**, sur l'exigence de crédibilité, les affaires suivantes, en plus de **T 728/21** déjà mentionnée (crédibilité satisfaite à la date de dépôt) doivent également être mentionnées (entre parenthèses, les points clés abordés dans les décisions) : **T 1779/21** (absence de crédibilité, même compte tenu de l'état de la technique) ; **T 25/20** (ni recherches ni explications, le mode d'action prétendu équivaut à peine à une conjecture – absence de crédibilité) ; **T 1394/21** (anticorps, effet thérapeutique crédible sur la base des preuves figurant dans la demande telle que déposée, des connaissances générales et de l'état de la technique) ; **T 209/22** (crédibilité appliquée mais sans mention explicite de l'affaire **G 2/21** – basée sur les informations fournies dans la demande, forte présomption de l'efficacité de la thérapie duale et faisabilité de la posologie d'une fois par jour – ces deux aspects sont crédibles) ; **T 1057/22** (crédible à partir des informations fournies dans la demande telle que déposée que la combinaison revendiquée d'huile de poisson et de jus aboutit aux effets thérapeutiques revendiqués) ; **T 2790/17** (même si des données expérimentales ont été fournies dans la demande telle que déposée, absence de crédibilité que l'effet thérapeutique revendiqué soit obtenu) ; **T 197/22** (le brevet ne donnait pas à la personne du métier une divulgation suffisante pour permettre de façon générale l'utilisation thérapeutique de la formulation revendiquée – l'aptitude générale n'était pas divulguée de manière crédible parce que des doutes sérieux existaient au vu de D64 (état de la technique) et de A106 (publié peu après la date de priorité) - la chambre n'a pas été convaincue que le brevet apporte une véritable preuve) ; **T 853/22** (même en acceptant l'argument que dans un cas où la technologie était relativement nouvelle, la crédibilité de l'effet pouvait être établie en s'appuyant sur l'état de la technique, qu'elle représente ou non les connaissances générales de la personne du métier (**T 609/02** et **T 728/21**), la chambre n'a trouvé dans l'état de la technique cité aucun soutien rendant crédible l'effet revendiqué).

La chambre dans l'affaire **T 814/12** énonce que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, à moins que cet enseignement ne fasse déjà partie des connaissances de la personne du métier à la date de priorité, une revendication d'une application thérapeutique répond aux exigences de l'art. 83 CBE, dès lors que le brevet divulgue que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée. Toute application thérapeutique revendiquée peut être prouvée par tout type de preuve dans la mesure où elle reflète l'effet thérapeutique sur lequel elle repose (**T 814/12** faisant référence notamment à **T 609/02**). Dans l'affaire **T 814/12**, la chambre a estimé que, par analogie, les mêmes exigences de l'art. 83 CBE s'appliquaient aux revendications d'utilisation de diagnostic.

Dans l'affaire **T 895/13** du 21 mai 2015, la chambre a énoncé que conformément à la décision **T 609/02**, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique fonctionnelle de toute revendication de type suisse. Selon la chambre, le même principe

s'applique aux revendications de produit limitées à un usage déterminé rédigées en conformité avec l'art. 54(5) CBE. Par conséquent, dans l'affaire **T 895/13**, l'examen de l'effet thérapeutique produit par l'objet revendiqué devait s'effectuer dans le contexte de l'appréciation de la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) (voir décision **G 1/03**, point 2.5.2 des motifs) et non pas dans celui de l'appréciation de l'activité inventive, comme c'était le cas dans la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 1437/21**, la chambre a énoncé qu'il convenait de distinguer entre l'évaluation de la suffisance de l'exposé relative à l'utilité d'un médicament en tant que condition de la brevetabilité et l'évaluation d'un médicament en vue d'une autorisation de mise sur le marché par une institution telle que la FDA, comme indiqué dans le document D77 soumis par l'opposant à l'appui de ses allégations selon lesquelles le brevet ne parvenait pas à divulguer suffisamment le caractère adapté.

Dans les affaires **T 1779/21** et **T 979/23**, la chambre a précisé que le traitement par thérapie ne nécessait pas en soi d'aboutir à la guérison complète de la maladie, ni même de s'attaquer à ses causes, mais supposait au moins le soulagement des symptômes. Voir également le chapitre I.B.4.5.1.

Dans l'affaire **T 2178/21**, en rapport avec l'"exigence fonctionnelle", la chambre a détaillé la distinction entre les revendications rédigées sous forme de revendications de méthode ou sous forme de revendications de deuxième indication médicale en vertu de l'art. 54(5) CBE définissant un produit connu pour un nouvel usage spécifique, et comme dans le cas d'espèce une revendication de produit indiquant un usage envisagé. Ici, le produit était revendiqué en tant que tel et devait être simplement adapté à l'usage envisagé. La chambre a précisé que le but défini dans la revendication n'était pas nécessairement thérapeutique. Bien que l'hémostase puisse être considérée comme thérapeutique, des applications non thérapeutiques étaient également couvertes.

7.2.3 Preuve de l'effet thérapeutique

Sur la preuve de l'effet thérapeutique, la Grande Chambre de recours dans **G 2/21** (JO 2023, A85) résume les principes applicables -largement par référence à la jurisprudence antérieure- énonçant ainsi :

La possibilité de recourir à des moyens de preuve publiés ultérieurement est beaucoup plus étroite dans le cadre de la suffisance de l'exposé (art. 83 CBE) que dans le cadre de l'activité inventive (art. 56 CBE). Afin de satisfaire à l'exigence selon laquelle l'invention doit être exposée d'une manière suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter, la **preuve** d'un effet thérapeutique revendiqué doit être fournie dans la demande telle qu'elle a été déposée, en particulier **si**, en l'absence de données expérimentales dans la demande telle qu'elle a été déposée, il ne serait **pas crédible** pour la personne du métier que l'effet thérapeutique est obtenu. Une lacune à cet égard ne peut être comblée par des moyens de preuve publiés ultérieurement." (**G 2/21,** point 77 des motifs).

Dans l'affaire **T 294/20**, la chambre a discuté des conclusions de la décision **G 2/21**, notamment en rapport avec la question de la preuve et de la mesure dans laquelle **G 2/21** confirmait la jurisprudence existante. Abordant la manière dont l'aptitude à peut être déduite du brevet ou de la demande, la chambre a rappelé un passage pertinent de la **décision de principe T 609/02** : "il est nécessaire que… le composé revendiqué ait un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie…". Les requérants s'appuyaient sur la décision **T 950/13** pour avancer que de telles informations pouvaient prendre la forme d'un "concept technique plausible". La chambre a toutefois considéré qu'un "concept technique plausible" ne pouvait pas être étendu au point d'inclure une simple hypothèse non étayée par la moindre preuve. Elle a préféré confirmer les principes élaborés dans la décision **T 609/02** selon lesquels "il n'est pas toujours nécessaire que les résultats de l'application de la composition revendiquée dans des essais cliniques, ou au moins à des animaux, soient rapportés. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'une simple déclaration orale […] suffise pour garantir la suffisance de l'exposé […]. Il est nécessaire que le brevet fournisse quelques informations sous forme, par exemple, de tests expérimentaux, destinées à montrer que le composé revendiqué a un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie, ce mécanisme étant soit connu de l'état de la technique, soit démontré par le brevet en tant que tel" (**T 609/02**, point 9 des motifs). La chambre a déclaré que la charge de la preuve de l'aptitude incombait au déposant (**T 294/20** citant **G 1/03** (JO 2004, 413, point 2.5.3 des motifs)). La chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de s'acquitter de cette charge ou de la déplacer vers l'OEB ou vers le public en alléguant simplement qu'un effet thérapeutique revendiqué devait être considéré comme démontré dès lors que le contraire n'avait pas été prouvé.

Dans l'affaire **T 979/23** ainsi que dans l'affaire liée antérieure **T 1779/21**, la chambre relève que **G 2/21 confirme** les conclusions des décisions **T 609/02**, **T 754/11** et **T 887/14**. L'expression "preuve d'un effet thérapeutique revendiqué" figurant dans **G 2/21**, point 77 des motifs, ne peut donc pas être interprétée comme s'écartant de la jurisprudence constante dans le contexte d'une deuxième indication thérapeutique ; elle n'applique pas une exigence plus rigoureuse que la jurisprudence constante antérieure à la décision **G 2/21**. En revanche, en renvoyant dans la même phrase à une situation particulière où en l'absence de données expérimentales dans la demande telle que déposée, il ne serait pas crédible pour la personne du métier que l'effet thérapeutique soit obtenu, la Grande Chambre de recours a confirmé que des moyens autres que des données expérimentales dans la demande telle que déposée peuvent établir la preuve d'un effet thérapeutique revendiqué. En revanche, en l'absence de preuves expérimentales, il est nécessaire que le brevet ou la demande telle que déposée fournisse des informations démontrant que le composé revendiqué a un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie, ce mécanisme étant soit connu de l'état de la technique, soit démontré dans le brevet lui-même (voir **T 609/02**, points 5 à 9 des motifs). Dans l'affaire **T 1779/21**, la chambre a conclu qu'une contribution à l'état de la technique permettant à la personne du métier de réaliser l'invention devait être présente dans la demande telle qu'elle a été déposée.

Le terme de plausibilité, lui, est appréhendé par la Grande Chambre de recours différemment de la jurisprudence antérieure (voir notamment points 72, 92 des motifs). La

Grande Chambre de recours s'est écartée du concept de "plausibilité" estimant que le terme de "plausibilité" **n'équivaut pas à un concept juridique distinct** ni à une exigence spécifique du droit des brevets au titre de la CBE, en particulier pour les **art. 56 et 83 CBE**.

La question est de savoir si la personne du métier, en tenant compte de l'exposé de l'invention dans le brevet et des connaissances générales à la date correspondante de la demande, aurait considéré que les composés auxquels renvoyait la revendication étaient adaptés pour obtenir l'effet thérapeutique (voir **T 609/02**, point 9 des motifs), ou, en d'autres termes, s'il était plausible (ou crédible) que la composition revendiquée permette d'obtenir l'effet thérapeutique (rappel des principes tiré de **T 966/18**).

La demande doit soit fournir des preuves appropriées de l'effet thérapeutique revendiqué, soit il doit pouvoir être déduit de l'état de la technique ou des connaissances générales de base. L'exposé de résultats expérimentaux dans la demande n'est pas toujours exigé pour établir la suffisance, en particulier si la demande divulgue un concept technique plausible et qu'il n'y a aucun doute fondé quant à la possibilité de mettre en pratique le concept revendiqué (**T 950/13**, citant l'affaire ex parte **T 578/06** qui portait sur la question de la preuve que le problème technique était bien résolu pour justifier sa formulation dans le cadre de l'examen de l'activité inventive ; **T 578/06** qui convoque les notions de plausibilité et de "post-published documents" est citée dans **G 2/21** (JO 2023, A85) point 60 des motifs). Dans l'affaire **T 294/20**, la chambre a dû se pencher sur l'argument des requérants (titulaires du brevet), fondé sur la décision **T 950/13**, selon lequel de telles informations pourraient prendre la forme d'un "concept technique plausible" ; dans ce contetxe, la chambre (voir plus haut dans la présente section) s'est appuyée sur les principes développés dans **T 609/02** et les a confirmés, et a discuté du "concept technique plausible" dans **T 950/13**.

La décision **T 950/13** a été citée par l'intimé (titulaire) dans l'affaire **T 25/20** où l'invention concernait des méthodes et des compositions à base de cyclobenzaprine pour traiter les symptômes liés au stress post-traumatique (PTSD). Les revendications 1 et 6 portaient sur les deuxièmes indications médicales d'une composition comprenant de la cyclobenzaprine. Selon l'intimé, la situation était analogue à celle sous-tendant l'affaire **T 950/13**. Dans les deux cas, la demande telle que déposée **ne contenait pas de preuves expérimentales**. Néanmoins, dans chaque cas, le mode d'action de la substance était divulgué. De ce fait, la crédibilité du concept technique devait également être reconnue. Or, selon la chambre, le mode d'action prétendu de la cyclobenzaprine en l'espèce n'était pas un mécanisme au niveau moléculaire présentant une importance généralement reconnue pour la maladie ou le symptôme à traiter : la demande telle que déposée étayait le mode d'action prétendu uniquement par le fait que la cyclobenzaprine était adaptée au traitement des troubles du sommeil liés à diverses pathologies autres que le PTSD. À elle seule, cette aptitude, qui était connue, ne suffisait pas pour établir la crédibilité dans le cas d'espèce parce qu'il existait des doutes fondés quant au mode d'action prétendu et au concept technique reposant sur ce mode d'action. Tel n'était pas le cas dans l'affaire **T 950/13**, où la chambre n'avait pas identifié de tels doutes.

Toute application thérapeutique revendiquée peut être prouvée par tout type de preuve dans la mesure où elle reflète l'effet thérapeutique sur lequel elle repose (**T 814/12** faisant référence notamment à **T 609/02**).

La décision **G 2/21** qui s'est prononcée avant tout sur la prise en compte de **documents publiés ultérieurement** dans le cadre de l'activité inventive, énonce sur la base du principe de libre appréciation des preuves que les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet à l'appui d'un effet technique allégué sur lequel il se fonde aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué **ne peuvent être écartés au seul motif** que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date (voir points 90-91 des motifs).

Dans l'affaire **T 1210/20**, la chambre a conclu que la thèse du requérant selon laquelle, d'après le point 77 des motifs de **G 2/21**, la preuve d'un effet technique est exigée sans conditions, était inexacte. Ce paragraphe renvoie plutôt à l'exigence de preuve dans la demande telle que déposée, en particulier s'il s'avère peu crédible pour la personne du métier que l'effet thérapeutique revendiqué soit obtenu sur la base de la demande telle que déposée. Le corollaire en est que si la demande telle que déposée rend crédible un effet thérapeutique, une telle preuve – sous forme de données expérimentales concrètes – peut s'avérer inutile. La chambre a expliqué par ailleurs que le point 74 des motifs de **G 2/21** était cohérent avec le point 77 puisqu'il n'affirmait pas que la preuve dans la demande telle que déposée était une exigence pour reconnaître la suffisance de l'exposé. Pour répondre aux exigences en matière de suffisance de l'exposé, il suffit que la demande telle que déposée rende crédible l'application thérapeutique revendiquée.

L'interprétation de **G 2/21** – en rapport avec l'art. 83 CBE – quant à savoir si une preuve telle que des données expérimentales est requise dans la demande est abordée, par exemple, en plus de **T 1210/20** précitée, dans les décisions suivantes : **T 1779/21**, **T 25/20**, **T 116/18** (28 juillet 2023, décision de la chambre à l'origine de la saisine, points 11.12.3 et 11.12.3 des motifs), **T 853/22, T 294/20** (qui discute également du degré de preuve).

Sur les limites à l'application de **G 2/21**, voir **T 2037/22** (point 3.3 des motifs) concernant un effet non thérapeutique. De fait, la chambre saisie de l'affaire **T 2037/22** (composition de résine PBAT) a abordé la question de la preuve d'un effet technique revendiqué qui n'était pas un effet thérapeutique, et a déclaré que l'argument du requérant (opposant) fondé sur **G 2/21** reposait sur une généralisation de l'analyse faite par la Grande Chambre de recours qui concernait exclusivement la jurisprudence relative aux effets thérapeutiques revendiqués ; or, dans la décision **G 2/21**, la Grande Chambre de recours n'a pas procédé à une telle généralisation.

a) Caractère plausible de l'effet thérapeutique – jurisprudence antérieure à G 2/21

Sans remettre en cause les solutions mêmes auxquelles ont abouti les nombreuses décisions de la jurisprudence antérieure, notamment citées dans **G 2/21** elle-même, la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 2/21,** s'est cependant écartée du concept

de "plausibilité". Elle a considéré que le terme de "plausibilité" que l'on trouve dans la jurisprudence des chambres de recours et qui est employé par la chambre à l'origine de la saisine (**T 116/18** du 11 octobre 2021) **ne constitue pas un concept juridique distinctif** ni une exigence spécifique du droit des brevets en vertu de la CBE, en particulier pour les art. 56 et 83 CBE. Il s'agit plutôt d'un mot-clé générique retenu par la jurisprudence des chambres de recours, par certaines juridictions nationales et par les utilisateurs du système européen des brevets (point 92 des motifs).

Dans la jurisprudence antérieure à **G 2/21**, il était souvent fait référence à la notion de plausibilité et il était habituellement énoncé que pour qu'une application thérapeutique soit reconnue comme suffisamment exposée, la demande ou le brevet, respectivement, et / ou les connaissances générales de base doivent fournir des informations rendant techniquement plausible pour la personne du métier que les composés revendiqués peuvent être appliqués pour l'utilisation thérapeutique revendiquée (**T 1599/06**, **T 609/02**).

La chambre dans l'affaire **T 1437/07** (Toxine botulique) a énoncé, s'agissant d'une question de nouveauté, qu'une divulgation dans un document de l'état de la technique est destructrice de nouveauté uniquement si l'enseignement qu'elle contient est reproductible. Elle a estimé que ce besoin d'un exposé suffisant était conforme au principe exprimé à l'art. 83 CBE. Ainsi, les exigences de suffisance de l'exposé sont identiques pour un document de l'état de la technique et pour un brevet. Dans ce contexte, par référence aux principes posés dans **T 609/02** (point 9 des motifs), elle a conclu à l'absence de nouveauté de la revendication principale au regard de l'antériorité R21. Traitant ensuite de l'objection liée à l'art. 83 CBE pour une requête subsidiaire, la chambre dans **T 1437/07** a rappelé que l'exigence de suffisance de l'exposé est considérée comme remplie en ce qui concerne une deuxième application thérapeutique si l'exposé du brevet ou les connaissances générales de base permettent à la personne du métier d'obtenir le composé à appliquer et de l'appliquer, et s'il existe une preuve que l'effet thérapeutique recherché peut être atteint. La chambre a également indiqué que le seul fait pour le brevet d'exposer un effet qui n'a pas été réellement obtenu ne constitue pas une raison pour la chambre – en l'absence de preuve convaincante du contraire – de douter que l'effet puisse être obtenu (point 38.1 des motifs).

Dans l'affaire **T 899/14**, la chambre a conclu que, contrairement à l'avis du titulaire du brevet, la seule description d'un mode d'administration à suivre sans aucune preuve de l'efficacité thérapeutique du traitement proposé ne suffit pas. Le requérant (titulaire du brevet) n'a pas contesté qu'il s'agissait de connaissances générales mais **s'est fondé sur des exemples**. Ainsi, la question était de savoir si les informations présentées dans les exemples pouvaient rendre crédible l'efficacité alléguée, ou au moins établir sa plausibilité initiale. La chambre a également relevé que si les résultats des essais cliniques ou des tests sur les animaux ne sont pas toujours nécessaires pour établir la suffisance de l'exposé, la formulation d'une simple affirmation dans la demande n'était pas suffisante pour établir ne serait-ce que la plausibilité initiale d'un bénéfice thérapeutique allégué.

Après rappel des principes (point 4.2 des motifs) dans l'affaire **T 1959/15** dans laquelle la revendication 1 du brevet tel que délivré était une revendication de deuxième utilisation médicale sous la forme d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique

conformément à l'art. 54(5) CBE, la chambre a noté qu'en l'espèce, outre une invitation à réaliser un programme de recherche – ce qui caractérisait donc un effort excessif – le brevet ne présentait qu'un seul effet (sur la cardiomyopathie) pour deux composés représentatifs, structurellement très similaires, ayant la capacité souhaitée. En conséquence, la chambre a conclu qu'il n'était pas possible que tous les éventuels composés (structurellement distincts) ayant cette capacité aient le même effet.

b) Prise en compte de documents publiés ultérieurement (post-published documents)

Bien que concernant principalement l'activité inventive, le droit est amplement posé par la Grande Chambre de recours dans **G 2/21** (JO 2023, A85). Elle énonce notamment que **le terme de "plausibilité"** que l'on trouve dans la jurisprudence des chambres de recours **ne constitue pas un concept juridique distinctif** ni une exigence spécifique du droit des bevets **en vertu de la CBE** (point 92 des motifs). En outre, une preuve présentée par un demandeur ou un titulaire de brevet pour prouver un effet technique sur lequel il se fonde aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué **ne peut pas être écartée au seul motif** que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt du brevet en litige et ont été produits après cette date (points 56 et 91 des motifs, concernant plus spécifiquement l'activité inventive; à rapprocher de la conclusion plus générale au point 90) – Voir aussi ce chapitre II.C.6.8. Cette décision ne remet pas fondamentalement en cause la jurisprudence antérieure (voir d'ailleurs les points 75-76 des motifs ainsi que le point 72), et laisse largement aux chambres l'appréciation au cas par cas en ayant toutefois posé un cadre ; à rapprocher du point 43 des motifs concernant ici les preuves publiées ultérieurement et dépourvues de pertinence prima facie, remarques de la Grande Chambre de recours formulées en lien avec l'activité inventive.

La jurisprudence depuis **G 2/21** ne fait en principe plus référence à la notion de plausibilité, mais renvoie à **G 2/21** qui établit les critères de prise en compte ou non de preuves ultérieures d'un effet thérapeutique.

Ainsi de la jurisprudence postérieure faisant référence à **G 2/21** en matière d'examen de la suffisance de l'exposé, relevons p. ex. (entre parenthèses les points clefs formulés) : **T 209/22** (crédibilité corroborée de surcroît par un document publié ultérieurement) ; **T 1057/22** (la preuve D27 publiée ultérieurement complète simplement les informations fournies dans la demande telle que déposée – D27 n'était pas nécessaire pour juger crédibles les effets thérapeutiques revendiqués, mais étayait simplement cette conclusion) ; **T 2735/19** (crédibilité reconnue, la preuve D11 publiée ultérieurement a été considérée et crédibilité de l'utilisation thérapeutique) ; **T 1796/22** (D1 contenait des preuves expérimentales qui ont permis d'examiner le document D41 publié ultérieurement qui a confirmé l'effet).

Dans l'affaire **T 2037/22** (preuve d'un effet technique revendiqué non thérapeutique), la chambre a souligné que **G 2/21** concernait exclusivement la jurisprudence relative aux effets thérapeutiques revendiqués.

Rappel des termes de la jurisprudence antérieure à **G 2/21** – référence à la plausibilité - conséquences du caractère plausible sur la prise en compte de documents publiés ultérieurement (post-published documents).

Dans l'affaire **T 184/16**, la chambre rappelle (v. **T 488/16**, **T 1329/04**, et **T 433/05**) que des preuves publiées ultérieurement ne peuvent être prises en considération, afin de démontrer un effet donné, que si l'obtention de cet effet est plausible dès la date de dépôt (exemples, pas de doutes sérieux concernant le caractère plausible : **T 108/09**, **T 1760/11** du 13 novembre 2012, **T 919/15** ; en revanche, dans **T 1329/04**, doutes sérieux prima facie). Dans la présente espèce, la demande telle que déposée ne contenait aucune preuve expérimentale concernant le caractère plausible contesté, à savoir la capacité des composés revendiqués à inhiber le SGLT2. Il convenait donc de déterminer si le caractère plausible pouvait être reconnu compte tenu des connaissances générales de la personne du métier et de l'état de la technique. La chambre a jugé plausible que l'effet thérapeutique soit effectivement obtenu. D4 publié ultérieurement (exemples comparatifs déposés par l'intimé/titulaire du brevet) pouvait être pris en considération. Le fait que l'inhibition de SGLT1 puisse, elle aussi, contribuer à cet effet et qu'elle n'ait pas été testée dans D4 n'avait pas d'importance. De plus, comme il incombait au requérant (opposant) de prouver son affirmation, la chambre ne pouvait pas conclure, en l'absence de telles preuves, que des composés comportant de larges substituants ne permettaient pas d'obtenir l'effet thérapeutique défini dans la revendication 12. L'exigence de suffisance de l'exposé était remplie.

Dans l'affaire **T 391/18**, la revendication 1 de la demande principale portait sur une combinaison de substances actives (TMC278 et un NRTI (inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse)) pour le traitement d'une infection au VIH dans un mode d'administration quotidien. Le brevet ne contenait aucune preuve concernant les associations de TMC278 avec des NRTI. La plausibilité initiale – à la lumière des connaissances générales – n'équivaut pas à satisfaire l'exigence de l'art. 83 CBE, mais permet toutefois à la chambre de prendre en compte une preuve publiée ultérieurement. Le document D26 publié ultérieurement (rapport relatif à des essais cliniques aux fins d'autorisation) a ensuite été pris en compte mais est apparu insuffisant pour que paraisse vraisemblable l'hypothèse selon laquelle toutes les associations possibles de TMC278 avec des NRTI et efficaces d'un point de vue thérapeutique dans le cadre d'une administration quotidienne seraient adaptées pour traiter le VIH dans le cadre d'une posologie quotidienne. Trouver des associations adaptées et les doses qui leurs correspondent parmi toutes les possibilités couvertes par la revendication 1 requérait de procéder à quantité de recherches excessive. Dans le **domaine des combinaisons pharmaceutiques**, **les interactions médicament-médicament** doivent être évaluées pour chaque médicament afin de déterminer l'éventuelle efficacité de l'association d'un point de vue thérapeutique et le dosage correspondant. Une telle évaluation implique des études cliniques qui ne peuvent pas être considérées comme des tests de routine. Même si, comme l'a fait valoir l'intimé (titulaire du brevet), le nombre de NRTI adaptés à une administration quotidienne n'était pas particulièrement élevé, les recherches en la matière auraient nécessité beaucoup plus que de simples tests de routine. Par conséquent, il existait des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables. Mais la revendication 1 de la

requête subsidiaire 24, limitée afin de couvrir la combinaison testée dans le document D26, satisfaisait, elle, aux exigences de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire ex parte **T 2015/20**, la division d'examen a estimé qu'il n'était pas plausible que le bromure d'aclidinium soit adapté au traitement de l'asthme. La demande présentait seulement des résultats expérimentaux concernant le traitement d'une MOPC (maladie pulmonaire obstructive chronique), alors que le fait que la MOPC et l'asthme représentaient deux maladies distinctes avec des mécanismes différents faisait partie des connaissances générales, comme exposé dans le document D5. La chambre a relevé que les informations contenues dans le document D5 ne jetaient aucun doute sur la déclaration dans la demande concernant l'efficacité du traitement. Quant au document D6 publié ultérieurement, la chambre a simplement averti que l'utilisation de "Duakllir Genuair" dans le traitement de l'asthme n'avait pas officiellement été autorisée, ce qui ne représentait pas en soi un motif de doute sérieux au sujet de l'utilité revendiquée de l'aclidinium dans le traitement de l'asthme. En conclusion, aucun doute sérieux ne pouvait fonder l'objection d'exposé insuffisant. Ni l'affaire **T 609/02** ni la jurisprudence ultérieure ne manifestent de déviation par rapport à la jurisprudence constante, en particulier concernant la condition préalable de doutes sérieux pour une objection convaincante d'insuffisance. La chambre a estimé qu'en l'espèce, l'utilité définie de l'aclidinium dans le traitement de l'asthme n'allait à l'encontre d'aucune opinion dominante dans l'état de la technique antérieur. Dans ce contexte, la chambre a pris en compte la déclaration dans la demande selon laquelle le traitement des troubles respiratoires, notamment l'asthme et la MOPC, avec de l'aclidinium était plus efficace avec l'administration par inhalation d'un dosage d'approximativement 400 microgrammes de dose nominale, et a estimé que cette déclaration représentait un enseignement technique substantiel, qui était loin de représenter une invitation à réaliser un programme de recherches et qui, de prime abord, n'était pas dénué de plausibilité. Cet enseignement était en lui-même **falsifiable**, à savoir qu'il était susceptible d'être contesté, et était par conséquent considéré comme représentant une information sous la forme d'une contribution technique spécifique allant au-delà de la formulation insuffisante d'une simple affirmation. La chambre a estimé qu'il n'y avait donc pas lieu de juger l'exposé insuffisant après avoir constaté qu'aucun doute sérieux n'était apparu concernant l'utilité définie. La chambre a abordé l'examen de l'activité inventive en elle-même, considérant également à cet égard la question de la plausibilité.

Dans l'affaire **T 966/18**, qui comporte des motifs techniques détaillés, la chambre a estimé que l'utilisation médicale de la revendication 1 était plausible sur le fondement de différents documents cités et illustrant les connaissances de la personne du métier conjointement à la publication correspondante du brevet. La chambre a conclu que la personne du métier pouvait prendre connaissance, par le corpus des connaissances prouvées, d'un lien entre la réduction de l'accumulation α-synucléine et le traitement de la maladie des corps de Lewy. Une preuve publiée ultérieurement a également été prise en compte et a confirmé cette conclusion.

Voir aussi sur les documents publiés ultérieurement, le présent chapitre II.C.6.8.

c) Limite à l'utilisation de documents publiés ultérieurement : pas pour remédier à l'insuffisance fondamentale de l'exposé

Les preuves publiées ultérieurement peuvent être prises en considération, mais uniquement pour corroborer les conclusions de la demande concernant l'utilisation du ou des composés en tant que produit pharmaceutique (**T 609/02**, **T 950/13**).

Si la description contenue dans un fascicule de brevet ne donne qu'une vague indication d'une utilisation thérapeutique possible pour un composé chimique devant encore être identifié, il n'est pas possible ultérieurement d'utiliser des preuves plus détaillées pour remédier à l'insuffisance fondamentale de l'exposé d'un tel objet (**T 609/02**). Lorsque l'effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, la demande doit montrer que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée et les éléments de preuve produits ultérieurement ne peuvent être utilisés pour remédier à une insuffisance fondamentale de l'exposé (apport de **T 609/02** résumé par **T 1045/13**).

G 2/21 rend compte de cette jurisprudence au premier rang desquelles **T 609/02** et la Grande Chambre de recours liste ensuite une série de décisions conformes à **T 609/02** tout en en rappelant les principaux motifs (points 75 à 77 des motifs). Parmi le rappel des principes, **G 2/21** énonce ainsi : afin de satisfaire à l'exigence selon laquelle l'invention doit être exposée d'une manière suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter, la preuve d'un effet thérapeutique revendiqué doit être fournie dans la demande telle qu'elle a été déposée, en particulier si, en l'absence de données expérimentales dans la demande telle qu'elle a été déposée, il ne serait pas crédible pour la personne du métier que l'effet thérapeutique est obtenu. Il ne peut **pas être remédié à une telle lacune par des moyens de preuve publiés ultérieurement**.

La jurisprudence antérieure à **G 2/21** étant confirmée sur ce point, elle demeure applicable. En fin de sections, des décisions postérieures à **G 2/21** sont spécifiquement mises en avant confirmant que les preuves publiées ultérieurement ne peuvent pas remédier à une absence de divulgation initiale.

Se référant également à la décision **T 609/02**, la chambre, dans l'affaire **T 433/05**, a rappelé que lorsqu'une application thérapeutique faisait l'objet d'une revendication de type suisse, l'obtention de l'effet thérapeutique revendiqué était une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication. Par conséquent, l'indication du produit à fabriquer pour l'application thérapeutique revendiquée devait être divulguée dans la demande, conformément à l'art. 83 CBE 1973 (voir également **T 1685/10**). Il convient toutefois de noter que conformément à la décision **G 2/08** (JO 2010, 456), lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision **G 6/83** (JO 1985, 67). Suite à la décision **T 609/02**, la chambre instruisant l'affaire **T 801/06** a rappelé qu'un effet thérapeutique revendiqué peut être **prouvé par n'importe quel type de données** dès lors qu'elles reflètent clairement et sans ambiguïté l'effet thérapeutique. Aussi le fait que les expériences menées pour le brevet n'avaient pas été réalisées avec des métastases

réelles ne suffisait-il pas à lui seul pour fonder une objection d'exposé insuffisant de l'invention.

Dans l'affaire **T 2571/12** (traitement de la schizophrénie au glutathion), la chambre a estimé qu'il n'existait aucune preuve, ni dans le brevet ni dans l'état de la technique disponible, d'un effet thérapeutique des précurseurs du glutathion pour aucun des troubles revendiqués, et donc le document publié ultérieurement, allégué comme corroborant un tel effet, notamment pour les troubles bipolaires, ne pouvait être pris en compte pour apprécier la suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1045/13**, concernant une revendication visant une seconde utilisation médicale formulée conformément à l'art. 54(5) CBE, la chambre a estimé que la demande telle que déposée ne donnait aucune indication sur le principe à l'origine du lien entre l'activité de l'agent pharmacologiquement actif, à savoir le NGF, et l'effet thérapeutique, à savoir le soulagement des symptômes des maladies psychologiques revendiquées. La description ne fournissait aucune information sur le mécanisme d'action du FNG. Aucune référence de base n'a été citée pour lier le NGF aux effets thérapeutiques à obtenir, et aucun test in vitro n'était fourni pour illustrer un tel effet. En l'absence totale de telles informations, les preuves expérimentales au dossier revêtaient une importance décisive. Mais les expériences dans la demande telle que déposée ne constituaient pas un exposé suffisant. En effet, les preuves expérimentales consistaient en onze exemples relatifs à diverses maladies, mais ne couvraient pas toutes les maladies définies dans la revendication 1 ; chaque exemple ne concernait qu'un seul patient, contrairement à la pratique courante permettant une analyse statistique des résultats. En l'absence de groupe témoin, les effets placebo ne pouvaient pas non plus être exclus. Les preuves publiées ultérieurement peuvent être prises en considération, mais uniquement pour corroborer les constats de la demande de brevet. Les preuves publiées ultérieurement ne pouvaient pas établir par elles-mêmes la suffisance de l'exposé. Elles n'avaient donc pas à être prises en compte. Pour que l'exposé de l'invention soit suffisant, il n'est pas pertinent de savoir ce que l'intimé (titulaire du brevet) savait, mais ce qu'il a décidé de ne pas divulguer.

Décisions prises depuis **G 2/21** et confirmant que les preuves publiées ultérieurement ne peuvent pas remédier à une absence de divulgation initiale. On pourra citer p. ex. (entre parenthèses les points clefs formulés) : **T 1779/21** (effet thérapeutique non crédible ; non-prise en compte des données publiées ultérieurement) ; **T 2790/17** (bien que des données expérimentales aient été fournies dans la demande telle que déposée, l'effet thérapeutique n'était pas crédible, de sorte que les preuves publiés ultérieurement ne pouvaient pas être prises en compte) ; **T 197/22** (une absence de suffisance de l'exposé ne peut pas être corrigée par des moyens de preuve publiés ultérieurement – l'argument du titulaire du brevet fondé sur le document D39 publié ultérieurement jugé donc non convainquant) ; **T 166/22** (existence de doutes sérieux étayés par des faits vérifiables ; preuve D24 publiée ultérieurement dès lors non prise en considération) ; **T 853/22** (l'effet divulgué de manière non crédible n'a pas pu être corrigé par le document D8 publié ultérieurement).

Dans l'affaire **T 552/22**, l'absence de divulgation n'a pas pu être corrigée par des preuves publiées ultérieurement et la chambre a précisé que **le droit d'être entendu** n'incluait pas le droit à ce que des preuves publiées ultérieurement soient prises en compte.

d) Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant

Voir, dans ce chapitre II.C.7.4., la décision **T 1872/16** dans laquelle la chambre a indiqué que les opposants étaient libres d'utiliser toute preuve de leur choix afin d'étayer des doutes sérieux. Ceci s'applique également à la date de cette preuve.

e) Invocabilité de G 2/21 pour la preuve d'un effet non thérapeutique

Dans l'affaire **T 2037/22** (composition de résine PBAT), la chambre a explicitement traité l'allégation du requérant (opposant) selon laquelle les moyens de preuve D4 et D5 ne devaient pas être pris en considération parce qu'il était possible de déduire de la décision **G 2/21** qu'un défaut de suffisance de l'exposé ne pouvait pas être corrigé par des preuves publiées ultérieurement. La chambre a été d'avis que l'argument du requérant fondé sur **G 2/21** reposait sur une généralisation de l'analyse opérée par la Grande Chambre de recours concernant **exclusivement** la jurisprudence relative aux **effets thérapeutiques revendiqués**. Or, la Grande Chambre de recours n'a pas procédé à une telle généralisation, ni a fortiori à une analyse de la jurisprudence concernant tout autre type d'effet en lien avec la suffisance de l'exposé. En particulier, rien n'indiquait que la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 2/21**, estimait que pour répondre à l'exigence de suffisance, il fallait que la preuve d'un effet technique revendiqué qui n'était pas un effet thérapeutique soit apportée dans la demande telle que déposée, et moins encore en général pour une définition paramétrique ou fonctionnelle visant à prévoir une limitation de l'objet défini par ailleurs en termes de caractéristiques structurelles.

f) Type de preuves de l'effet thérapeutique et cas des essais cliniques

Dans l'affaire **T 2218/16** (Thérapie génique des troubles des motoneurones – vecteur scAAV9), la chambre a estimé que, conformément à la jurisprudence établie, fournir des preuves dans la demande de brevet pour un effet revendiqué n'est pas une condition préalable aux fins de brevetabilité si, en fonction des données incluses dans la demande de brevet / dans le brevet ou sur la base des connaissances générales, il est plausible qu'une substance (ici le scAAV9) soit adaptée pour les applications thérapeutiques revendiquées (la décision contient également un résumé détaillé de la jurisprudence relative à la charge de la preuve, voir l'entier point 32 des motifs).

Tout type de données expérimentales a été accepté par les chambres. Il a également été souligné à plusieurs reprises "qu'il n'est pas toujours nécessaire que les résultats de l'utilisation de la composition revendiquée lors d'essais cliniques, ou tout au moins sur des animaux, soient rapportés" (**T 1273/09** citant l'affaire **T 609/02**). Rappel des principes et application dans **T 294/20** qui fait largement référence à des passages de **T 609/02** et discute de l'apport de **G 2/21**.

Dans l'affaire **T 421/14** (posologie impliquant un traitement biquotidien – sclérose en plaque), les revendications portaient sur une utilisation médicale supplémentaire. Toutes les objections soulevées par les requérants (opposants) avaient trait à la crédibilité de l'efficacité thérapeutique prétendue. L'intimé s'est appuyé sur les données et l'analyse d'un essai clinique. La personne du métier savait qu'une proportion des patients seulement répondait au traitement. L'existence d'une population qui ne répondait pas au médicament a également été confirmée par les propres résultats de l'inventeur. La chambre a estimé que cela ne représente pas un motif permettant de nier la suffisance de l'exposé et le traitement des personnes qui ne répondent pas au médicament ne doit pas être exclu ou rejeté. L'existence d'une proportion substantielle de patients qui ne répondent pas à un médicament est un phénomène habituel.

Dans l'affaire **T 338/10**, la revendication 1 était rédigée sous la forme d'une deuxième utilisation thérapeutique dans laquelle l'ingrédient actif était "un premier allergène" et l'application thérapeutique était le traitement ou la prévention d'une allergie provoquée par un second allergène différent du premier. La chambre juge que le brevet ne fournit aucune donnée expérimentale prouvant qu'un premier allergène sert à traiter une allergie provoquée par un second allergène différent du premier.

Dans l'affaire **T 1777/12**, les revendications 1 et 10 étaient des revendications d'application thérapeutique liées à l'utilisation d'un PYY agoniste dans la fabrication d'un médicament destiné à traiter un trouble métabolique chez un sujet obèse ou en surpoids. Les essais cliniques ne sont pas exigés pour établir l'aptitude. Il peut suffire que les données in vitro ou in vivo reflètent directement et sans ambiguïté l'effet thérapeutique sur lequel se fonde l'application thérapeutique revendiquée ou subsidiairement, qu'il existe un lien établi entre les effets physiologiques du composé considéré et la maladie en question. La chambre a conclu que l'exposé dans le brevet démontrait que le PYY était apte à obtenir un effet bénéfique dans toutes les applications thérapeutiques revendiquées en réduisant le poids ou le gain de poids.

Le fait qu'un document publié ultérieurement ait indiqué qu'il n'existait pas de vaccin efficace contre le VHS, ne prouvait pas que le vaccin inventé ne fonctionnait pas, car d'autres raisons, par exemple d'ordre réglementaire, pouvaient expliquer que des vaccins n'aient pas été produits conformément à l'invention. De plus, il n'est pas nécessaire de réaliser et de divulguer des essais cliniques pour satisfaire aux exigences de l'art. 83 CBE 1973 (**T 1023/02**).

Il n'est pas systématiquement exigé que les résultats d'essais cliniques soient fournis à la date pertinente pour admettre qu'une application thérapeutique a été exposée de façon suffisamment claire et complète. En revanche, le brevet/la demande de brevet doit comporter des informations montrant que le composé revendiqué produit un effet direct sur le mécanisme métabolique qui est impliqué de façon spécifique dans la maladie. Dès lors que le brevet/la demande de brevet contient des indications dans ce sens, les documents publiés ultérieurement peuvent être pris en considération à l'appui de l'exposé de l'invention figurant dans la demande de brevet (**T 433/05**). La chambre dans **T 1045/13** partage les raisonnements des affaires **T 433/05** et **T 801/06**, mais dans l'affaire

T 1868/16 (adéquation de l'évérolimus dans le traitement des PNET), aucune donnée ni concept technique plausible ne figurait dans le brevet.

Voir encore **T 1210/20**, ainsi par ailleurs que les décisions **T 1779/21** et **T 979/23** qui, en plus de traiter de la spécificité de maladies graves (ci-dessous), analyse les énonciations générales de **G 2/21** quant aux preuves.

g) Degré de preuve requis en cas de maladie grave

Dans l'affaire **T 979/23**, la chambre a renvoyé dans sa notification (art. 15(1) RPCR) à l'affaire principale **T 1779/21** et au raisonnement qui y figure, ces deux affaires traitant du syndrome de Dravet. Bien que la personne du métier puisse conclure, au vu des données du brevet ou de la demande telle que déposée, que la fenfluramine, en combinaison avec le valproate, atténuait certains symptômes du syndrome de Dravet, il n'était pas clair si cela s'appliquait également en cas de monothérapie. Vu la gravité de la maladie, d'autres circonstances doivent être prises en compte pour décider si la "preuve d'un effet thérapeutique revendiqué" était apportée dans la demande telle que déposée. En l'espèce, où une décision thérapeutique incorrecte pouvait entraîner des séquelles irréversibles, le degré de preuve requis devait au moins être tel que la personne du métier ait des raisons de supposer que le traitement standard au valproate pouvait être interrompu et remplacé par de la fenfluramine sans aggraver l'état du patient. Dans l'affaire **T 979/23**, les intimés (titulaires du brevet) alléguaient que la décision **T 1779/21** tenait compte à tort de la gravité de la maladie, ce qui impliquait un degré plus élevé. La chambre n'a pas été de cet avis, parce que ce qui était apprécié dans **T 1779/21** était le point de savoir s'il était crédible que la monothérapie au fenfluramine pouvait obtenir un effet thérapeutique dans le syndrome de Dravet. **Obtenir un effet thérapeutique signifie** que le traitement thérapeutique entraîne au moins une certaine amélioration de l'état du patient. Tel était en particulier le cas si le fait de ne pas traiter la maladie avait des conséquences irréversibles. En revanche, s'il n'était pas crédible que la monothérapie au fenfluramine diminuele nombre de crises d'épilepsie par rapport aux autres traitements établis, il fallait s'attendre à une relative dégradation de l'état du patient, puisque la monothérapie signifie qu'aucun autre traitement additionnel n'est autorisé. Dans l'affaire **T 979/23,** la chambre n'a identifié aucune erreur juridique ou technique dans la décision **T 1779/21**.

7.2.4 Compositions pharmaceutiques

Dans l'affaire **T 1616/09**, la chambre a souligné qu'aux fins de l'art. 83 CBE, le niveau de divulgation qui était nécessaire dans la demande pour des revendications relatives à des compositions ou kits pharmaceutiques n'était pas le même que celui exigé pour des revendications portant sur une utilisation médicale. S'agissant des revendications relatives à des compositions ou kits pharmaceutiques, il suffisait en principe que la demande fournisse des informations permettant à la personne du métier de produire la composition ou le kit, et qu'il n'y ait aucun doute fondé quant à la possibilité réelle de l'utiliser à des fins thérapeutiques. En ce qui concerne les revendications portant sur une deuxième utilisation médicale, il fallait en revanche non seulement divulguer la composition proprement dite de manière qu'elle puisse être mise en œuvre, mais aussi montrer de manière plausible

dans la demande qu'elle était adaptée au traitement revendiqué. S'agissant d'une revendication relative à une composition pharmaceutique comprenant deux catégories de composés qui ont toutes deux déjà été utilisées à des fins thérapeutiques dans l'état de la technique, il n'existait a priori aucune raison de douter qu'une telle composition pharmaceutique puisse être produite ; aucun effet fonctionnel spécifique ne devait être démontré. En ce qui concerne les revendications relatives à une deuxième utilisation médicale, il n'était pas nécessaire de démontrer dans la demande l'effet thérapeutique revendiqué si la personne du métier le connaissait déjà à la date de priorité. Selon la décision **T 1616/09**, la décision **T 609/02** ne s'applique pas aux compositions, mais uniquement aux revendications relatives à une deuxième utilisation médicale (voir également la décision **T 1592/12**, qui énonce aussi qu'il ne suffit pas de démontrer que la personne du métier peut appliquer la posologie revendiquée, points 16-17 des motifs).

7.2.5 Domaine des compositions pharmaceutiques (interactions médicament – médicament).

Voir l'affaire **T 391/18** ci-dessus portant sur le fait que dans le domaine des combinaisons pharmaceutiques, les interactions médicament-médicament doivent être évaluées pour chaque combinaison de médicament.

7.2.6 Médicament visant un groupe spécifique de patients.

L'affaire **T 1491/14** portait sur un médicament dont la caractéristique innovante était qu'il visait un groupe spécifique de patients. L'insuffisance alléguée se fondait entre autres sur le fait que la personne du métier n'était pas capable d'identifier le groupe de patients. Contrairement aux arguments de l'opposant, la mesure d'un paramètre physique ou chimique n'est pas requise pour identifier les patients. Cet avis a été confirmé par les déclarations de l'expert (pratique habituelle pour le docteur de questionner le patient). L'absence de questionnaires standard à cette fin ne représentait pas une impasse (anamnèse). Une incertitude existait parfois. Toutefois, cela relevait plus d'un manque de clarté que d'une insuffisance de l'exposé. Dans la mesure où les caractéristiques techniques en cause (définition du groupe du patients) étaient déjà présentes dans les revendications telles que délivrées et que la cause d'incertitude ne résidait pas dans la modification, ce problème ne rentrait pas dans le champ de la procédure de recours faisant suite à l'opposition (voir **G 3/14**).

Dans l'affaire **T 166/22**, les revendications indépendantes 1 et 6 telles que délivrées portaient sur l'utilisation d'une combinaison d'au moins quatre composants pour maintenir ou augmenter le poids corporel d'un humain âgé de plus de 65 ans. Les exemples 3, 4, 9 et 10 de la demande telle que déposée contenaient des preuves relatives à cet effet. Il était communément admis que l'évolution du poids en fonction de l'âge est parallèle chez les souris et chez les humains. Le point de litige entre les parties venait du fait que la demande telle que déposée apportait la preuve d'une augmentation de poids chez des souris adultes, alors que l'effet requis par les revendications 1 et 6 consistait à arrêter ou à inverser la perte de poids chez les humains âgés. Aucun moyen de preuve versé au dossier ne démontrait qu'à la date de priorité, les souris testées dans les exemples 3, 4, 9 et 10 représentaient des modèles établis ou généralement reconnus d'évolution du poids

chez les humains âgés. L'intimé (titulaire du brevet) s'est référé à D19, mais la chambre a été d'avis que la personne du métier ne jugerait pas un tel effet crédible au vu des preuves figurant dans la demande telle que déposée. L'intimé s'est également référé à D18, qui ne représentait cependant pas les connaissances générales et n'était pas cité dans la demande telle que déposée. C'est pourquoi le contenu de D18 n'affecterait pas l'appréciation par la personne du métier de la question de savoir si l'objet revendiqué était suffisamment divulgué à la date de dépôt. Par conséquent, la chambre a conclu qu'il existait des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables. Conformément aux conclusions de **G 2/21** (point 77 des motifs), la preuve de l'effet mentionné dans les revendications 1 et 6 doit être fournie dans la demande telle qu'elle a été déposée. Une lacune à cet égard ne peut pas être comblée par des moyens de preuve publiés ultérieurement. C'est pourquoi les moyens de preuve figurant dans le document D24 publié ultérieurement (étude clinique déposée en réponse à l'avis préliminaire de la chambre) ne pouvaient pas être pris en considération.

7.2.7 Divulgation pour certains effets secondaires

Dans la décision **T 2444/18**, la chambre a déclaré qu'il avait été rendu crédible qu'un mélange d'isoleucine, de leucine et de valine pouvait réduire certains effets secondaires du sorafenib. La chambre a cependant souscrit à l'avis de l'opposant selon lequel cet enseignement ne pouvait pas être étendu à différents effets secondaires pour les raisons suivantes. Même si ce document était admis, la divulgation du document D10 (preuve publiée ultérieurement) quant à l'utilité potentielle des BCAA contre un effet secondaire supplémentaire ne corrigerait pas l'absence d'un concept général étayé permettant d'étendre l'enseignement de l'exemple 1 à tous les effets secondaires envisageables. Les titulaires du brevet ont également avancé que le libellé de la revendication 1 "pour un usage visant à réduire un effet secondaire" n'exigeait la réduction que d'un seul effet secondaire. La chambre est parvenue à une conclusion différente. La revendication 1 de la requête principale ne spécifiait pas un effet secondaire particulier. Si les BCAA tels que définis dans la revendication 1 étaient administrés à un patient pour réduire ou prévenir un effet secondaire autre que l'hémorragie, p. ex. le tinnitus, il s'agissait là d'un mode de réalisation alternatif couvert par la revendication 1. L'efficacité thérapeutique des BCAA pour prévenir ou traiter le tinnitus (et d'autres effets secondaires non couverts par l'exemple 1) n'était pas étayée par des preuves et n'était pas rendue crédible dans la demande telle que déposée.

7.3. Niveau de divulgation nécessaire pour les anticorps

Dans l'affaire **T 431/96**, la personne du métier cherchant à reproduire l'invention aurait dû créer des anticorps monoclonaux par des procédés de routine et les contrôler individuellement dans le cadre d'un essai. Cela pouvait éventuellement impliquer un travail long et fastidieux, qui n'avait toutefois rien d'anormal puisque les techniques de production et de sélection d'hybridomes étaient des techniques de routine courantes à la date de priorité du brevet litigieux.

Dans l'affaire **T 435/20**, la chambre a reconnu par référence à **T 431/96** que la génération et le dépistage d'anticorps n'impliquaient que des expérimentations de routine. Toutefois,

tel n'était le cas que si la personne du métier savait, grâce à l'exposé du brevet ou à ses connaissances générales, (i) quels étaient les antigènes adaptés pour engendrer des anticorps présentant les propriétés souhaitées, et (ii) quels processus de dépistage devaient être utilisés pour sélectionner ces anticorps sans effort excessif. Dans la décision **T 435/20**, la chambre a déclaré que la conclusion tirée dans la décision **T 431/96,** à savoir que la génération d'anticorps dirigés contre des antigènes connus était une opération de routine, n'était pas applicable.

Dans la décision **T 1103/22** (définition du site actif contestée par les parties en liaison avec la suffisance de l'exposé), la chambre a notamment déclaré, par référence à la décision **T 435/20,** qu'il relevait des connaissances générales de la personne du métier que la production d'anticorps contre certains épitopes (en particulier non linéaires) n'était pas une opération de routine et pouvait exiger un esprit inventif considérable. L'insuffisance de l'exposé ne pouvant être corrigée par des documents publiés ultérieurement, ceux-ci n'ont pas été pris en considération.

En ce qui concerne les processus de dépistage pour sélectionner des anticorps, contrairement au point de vue du requérant (opposant), la chambre saisie de l'affaire **T 326/22** a estimé que l'affaire était différente des cas **T 435/20**, **T 1466/05** et **T 657/10**. Pour la chambre, il était crédible que la personne du métier parviendrait sans effort excessif à d'autres anticorps tombant dans le champ d'application de la revendication 1. La chambre s'est également référée à la décision **T 431/96**.

Dans l'affaire **T 2164/21**, ni la demande telle que déposée ni les connaissances générales n'apportaient à la personne du métier la moindre information susceptible de la guider de manière fiable vers les substitutions d'acides aminés aboutissant à un anticorps satisfaisant aux exigences fonctionnelles de la revendication. Le fait que des méthodes pour générer un anticorps présentant une mutation spécifique, des méthodes pour évaluer la déamidation et des méthodes pour l'activité de fixation des antigènes étaient décrites dans la demande, étaient bien connues de la personne du métier et étaient courantes à la date de priorité de la demande ne signifiait pas que l'invention pouvait être mise en pratique sans effort excessif. La chambre a ensuite considéré la jurisprudence établie sur le point de savoir quand l'expérimentation et les essais sont raisonnables.

Dans l'affaire **T 601/05** du 2 décembre 2009, la chambre a estimé que la question essentielle à examiner était de savoir si le brevet permettait ou non la production d'anticorps monoclonaux humains se liant avec une forte affinité au TNF soluble conformément à ce qui était revendiqué, et, par conséquent, si la personne du métier pouvait ou non réaliser l'invention dans tout le domaine revendiqué (conformément à la décision **T 792/00**). Au vu des preuves fournies à la chambre, cela n'était pas le cas.

Dans la décision **T 1466/05**, la question se posait de savoir si la personne du métier disposant d'un hybridome qui produisait un anticorps spécifique et d'une description générale de l'épitope reconnu par cet anticorps était à même d'obtenir d'autres anticorps ayant la même spécificité. La chambre a constaté que des questions comparables s'étaient posées dans diverses affaires tranchées par les chambres de recours, et que

différentes chambres avaient répondu différemment selon les circonstances propres à chaque affaire (**T 510/94**, **T 513/94**, **T 349/91**, **T 716/01**).

Dans la décision **T 1466/05**, la revendication n'était pas limitée à des anticorps monoclonaux définis par renvoi à l'hybridome déposé. Sachant que la demande n'exposait pas d'antigène spécifique pour l'obtention d'autres anticorps tels que revendiqués, la chambre a estimé qu'une personne du métier cherchant à obtenir de tels anticorps devait lancer un **programme de recherche** sans que la demande lui enseigne comment parvenir à la spécificité souhaitée, ce qui constituait un effort excessif (cité à cet égard par la décision **T 760/12** ; voir également **T 435/20**, y compris sur des aspects techniques avec des motifs très détaillés où les faits sont considérés par la chambre comme étant comparables à ceux sous-tendant la décision **T 1466/05**).

Dans l'affaire **T 424/21** (anticorps thérapeutiques et protéines de fusion Fc), la revendication contestée était formulée sous la forme d'une **première indication médicale**. Selon la chambre, la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 5/83**, bien que ne commentant pas explicitement l'art. 83 CBE, n'avait pas non plus constaté de problème général de suffisance de l'exposé pour une large revendication de première indication médicale et n'avait pas vu la nécessité pour l'inventeur de "se limiter ... à une finalité thérapeutique spécifique". Dans l'affaire en cause, la chambre n'a pu déduire de la CBE aucune exigence selon laquelle un brevet doit démontrer qu'un composé est adapté à chaque maladie sans exception pour qu'une première indication médicale soit suffisamment exposée. Au contraire, il suffit de montrer que le composé est adapté à au moins une indication médicale particulière, comme c'était le cas dans le brevet en cause. La présente affaire était différente de la situation sous-tendant la décision **T 604/04** (suffisance de l'exposé refusée pour une première indication médicale).

Concernant les revendications relatives à une deuxième indication médicale (revendication 6 de "type suisse", revendication 7 de type revendication de produit limité à un usage déterminé) dans **T 760/12**, l'effet technique, qui était l'effet thérapeutique, était indiqué dans la revendication. Lorsque l'effet technique est indiqué dans la revendication, la question de savoir si cet effet est effectivement atteint dans toute l'étendue de la revendication est une question de suffisance de l'exposé (**G 1/03**, JO 2004, 413, point 2.5.2 des motifs). Ainsi, conformément à l'art. 83 CBE, la demande doit par conséquent montrer que le produit peut être fabriqué pour l'utilisation thérapeutique revendiquée, à moins que cet enseignement ne fasse déjà partie des connaissances de la personne du métier à la date de priorité (**T 609/02**, point 9 des motifs). La chambre a conclu qu'il n'était pas suffisamment exposé dans le brevet qu'un seul anticorps monoclonal, tel que défini dans la revendication, pouvait potentiellement avoir l'effet thérapeutique revendiqué.

Dans l'affaire **T 405/06**, la revendication en cause avait pour objet des immunoglobulines ayant certaines caractéristiques indiquées. Il s'agissait en l'occurrence de déterminer si, à la date de dépôt, la personne du métier aurait trouvé dans la demande telle que déposée un exposé suffisamment clair et complet de la structure exacte d'une telle immunoglobuline pour pouvoir la préparer dans le vaste domaine revendiqué. Bien que la revendication n'ait pas été limitée aux immunoglobulines provenant de camélidés, la partie

expérimentale de la description dans son ensemble et les chiffres correspondants traitaient exclusivement d'immunoglobulines de chameaux et la partie générale de la description ne comportait pas non plus de divulgation complète d'une immunoglobuline ayant une autre provenance. Par conséquent, il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE 1973, puisque la personne du métier aurait eu à s'acquitter elle-même de la tâche fastidieuse consistant à déterminer comment l'enseignement relatif aux immunoglobulines de camélidés pourrait être étendu à des produits ayant une autre origine (p. ex. des immunoglobulines humaines) compris dans la revendication de vaste portée.

Dans l'affaire **T 433/07**, la demande portait sur des anticorps opsoniques fortement réactifs, réagissant aux antigènes communs des staphylocoques. La chambre a estimé que l'invention n'était pas suffisamment divulguée ; la demande n'exposait ni d'anticorps monoclonal à réaction croisée avec des sérotypes ni l'isolement d'un antigène associé à une réponse de protection croisée contre des sérotypes. Une demande de brevet européen qui contient une revendication se référant à un procédé d'obtention doit fournir à la personne du métier les moyens d'obtenir le produit souhaité. Si cela n'est pas le cas, il ne peut être remédié à cette insuffisance en disant précisément à la personne du métier quelles doivent être les caractéristiques du produit souhaité et quel critère de criblage doit être appliqué pour le trouver.

Dans l'affaire **T 617/07**, la revendication en cause portait sur des anticorps monoclonaux et des dérivés synthétiques et biotechnologiques de ceux-ci définis par des caractéristiques structurelles et fonctionnelles. La chambre a considéré que compte tenu de ses connaissances générales, la personne du métier pouvait produire des variantes d'anticorps répondant aux critères fonctionnels indiqués dans la revendication, en ayant recours à une procédure éventuellement longue mais simple. Il ne faisait aucun doute que la définition structurelle figurant dans la revendication incluait des anticorps qui n'avaient pas la fonction souhaitée, mais que lorsque la personne du métier tenterait de reproduire l'invention, elle pourrait éviter les variantes non fonctionnelles en se servant de ses connaissances. Par conséquent, étant donné que la personne du métier savait comment obtenir des anticorps ayant la fonction souhaitée à partir d'un anticorps particulier connu, elle n'avait pas à effectuer un tri fastidieux pour exclure les variantes non-fonctionnelles.

Dans l'affaire **T 386/08**, le brevet portait sur des anticorps humanisés ayant des séquences de cadre. Il divulguait non pas un seul, mais de multiples exemples. La chambre a fait observer que le concept selon lequel toute l'étendue de la revendication devait être exposée de façon suffisamment claire et complète ne signifiait pas que, pour que l'exposé puisse être considéré comme suffisant, il fallait démontrer que chaque mode de réalisation concevable d'une revendication pouvait être obtenu ; cf. la décision **G 1/03** (JO 2004, 413). Il peut arriver que le fascicule contienne des informations suffisantes sur les critères permettant de trouver au prix d'un effort raisonnable les variantes appropriées dans le domaine revendiqué. Dès lors, le fait que certaines variantes couvertes par la revendication ne soient pas disponibles à la date de priorité n'est pas considéré comme pertinent au regard de la suffisance de l'exposé. L'affaire **T 601/05** illustre le cas où cette question a été tranchée différemment. Les circonstances de l'affaire **T 386/08** étaient toutefois différentes, puisque le brevet décrivait un nombre assez important de variantes

adéquates et que les variantes prétendument irréalisables étaient des variantes "hypothétiques". Il était donc satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire **T 941/16** (anticorps anti-PSMA), il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE. La chambre a décidé qu'en l'absence de tout exemple concernant un anticorps/fragment revendiqué, les informations générales dans la demande de brevet et les connaissances générales prises ensemble ne pouvaient pas être considérées comme fournissant les informations nécessaires pour permettre à la personne du métier de raisonnablement obtenir tous les anticorps/fragments revendiqués en satisfaisant aux exigences fonctionnelles de la revendication. Concernant les associations particulières de régions déterminant la complémentarité (CDR), la potentielle obtention d'un anticorps/fragment humanisé avec les propriétés définies dans la revendication 1 n'était pas vraisemblable. La prompte exécution de l'invention sur toute l'entendue de la revendication représentait un effort excessif pour la personne du métier. Enfin, la chambre, renvoyant à l'affaire **G 1/03** (JO 2004, 413, point 2.5.2 des motifs), s'est prononcée sur les allégations du requérant (demandeur) selon lesquelles les demandes de brevet dans le champ de la biochimie ne doivent pas être moins bien traitées que dans les autres domaines de la chimie (présence de modes de réalisation ne fonctionnant pas ("**non-working embodiments**") dans une formule chimique générique).

Anticorps défini par des **caractéristiques fonctionnelles** (défini par sa capacité à). Pour ce type de revendications, les Directives de mars 2022 dans une nouvelle section depuis 2021 généralement consacrée aux anticorps (voir Directives, G-II, 5.6) énoncent spécialement à la section G-II, 5.6.1.3 : "Si un anticorps est défini exclusivement par des propriétés fonctionnelles, il doit être procédé à une évaluation minutieuse pour déterminer si la demande fournit une divulgation suffisante couvrant toute l'étendue des revendications". S'agissant des chambres on pourra signaler que l'art. 83 CBE n'a pas été jugé satisfait par la chambre saisie dans les affaires suivantes : **T 1466/05**, **T 601/05**, **T 1389/13**. Et pour un exemple où dans les circonstances de l'espèce, la suffisance de l'exposé est satisfaite, voir l'affaire **T 2045/09**, et **T 845/19** (affaire où après limitation l'anticorps a été défini par des caractéristiques structurelles et fonctionnelles). Voir aussi les Directives G-II, 6 – version d'avril 2025.

Autres décisions concernant les anticorps : voir **T 32/17** (définition d'un anticorps par référence à un hybridome déposé – règle 31 CBE) ; **T 1708/18** (nombreux aspects sur les anticorps discutés dans le cadre de la nouveauté).

7.4. Invocabilité de documents publiés ultérieurement par l'opposant

Dans l'affaire **T 1872/16**, la revendication 1 avait été rédigée sous la forme d'une revendication de substance proposée à une fin spécifique conformément à l'art. 54(5) CBE. Le caractère adéquat d'un anticorps IL-13, tel que défini dans la revendication, pour le traitement de formes spécifiques d'asthme, devait être évalué. La demande ne contenait aucune expérience ayant testé le caractère adéquat des anticorps et n'indiquait aucun lien entre l'anticorps IL-13 et les formes spécifiques d'asthme listées dans la revendication. Le requérant (titulaire du brevet) contestait le fait que les intimés/opposants puissent utiliser des documents publiés ultérieurement (à savoir le

document D23, essai clinique publié ultérieurement) afin de contester que le composé revendiqué convenait pour l'application thérapeutique revendiquée, affirmant que seuls les documents disponibles à la date de priorité du brevet pouvaient être pris en compte. La chambre a expliqué que le critère établi dans la jurisprudence était que des doutes sérieux devaient être étayés par des faits vérifiables. Les opposants étaient libres d'utiliser les preuves de leur choix pour prouver les doutes sérieux. Ceci s'appliquait également à la date à laquelle les preuves étaient produites. Dans certains cas, les doutes sérieux ne pouvaient être dûment prouvés que par des faits consignés après la date de priorité du brevet (voir l'affaire **T 219/01**, portant sur une revendication d'utilisation médicale, insuffisance de l'exposé sur la base des essais cliniques publiés ultérieurement). Les intimés pouvaient fonder leur argumentation sur le document D23. La chambre a estimé que dans la mesure où le brevet ne contenait aucun exemple d'anticorps dont le caractère adéquat avait été prouvé aux fins de traitement d'un asthme sévère, il suffisait aux intimés de montrer un mode de réalisation inadapté. Sur la base du document D23, la personne du métier aurait eu de sérieux doutes quant au caractère adapté des anticorps pour le traitement d'un asthme sévère. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE.

7.5. Facteurs permettant de conclure à l'existence d'un effort excessif

Dans l'affaire **T 187/93**, les expériences décrites dans la demande de brevet présentaient des incertitudes. La chambre a dès lors estimé que la personne du métier qui aurait tenté d'obtenir le même effet technique avec une glycoprotéine différente aurait été confronté au même manque de prévisibilité, ce qui l'aurait donc obligé à déployer des efforts excessifs.

Dans l'affaire **T 2006/08**, bien qu'aucun détail expérimental n'ait été fourni pour le facteur IX dans le brevet litigieux, la chambre a estimé que les étapes du procédé pouvaient être mises en œuvre sans effectuer un nombre excessif d'expériences. L'obtention, par le procédé revendiqué, d'une amélioration de la fonction in vivo du facteur IX était donc plausible. Il était satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE.

De même, dans l'affaire **T 727/95**, la chambre a estimé que l'invention reposait dans une trop large mesure sur le hasard. L'objet revendiqué incluait un "micro-organisme dénommé Acetobacter ayant la capacité des micro-organismes [...]". La chambre a fait observer qu'en utilisant l'expression "ayant la capacité de", la revendication couvrait non seulement les micro-organismes Acetobacter dérivés des souches déposées, mais également les micro-organismes Acetobacter qui présentent comme les souches déposées les caractéristiques énoncées. De l'avis de la chambre, la découverte dans la nature d'autres souches d'Acetobacter stables, hauts producteurs de cellulose, est effectivement aléatoire, et faire dépendre du hasard la reproductibilité de l'invention revient à attendre de la personne du métier des efforts déraisonnables s'il n'est pas prouvé que ces découvertes aléatoires se produisent effectivement et peuvent être constatées assez fréquemment pour que la reproductibilité de l'invention soit garantie. La chambre a donc conclu que l'objet de la revendication n'était pas reproductible dans toute l'étendue de la revendication sans que la personne du métier ait à fournir un effort excessif.

Dans l'affaire **T 639/95**, l'invention revendiquée avait pour objet une méthode en vue de produire des biopolymères PHB dans un hôte transformé avec des gènes codant pour les enzymes béta-cétothiolase, acétoacétyl-CoA réductase et polyhydroxybutirate (PHB) synthétase. La chambre a estimé que le plan expérimental prévu pour mettre en évidence et isoler le gène du PHB étaient trop général. Certaines références faisaient défaut et/ou étaient incomplètes. L'on ne disposait par ailleurs d'aucun résultat ni d'aucun détail susceptible de faciliter la reproduction des travaux. La chambre a donc conclu que la quantité d'expériences nécessaires exigeait de la personne du métier des efforts excessifs.

Toutefois, dans l'affaire **T 412/93**, la chambre a estimé que l'impossibilité de mettre en œuvre un exemple dans son intégralité et un autre exemple en partie, par suite d'erreurs et d'omissions, n'affectait pas la reproductibilité de l'invention, dans la mesure où ces exemples étaient des variantes d'exemples antérieurs.

Dans l'affaire **T 612/92**, il aurait été nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques supplémentaires pour mettre en œuvre l'invention dans certains domaines revendiqués. La chambre a donc conclu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE 1973, car l'on pouvait sérieusement douter que ce procédé puisse être mis en œuvre dans tout le domaine revendiqué (cf. également **T 694/92**, JO 1997, 408).

Dans la décision **T 223/92**, la divulgation avait permis à la personne du métier de reproduire l'invention, d'une manière peut-être lente et malaisée mais, vu les circonstances, l'effort d'expérimentation nécessaire n'était pas excessif et la reproduction de l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (voir aussi **T 412/93**).

L'affaire **T 1456/06** portait sur le niveau de divulgation nécessaire à la mise en œuvre d'une revendication ayant pour objet des vaccins peptidiques. Il découlait de l'état de la technique que la mise au point de vaccins à base de peptides pour le traitement du cancer – le seul type spécifique de vaccin mentionné dans la demande telle que déposée – exigeait non seulement énormément de temps et d'efforts, mais était également pleine d'incertitudes. La demande telle que déposée ne divulguait pas de peptides de la télomérase qui pouvaient, de manière plausible, être considérés comme des candidats adéquats pour un vaccin, et elle ne contenait pas non plus d'informations techniques sur la manière d'identifier des peptides pouvant entrer en ligne de compte, ni d'instructions sur la procédure à suivre en cas d'échec. La chambre a conclu que la tâche consistant à déterminer par tâtonnements des fragments immunogéniques de la protéine de la télomérase pour la fabrication d'un vaccin impliquait un effort excessif pour la personne du métier.

Dans l'affaire **T 1364/08**, la demande portait sur des virus pour le traitement de troubles de la prolifération cellulaire. Elle ne fournissait aucune donnée expérimentale prouvant que l'adénovirus revendiqué était à même de se répliquer dans des cellules ayant une voie RAS activée, mais pas dans des cellules normales. Elle ne contenait aucune information démontrant qu'un tel virus pouvait être utile pour le traitement des troubles de la prolifération cellulaire liés à RAS. Cependant, compte tenu des éléments décrits dans la demande telle que déposée et des enseignements de l'état de la technique, il était

vraisemblable que la modification de l'adénovirus selon la revendication aurait été efficace pour le traitement de troubles de la prolifération cellulaire liés à RAS. Des éléments de preuve publiés ultérieurement pouvaient donc être pris en considération pour étayer cette conclusion (conformément à la décision **T 609/02**).

Dans l'affaire **T 1846/10**, l'invention portait sur la préparation d'un vaccin vivant contre L. intracellularis reposant sur l'utilisation de bactéries L. intracellularis atténuées. L. intracellularis est l'agent causal de l'entéropathie prolifératives du porc, également connue sous le nom d'entéropathie prolifératives porcine (EPP). Pour convenir comme souche de vaccin vivant, les bactéries atténuées doivent remplir trois critères : (i) ne pas être pathogènes, c'est-à-dire ne pas causer la maladie ; (ii) être adaptées au but recherché et conserver un pouvoir immunogène, c'est-à-dire induire une immunité protectrice chez l'animal hôte, et (iii) être génétiquement stables, c'est-à-dire ne pas redevenir pathogènes ou au contraire devenir trop atténuées. Ces aspects n'ont pas été contestés par les parties.

La personne du métier désireuse d'exécuter l'invention revendiquée ne pouvait pas compter sur ses connaissances générales ou sur l'état de la technique pour obtenir des bactéries L. intracellularis dûment atténuées. Le brevet devait fournir les orientations nécessaires pour la mise en œuvre réussie de l'invention revendiquée. La chambre a conclu que les indications fournies par le brevet ne permettaient **pas** à la personne du métier d'obtenir une souche atténuée de L. intracellularis **sans effort excessif** ou activité inventive.

La personne du métier tirait du brevet l'enseignement qu'il devait tester la souche ayant subi plusieurs passages, mais seulement pour confirmer l'atténuation. La souche de L. intracellularis appropriée pour réaliser l'invention ne devait pas seulement être moins virulente que la souche sauvage correspondante, mais devait également remplir les deux critères supplémentaires d'immunogénicité appropriée et de stabilité génétique. En se fondant sur les indications fournies par le brevet, et en ne sachant pas pourquoi la souche utilisée dans l'exemple 5 ne protégeait pas les animaux vaccinés, la personne du métier n'aurait eu aucune raison de supposer que le nombre de passages devait être augmenté. Elle n'aurait été nullement encline à considérer les intervalles divulgués dans la description du brevet comme de simples limites inférieures, mais les aurait plutôt compris comme des plages concrètes. La chambre a conclu que l'exemple 5 du brevet apportait la preuve que la personne du métier, en suivant les indications du brevet, n'aurait pas pu obtenir une souche atténuée de L. intracellularis permettant la préparation d'un vaccin vivant.

Dans l'affaire **T 1376/11**, la chambre a conclu que le seul moyen décrit dans la demande pour parvenir aux plantes à paprika de l'invention était fondé sur les variétés parentales Capsicum annuum NM, telles que Capsicum annuum NM 1441. L'accessibilité au public de ces plantes parentales à la date de priorité de la demande était donc une exigence impérative pour que la personne du métier puisse reproduire l'invention. N'ayant pas été prouvé que Capsicum annuum NM 1441 était accessible au public, la chambre a conclu que la demande ne divulguait pas l'objet de la revendication 1 d'une manière suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l'exécuter.

Dans l'affaire **T 435/20**, où étaient en jeu des aspects techniques très détaillés relatifs aux anticorps, sur la base des preuves versées au dossier, la chambre a considéré que des informations critiques sur l'antigène adapté pour générer des anticorps présentant les propriétés souhaitées et sur des tests de dépistage pour les identifier de façon fiable faisaient défaut. De surcroît, la chambre n'a constaté aucune preuve que les anticorps se fixant à l'épitope revendiqué puissent être générés à une fréquence suffisante et puissent être identifiés de manière suffisamment fiable pour garantir le succès. C'est pourquoi la définition fonctionnelle de l'anticorps revendiqué équivalait à une invitation à effectuer un programme de recherche sans aucune garantie de succès. Une telle situation a été considérée comme représentant un effort excessif pour la personne du métier.

7.6. Exigences concernant les séquences de nucléotides et d'acides aminés

Conformément à la règle 30(3) CBE, si le demandeur n'a pas produit le listage de séquences requis conformément à la règle 30(1) CBE, l'OEB l'invite à le produire et à acquitter une taxe. Dans l'affaire **J 7/11**, la chambre de recours juridique a estimé qu'il ne suffit pas d'émettre par oral une telle invitation, et que si un appel téléphonique était utile compte tenu du peu de temps disponible, il devait néanmoins être suivi d'une invitation écrite énumérant toutes les objections soulevées. L'absence d'invitation écrite constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **J 8/11**, la question cruciale examinée par la chambre portait sur l'interprétation du terme "exposées" figurant à la règle 30(1) CBE, c'est-à-dire sur le point de savoir si une demande de brevet qui avait pour objet l'utilisation de polypeptides bien connus dans l'état de la technique et qui désignait ces polypeptides par leur dénomination commune ainsi que par des numéros d'entrée dans la banque de données concernant des séquences représentatives spécifiques devait être considérée comme "exposant" des séquences d'acides aminés. La chambre a conclu que les séquences comprises dans l'état de la technique ne nécessitaient pas le dépôt d'un listage de séquences et que c'est à tort que la section de dépôt avait appliqué la règle 30 CBE. La chambre note également par référence à **J 7/11** que le rôle de la section de dépôt se limite à un simple examen formel des exigences relatives aux listages de séquences.

Dans l'affaire **T 2437/13** (coronavirus, acides nucléiques, protéines et méthodes pour la production de vaccin, médicaments et diagnostics), la chambre a considéré dans le cadre de la question de droits de priorité portant sur des séquences d'acides nucléiques, décrites en Tableau 3, et des séquences identiques au moins à 95% qui pouvaient être produites par des techniques habituelles, il n'était pas nécessaire de déposer un virus en vertu de la règle 31(1) CBE.

7.7. Dépôt de matière biologique

Lorsqu'une invention implique l'utilisation d'une matière biologique ou porte sur une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès **et** qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention, elle n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'art. 83 CBE que si un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la

date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée (règle 31(1)a) CBE) et que si la demande satisfait aux autres exigences énoncées à la règle 31 CBE (**T 2068/11**, cf. également la décision **G 2/93**, JO 1995, 275). Consulter aussi les Directives F-III, 6, version d'avril 2025 sur suffisance de l'exposé et matière biologique.

La divulgation d'un micro-organisme ne doit pas dépendre d'un dépôt au titre de la règle 28 CBE 1973 lorsque le micro-organisme est suffisamment divulgué par d'autres moyens (**T 2068/11** ; citée par **T 1338/12** très détaillée sur cette question, et plus récente encore voir **T 1045/16** à propos de matériel végétal, **T 1376/11**).

En effet, selon une jurisprudence des chambres de recours déjà bien établie, si la matière biologique est accessible à la personne du métier et à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, c'est-à-dire si la matière biologique est suffisamment divulguée par d'autres moyens, le dépôt de la matière biologique n'est pas nécessaire pour remplir les conditions de l'art. 83 CBE (**T 1338/12**, point 12 des motifs).

Dans le cadre de la révision de la CBE, les règles 27bis, 28 et 28bis CBE 1973 ont, pour des raisons de clarté et de méthodologie, été transférées dans le chapitre concernant les inventions biotechnologiques (et sont devenues les règles 30 à 34 CBE), après avoir été restructurées et partiellement abrégées (cf. JO éd. spéc. 1/2003, 164, JO éd. spéc. 5/2007, 46 et 58). La nouvelle règle 31 CBE traite du dépôt de matière biologique, la nouvelle règle 32 CBE de la solution de l'expert pour l'accès, et la nouvelle règle 33 CBE de la possibilité d'accéder, à compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, à une matière biologique déposée (JO éd. spéc. 5/2007, 46 ; voir aussi JO 2017, A55, (CA/D 3/17), JO 2017, A60 et A61 (Communiqué)). Le terme micro-organisme a été remplacé par le terme matière biologique en 1996 (voir JO 1996, 390) – voir règle 26(3) CBE pour la définition de la matière biologique.

Dans l'affaire **T 1045/16**, la chambre a rappelé que les dispositions de l'art. 83 CBE et de la règle 31 CBE visent les inventions qui comportent l'utilisation d'une matière biologique ou concernent une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen. En l'espèce, il n'était pas contesté qu'aucune matière de ce type n'avait été déposée auprès d'une autorité de dépôt habilitée, comme prévu par la règle 31(1)a) CBE. La chambre a expliqué qu'un dépôt au titre du traité de Budapest était nécessaire en vertu de la règle 31(1)a) CBE uniquement dans les cas où le public n'avait pas accès à la matière biologique concernée. Il convenait de déterminer si le matériau biologique concerné avait été mis à la disposition du public. Selon la chambre dans l'affaire **G 2/93**, la règle 28(1) CBE 1973 (règle 31(1) CBE 2000) se rapporte à l'art. 83 CBE et sert à étayer et à compléter les exigences d'ordre général de l'article susmentionné pour un certain groupe d'inventions pour lesquelles une simple description écrite ne suffit pas. Par conséquent, la chambre a estimé que les dispositions de la règle 28(1) CBE 1973 étaient **subordonnées aux exigences de l'art. 83 CBE**. Les exigences de l'art. 83 CBE ne sont **pas limitées dans le temps**. Ainsi pour considérer que "le public peut y accéder" aux termes de la règle 31(1) CBE, une matière biologique doit être disponible d'une manière permettant à la personne du métier d'être certaine qu'elle peut l'obtenir, au moins au cours de la durée du brevet. Le dépôt d'une matière

biologique en vertu d'un **traité autre que celui de Budapest** ne garantit pas que le public puisse y accéder. En l'espèce, la disponibilité des plantes de l'accession PI313970 auprès de l'US National Plant Germplasm System (système de germoplasme national américain) n'était pas suffisante. En outre, la mention de la matière biologique dans une publication scientifique n'établit pas en soi que le public avait accès à cette matière au sens de la règle 31(1) CBE. L'invention revendiquée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 83 CBE.

Dans l'affaire **T 1338/12**, contrairement à la division d'examen, la chambre retient l'application de la CBE 1973 à la demande en question, spécifiquement de la règle 28 CBE 1973 concernant le dépôt de matière biologique. La chambre rappelle la jurisprudence établie (voir **T 2068/11**). En l'espèce il s'agissait de déterminer si la condition prévue à la règle 28(3) CBE 1973 (correspondant à la règle 33(1) CBE) était en fait remplie c.-à-d. si la souche T. thermophilus, variante GY1211, était accessible à la personne du métier ou à la disposition du public, sans aucune réserve ni restriction, à la date pertinente. La chambre ne considère pas que la condition soit remplie par le seul fait que ladite souche avait été divulguée par deux **publications scientifiques**. Notamment, si les éditeurs d'un journal scientifique peuvent exiger des auteurs d'un article scientifique de mettre à disposition du public la matière biologique objet de la publication, ils ne peuvent pas s'assurer que tel est toujours le cas. La demande d'un échantillon de la matière biologique doit être adressée directement aux auteurs de l'article scientifique et donc la distribution de cette matière biologique reste toujours à la discrétion finale de ces auteurs.

7.7.1 Questions de fond

Selon la règle 31(1)b) CBE la demande telle que déposée contient les **informations pertinentes** dont dispose le demandeur **sur les caractéristiques** de la matière biologique, qui a fait l'objet d'un dépôt. Les Directives précisent les informations pertinentes (voir Directives F-III, 6, version d'avril 2025).

Dans la décision **T 418/89** (JO 1993, 20), la chambre a constaté que les caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par la souche déposée différaient de celles qui étaient mentionnées dans les revendications. Il n'était pas possible de produire des anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé en utilisant les techniques recommandées par l'autorité de dépôt. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE 1973. Un exposé ne saurait être considéré comme suffisant dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé à plusieurs reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en œuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière. La portée du brevet ne pouvait pas non plus être limitée à ce qui avait été déposé, étant donné que les caractéristiques du dépôt différaient de celles qui étaient divulguées dans le brevet. Par conséquent, le simple dépôt d'un hybridome, **sans aucune description écrite correspondante**, ne constitue pas un exposé suffisant. Les chambres sont parvenues à des conclusions similaires dans les affaires **T 495/89** et **T 498/94**.

Il ne peut être considéré que la règle 31(1) CBE exige le dépôt d'une culture pour faciliter la reproduction de l'invention, dès lors que celle-ci peut être mise en œuvre sur la base de la description écrite, même si cette méthode de mise en œuvre devait être beaucoup plus malaisée que la méthode consistant simplement à cultiver le micro-organisme qui avait été déposé (voir p. ex. **T 223/92**).

De même, dans la décision **T 412/93**, la chambre a déclaré qu'il n'est pas possible d'exiger le dépôt d'un micro-organisme en faisant référence au critère d'effort excessif, ce critère valant plutôt dans les cas où la voie à suivre par le lecteur est si mal indiquée qu'il n'est pas certain de réussir, comme c'était le cas dans l'affaire **T 418/89**. Si la voie à suivre conduit certainement au succès, mais est longue et laborieuse, le titulaire du brevet n'est pas obligé de compléter l'exposé de l'invention en donnant accès à de véritables échantillons matériels. La chambre a estimé que tirer la conclusion inverse reviendrait à introduire l'obligation de donner au public un accès immédiat au meilleur mode d'exécution de l'invention, or le système européen des brevets ne prévoit pas une telle obligation (voir également **T 431/96**).

S'agissant de la question de savoir si, en l'absence de dépôt, la description écrite permet de reproduire des micro-organismes spécifiques (p. ex. des plasmides ou des souches de virus), la chambre a estimé dans certains cas (**T 283/86**, **T 181/87**), après avoir soigneusement examiné la divulgation écrite, que les informations fournies dans la demande étaient suffisantes pour permettre à la personne du métier d'obtenir de manière sûre les mêmes micro-organismes, tandis que dans d'autres cas (**T 815/90** du 20 octobre 1997 et **T 816/90**), elle a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes (voir **T 2542/12**, pisciculturesmerciales en Norvège – source non fiable ; également **T 1338/12**, publications scientifiques).

La chambre dans l'affaire **T 32/17** a estimé ("catchword") que le dépôt d'un hybridome en vertu de la règle 31 CBE afin de satisfaire à l'exigence d'exposé suffisamment clair et complet de l'art. 83 CBE ne communiquait en lui-même aucune information technique sur les structures moléculaires de l'anticorps monoclonal produit par cet hybridome, comme p. ex. sa séquence d'acides aminés.

7.7.2 Questions de procédure

a) Conversion en dépôt selon le Traité de Budapest

Dans l'affaire **T 39/88** (JO 1989, 499), la chambre a posé le principe que l'un des principaux objectifs de la règle 28 CBE 1973 (règle 31 CBE) était d'éviter que l'accessibilité aux micro-organismes déposés ne soit subordonnée au consentement du déposant. La chambre a relevé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial, effectué à d'autres fins (en l'occurrence une demande US), en conformité avec les dispositions de la CBE, consistait à le convertir en un dépôt selon la règle 28 CBE 1973 – lorsque le dépôt est effectué sur la base d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt – ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest – qui couvre automatiquement la règle 28 CBE 1973 (cf. aussi **T 239/87**, **T 90/88** et **T 106/88**).

Dans la décision **T 2068/11**, une souche de lactobacille avait été initialement déposée auprès d'une collection nationale japonaise non reconnue par le traité de Budapest et non listée par l'OEB. Finalement la chambre décidera dans cette affaire que la conversion faite après le dépôt de la demande européenne a été effectuée trop tard. La demande européenne ne pouvait pas se référer au dépôt international (rejet de la demande).

b) Communication tardive du numéro de dépôt

Selon la règle 28(1)c) CBE 1973, l'autorité de dépôt ainsi que le numéro de dépôt de la matière biologique doivent être indiqués dans la demande de brevet. Dans la décision **G 2/93** (JO 1995, 275), la Grande Chambre de recours a estimé que les conditions requises à la règle 28 CBE 1973 dépendaient de celles qui ont été fixées à l'art. 83 CBE 1973. L'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) attribué à la culture est une condition de fond, car dans la CBE, elle est indispensable pour que la personne du métier puisse exécuter l'invention. La Grande Chambre de recours a donc estimé que contrairement à la décision **J 8/87** (JO 1989, 9), l'indication du numéro de dépôt d'une culture ne pouvait être communiquée après l'expiration du délai prévu à la règle 28(2)a) CBE 1973 (soit un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité).

En ce qui concerne le terme "publication" au sens de la règle 28(2)a) CBE 1973, deuxième membre de phrase, dans le contexte d'une demande européenne qui a été déposée en tant que demande internationale, consulter la décision **T 328/04**.

Voir sur ce point la décision **T 227/97** (JO 1999, 495), où la chambre a conclu que les dispositions relatives à la restitutio in integrum sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE 1973 et à la règle 13*bis*.4 PCT.

c) Matière biologique déposée par une personne autre que le demandeur

Au visa de la règle 31(1)d) CBE, dans l'affaire **T 2266/10**, la chambre conclut que les dispositions sont satisfaites au regard des éléments produits. Par contre, dans les décisions **T 1338/12** et **T 2542/12**, les chambres concluent au rejet des demandes, les déclarations n'ayant pas été fournies dans les délais.

8. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

8.1. L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications

Les revendications d'un brevet doivent définir clairement l'objet de la protection demandée (art. 84 CBE). Dans l'affaire **T 94/82** (JO 1984, 75), la chambre a estimé qu'une revendication de produit répond à cette condition lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique. Dans une telle revendication de produit, il suffit que les propriétés physiques du produit soient indiquées

en fonction de paramètres, étant donné qu'il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit. La description doit cependant satisfaire aux conditions prévues à l'art. 83 CBE 1973 et permettre ainsi à la personne du métier d'obtenir le produit revendiqué qui fait l'objet de la description (cf. aussi **T 487/89**, **T 297/90**, **T 541/97**). De même, cela ne saurait signifier que ce principe s'applique également aux variantes qui seraient couvertes par le texte littéral de la revendication, mais que la personne du métier exclurait immédiatement du fait qu'elles ne sont manifestement pas comprises dans l'objet revendiqué tel que réalisé dans la pratique, par exemple le cas de revendications incluant une plage illimitée de valeurs pour un paramètre donné, plage qui, pour la personne du métier, est à l'évidence limitée dans la pratique. Les valeurs du paramètre qui ne peuvent pas être atteintes dans la pratique ne seront pas considérées par la personne du métier comme incluses dans les revendications et, partant, ne pourront pas justifier une objection pour exposé insuffisant de l'invention (**T 1018/05**). Voir aussi **T 1943/15** ("open-ended range").

Le fait qu'un problème relève de l'art. 83 ou de l'art. 84 CBE revêt cependant une importance car, dans le premier cas, il est encore possible de l'examiner lors de la procédure d'opposition, alors qu'il ne peut être examiné lors de la procédure d'opposition qu'en cas de modifications (voir **T 127/85**, JO 1989, 271 ; cf. également **T 301/87**, JO 1990, 335 ; **T 1055/98**, **T 5/99**). Pour ce qui est de l'examen des exigences de l'art. 84 CBE durant la procédure d'opposition, voir aussi le chapitre II.A.1.4. et la décision récente **G 3/14**, confirmant la jurisprudence telle qu'exemplifiée dans la décision **T 301/87**).

Dans l'affaire **T 292/85** (JO 1989, 275), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que l'invention ne faisait pas l'objet d'un exposé suffisant en vertu de l'art. 83 CBE 1973 et qu'elle n'était donc pas suffisamment fondée sur la description comme l'exige l'art. 84 CBE 1973. La chambre a relevé que, dans certains cas, l'invention (l'objet pour lequel la protection est demandée – art. 84 CBE 1973) ne peut être définie de manière à assurer une protection équitable, vu la nature de l'invention qui a été décrite, que si l'on utilise des termes de fonction dans les revendications. La nécessité d'une protection équitable est déterminante dans l'examen aussi bien de l'étendue des revendications que des exigences d'un exposé suffisant. La chambre a estimé qu'une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète s'il est indiqué clairement **au moins un mode de réalisation** permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention.

Les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653 ; ex parte) et **T 435/91** (JO 1995, 188 ; inter partes) montrent que la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet, ce qui signifie que le monopole conféré par le brevet ne peut être étendu à un objet dont la personne du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture de la description du brevet. Les informations disponibles doivent permettre à la personne du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition "fonctionnelle" concernée, et la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint. La décision

T 409/91 a été confirmée par la décision **T 713/98**, dans laquelle la chambre a déclaré que l'exigence d'intelligence d'une revendication caractérisée par une caractéristique fonctionnelle définissant un résultat à atteindre, est une exigence de clarté, et que l'exigence de mise en œuvre de cette revendication est une exigence de fondement, toutes deux au sens de l'art. 84 CBE 1973. La mise en œuvre, considérée en rapport avec la divulgation dans son ensemble, est très importante pour la question de la suffisance de l'exposé au titre de l'art. 83 CBE 1973. Voir également **T 1225/07**, et **T 1311/22** (à propos de caractéristiques fonctionnelles).

Dans la décision **T 435/91** (JO 1995, 188), rendue dans une procédure inter partes, l'une des caractéristiques techniques essentielles n'était définie que par sa fonction. Il n'était pas possible, sur la base des informations données dans la description du brevet et en s'appuyant sur les connaissances générales de la personne du métier, d'identifier d'autres composés que ceux qui étaient expressément mentionnés comme produisant l'effet souhaité. De l'avis de la chambre, il faut que la personne du métier puisse disposer de tous ces produits pour que la définition remplisse les conditions posées à l'art. 83 CBE 1973.

Toutefois, tant que rien ne montre concrètement que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué, il n'y a aucune raison d'interdire des revendications de formulation plus large (**T 242/92**, **T 484/92**). Lors d'une procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué (**T 418/91**, **T 456/91**, **T 548/91**). Voir le présent chapitre II.C.9.

Dans la décision **T 1404/05**, la chambre a estimé que lorsqu'une revendication est formulée de façon vague, qu'elle ouvre la voie à plusieurs interprétations et que dans l'une de ces interprétations, une partie de l'objet revendiqué n'est pas suffisamment décrite pour être exécutée, une objection peut être élevée à l'encontre de cette revendication au titre de l'art. 100b) CBE 1973. Pour éviter une telle objection, la revendication doit être explicitement limitée à une interprétation qui soit possible selon la formulation vague de la revendication, mais qui ne puisse donner lieu à une objection au titre de l'art. 100b) CBE 1973. Le simple fait que cette dernière interprétation soit clairement indiquée comme l'interprétation voulue dans la description, ne signifie pas que la revendication puisse être traitée comme se limitant à cette interprétation. L'art. 69 CBE 1973 et son Protocole ont pour but d'aider le titulaire du brevet à plaider en faveur d'une interprétation plus large d'une revendication que ne l'aurait peut-être justifié son libellé, mais pas de réduire l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 553/11**, la chambre de recours a fait observer que si le titulaire du brevet souhaite plaider pour une revendication de portée restreinte, il doit s'appuyer sur le simple libellé de la revendication et non sur des éléments qui n'apparaissent que dans la description (suivant **T 1404/05**). La chambre s'est également référée à la décision **T 681/01**, où il a été souligné que, pour interpréter une revendication, il y a lieu normalement de considérer que les termes utilisés dans la revendication doivent avoir le sens qu'on leur donne habituellement dans le contexte de la revendication où ils apparaissent. La description ne saurait être utilisée pour remanier la revendication et

redéfinir les caractéristiques techniques définies dans la revendication sans que cela ne soit justifié par le texte de la revendication elle-même. En particulier, on ne saurait s'appuyer sur la description pour exclure de la revendication des éléments qui, d'après le sens ordinaire des termes utilisés, seraient considérés comme faisant partie de ce qui est revendiqué. Voir aussi le chapitre II.A.6.3. "Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications".

Dans l'affaire **T 1188/15**, la personne du métier n'était pas tenue d'interpréter la revendication dans un sens plus limité à la lumière d'un mode de réalisation particulier de la description auquel la revendication n'était pas limitée, la revendication conférant elle-même un enseignement technique clair et crédible à la personne du métier le lisant.

Dans l'affaire **T 1691/11**, la revendication 1 de toutes les requêtes comportait les caractéristiques d'"au moins deux moteurs programmables indépendants" et d'"au moins un des dispositifs de transfert couplés à chacun des moteurs programmables". Ces caractéristiques étaient claires et dépourvues d'ambiguïtés. De par sa clarté, la structure linguistique de la revendication ne laissait place à aucune autre interprétation. En outre, le fait qu'il existe une contradiction entre les revendications et la description ne constituait pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et interpréter cette revendication de manière différente (voir aussi **T 431/03**). Lorsque le libellé d'une revendication est parfaitement clair, il convient de le considérer sous l'angle de l'art. 83 CBE, plutôt que de procéder à une autre interprétation de la revendication, sur la base de conjectures.

L'affaire **T 2182/11** concernait le deuxième aspect de l'objection du requérant (opposant) relatif à l'impossibilité alléguée d'exécuter l'invention revendiquée dans l'intégralité du domaine revendiqué en raison de la formulation vague de la revendication. La chambre avait notamment estimé dans son avis provisoire que l'expression "register with" était très large. La chambre a estimé que l'acception d'une expression, plutôt qu'un motif d'opposition, relevait en réalité de l'exigence de clarté de l'art. 84 CBE. Dans la mesure où l'objection devait être examinée conformément à l'art. 83 CBE, le seul fait qu'un **terme soit large** n'empêche pas une personne du métier d'exécuter l'invention.

8.2. L'article 83 CBE et la clarté des revendications

S'il est soutenu que l'insuffisance découle d'un manque de clarté, cela ne suffit en général pas à établir un manque de clarté des revendications afin de conclure à un manquement aux exigences de l'art. 83 CBE 1973. Au contraire, il est nécessaire de montrer que le brevet dans son ensemble (pas seulement les revendications) ne permet pas à la personne du métier – qui peut recourir à la description et à ses connaissances générales – d'exécuter l'invention (voir **T 1811/13**, **T 646/13**).

Il y a aujourd'hui clairement une opinion prédominante des chambres que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas être considérée comme une question liée aux art. 83 et 100(b) CBE (**T 1811/13**, **T 646/13**). La décision **T 626/14** ne remet pas ceci en cause d'après la chambre dans l'affaire **T 250/15**.

La question de savoir si un problème se pose au regard de l'art. 83 ou de l'art. 84 CBE survient notamment lorsque des paramètres non définis sont utilisés dans les revendications et que les méthodes de mesure ne sont pas indiquées. La réponse à cette question est importante car dans la procédure d'opposition, la question de savoir si les conditions énoncées à l'art. 83 CBE sont remplies peut être examinée sans restriction, tandis que l'examen des conditions prévues à l'art. 84 CBE est limité aux cas où une modification a été apportée. La décision **G 3/14** (JO 2015, A102) rappelle les principes sur l'étendue du contrôle au titre de l'art. 84 CBE en opposition, elle était saisie de cette question dans le cas de modifications apportées. Cette décision de la Grande Chambre de recours est traitée au chapitre II.A.1.4. du présent recueil de jurisprudence.

Dans l'affaire **T 1845/14** (étendue de la revendication découlant d'un manque de clarté et d'un exposé insuffisant), la chambre a spécifié que la définition ambiguë d'un paramètre dans une revendication était susceptible d'avoir pour conséquence que l'étendue de la revendication est plus ample que celle que le titulaire du brevet envisageait. En l'espèce, la question consistait à savoir si l'enseignement du brevet en cause, qui portait sur l'objet revendiqué eu égard à une signification spécifique de ce paramètre (toutefois non indiquée), aurait néanmoins permis à la personne du métier d'exécuter l'invention en dehors de l'étendue envisagée par le titulaire du brevet, en utilisant les connaissances générales et en effectuant une quantité raisonnable d'expériences.

8.2.1 Jurisprudence minoritaire sinon ancienne

Dans plusieurs décisions (p. ex. **T 123/85**, **T 124/85**, **T 172/87**, **T 358/88**, **T 449/90**, **T 148/91**, **T 267/91**, **T 697/91**, **T 225/93**, **T 378/97**, **T 387/01**, **T 252/02**, **T 611/02**, **T 464/05**, voir plus récemment **T 626/14**), il a été considéré que la non-indication de méthodes permettant de mesurer des paramètres non définis dans la demande constituait un problème au regard de l'art. 83 CBE.

8.2.2 Jurisprudence majoritaire

Pour le lecteur qui souhaite connaître rapidement le droit applicable actuellement, la solution actuelle est exposée dès la première section. Toutefois, il convient de noter que la discussion s'est poursuivie relativement récemment en jurisprudence (voir le présent chapitre II.C.8.2.2c)).

a) Solution actuelle dominante

Le droit applicable a été fermement affirmé particulièrement par deux décisions qui ont énoncé la solution actuelle après analyse et synthèse de la jurisprudence existante, à savoir : **T 1811/13** (décision en anglais – "Lack of clarity vs. insufficiency of disclosure") ; **T 647/15** (décision en français). Citons à titre supplémentaire un exemple de décision en allemand : **T 548/13**.

Ces décisions ne sont pas les premières (voir par expl **T 2290/12**) à énoncer la solution appliquée par la jurisprudence majoritaire actuellement. Nous prendrons toutefois pour référence l'énoncé issu des deux décisions précitées.

Cette solution s'énonce comme suit : "aujourd'hui, les chambres dans leur ensemble – ou au moins une majorité de celles-ci – considèrent que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne doit pas être considérée comme une question relevant de l'art. 83 CBE." La chambre a ajouté ce qui suit : "cela ne veut pas dire qu'une insuffisance de clarté ne peut pas conduire à un exposé insuffisant de l'invention. Néanmoins, dans un tel cas, il ne suffit pas d'établir qu'une revendication manque de clarté, il convient également de prouver que la demande ou le brevet, le cas échéant, n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et exhaustive pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. En d'autres termes, il n'est pas suffisant de démontrer une insuffisance de clarté dans les revendications pour établir un manquement aux dispositions de l'art. 83 CBE 1973 ; il est nécessaire de montrer que l'insuffisance de clarté affecte le brevet **dans son ensemble** (pas seulement les revendications), de sorte que la personne du métier – qui peut recourir à la description et à ses connaissances générales – ne peut pas exécuter l'invention".

Comme déjà écrit, ces décisions ne sont pas les premières à énoncer la solution appliquée actuellement, voici de nombreux exemples de décisions antérieures à **T 1811/13** faisant partie de cette jurisprudence prédominante: **T 1948/10**, **T 608/12**, **T 2331/11**, **T 1507/10**, **T 943/00**, **T 960/98**, **T 619/00**, **T 396/02**, **T 1033/02**, **T 452/04**, **T 466/05**, **T 1586/05**, **T 1015/06**, **T 1250/08**, **T 593/09**, **T 1507/10**, **T 2331/11**, **T 2290/12**, **T 647/15**, **T 548/13**, **T 466/05**, **T 2290/12**, **T 1886/06**, **T 1608/13**, **T 608/07**.

La décision **T 608/07** (objection déguisée) est très souvent citée dans la jurisprudence y compris dans la jurisprudence récente (spécialement le point 2.5.2 des motifs), p. ex. par : **T 786/15** (Paramètre Tg – ambiguïté sur les limites des valeurs) ; **T 1627/17** ; **T 1768/15** ; **T 1960/14** (points de fusion de la fraction d'huile de palme) ; **T 1608/13** (définition du coefficient de tamisage) ; **T 1285/15** (exemple d'objection cachée de clarté) ; **T 593/09** (renvoyant également à **T 815/07** et Kirin-Amgen Inc c. Hoechst Marion Roussel Ltd [2004] UKHL 46 de la Chambre des Lords du Royaume-Uni). La décision **T 593/09** (paramètre mal défini) énonce (voir "catchword" et point 4.1.4 des motifs) notamment que : pour établir si l'exposé est insuffisant au sens de l'art. 83 CBE, il est essentiel de déterminer si le paramètre, dans le cas concerné, est mal défini au point que la personne du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les mesures d'ordre technique (p. ex. la sélection de composés adaptés) nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet en cause). La décision **T 593/09** (paramètre essentiel pour la préparation du produit) est elle-même très souvent citée encore dans la jurisprudence récente, p. ex. : **T 1305/15** (Potentiel Zêta des membranes à fibre – manque substantiel d'informations concernant la méthode de mesure ZP – paramètre mal défini non mesurable de façon fiable – manquement aux dispositions de l'art. 83 CBE) ; **T 1526/09** (la définition vague du paramètre affectait la clarté mais n'empêchait pas de reproduire le produit revendiqué) ; **T 2403/11**, **T 786/15**.

Exemples de décisions postérieures à **T 1811/13** en accord avec cette opinion prédominante : **T 417/13** ; **T 548/13** ; **T 2319/14** ; **T 1698/16** ; **T 1900/17**.

La décision **T 646/13** traite d'une demande de saisine de la Grande Chambre de recours pour divergence de jurisprudence entre **T 1811/13** et **T 464/05**, demande de saisine que **T 646/13** rejette jugeant qu'il s'agit plutôt d'une évolution de la jurisprudence.

La décision **T 626/14**, en faveur de **T 464/05**, analyse également les décisions **T 1811/13** et **T 464/05**. Et la décision **T 250/15** juge que **T 626/14** ne remet pas en cause la jurisprudence affirmée par **T 1811/13**. **T 250/15** rejette aussi une demande de saisine de la Grande Chambre de recours et considère que **T 626/14** et **T 464/05** relèvent d'une constellation particulière dans un certain domaine technique.

Dans la décision **T 1845/14**, la chambre critique l'approche de décisions quant à la définition du concept d'invention dans le cadre de l'examen de l'art. 83 CBE. Se référant aux motifs des décisions **T 593/09**, **T 815/07**, **T 172/99** et **T 608/07**, elle constate que bien que l'expression "promesse de l'invention" puisse être comprise à la lumière de l'affaire Zipher Ltd c. Markem Systems Ltd, à laquelle il a été fait référence dans **T 608/07**, comme correspondant à l'indication dans la description du brevet des bénéfices découlant de l'objet revendiqué, cette décision de la High Court du Royaume-Uni énonce clairement que le fait de ne pas répondre à la "promesse de l'invention" est plutôt un problème d'activité inventive. La décision **T 409/17** aborde notamment les affaires **T 1845/14** et **T 593/09**.

b) Rappel ou/et illustrations de la jurisprudence dominante dans la jurisprudence récente.

Dans l'affaire **T 45/21**, le requérant (opposant) alléguait que l'invention était insuffisamment divulguée parce que le brevet n'enseignait pas la température à laquelle le pH devait être déterminé. La chambre a déclaré que l'assertion selon laquelle la personne du métier était dans l'incapacité de déterminer si elle travaillait à l'intérieur de l'étendue revendiquée en tant que telle n'était pas une base valable pour nier la suffisance de l'exposé. Le simple fait qu'il existe un degré de variabilité dans un paramètre revendiqué ne peut pas en tant que tel aboutir à un constat d'insuffisance de l'exposé si l'influence de cette variabilité sur la possibilité pour la personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée n'est pas établie. La chambre a souscrit à la position du requérant selon laquelle le titulaire du brevet ne doit pas profiter d'un défaut de clarté dans le brevet. Cela ne revient toutefois pas à dire qu'un tel défaut de clarté doit nécessairement entraîner, à lui seul, le rejet de la requête ou la révocation du brevet pour insuffisance de l'exposé. Comme expliqué dans la décision **G 3/14** (voir point 55 des motifs), s'il s'avère que la revendication d'un brevet délivré n'est pas conforme à l'art. 84 CBE, il faut s'en accommoder. Dans la mesure où la variation alléguée du pH allant jusqu'à 0,2 unités entraînait un manque de clarté, le requérant n'a pas démontré l'effet de ce manque de clarté sur l'appréciation de la suffisance de l'exposé.

c) Jurisprudence antérieure à la solution telle qu'affirmée actuellement

Cette sous-section correspond à la jurisprudence antérieure aux deux décisions précitées (**T 1811/13** et **T 647/15**) qui ont fermement affirmé l'existence d'une opinion prédominante dans la jurisprudence des chambres. Pour cette section, qui relate de nombreuses

décisions déjà en faveur de l'opinion prédominante ainsi que la discussion au regard du reste de la jurisprudence, il est renvoyé à la jurisprudence exposée dans la neuvième édition 2019 de ce recueil de jurisprudence.

d) Dialogue entre la jurisprudence minoritaire et la jurisprudence majoritaire, et prétendue divergence de jurisprudence

Il s'agit dans cette sous-section de la jurisprudence postérieure à **T 1811/13** et qui discute précisément de la jurisprudence sur la question du rapport entre art. 83 CBE et art. 84 CBE. Cette sous-section aborde également les demandes de saisine de la Grande Chambre de recours (rejetées) sur cette question.

Dans la décision **T 626/14** (épaisseur de composites fibreux – variabilité des mesures), la chambre a considéré comme important de mentionner que les décisions **T 1811/13** et **T 647/15** – avec un raisonnement essentiellement identique en ce qui concerne l'art. 83 CBE – ont cherché à remettre en question la manière dont les objections fondées sur l'art. 83 CBE étaient motivées dans des décisions telles que, par ex., **T 464/05**. Pourtant, les affaires **T 1811/13** et **T 647/15** se sont elles-mêmes axées uniquement sur un aspect spécifique de **T 464/05**, à savoir "le domaine couvert par la revendication", sans aborder les conclusions mêmes de cette décision concernant l'art. 83 CBE. Les décisions **T 1811/13** et **T 647/15** n'ont pas conduit la chambre, dans l'affaire **T 626/14**, à remettre en cause la motivation de la décision **T 464/05** concernant l'art. 83 CBE. La décision récente **T 250/15** juge elle que **T 626/14** ne remet pas en cause la jurisprudence. **T 250/15** rejette la saisine de la Grande Chambre de recours et considère que les décisions **T 626/14** et **T 464/05** relèvent d'une **constellation particulière** dans un certain domaine technique.

Dans l'affaire **T 646/13**, la demande de saisine de la Grande Chambre de recours par l'opposant reposait sur une prétendue contradiction entre les décisions **T 1811/13** et **T 464/05** concernant la clarté des revendications et la suffisance de l'exposé. La chambre a conclu que ces affaires concordaient en ce qu'une définition de la délimitation de la revendication manquant de clarté relevait de l'art. 84 CBE 1973. L'application des principes énoncés dans les décisions **T 464/05** et **T 1811/13** n'aboutirait pas, dans les circonstances de l'affaire **T 646/13**, à des résultats différents. Enfin et surtout, comme expliqué dans la décision **T 1811/13**, la décision **T 464/05** fait partie d'une jurisprudence établie entre 2004 et 2007, qui n'a généralement pas été suivie depuis lors. Comme il y a aujourd'hui clairement une opinion prédominante des chambres que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas relever des art. 83 et 100(b) CBE 1973, la prétendue contradiction entre les décisions **T 464/05** et **T 1811/13** n'existe pas. Ces décisions, plutôt que contradictoires, illustrent **l'évolution de la jurisprudence** sur une question déterminée au cours d'une longue période de temps.

9. Preuve

9.1. Principes généraux

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour qu'une objection fondée sur l'insuffisance d'un exposé aboutisse, il est nécessaire de se trouver en présence de

doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables. Dans le cadre des procédures inter partes, la charge de la preuve incombe initialement à l'opposant, qui doit démontrer, sur la base de la balance des probabilités, qu'une personne du métier lisant le brevet et recourant à ses connaissances générales ne serait pas capable d'exécuter l'invention. La charge qui incombe initialement à l'opposant peut être transférée au titulaire du brevet une fois que l'opposant s'est libéré avec succès de la charge de la preuve.

En effet, une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention ne peut prospérer que si de sérieux doutes peuvent être formulés, étayés par des faits vérifiables (voir, par exemple, décision **T 19/90**, JO 1990, 476 et décision **T 890/02**, JO 2005, 497). Pour que l'insuffisance de l'exposé soit établie dans des **procédures inter partes**, il appartient à l'opposant de prouver, selon la balance des probabilités, qu'une personne du métier lisant le brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales de base (voir décision **T 182/89**, JO 1991, 391). A cet égard citant **T 182/89**, la chambre dans **T 406/91** dit qu'il ne suffit pas en principe à l'opposant -pour être libéré de sa charge de prouver- de **simplement affirmer** que l'un des exemples cités dans un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit", sans pouvoir obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet (cf. **T 406/91**, également **T 418/91**, **T 548/91** et **T 588/93**, **T 465/97**, **T 998/97**, **T 499/00**, **T 751/00** et **T 967/09**).

Dans l'affaire **T 642/22,** la chambre a déclaré que la décision **T 19/90** (succès de l'objection basée sur des doutes sérieux étayés par des faits vérifiables) ne signifie pas que l'opposant devait nécessairement fournir des moyens de preuve tels que des données expérimentales démontrant que les niveaux de furane revendiqués ne pouvaient pas être atteints. En revanche, l'existence de faits vérifiables susceptibles de soulever des doutes quant à la suffisance de l'exposé peut être déduite du brevet lui-même ou des connaissances générales de la personne du métier (**T 2038/19** ; **T 1187/20**).

À ce stade sur la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve au stade du recours, le lecteur peut se reporter à **T 1138/20** pour des considérations générales, et **T 1076/21** plus spécifiquement quant aux objections tirées de l'art. 83 CBE.

En raison de toutes les questions abordées, de la réaffirmation et clarification sur des concepts clefs ainsi que l'articulation entre ces concepts posées par **T 1076/21**, spécifiquement sur l'art. 83/100(b) CBE et le droit de la preuve, cette décision récente mérite ici un résumé étoffé.

Réaffirmation et clarification par **T 1076/21** des principes du droit de la preuve en lien avec l'art. 83 CBE :

Dans l'affaire **T 1076/21**, par référence à l'affaire **T 585/92**, l'intimé (opposant) faisait valoir que le requérant (titulaire du brevet) supportait la charge de prouver que le brevet était suffisamment divulgué car la division d'opposition avait révoqué le brevet. Le requérant contestait que l'intimé se fût suffisamment acquitté de la charge initiale de la preuve reposant sur lui. La chambre a conclu que la charge de la preuve concernant les faits, les arguments et les preuves sur le fond de l'affaire (qui incombe initialement à l'opposant) n'est pas transférée au titulaire du brevet simplement car le brevet a été révoqué pour une

insuffisance de l'exposé prétendue. La chambre a rappelé que ce n'est qu'en cas de doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables, qu'une demande (ou un brevet) peut conduire à une objection pour insuffisance de l'exposé (**T 19/90**). Après la délivrance du brevet, il existe une présomption légale que le brevet satisfait aux exigences de la CBE. Cette présomption peut être réfutée. Le poids des arguments requis pour la réfuter dépend de la force de cette présomption. Une forte présomption exige des arguments plus substantiels qu'une faible présomption. S'agissant du motif d'opposition sur la suffisance de l'exposé, la force dépend de la manière dont l'invention est divulguée dans le brevet (**T 63/06**, **T 55/18**). La charge initiale de l'opposant de fournir des faits, des arguments et des preuves pour une allégation d'insuffisance de l'exposé peut être transférée au titulaire du brevet lorsque l'opposant s'est libéré avec succès de la charge de la preuve en ayant soumis des faits, arguments et preuves suffisants pour réfuter la présomption de suffisance (**T 338/10**, **T 2218/16**). Toutefois, ce renversement ne peut résulter que d'arguments suffisants sur le fond ; de simples raisons formelles, comme la simple existence de la décision de la division d'opposition de révocation du brevet, n'entraînent pas de transfert de la charge de la preuve sur le fond. Si le raisonnement de la décision contestée en tant que telle s'avère erroné, il ne peut y avoir de transfert de la "charge de la preuve sur le fond" (**T 499/00**, **T 1608/13**).

La charge de la preuve est liée à la "charge de motiver ses prétentions" ("burden to substantiate a case"). Ainsi, un opposant doit d'abord fournir des faits et expliquer pourquoi ces faits soutiennent son affirmation (**T 182/89**). Cette charge d'étayer les faits et les arguments est ensuite suivie par la charge de prouver ces faits, ce qui se fait normalement en soumettant des preuves. Ce n'est **que** dans le cas exceptionnel d'une **faible présomption** de validité due à un manque d'informations dans le brevet que la **seule** présentation d'**arguments plausibles peut suffire** (**T 63/06**, **T 1558/11**). Souvent, ces deux aspects sont désignés tous deux sous le terme de "charge de la preuve".

Cela a pu conduire à l'idée erronée que toute décision concluant à une insuffisance entraînerait un transfert de la charge de la preuve au titulaire du brevet. Toutefois, en distinguant la "charge de motiver ses prétentions" de la "charge de la preuve sur le fond", la chambre estime qu'il peut être clairement déduit de la jurisprudence qu'après une décision de la division d'opposition faisant droit à une objection d'insuffisance, il incombe au titulaire du brevet d'expliquer au stade du recours en quoi cette décision est erronée. La charge de la preuve sur le fond (et ce faisant le bénéfice du doute) n'est cependant transférée que lorsque l'évaluation de la division d'opposition, selon laquelle les faits, arguments et preuves présentés sont suffisants pour libérer l'opposant de la charge de la preuve, s'avère correcte. C'est le requérant qui a la charge de motiver le recours. Toutefois, la chambre a fait observer qu'un recours ne doit pas nécessairement être étayé par la présentation de faits et de preuves qui contredisent les arguments et les preuves présentés par l'opposant. Il peut également être motivé en expliquant pourquoi le raisonnement de la division d'opposition sur l'insuffisance est erroné et pourquoi la charge de la preuve sur le fond pèse encore sur l'opposant.

Dans l'affaire **T 1076/21**, le titulaire du brevet avait motivé son recours. L'intimé n'avait pas apporté la preuve que les indications contenues dans le brevet étaient insuffisantes, et il n'avait pas non plus démontré que le paramètre prétendument inhabituel était

effectivement inhabituel ; il ne s'était pas libéré de la charge de la preuve sur le fond. La division d'opposition n'avait dès lors pas pu fonder sa décision sur des faits vérifiables comme requis. La charge de la preuve n'avait donc pas été transférée au titulaire du brevet. S'agissant d'un autre aspect, la chambre a conclu qu'étant donné que les parties avaient fait des affirmations contradictoires, mais non étayées, concernant les faits, le titulaire du brevet devait se voir accorder le **bénéfice du doute** (**T 72/04**).

-application de **T 1076/21** par la jurisprudence :

Dans l'affaire **T 127/22**, la chambre, faisant référence à **T 1076/21,** a déclaré que le fardeau de la preuve n'était pas transféré au titulaire du simple fait que le brevet avait été révoqué en opposition pour insuffisance alléguée de l'exposé. Dans le cas d'espèce, en revanche, il existait d'autres raisons justifiant un transfert de la charge de la preuve au titulaire. Lorsque le brevet ne fournit aucune information quant à la manière de mettre l'invention en pratique, il n'existe qu'une faible présomption que l'invention a été suffisamment exposée. Dans un tel cas, l'opposant peut se libérer de la charge de la preuve en avançant de manière plausible que les connaissances générales ne permettraient pas à la personne du métier de mettre cette caractéristique en pratique. Dans le cas présent, il n'existait qu'une faible présomption en faveur du titulaire. La chambre a abouti à la conclusion qu'en l'absence de toute indication ou orientation claire relative aux conditions de tests, il n'était pas possible de déterminer de façon fiable et précise les flux de gaz relatifs dans différentes zones du catalyseur.

Dans l'affaire **T 1708/22** (paramètre de densité prétendument mal défini – mais différentes méthodes connues – produit commercial accessible dont la composition pouvait être déterminée – absence de preuves fournies par l'opposant), en se référant à la décision **T 1076/21**, la chambre a décidé que la charge de la preuve n'avait pas été transférée au requérant (titulaire du brevet) du simple fait que la division d'opposition était parvenue à la conclusion que le brevet ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 83 CBE.

Dans les sections suivantes, le lecteur trouvera certains aspects liés aux preuves. Quant au cas particulier des paramètres, voir aussi ce chapitre II.C.5.5.3. Pour ce qui est des deuxièmes utilisations médicales, cf. chapitres II.C.6.8 "Documents publiés ultérieurement" et II.C.7.2 supra ainsi que, par exemple, les décisions récentes **T 1394/21**, **T 2790/17**, **T 1210/20**, et **T 1779/21** qui se réfèrent à la décision **G 2/21** (JO 2023, A85, points 74 et 77 des motifs).

9.2. Conséquence d'une présomption faible ou forte de suffisance de l'exposé

Dans l'affaire **T 63/06** (voir le "headnote"), la chambre a estimé qu'il incombe généralement à l'opposant d'établir l'insuffisance de l'exposé. Lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en pratique, il n'existe qu'une faible présomption que l'invention soit suffisamment exposée. Dans ce cas, l'opposant peut se libérer de la charge de la preuve en arguant de façon convaincante (plausibly) que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en pratique cette caractéristique. Le titulaire du brevet doit alors prouver le contraire, à savoir que les connaissances générales de la personne

du métier permettraient effectivement à celle-ci de réaliser l'invention. Comme rapporté dans la section précédente, voir l'apport de **T 1076/21** sur la synthèse et la compréhension de la jurisprudence **T 63/06** et la problématique liée.

Dans l'affaire **T 1171/16**, la chambre a clairement indiqué que la décision **T 63/06** ne concluait pas que, pour déplacer la charge de la preuve, il était nécessaire que le brevet ne fournisse aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention pouvait être mise en pratique.

Dans l'affaire **T 61/21**, la chambre a déclaré que la question de savoir s'il existait une présomption de suffisance forte ou faible devait être examinée sur la base des faits de chaque cas d'espèce.

La décision **T 2176/21** fait une courte référence à un principe de base rappelé par **T 1076/21** et revient également sur l'étendue d'autres principes notamment tirés de **T 63/06**. Le défaut de suffisance de l'exposé doit en principe être prouvé par la requérante en tant qu'opposante (voir **T 1076/21**). De même, la présence d'une faible présomption au sens de la décision **T 63/06** doit être motivée et l'élément déterminant doit être prouvé, le cas échéant. Il n'est pas possible de conclure de **T 63/06** que l'absence d'exemple entraîne automatiquement une faible présomption et que toute présomption faible est automatiquement réfutée. La requérante n'a pas exposé ni, le cas échéant, prouvé sur la base de quelles circonstances concrètes il convenait de considérer dans le cas d'espèce une faible présomption de suffisance de l'exposé, ni, dans un second temps, par quoi celle-ci serait réfutée, et ces points ne sont pas manifestement apparents.

Pour des illustrations de l'application de **T 63/06**, voir p. ex. **T 338/10** qui conclut que les arguments raisonnés de l'opposant renversent la **charge de la preuve** ; dans le même sens aussi **T 518/10**. À comparer avec **T 792/00**, point 9 et s. des motifs (charge de la preuve en cas de protocole expérimental hypothétique). Voir aussi **T 491/08**, **T 347/15**, **T 1845/17** (paramètre ambigu), **T 2218/16** (thérapie génique des troubles des motoneurones - vecteur scAAV9) comprenant des motifs détaillés.

Dans l'affaire **T 59/18**, les intimés (opposants) avaient fait valoir de façon convaincante que l'on ne retrouvait dans aucun manuel l'expression "rapport contrainte-repos" selon la signification souhaitée par le requérant et que celle-ci ne représentait pas des connaissances générales, il incombait clairement au requérant / titulaire de démontrer la suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 2119/14** (paramètre inhabituel), la chambre, citant l'affaire **T 63/06**, a établi que l'existence d'un effort excessif découlait du nombre quasiment infini de compositions de revêtement visées par la définition structurelle donnée dans la revendication 1, et de l'absence établie d'un enseignement dans le brevet en cause sur la manière de sélectionner de manière adéquate et directe les éléments de la composition de revêtement afin de satisfaire à l'exigence de paramètre inhabituel de la revendication 1. Par conséquent, il incombait au titulaire du brevet (requérant) de démontrer que la préparation des compositions de revêtement sur toute l'étendue de la protection n'impliquait pas une quantité de travail excessive pour la personne du métier.

Dans l'affaire **T 2401/19**, la chambre a fait observer que lorsque le brevet ne fournit aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en pratique, il n'existe qu'une faible présomption que l'invention était suffisamment exposée. Dans un tel cas, l'opposant peut s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en avançant de manière plausible que les connaissances générales ne permettraient pas à la personne du métier de mettre cette caractéristique en pratique.

Dans l'affaire **T 557/22**, la chambre a conclu que le requérant (opposant) avait raison de relever que le fascicule n'enseignait pas comment satisfaire à l'exigence paramétrique. Le fascicule ne donnait pas à la personne du métier un jeu d'instructions indiquant comment sélectionner les monomères et leurs quantités relatives. Elle ne donnait même pas un seul exemple. La preuve que le paramètre était usuel dans le métier ou que des connaissances générales adaptées étaient disponibles à la personne du métier pour combler la lacune n'était pas non plus soumise par l'intimé. La chambre a décidé qu'une faible présomption de suffisance de l'exposé concernant l'invention définie à la revendication 5 (et à l'inverse, une forte présomption d'absence de suffisance de l'exposé) découlait de l'absence dans le fascicule de tout enseignement relatif à la mesure du paramètre inhabituel, au moyen d'atteindre la valeur paramétrique définie dans ladite revendication et à un exemple remplissant cette condition. Même si l'on reconnaissait avec l'intimé que le paramètre défini à la revendication 5 pouvait être **facilement mesuré**, cela ne voudrait pas dire que la personne du métier serait en mesure de déterminer quelles démarches devaient être entreprises pour satisfaire aux exigences paramétriques. Bien que l'argument de l'intimé selon lequel le fascicule comportait de nombreux enseignements pour mettre en pratique l'invention puisse être valable pour la revendication indépendante 1, à laquelle la revendication 5 se rapportait, cela n'était pas vrai pour l'invention définie par les termes de la revendication 5. L'allégation de l'intimé quant à une absence d'objection réussie n'était pas convaincante. Dans le cas d'espèce, les doutes sérieux découlaient de l'absence du moindre enseignement dans le fascicule et de l'absence de toute indication complémentaire ou de toute preuve à cet égard quant à ce que la personne du métier entreprendrait pour remplir cette condition supplémentaire par un travail expérimental faisant appel à un effort raisonnable.

Un autre exemple de fait vérifiable jetant un doute sur la suffisance de l'exposé est donné dans l'affaire **T 2038/19** (particules de résine absorbant l'eau), qui applique la décision **T 63/06.**

9.3. Objection d'insuffisance de l'exposé rejetée – exemples

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le constat d'insuffisance de l'exposé suppose des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables. Les faits avancés par la division d'examen dans l'affaire **T 1020/11** ex parte pour justifier une conclusion d'insuffisance de l'exposé étaient basés sur un problème potentiel pouvant survenir entre plusieurs antigènes combinés. Toutefois, aucun fait vérifiable ne démontrait en l'espèce que l'interférence constituait un problème. En l'absence de tels faits vérifiables et pertinents en l'espèce, la chambre n'a pas jugé convaincante l'objection d'insuffisance de l'exposé (voir aussi l'affaire inter partes **T 872/13** (composition pharmaceutique) – l'opposant avait décrit un nombre de difficultés que la personne du métier pouvait

rencontrer mais n'avait présenté aucun doute sérieux étayé par des faits vérifiables – dans cette affaire la personne du métier était à même de modifier la méthode de l'exemple 8 afin d'obtenir le résultat désiré – modifications de routine).

La décision **T 1437/07** (toxine botulique pour traiter de légers spasmes musculaires) concernait l'objection selon laquelle l'effet thérapeutique ne pouvait vraisemblablement pas être atteint car le traitement divulgué dans l'exemple 9 n'avait pas été réellement exécuté. La chambre s'est notamment référée à la règle 42(1)(e) CBE selon laquelle même la présence d'un exemple n'était pas obligatoire. Par conséquent, le seul fait pour un brevet d'exposer un effet qui n'a pas été obtenu en réalité – en l'absence d'une preuve convaincante démontrant que l'effet ne peut pas être obtenu – n'est pas un motif pour la chambre de douter que l'effet puisse être obtenu. La chambre a rejeté l'objection.

Comme preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention, les chambres de recours exigent que l'invention ne puisse pas être reproduite même lorsque les conditions spécifiées dans les exemples sont respectées. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'opposant reproduit le procédé breveté dans des **conditions** qui sont certes couvertes par la revendication 1, mais qui **diffèrent** à maints égards de celles appliquées dans les exemples du brevet contesté (**T 665/90**).

Une invention doit être reproduite en utilisant les exemples donnés. L'insuffisance de l'exposé ne peut pas être établie sur la base d'essais de laboratoire lorsque le seul mode de réalisation indiqué en exemple dans le brevet est un processus de fermentation industriel (**T 740/90**). Les conditions de réalisation de l'invention telles que décrites au brevet étaient des conditions industrielles et non des conditions de laboratoire commes celles mises en oeuvre par M. L (affidavit produit par l'opposant-intimé). La requérante a expliqué de façon convaincante à la chambre que l'échelle des essais a une incidence non négligeable sur la maîtrise des paramètres du procédé et donc sur les caractéristiques de la levure sèche obtenue. Même si cette échelle n'était pas indiquée comme déterminante pour atteindre le but souhaité, il n'en demeurait pas moins que le seul exemple de réalisation du brevet avait été mis en oeuvre à l'échelle industrielle et que l'intimée, cherchant à prouver que l'invention n'était pas reproductible, devait reprendre les conditions telles qu'elles figuraient dans l'exemple disponible. Dès lors que déjà l'échelle n'a pas été respectée, l'essai de M. L ne peut pas être considéré comme valable et peu importe que d'autres points de désaccord subsistent quant aux conditions de l'essai. L'intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n'a pas démontré que l'invention n'était pas décrite de façon suffisamment claire et complète.

L'exposé de l'invention a également été jugé suffisant dans un cas où l'opposant n'avait pas été en mesure de prouver le contraire du fait qu'il avait uniquement utilisé des équivalents des surfactants indiqués dans le brevet (**T 406/91**).

La décision **T 1712/09** juge que l'opposante n'avait en l'espèce pas satisfait à la charge de la preuve de la non-reproductibilité de la méthode de mesure des paramètres, les tests réalisés dans les rapports expérimentaux n'avaient pas été mis en œuvre conformément aux instructions données par le brevet, puisqu'ils faisaient appel à des appareillages de mesures différents de ceux du brevet. La chambre a constaté qu'aucun effort n'avait été

entrepris pour reproduire l'invention, condition première des art. 100(b) et 83 CBE (aucune tentative de calibrage). La chambre s'est référée aux décisions **T 815/07** (exigence de valeurs cohérentes ("consistent values")) ainsi que **T 1062/98** et **T 485/00** (possibilité de calibrer la méthode de détermination des paramètres litigieux). La décision **T 548/13** estime que la jurisprudence en matière de paramètres, dont **T 815/07**, ne s'appliquait pas en ce qu'il ne s'agissait pas dans l'affaire **T 548/13** d'un paramètre quantitatif.

La décision **T 45/09** illustre également un cas où les conditions des tests produits par l'opposant étaient mises en cause –car utilisant un produit commercialisé- notamment parce que les propriétés d'un produit commercialisé à un instant T1 ne sont pas nécessairement identiques à celles du produit de même dénomination commerciale mis sur le marché à l'instant T2, et qu'il n'était pas établi en l'espèce que ce fut le cas, La chambre évoque aussi la question de calibrer la méthode de mesure. Elle conclut que l'opposant n'a pas démontré la non-reproductibilité de la méthode de mesure du paramètre et donc a fortiori le défaut d'exposé de l'invention, alors que cette charge de la preuve lui incombait et qu'il était en mesure de rapporter cette preuve en tentant de reproduire la méthode en cause sur au moins l'une des silices conformes à l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 378/11** (taille des particules), les valeurs divulguées dans la revendication 1 concernaient la taille moyenne de particules. **Aucune preuve** n'était apportée par les requérants (opposants) selon laquelle l'absence de précisions quant au type exact de taille moyenne des particules empêchait la personne du métier d'exécuter l'invention. La chambre a conclu que pour préparer une composition selon l'invention, la personne du métier pouvait sélectionner les valeurs moyennes comprises dans une plage allant de 10 à 500 mym. La question de savoir si l'utilisation de deux types de valeurs moyennes conduirait à des résultats différents était une question de clarté plutôt que de suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1089/15**, la chambre a rappelé la jurisprudence établie concernant une objection qui peut prospérer (p. ex. **T 19/90**, JO 1990, 476, point 3.3 des motifs) et a indiqué que le requérant (opposant) n'avait produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses arguments, qu'il avait fondés sur de simples allégations. De plus, lors de la procédure orale, le requérant avait simplement fait référence à ses moyens écrits et ainsi choisi de ne pas présenter de contre-arguments concernant la position exprimée par la chambre dans la notification (art. 15(1) RPCR) envoyée en préparation de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1863/21**, les exemples du brevet étaient particulièrement pertinents pour apprécier la suffisance de l'exposé. La chambre a considéré que l'invention telle que divulguée pouvait être acceptée comme suffisamment exposée. À l'appui de l'argument selon lequel l'invention était suffisamment exposée sur toute sa portée, le titulaire du brevet a produit des données expérimentales supplémentaires (D15) ; le requérant (opposant) a prouit deux jours avant la procédure orale devant la division d'opposition le ocument D15a, où les données de D15 faisaient l'objet d'une analyse statistique. Le requérant n'a pas critiqué la configuration d'essai utilisée dans le brevet. Il a même concédé que les résultats des exemples du brevet pouvaient présenter un effet. En revanche, le requérant a allégué que le résultat n'était pas obtenu sur toute l'étendue des

revendications 1 et 2. Le requérant n'a pas fourni ses propres données expérimentales pour étayer cet argument, mais a fondé à cet égard sa seule ligne d'argumentation sur une analyse statistique des résultats présentés dans la figure de D15. La chambre a conclu que même si l'on suivait la conclusion du requérant selon laquelle les résultats de D15 n'étaient effectivement pas pertinents sur le plan statistique, une telle conclusion ne serait pas décisive pour que la chambre modifie son appréciation de la suffisance de l'exposé. Le requérant aurait dû soulever des doutes sérieux donnant à penser que l'invention n'avait pas été suffisamment divulguée sur toute son étendue. Dans les circonstances du cas d'espèce, et au vu des exemples du brevet, la conclusion du requérant relative à la pertinence statistique des données de D15 n'était pas suffisante pour soulever des doutes pouvant être qualifiés de sérieux. La chambre a fait quelques observations au sujet des preuves convaincantes et de l'analyse statistique (voir points 3.8 et 3.9 des motifs, et chapitre III.G.4.2.3a)).

9.4. Charge de la preuve par l'opposant – cas particuliers

Dans l'affaire **T 347/15**, la chambre reprend à son compte la jurisprudence en matière de preuve (art. 83 CBE) et fait sienne le raisonnement adopté dans **T 491/08** puisque la demande ne contenait pas d'informations détaillées sur la manière de réaliser l'invention. Dans **T 347/15**, l'opposante (requérante II) aurait été obligée de faire un grand nombre de tests coûteux pour prouver une absence de réalisabilité, alors juge la chambre qu'un seul exemple de la requérante I (titulaire) suffirait pour prouver que l'invention puisse être réalisée. La chambre conclut que la requérante II (opposante) s'est acquittée de la charge de la preuve en présentant de sérieuses réserves quant au fait que la personne du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée, reposant sur des arguments compréhensibles et plausibles. La requérante I (titulaire du brevet) devait alors prouver le contraire, à savoir que l'invention est réalisable, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Notamment, à défaut d'indication dans le brevet, la réalisation dépassait le savoir-faire habituel de la personne du métier.

Dans le domaine de la mécanique de l'affaire **T 500/20**, la chambre a déclaré dans son exergue que dans les inventions revendiquées qui n'impliquent pas une plage de valeurs de paramètres ou des compositions, mais portent sur un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un appareil ou d'une méthode, il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance, de concevoir un exemple tombant dans les termes de la revendication et qui ne fonctionne pas parce qu'il n'obtient pas intégralement ou pas du tout l'effet revendiqué, de sorte que pour cette raison, l'invention ne serait pas suffisamment divulguée sur toute l'étendue de la revendication. Pour réussir à établir l'insuffisance dans un cas de ce type, une charge de la preuve très lourde s'applique ; la partie doit démontrer par un argument convaincant basé sur les principes sous-jacents, si nécessaires étayés par des preuves, que le concept revendiqué ne fonctionnait pas parce qu'il n'obtenait en aucune mesure l'effet recherché, voire qu'il était contraire aux lois de la nature. Ou bien la partie doit démontrer que l'exposé manquait d'informations sur un aspect important de l'invention revendiquée sans lequel la personne du métier ne pouvait pas réaliser l'invention revendiquée sans effort excessif. Le requérant (opposant) n'a pas réussi à présenter de tels arguments.

Dans l'affaire **T 970/16** (utilisation de la cellulase dans le cadre d'un procédé de blanchissage), la chambre a énoncé que les opposants, qui n'avaient eux-mêmes présenté aucune preuve, s'étaient libérés de la charge de la preuve en s'appuyant sur la preuve fiable X29 (rapport expérimental déposé par le titulaire du brevet) et en faisant valoir de façon probante que les connaissances générales n'auraient pas permis à la personne du métier d'obtenir les bénéfices contestés. En l'espèce, l'effet technique requis était dû à un mécanisme hypothétique ne faisant pas encore partie des connaissances générales, comme indiqué dans le brevet. La personne du métier, à la lumière des résultats négatifs de X29, aurait été obligé de commencer un programme de recherche.

Dans l'affaire **T 557/22**, en l'absence d'argumentation sérieuse relative à l'absence de capacité pour la personne du métier à préparer un appareil orthodontique tel que défini par les termes de la revendication 6, c'est-à-dire selon l'objet défini prétendument de manière ambiguë, il n'y avait aucune raison pour la division d'opposition de prendre position sur cette question. En conséquence, contrairement à l'avis du requérant (opposant), la décision contestée ne présentait pas un défaut de justification eu égard à la question de la suffisance de l'exposé de la revendication 6.

9.5. Charge de la preuve déplacée sur le titulaire

Cette section vise à lister quelques affaires à titre d'exemples dans lesquelles il a été décidé que la charge de la preuve était déplacée sur le titulaire. Le lecteur pourra à ce titre également se renvoyer au résumé étoffé de **T 1076/21** en introduction du chapitre II.C.9. et à la section relative à l'application de la jurisprudence **T 63/06** en II.C.9.1.

Dans **T 1886/19**, la chambre conclut qu'en raison de la faible présomption d'exposé suffisant (absence de toute information dans la demande de brevet pour mettre l'invention en pratique - **T 3012/18**) et des éléments fournis par l'opposant (intimé) qui s'était ainsi acquitté de la charge de la preuve pesant initialement sur lui, cette charge pesait désormais sur le titulaire (requérant) qui n'a pas prouvé que l'invention pouvait être exécutée sans effort excessif.

Dans **T 1187/20** la chambre conclut au déplacement de la charge de la preuve, la charge pesant sur le titulaire (intimé) de démontrer comment les contradictions dans la revendication 1 pouvaient être résolues. La chambre énonce entre autres que dans les circonstances de l'espèce aucune preuve expérimentale supplémentaire de la part de l'opposant n'était nécessaire au soutien des sérieux doutes ; par référence à **T 63/06**, il y avait une présomption faible. La chambre souligne également qu'il ne s'agissait pas seulement d'incertitudes sur la limite de la revendication mais qu'il n'était même pas possible de déterminer le cœur de l'invention et comment la composition de la revendication 1 était déterminée.

9.6. Prise en compte du doute

Il est exigé du requérant (opposant) non pas qu'il démontre un caractère irréalisable et inhérent de l'invention, mais qu'il fournisse des arguments compréhensibles appuyant ses

doutes quant à la faisabilité de l'invention dans l'ensemble du domaine de protection, sur la base du fascicule du brevet et, le cas échéant, des connaissances générales (**T 809/13**).

Selon la jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver un prétendu manque de faisabilité. Or, étant donné que le fascicule du brevet ne faisait mention d'aucun exemple de réalisation, le requérant (l'opposant) ne pouvait pas, dans l'affaire **T 1299/15**, apporter la preuve du manque de faisabilité à l'aide d'un exemple de réalisation décrit, mais uniquement s'appuyer sur des considérations de **plausibilité**, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, la charge de la preuve a été déplacée au titulaire du brevet, en l'occurrence l'intimé qui s'est vu dans l'obligation de prouver le contraire. La charge de la preuve ayant été transférée à l'intimé, la chambre a finalement décidé, dans l'affaire **T 1299/15**, que les doutes pesaient sur lui. (À rapprocher de l'affaire **T 805/17** sur la question de la charge et des modalités de la preuve à propos d'un brevet contenant de rares informations, jugées insuffisantes même considérées avec les connaissances générales de la personne du métier - Reconstruction dentaire - doute sur la disponibilité d'un procédé de fabrication d'une empreinte présentant l'aptitude revendiquée).

Dans la procédure ex parte **T 2249/16**, la chambre a appliqué le principe selon lequel les doutes ne doivent pas être prouvés expérimentalement, mais doivent au moins être justifiés de manière techniquement compréhensible. Et la chambre a observé que la décision attaquée n'a fourni aucune raison ni aucune argumentation expliquant pourquoi un professionnel ne serait pas en mesure de le faire.

Dans l'affaire **T 1634/17** (production d'anticorps thérapeutiques), la chambre a décidé qu'il n'y avait aucune preuve versée au dossier démontrant que les homologues, les orthologues et les fragments fonctionnels de la protéine murine ADAM6 connue n'étaient pas disponibles pour la personne du métier ou que la personne du métier était dans l'obligation de faire preuve d'un esprit inventif ou d'un effort excessif pour y parvenir. Même si des doutes avaient été soulevés par le requérant II (opposant), ces doutes n'étaient pas sérieux ni étayés par des faits vérifiables.

9.7. Répartition de la charge de la preuve en première instance jugée erronée

La décision **T 55/18** illustre un cas où la chambre n'est pas d'accord avec la division d'opposition qui avait fait peser la charge de la preuve sur le titulaire. S'agissant du déplacement de la charge de la preuve, la chambre énonce notamment que le fait que le requérant (titulaire du brevet) avait déposé deux photos pixélisées et floues (obtenues par microscopie optique – moyen inadéquat pour rechercher la présence de nanoparticules en suspension) ne pouvait pas en tant que tel libérer l'intimé (opposant) de la charge de la preuve. Finalement, l'objection n'a pas été étayée par des faits vérifiables. Dans la mesure où l'intimé n'a pas montré, ou a minima mis en **doute**, de façon probante qu'une personne du métier ne pouvait pas exécuter l'invention, la suffisance de l'exposé ne pouvait pas être niée. L'un des arguments de l'intimé consistait à dire que chaque étape de la méthode revendiquée devait être suffisamment exposée, mais que le brevet n'expliquait pas comment réaliser l'étape (d) en raison de l'absence d'indications spécifiques sur les dimensions et de méthode pour les mesurer. La chambre a toutefois relevé que la revendication 1 ne comprenait pas une étape de mesure de la dimension

des éléments de la suspension, de sorte que cette absence d'indication spécifique n'affectait pas la reproductibilité.

Dans l'affaire **T 2571/12**, la chambre ne partageait pas la position de la division d'opposition selon laquelle, parce que l'opposant n'avait produit aucune preuve montrant qu'un trouble neuropsychiatrique ne pouvait pas être traité efficacement en utilisant un précurseur du glutathion, le brevet en cause était considéré comme divulguant l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. C'est le brevet qui doit démontrer l'adéquation du traitement revendiqué à l'indication thérapeutique revendiquée. Comme expliqué, par exemple, dans la décision **T 609/02**, une simple affirmation verbale selon laquelle le composé X peut être utilisé pour traiter la maladie Y ne suffit pas pour satisfaire la suffisance de l'exposé : il est plutôt exigé que le brevet fournisse des informations sous la forme, par exemple, d'essais expérimentaux montrant que le composé revendiqué a un effet direct sur un mécanisme métabolique qui est impliqué de façon spécifique dans la maladie, ce mécanisme étant soit connu de l'état de la technique soit démontré dans le brevet en soi.

9.8. Incidence d'une invention allant contre les principes scientifiques généralement établis

Dans l'affaire **T 541/96**, la chambre a considéré que si une invention semble aller à l'encontre des théories établies et des lois de la physique généralement admises, l'exposé doit être suffisamment détaillé pour prouver à la personne du métier disposant de connaissances scientifiques et technologiques courantes, que l'invention est effectivement réalisable, la charge de la preuve incombant au demandeur (cf. également **T 1023/00**, **T 1785/06**, affaire ex parte **T 1842/06** (mémoire de l'eau), **T 1329/07**, **T 1796/07**, **T 1620/12**, **T 1603/13** (violation des lois de la physique – thermodynamique – conservation de l'énergie), **T 1485/17** (signal basse fréquence inhérent seulement aux systèmes biologiques), **T 2345/19** (hydrinos)). Pour qu'une nouvelle invention puisse être exécutée par la personne du métier de compétence moyenne, n'ayant précisément que des connaissances techniques conventionnelles, la demande de brevet doit comporter d'autant plus d'informations et d'explications techniques que la rupture entre cette nouvelle invention et les connaissances techniques acceptées jusque-là est grande (**T 1785/06**).

Dans l'affaire ex parte **T 2340/12**, la demande était relative à une unité d'implosion d'énergie spatiale. La chambre a observé qu'elle ne comprenait pas comment le champ de torsion ou l'énergie spatiale devait être mesurés. Le requérant (demandeur) a soutenu que l'on pouvait trouver plus de 40 000 citations sur Internet concernant "l'énergie spatiale". Mais aucune citation internet concrète n'avait été citée pour expliquer les concepts de champ de torsion ou d'énergie spatiale. Le demandeur s'était uniquement référé aux mesures "indirectes" effectuées mais n'a pas précisé la nature de ces expériences ou leur pertinence pour l'invention revendiquée bien qu'il ait été invité à le faire dans l'opinion provisoire rendue par la chambre. La division d'examen a formulé des critiques concernant les expériences. Le requérant a souligné que la CBE ne prévoit aucune obligation de fournir de telles preuves expérimentales. Le requérant a en outre mis en doute la compétence de la division d'examen pour exiger de telles preuves. La chambre a estimé que, dans le cas d'inventions **dans des domaines technologiques**

dépourvues de tout fondement théorique ou pratique accepté, la jurisprudence des chambres de recours avait établi que la demande devait contenir tous les détails de l'invention nécessaires pour obtenir l'effet recherché (voir **T 541/96**, point 6.2 des motifs). Ceci était la conséquence directe du fait que la personne du métier serait incapable de s'appuyer sur des connaissances générales de base acceptées concernant des inventions dans de tels domaines. La chambre a estimé que la CBE ne contient aucune disposition selon laquelle la délivrance d'un brevet dépend du fait que le demandeur produise la preuve que l'invention revendiquée fonctionne de manière satisfaisante sous la forme de résultats d'expérimentation. Le dépôt de ces résultats ne doit **pas** être considéré comme une **obligation** imposée au demandeur **mais**, au contraire, comme un droit, lui offrant la **possibilité de convaincre** que la division d'examen (ou la chambre) a commis une erreur dans ses conclusions initiales. La décision contient des développements sur la charge de la preuve dans les affaires **ex parte** (à rapprocher p. ex. de **T 967/09** point 6 des motifs, pour un résumé des principes tirés de la jurisprudence dans les affaires inter partes).

Dans l'affaire **T 518/10**, la chambre a rappelé les règles relatives à la charge de la preuve en cas d'insuffisance de l'exposé, laquelle repose de manière générale sur les opposants. En l'espèce, le requérant (titulaire du brevet) avait affirmé que, contrairement à l'opinion technique prédominante, la personne du métier, en utilisant la méthode d'extraction décrite dans le brevet litigieux, devait pouvoir obtenir, à partir d'animaux marins aquatiques, un extrait comprenant le composé (II), ce que les intimés ont nié en apportant des preuves selon lesquelles le composé (II) ne pouvait pas être obtenu suivant la méthode générale décrite dans le brevet. Dans ces conditions, il incombait au requérant de démontrer que la méthode fonctionnait comme indiqué dans le brevet. La simple hypothèse que le composé (II) pouvait théoriquement être présent dans un extrait en raison du régime alimentaire du krill à base d'algues, ne permettait pas d'invalider les rapports expérimentaux des intimés ou de décharger le requérant du fardeau de la preuve. La chambre ne s'est pas non plus rangée à l'avis du requérant selon lequel il incombait aux intimés, après avoir échoué dans leur tentative d'obtenir l'extrait revendiqué en suivant l'enseignement du brevet, de se lancer dans un **programme de recherche** afin de trouver un composé que – selon l'opinion technique prédominante – l'on ne s'attendait pas à trouver, et dont la présence n'était même pas attestée de façon probante dans le brevet litigieux.

Dans l'affaire **T 1273/09**, la chambre doutait sérieusement que le **traitement homéopathique** hypotenseur revendiqué puisse être réalisé de façon fiable et reproductible au moyen du mélange revendiqué, et ce pour les raisons suivantes : (i) selon les normes médicales et scientifiques "classiques", il était inconcevable qu'un médicament homéopathique ne renfermant aucune substance active produise des effets thérapeutiques spécifiques, et (ii) selon les normes de la médecine homéopathique, il était inconcevable qu'un médicament homéopathique qui n'est pas appliqué conformément aux principes de l'homéopathie puisse entraîner des **effets thérapeutiques spécifiques**. La chambre a estimé dans ses conclusions que l'exposé de la demande – seule source d'information en l'espèce – ne permettait pas à la personne du métier de réaliser le traitement revendiqué de l'hypertension d'une façon fiable et reproductible. Le motif n'était pas, comme suggéré par les requérants, une simple **"incrédulité" sans fondement**. Au

contraire, la conclusion de la chambre découlait de la prise en compte des éléments de preuve qualitatifs et quantitatifs disponibles.

Dans l'affaire ex parte **T 1164/11**, la chambre n'avait pas connaissance de mécanisme physique connu selon lequel la lumière pourrait faire pénétrer dans la peau les molécules d'un médicament contenues dans la matrice d'une solution médicamenteuse solidifiée. La chambre avait de sérieux doutes concernant l'interaction alléguée entre l'émetteur d'énergie (laser) et les molécules, ainsi que le résultat revendiqué (pénétration des molécules dans la peau). Le requérant (demandeur) a admis qu'il pourrait y avoir un **manque d'explication scientifique**, tout en déclarant cependant qu'un "effet inattendu" se produisait avec le dispositif revendiqué "sans que soient connus les phénomènes véritables au niveau de la peau". La chambre a admis qu'il pouvait s'avérer impossible de fournir une explication scientifique solide mais que l'invention pouvait néanmoins être suffisamment exposée si ledit effet inattendu était démontré de façon convaincante. Or, la demande initiale était dépourvue de résultats de tests ou de preuves expérimentales susceptibles de donner une idée de l'amélioration induite par la lumière quant à la pénétration des molécules de médicament dans la peau. Le but du système des brevets n'est pas d'accorder un monopole pour des spéculations techniques qui ne peuvent pas être réalisées au moment du dépôt.

Dans l'affaire **T 2015/20**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence constante, la suffisance de l'exposé ne peut pas être reconnue si une invention va à l'encontre d'une opinion technique prépondérante et que le brevet ne parvient pas à donner ne fût-ce qu'un seul exemple reproductible (**T 792/00**, **T 1164/11**, **T 1273/09**).

Si le brevet contient un seul exemple décrit sous la forme d'un protocole expérimental hypothétique, et que cet exemple doive être pris comme base pour démontrer que l'invention est suffisamment exposée, il appartient alors au titulaire du brevet de montrer qu'en pratique ce protocole fonctionne comme indiqué. Il est peu probable que la preuve qu'une variante du protocole fonctionne soit suffisante (**T 792/00**). Toutefois, dans l'affaire **T 397/02**, le brevet en cause divulguait une version humanisée spécifique d'un anticorps de souris ainsi que de nombreuses variantes particulières de celui-ci. Cela n'était donc pas comparable aux affaires **T 792/00** (ou **T 984/00**), dans lesquelles pas un seul exemple spécifique de l'objet revendiqué n'avait été divulgué. Il appartenait donc au requérant-opposant de prouver que l'invention ne pouvait pas être exécutée.

9.9. Divers – argument tiré des effets potentiels sur la concurrence écarté par la chambre

Dans la procédure ex parte **T 416/14**, les pièces de la demande ne contenaient aucune donnée expérimentale permettant de vérifier les revendications, de telles données n'ayant pas non plus été déposées par le requérant en tant que preuve. Le requérant (demandeur) a déclaré à raison que l'art. 83 CBE ne subordonne pas en lui-même l'existence d'un exposé suffisant à la production de données expérimentales. À la lumière des preuves contraires, la chambre n'a toutefois pas été convaincue que le requérant était à même de fabriquer un commutateur capable de supporter sans panne l'intensité de champ revendiquée, cette revendication ne se fondant sur aucune preuve. En outre, l'argument

selon lequel une invention impossible à réaliser est inoffensive ne peut pas non plus être accepté. Les dispositions de l'art. 83 CBE posent une exigence de la Convention à laquelle il doit être satisfait, nonobstant les **effets potentiels** qu'un **brevet** est susceptible d'avoir **sur les concurrents**.

Voir aussi le chapitre III.G.5.1.2d) "Exposé de l'invention suffisamment clair et complet".

D. Priorité

1. Introduction 636
1.1. Dispositions de la CBE sur la priorité 636
1.2. Finalité du droit de priorité 637
1.3. Priorités internes 637
1.4. Vérification de la validité du droit de priorité au cours des procédures d'examen et d'opposition 637
1.5. Preuve, correction et restauration 638
2. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause 638
2.1. Généralités 638
2.2. Compétence de l'OEB pour évaluer le droit à la priorité 639
2.2.1 Question soumise à la Grande Chambre de recours dans les affaires jointes T 1513/17 et T 2719/19 639
2.2.2 Distinction entre la propriété de la demande ultérieure et le droit de propriété 639
2.3. Application du droit autonome de la CBE au transfert de droits de priorité 640
2.4. Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité 641
2.4.1 Introduction 641
2.4.2 Date pertinente de la présomption et de sa réfutation 642
2.4.3 Renversement de la charge de la preuve et forte présomption 642
2.4.4 Aucune restriction concernant la personne qui peut contester le droit à la priorité 643
2.5. Codemandeurs de la demande ultérieure 644
2.5.1 Introduction 644
2.5.2 Approche des "codemandeurs" 644
2.5.3 L'approche des "codemandeurs PCT" dans G 1/22 et G 2/22 644
2.5.4 Application de G 1/22 et G 2/22 par les chambres – codemandeurs de la demande ultérieure 646
2.5.5 Accord implicite 647
2.6. Les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas tous indiqués dans la demande ultérieure 647
2.6.1 La présomption réfragable s'applique 647
2.6.2 Un accord ne peut pas être implicite 648
2.7. Jurisprudence antérieure à G 1/22 et G 2/22 649
2.7.1 L'approche dite de "tous les demandeurs" appliquée par les chambres avant G 1/22 et G 2/22 649
2.7.2 Droits nationaux pris en considération 649
a) Détermination du droit national applicable 650
b) Application du droit national à la succession en droit au titre de l'art. 87(1) CBE 651
2.7.3 Charge de la preuve, degré de conviction de l'instance et moyens de preuve appropriés de la validité du transfert 652
a) Charge de la preuve 652
b) Degré de conviction de l'instance 652
c) Moyens de preuve appropriés de la validité d'un transfert 652
2.7.4 Date du transfert 653

3. Demande fondant le droit de priorité 654
3.1. Demande déposée dans ou pour l'un des États parties à la Convention de Paris ou membres de l'OMC 654
3.2. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel 654
3.3. Priorité d'exposition 654
3.4. Report de la date de dépôt de la demande antérieure 655
3.5. Exercice répété du droit de priorité pour un État contractant 655
4. Identité de l'invention 656
4.1. G 2/98 – Interprétation de la notion de "même invention" 656
4.2. La divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'article 87(1) CBE 657
4.2.1 Généralement interprétée de la même manière que pour l'article 123(2) CBE 657
4.2.2 Qualification pour la priorité partielle – G 1/15 658
4.3. Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure 658
4.4. Recours aux connaissances générales 660
4.5. Divulgation explicite ou implicite dans le document de priorité des caractéristiques de l'invention 660
4.5.1 Exemples – les caractéristiques de l'invention sont toutes divulguées dans le document de priorité 661
4.5.2 Exemples – les caractéristiques de l'invention ne sont pas toutes divulguées dans le document de priorité 661
4.6. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention 662
4.7. Domaines de tolérance et indication de valeurs limites 664
4.8. Choix à partir d'une divulgation générique 665
4.9. Inventions qui se réfèrent aux séquences nucléotidiques et aux séquences d'acides aminés 666
5. Première demande relative à l'invention 667
5.1. Identité de l'invention 668
5.2. Identité du demandeur 670
5.3. Première demande antérieure retirée 671
6. Priorités partielles et priorités multiples 672
6.1. Publications pendant le délai de priorité – effet sur les éléments de la demande de brevet européen ne bénéficiant pas de la priorité 672
6.2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne 673
6.3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication 674
6.3.1 Évolution de la jurisprudence concernant les revendications génériques du type "OU" suite à l'avis G 2/98 675
6.3.2 Affaire G 1/15 ("priorité partielle") 677
6.3.3 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres 679

1. Introduction

1.1. Dispositions de la CBE sur la priorité

En vertu de l'art. 87(1) CBE, celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour a) un État partie à la Convention de Paris ou b) un membre de l'OMC, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Les art. 87 à 89 CBE constituent une **règlementation complète et autonome du droit de revendication d'une priorité** pour une demande de brevet européen (voir **J 15/80**, JO 1981, 213, confirmée p. ex. par **J 9/07**, **G 1/15**, JO 2017, A82, **G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50, point 25 des motifs). Toutefois, étant donné que, aux termes de son préambule, la CBE constitue un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris l'intention du législateur était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité dans la Convention de Paris (voir **T 301/87**, JO 1990, 335 ; **G 3/93**, JO 1995, 18, **G 2/98**, JO 2001, 413 et **G 1/22** et **G 2/22**, point 25 des motifs).

L'art. 87 CBE ainsi que l'art. 88(2),(3) et (4) CBE portent sur les **conditions matérielles** dans lesquelles des droits de priorité peuvent découler d'une demande antérieure. L'art. 88(1) CBE concerne les **conditions en matière de procédure** que doit remplir un demandeur souhaitant se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure, à savoir le dépôt d'une déclaration de priorité et d'autres documents auprès de l'OEB. Ces conditions de procédure sont précisées dans le règlement d'exécution (règles 52 à 54 CBE). L'art. 89 CBE prévoit l'**effet d'un droit de priorité**, c.-à-d. que la date de priorité est considérée comme la de dépôt de la demande de brevet européen aux fins de la délimitation de l'état de la technique selon l'art. 54(2) et (3) CBE. En d'autres termes, le droit de priorité autorise l'exclusion de tout ce qui est entré dans l'état de la technique entre la date de priorité et la date de dépôt (souvent désigné par le terme d'"état de la technique intercalaire"), aux fins de l'évaluation de la brevetabilité (**G 1/22** et **G 2/22**, point 26 des motifs).

Dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours fait référence aux quatre exigences sous-tendant l'art. 87(1) CBE, qui peuvent être énoncées sous la forme des questions soumises suivantes : "qui ?", "quand ?", "quoi ?" et "quand ?" (**G 1/22** et **G 2/22**, points 58 et 91 des motifs, voir aussi **T 844/18**, résumée au présent chapitre II.D.2.7.1.). La question de savoir si le demandeur de la demande ultérieure a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure (la question relative à "qui"), en particulier en tant qu'ayant cause du demandeur de la demande prioritaire, est souvent désignée par les termes de "**priorité formelle**" ou de "validité formelle de la priorité". Cette question a été traitée dans **G 1/22** et **G 2/22** (voir le présent chapitre II.D.2.). Le critère de "même invention" de l'art. 87(1) CBE (la question relative à "quoi") est souvent désigné par les termes de "**priorité matérielle**" ou de "validité de la priorité du point de vue matériel" et a fait l'objet de deux saisines de la Grande Chambre de recours : **G 2/98**, JO 2001, 413 et **G 1/15**,

JO 2017, A82 (voir le présent chapitre II.D.4.). Les deux autres exigences sont traitées dans le présent chapitre II.D.3. ("où"), II.D.1.2. et II.D.2.4.2. ("quand").

1.2. Finalité du droit de priorité

Le droit de priorité est généralement considéré comme l'une des pierres angulaires de la Convention de Paris. Son **objectif fondamental** est de préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention, modérant ainsi les conséquences négatives du principe de territorialité (voir **T 15/01**, JO 2006, 153, citée dans **G 1/22** et **G 2/22,** JO 2024, A50, point 54 des motifs). Les règles de la Convention de Paris et le système autonome de priorité de la CBE doivent être interprétés d'une manière garantissant que leur finalité générale susmentionnée est atteinte autant que possible (**T 15/01**, JO 2006, 153, confirmée dans **T 5/05**, citée dans **G 1/22** et **G 2/22**, point 54 des motifs).

Pour la personne qui dépose une demande de brevet dans un État visé à l'art. 87(1) CBE, le système de priorité se traduit par la possibilité d'opter pour le dépôt d'un ensemble de demandes ultérieures pour la même invention, dans un groupe librement déterminé d'autres territoires où chacune des demandes ultérieures (nationales ou régionales) peut bénéficier de la date de priorité de la première demande. D'une part, le délai de priorité de douze mois permet au demandeur de décider où il y a lieu de demander une protection par brevet. D'autre part, la limitation claire de ce délai offre une sécurité juridique aux tiers, qui ont besoin de connaître les limites géographiques de la protection par brevet à laquelle ils sont susceptibles d'être confrontés (**G 1/22** et **G 2/22**, point 55 des motifs).

1.3. Priorités internes

Eu égard à l'art. 87(1) et (2) CBE, le système de priorité adopté par le législateur européen reconnaît également les "**priorités internes**" (voir **T 15/01**, JO 2006, 153). À cet égard la question de la **double brevetabilité** s'est posée – les décisions pertinentes, en particulier **G 4/19** (JO 2022, A26) sur les questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **T 318/14** du 7 février 2019 (JO 2020, A104), se trouvent au chapitre II.G.

1.4. Vérification de la validité du droit de priorité au cours des procédures d'examen et d'opposition

En règle générale, la validité d'un droit de priorité n'est pas vérifiée au cours de la procédure d'examen devant l'OEB. Toutefois, cette vérification s'impose si l'état de la technique pertinent a été rendu accessible au public, au sens de l'art. 54(2) CBE, à la date de priorité qui est revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande (délai de priorité), ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'art. 54(3) CBE qui revendique une date de priorité située dans la période précitée (Directives F-VI, 2.1 – version d'April 2025). Dans la procédure d'opposition, ce principe s'applique lorsqu'un état de la technique, qui est directement lié à la date de priorité, a été cité en relation avec un motif d'opposition au titre de l'art. 100a) CBE (Directives D-III, 5 –

version d'April 2025). Le fait pour la division concernée de ne pas vérifier la validité du droit de priorité dans les circonstances décrites a été considéré comme un vice substantiel de procédure (voir **T 16/89**, **T 737/95**, **T 2170/08**). À propos des publications pendant le délai de priorité, voir aussi l'avis **G 3/93** (JO 1995, 18), résumé au chapitre II.D.6.1.

1.5. Preuve, correction et restauration

En ce qui concerne la preuve de la validité de la revendication de priorité, on se référera également au présent chapitre II.D.2.4.3. Pour les décisions relatives à la correction de la déclaration de priorité, voir le chapitre IV.A.8. Pour une décision concernant la restauration du droit de priorité au titre de la règle 49*ter*.2 PCT, voir l'affaire **J 13/16** dont il est rendu compte au chapitre VI.3.2.3.

2. Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause

2.1. Généralités

Conformément à l'art. 87(1) CBE, le droit de priorité, c'est-à-dire le droit de revendiquer la priorité pour une demande de brevet européen à compter de la date de dépôt d'une "première demande" ou d'une "demande antérieure", **prend naissance à l'égard du demandeur qui dépose la première demande** (**T 205/14**, citée par la Grande Chambre de recours dans **G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50, point 83 des motifs). Conformément à l'art. 87(1) CBE, le droit de priorité peut également être invoqué par l'"**ayant cause**" de la personne qui a déposé la première demande. Au moyen de cette référence à l'"ayant cause", il est reconnu que le droit de priorité **peut être transféré** du demandeur initial à un tiers (voir p. ex. **T 62/05**, **T 5/05**, **T 382/07**, **T 1933/12** et **T 517/14**).

Selon la chambre dans l'affaire **T 205/14**, il est généralement admis que le droit de priorité peut être transféré indépendamment de la première demande correspondante et qu'il peut être transféré à un tiers pour seulement un ou plusieurs États. Il s'agit d'un droit indépendant jusqu'à ce qu'il soit revendiqué pour une ou plusieurs demandes ultérieures pour lesquelles il devient un droit accessoire ; il convient de le distinguer du droit au brevet qui découle soit du droit matériel, soit du statut de demandeur à l'origine du premier dépôt (**T 205/14** et autres références ; voir aussi **T 969/14** et **T 1201/14** et autres références).

Dans l'affaire **T 969/14**, la chambre a renvoyé à la décision **G 1/15** de la Grande Chambre de recours ("Priorité partielle", JO 2017, A82) et a estimé qu'à partir du moment où un droit de priorité partielle est reconnu, celui-ci doit aussi pouvoir être transféré indépendamment. Cela a toutefois pour effet de restreindre le droit de priorité restant pour l'auteur du transfert. En ce qui concerne les priorités partielles et les priorités multiples, voir aussi le présent chapitre, II.D.6.

2.2. Compétence de l'OEB pour évaluer le droit à la priorité

2.2.1 Question soumise à la Grande Chambre de recours dans les affaires jointes T 1513/17 et T 2719/19

Dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a conclu que l'**OEB est compétent** pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'art. 87(1) CBE (**G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50, points 112 et 130 des motifs, point I du dispositif).

Dans la plupart des affaires rendues avant **G 1/22** et **G 2/22,** dans lesquelles les chambres ont dû évaluer si le demandeur d'une demande ultérieure était en droit de revendiquer la priorité au titre de l'art. 87(1) CBE, les chambres ont tacitement supposé qu'elles étaient compétentes pour effectuer une telle évaluation. Dans l'affaire **T 844/18**, dans laquelle cette compétence était contestée, la chambre a confirmé qu'elle était compétente. Par ailleurs, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'appliquer l'art. 60(3) CBE par analogie au droit de revendiquer une priorité en vertu de l'art. 87(1) CBE. Ces opinions ont été confirmées dans la décision **T 2431/17** (avec la décision **T 844/18**, citée par la Grande Chambre de recours dans **G 1/22** et **G 2/22**, point 58 des motifs). Pourtant la compétence de l'OEB a été mise en question par des chambres de recours dans plusieurs affaires (voir **G 1/22** et **G 2/22**, points 47, 58 et 59 des motifs). Ce qui a conduit la chambre dans les affaires **T 1513/17** et **T 2719/19** à soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours : "La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'art. 87(1)b) CBE ?". Afin de couvrir tous les cas où le droit d'un demandeur de revendiquer la priorité est pertinent dans le cadre de procédures devant l'OEB, cette question a été reformulée comme suit : "**L'OEB est-il compétent pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'art. 87(1) CBE ?**".

La chambre à l'origine de la saisine a soumis une seconde question à la Grande Chambre de recours au sujet de l'approche des "codemandeurs PCT". Ce point est traité au présent chapitre II.D.2.5.3.

2.2.2 Distinction entre la propriété de la demande ultérieure et le droit de propriété

Selon la Grande Chambre de recours, dans le contexte de la CBE et des procédures devant l'OEB, une **distinction nette** doit être établie **entre la propriété de la demande ultérieure** (c.-à-d. le droit au brevet européen) **et le droit de propriété**. D'un côté, la propriété de la demande ultérieure relève du droit national de la propriété. Son transfert est régi par le droit national (qui doit être déterminé conformément aux règles nationales de conflit des lois) et évalué par les juridictions nationales compte tenu de l'art. 60(3) CBE. D'un autre côté, le droit de revendiquer la date de priorité pour la demande de brevet européen ultérieure est un droit **créé en vertu du droit autonome de la CBE et de la Convention de Paris**, et dont le transfert doit aussi être déterminé en vertu du droit autonome de la CBE (**G 1/22** et **G 2/22**, point 129 des motifs). Voir aussi **T 205/14** dans chapitre II.D.2.1.

Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (art. 60(3) CBE). L'OEB n'a pas compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est habilité ou non par la loi à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière. La détermination, avant la délivrance, du droit à l'obtention du brevet européen est régie par le "protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen". Après la délivrance, les juridictions nationales ont compétence pour trancher les différends sur la propriété du brevet européen pour chacun des États contractants désignés (**G 1/22** et **G 2/22**, point 79 des motifs, voir aussi chapitre IV.A.4.).

Selon la Grande Chambre de recours dans **G 1/22** et **G 2/22**, **l'art. 60(3) CBE n'est pas applicable aux différends sur le transfert du droit de propriété**, que ce soit directement ou par analogie. Dans un système de codification qui a adopté les principes énoncés aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un juge peut définir des règles allant au-delà du sens littéral d'une disposition législative (que ce soit par analogie ou autrement) seulement s'il s'agit de combler une lacune du droit. La Grande Chambre de recours a conclu qu'il n'y avait à ce sujet aucune lacune qui pourrait être comblée par une application de l'art. 60(3) CBE par analogie (**G 1/22** et **G 2/22**, point 89 des motifs).

2.3. Application du droit autonome de la CBE au transfert de droits de priorité

Étant donné que la création, l'existence et les effets du droit de priorité ne sont régis que par la CBE (et par la Convention de Paris du fait de ses liens avec la CBE), **les droits de priorité** sont des droits autonomes qui s'inscrivent dans le cadre de la CBE et **il convient de les déterminer seulement dans le contexte de la CBE**, indépendamment du droit national. Par conséquent, c'est également **en vertu du droit autonome de la CBE qu'il convient de déterminer le droit de revendiquer la priorité** (et toute cession correspondante de droits de priorité) (**G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50, points 83 à 86 des motifs). Si le transfert des droits de priorité est régi exclusivement par le droit autonome de la CBE, il n'est plus nécessaire d'avoir recours à des règles de conflit de lois et à l'application du droit national, ce qui permet d'éliminer deux motifs principaux invoqués à l'encontre de la compétence de l'OEB pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'art. 87(1) CBE (**G 1/22** et **G 2/22**, point 130 des motifs).

La Grande Chambre de recours a approuvé la détermination du droit à la priorité en vertu du droit autonome de la CBE, mais pas nécessairement toutes les règles évoquées dans ce contexte dans la jurisprudence antérieure aux affaires **G 1/22** et **G 2/22** (**G 1/22** et **G 2/22**, point 86 des motifs, voir aussi points 68 et 69 des motifs citant **T 62/05**, **T 577/11**, **T 205/14**, **T 517/14**, **T 1201/14** et **T 1946/21**, résumées au présent chapitre II.D.2.7.). Selon la Grande Chambre de recours, les exigences autonomes à remplir pour transférer valablement des droits de priorité ne doivent **pas être plus strictes que les dispositions nationales** applicables au transfert de droits de priorité ou d'autres droits de propriété. Au contraire, l'OEB devrait **s'adapter aux normes les moins contraignantes** définies par les droits nationaux et **reconnaître les transferts informels ou tacites** de droits de priorité dans presque toutes les circonstances. À titre d'exemple, le droit autonome de

la CBE ne devrait pas exiger que la cession de droits de priorité s'effectue par écrit et/ou soit signée pour le compte des parties à la transaction (voir **T 62/05**, cf. **T 205/14** et **T 517/14**) puisque cela établirait un seuil élevé compte tenu des droits nationaux (**G 1/22** et **G 2/22**, points 69 et 100 des motifs, voir aussi le présent chapitre, II.D.2.7.3c)).

Même l'exigence selon laquelle le transfert du droit de priorité doit avoir lieu avant le dépôt de la demande de brevet européen ultérieure est discutable selon la Grande Chambre de recours (cf. **T 577/11** et **T 1946/21** dont il est rendu compte dans le présent chapitre, II.D.2.7.4). S'il existe des juridictions qui admettent un transfert rétroactif ("nunc pro tunc") de droits de priorité (voir discussion détaillée au sujet de ces transferts en vertu du droit américain dans la décision **T 1201/14**), l'OEB ne devrait pas appliquer des normes plus strictes. Cependant, l'admissibilité d'un transfert rétroactif de droits de priorité peut être d'une pertinence pratique limitée si le droit à la priorité est présumé exister à la date à laquelle la priorité est revendiquée pour la demande européenne ultérieure (**G 1/22** et **G 2/22**, point 100 des motifs, voir le présent chapitre, II.D.2.4. ; voir aussi **T 2360/19** du 5 mars 2024 dans le chapitre II.D.2.6.).

Selon la Grande Chambre de recours, il ne peut pas être exclu que, **dans le contexte de la réfutation de la présomption** du droit à la priorité, **le droit national doive** aussi **être pris en considération** (**G 1/22** et **G 2/22**, points 111 et 133 des motifs ; voir le présent chapitre, II.D.2.4.1).

2.4. Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité

2.4.1 Introduction

Dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a conclu qu'il existe une **présomption réfragable** en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle **un demandeur** qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE **est en droit de revendiquer cette priorité**. Cette présomption est justifiée compte tenu de la finalité des droits de priorité, de l'absence d'exigences de forme en matière de transfert de droits de priorité et de l'intérêt commun présumé du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et du demandeur ultérieur (**G 1/22** et **G 2/22**, points 101 et s. des motifs et point I du dispositif). Les considérations conduisant à la présomption du droit à la priorité s'appliquent à tous les cas dans lesquels le demandeur ultérieur diffère du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée, mais reçoit de ce dernier le soutien nécessaire aux fins de l'art. 88(1) CBE (**G 1/22** et **G 2/22**, point 107 des motifs). Voir aussi **T 2719/19** du 20 novembre 2023, **T 2360/19**, **T 2516/19**, **T 2689/19**, **T 521/18** du 7 mars 2024, **T 2224/21**, **T 2643/16** du 3 juin 2024, **T 1975/19**, **T 419/16** du 24 juin 2024 dans le présent chapitre, II.D.2.5.3., II.D.2.5.4. et II.D.2.6.1.

Selon la Grande Chambre de recours, la présomption doit être réfragable, car dans de rares cas exceptionnels, le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée peut avoir des raisons légitimes de ne pas autoriser le demandeur ultérieur à se prévaloir de la priorité (**G 1/22** et **G 2/22**, points 106 à 108 des motifs et point II du dispositif).

Cette présomption réfragable **s'applique également** dans le cas où la demande de brevet européen est issue d'une demande PCT et/ou dans le cas où le ou les demandeurs ayant déposé la demande dont la priorité est revendiquée diffèrent du ou des demandeurs ayant déposé la demande ultérieure. Voir le présent chapitre, II.D.2.5.1. et II.D.2.6.1.

De même que le droit à la priorité en général, la présomption du droit à la priorité et sa réfutation relèvent (voir le présent chapitre, II.D.2.3.) uniquement du droit autonome de la CBE. Il n'y a pas lieu d'appliquer les droits nationaux en matière de présomptions légales et de réfutation de celles-ci. Cependant, il ne peut pas être exclu que, **dans le contexte de la réfutation** de cette présomption, **le droit national doive** aussi **être pris en considération**. Par exemple, il se peut que l'existence de personnes morales en tant que parties à des transferts de droits de priorité soit pertinente et doive être déterminée en vertu du droit national (**G 1/22** et **G 2/22**, points 111 et 133 des motifs ; pour l'application du droit national afin de déterminer si une personne morale existe, voir **G 1/13** (JO 2015, A42) résumée au chapitre V.A.2.4.3d)). Pour la jurisprudence antérieure à **G 1/22** et **G 2/22** quand le droit national a été envisagé, voir le présent chapitre, II.D.2.7.2.

S'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées à l'article 88(1) CBE, le demandeur ultérieur est **dans l'impossibilité de revendiquer la priorité** pour cette seule raison. Le respect de ces exigences de procédure n'est pas couvert par la présomption. Cela se reflète dans le dispositif des affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22** dans lequel la conformité à l'article 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE est énoncée comme une condition de la présomption réfragable du droit à la priorité. (**G 1/22** et **G 2/22**, point 132 des motifs et point I du dispositif).

2.4.2 Date pertinente de la présomption et de sa réfutation

Le droit à la priorité n'est pas pertinent avant que la priorité soit revendiquée par le demandeur ultérieur conformément à la règle 52 CBE, à savoir, en principe, à la date de dépôt de la demande ultérieure ou autrement dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée. La **présomption** du droit **existe** par conséquent **à la date à laquelle la priorité est revendiquée** et la réfutation de la présomption doit également se rapporter à cette date. Des développements ultérieurs ne peuvent pas avoir d'incidence sur la présomption réfragable (**G 1/22** et **G 2/22**, point 109 des motifs).

2.4.3 Renversement de la charge de la preuve et forte présomption

La présomption réfragable entraîne le **renversement de la charge de la preuve**, c.-à-d. qu'il incombe à la partie qui conteste le droit à la priorité du demandeur de fournir la preuve que ce droit fait défaut. S'il existe une forte présomption, un niveau de preuve plus élevé est exigé pour la réfuter que dans le cas d'une présomption faible (**G 1/22** et **G 2/22**, point 110 des motifs, citant **T 63/06**).

La présomption selon laquelle le demandeur ultérieur se prévaut à juste titre du droit de priorité est une **présomption forte** dans des circonstances normales, puisque les autres exigences relatives à la priorité (sur la base desquelles s'établit la présomption du droit à

la priorité) ne peuvent habituellement être remplies qu'avec le consentement, voire la coopération, du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (**G 1/22** et **G 2/22**, point 110 des motifs). La partie qui conteste le droit à la priorité ne peut donc **pas se contenter d'émettre des doutes à caractère spéculatif**, mais doit démontrer que des faits concrets viennent étayer de sérieux doutes sur le droit à la priorité du demandeur ultérieur. Voir **T 2719/19** du 20 novembre 2023, **T 2360/19** du 5 mars 2024, **T 521/18** du 7 mars 2024, **T 2643/16** du 3 juin 2024 et **T 419/16** du 24 juin 2024 du présent chapitre II.D.2.5.4 et II.D.2.6.1. Voir aussi **T 1698/21**.

Dans l'affaire **T 2224/21**, le requérant (opposant) a contesté le droit à la priorité du demandeur et fait valoir que, puisque les informations pertinentes relatives au transfert contesté en possession de l'intimé (titulaire du brevet) n'étaient pas publiques, la charge de la preuve incombait à l'intimé. En appliquant **G 1/22**, la chambre a considéré que la présomption réfragable du droit à la priorité s'appliquait. Le requérant n'avait émis que des doutes à caractère spéculatif qu'aucun élément de preuve ne venait étayer. Au contraire, les preuves présentées par l'intimé renforçaient la forte présomption. Dans ce contexte, la chambre n'a pas bien perçu pourquoi la prétendue absence de preuves écrites de la part de l'intimé apportées sous la forme de contrats ou d'accords commerciaux entre les parties lui serait préjudiciable. Par ailleurs, le requérant ne se trouvait pas dans une situation où seul l'intimé était en possession de preuves permettant de réfuter la présomption. La chambre a conclu que l'intimé pouvait se prévaloir de la priorité.

Selon la chambre dans **T 1975/19**, considérant que **G 1/22** établit l'existence d'une forte présomption de validité et impose aux opposants la charge de la preuve contraire, l'absence de preuve d'un transfert du droit de priorité au demandeur ultérieur ne pouvait être assimilée à la preuve que ce transfert n'avait pas eu lieu. En l'absence d'autres circonstances, la preuve d'un transfert de droit de priorité à un tiers autre que le demandeur ultérieur, ne se révélait pas davantage être la preuve que ce droit de priorité n'était pas, ensuite, transféré au demandeur ultérieur. En effet, comme précisé dans **G 1/22**, la présomption s'applique également si la propriété de la demande ultérieure n'a pas été acquise auprès du demandeur de la demande prioritaire, mais auprès d'un tiers disposant du droit à l'invention sur le territoire concerné. Cette présomption s'applique d'autant plus en l'espèce puisque toutes les parties concernées étaient des personnes morales appartenant au même groupe, et leurs salariés.

Voir également **T 521/18** et **T 518/22** au présent chapitre II.D.2.5.4, où la chambre a appliqué la présomption aux demandes de brevet citées en tant qu'art antérieur.

2.4.4 Aucune restriction concernant la personne qui peut contester le droit à la priorité

Dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a relevé que la CBE ne prévoit aucune restriction concernant la personne qui peut former une opposition. S'il est compétent pour examiner d'office tous les aspects de la priorité ainsi que toutes les exigences en matière de brevetabilité pendant la procédure d'examen ou à la demande d'un opposant, l'OEB ne peut pas refuser d'examiner une objection à l'encontre du droit à la priorité en fonction de la personne qui a soulevé cette objection. Cependant, la présomption réfragable en ce qui concerne le droit à la priorité limite nettement la

possibilité pour les tiers, y compris les opposants, de contester avec succès le droit à la priorité (**G 1/22** et **G 2/22**, point 117 des motifs).

2.5. Codemandeurs de la demande ultérieure

2.5.1 Introduction

L'une des conditions pour que la revendication de priorité soit valable est que la demande de brevet européen ait été déposée par le demandeur qui a déposé la première demande (c.-à-d. le demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée) ou son ayant cause. Il existe en général deux situations de fait devant les chambres qui concernent une pluralité de codemandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ou de la demande ultérieure, ou des deux. Dans le premier cas, traité au présent chapitre II.D.2.5., un demandeur est ajouté à la demande ultérieure, c.-à-d. que la demande dont la priorité est revendiquée est déposée par un ou plusieurs demandeurs et la demande ultérieure est déposée par ces demandeurs et un ou plusieurs autres demandeurs (voir p. ex. **T 1933/12**, **T 2719/19**, **T 2643/16**). Dans le second cas, traité au présent chapitre II.D.2.6., les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas tous nommés dans la demande ultérieure (voir p. ex. **T 382/07**, **T 844/18**, **T 2360/19**).

2.5.2 Approche des "codemandeurs"

L'approche des "codemandeurs" concerne, dans le cas le plus simple, la situation où une partie A est le demandeur de la demande prioritaire et où les parties A et B sont les demandeurs de la demande ultérieure pour laquelle la priorité est revendiquée. Dans cette situation, la partie B peut bénéficier du droit de priorité auquel a droit le co-demandeur A ; un transfert distinct du droit de priorité à la partie B n'est pas nécessaire selon cette approche qui a été reconnue par les chambres pour les demandes régulières de brevets européens (**G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50, points 10 et 118 des motifs, citant **T 1933/12** et la décision de saisine, voir le présent chapitre, II.D.5.2.).

2.5.3 L'approche des "codemandeurs PCT" dans G 1/22 et G 2/22

La deuxième question soumise à la Grande Chambre de recours dans **G 1/22** et **G 2/22** portait sur un cas spécifique où une partie, généralement l'inventeur ou les inventeurs, dépose une demande prioritaire américaine (y compris sous la forme d'une demande provisoire), qui est ensuite utilisée comme demande dont la priorité est revendiquée pour une demande PCT ultérieure désignant une partie (généralement toujours l'inventeur ou les inventeurs) pour les États-Unis uniquement et une autre partie (généralement l'employeur de l'inventeur ou des inventeurs) pour la protection régionale par brevet européen. Avant l'entrée en vigueur de la loi "America Invents Act" (AIA) de 2011, seuls l'inventeur ou les inventeurs pouvaient être demandeurs d'une demande de brevet américain. Conformément au droit applicable à l'époque, ce sont les inventeurs qui ont dû déposer (en 2004) la demande prioritaire en question dans la présente saisine.

Dans les deux affaires à l'origine de la saisine dans **G 1/22** et **G 2/22,** c.-à-d. **T 1513/17** et **T 2719/19**, la revendication de priorité avait été jugée non valable respectivement par la

division d'opposition et par la division d'examen, ce qui avait conduit à la révocation du brevet (**T 1513/17**) et au rejet de la demande (**T 2719/19**) pour défaut de nouveauté. La demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet dans **T 1513/17** (et dont est issue la demande dans **T 2719/19**) a été déposée en tant que demande internationale au titre du PCT (la "demande PCT"). Y sont nommés (i) les trois inventeurs en tant que demandeurs uniquement pour les États-Unis et (ii) d'autres personnes (morales), dont le requérant ("partie B"), en tant que demandeurs pour tous les autres États désignés. La demande PCT revendiquait la priorité de la demande provisoire américaine déposée pour le compte des trois inventeurs. La division d'opposition et la division d'examen ont jugé la revendication de priorité non valable, car seulement un des trois inventeurs avait cédé le droit de priorité à la partie B avant le dépôt de la demande PCT. En conséquence, les publications intercalaires étaient destructrices de nouveauté.

Même si l'approche des "codemandeurs" avait été reconnue par les chambres pour les demandes régulières de brevets européens (voir le présent chapitre, II.D.2.5.2), le recours à cette approche pour une demande PCT indiquant différents demandeurs pour différents territoires désignés avait été remis en cause dans la décision de saisine. La chambre à l'origine de la saisine a soumis deux questions à la Grande Chambre de recours. Pour la question I, portant sur la compétence de l'OEB pour déterminer le droit à la priorité, voir le présent chapitre, II.D.2.2.1. La question II s'énonçait comme suit "(II) S'il est répondu par l'affirmative à la question I,

une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87(1) CBE lorsque,

1) dans une demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d'autres États désignés, y compris en vue d'obtenir une protection régionale par brevet européen, et

2) cette demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, et

3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?"**.**

La Grande Chambre de recours a considéré que la **présomption** selon laquelle le demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE est en droit de revendiquer cette priorité (voir chapitre II.D.2.4.1 ci-dessus) **s'applique également** dans le cas où la demande de brevet européen est issue d'une demande PCT et/ou dans le cas où le ou le ou les demandeurs ayant déposé la demande dont la priorité est revendiquée diffèrent du ou des demandeurs ayant déposé la demande ultérieure. Par ailleurs, la Grande Chambre de recours a **approuvé le concept d'accord implicite** (voir le présent chapitre, II.D.2.5.5.). Selon la Grande Chambre de recours, il n'est pas nécessaire de rendre une décision générale sur la viabilité de l'approche des "codemandeurs PCT". Le concept d'accord implicite devrait permettre une évaluation qui conduit dans la plupart des cas au même résultat que l'approche des "codemandeurs PCT" (**G 1/22** et **G 2/22**,

points 118 à 121 des motifs). Pour l'application de cette décision par la chambre à l'origine de la saisine dans **T 2719/19** du 20 novembre 2023, voir le présent chapitre II.D.2.5.4 (le recours a été retiré dans **T 1513/17**).

2.5.4 Application de G 1/22 et G 2/22 par les chambres – codemandeurs de la demande ultérieure

La décision **G 2/22** a été appliquée pour la première fois dans l'affaire **T 2719/19** en date du 20 novembre 2023, à l'origine de la décision **G 2/22** (résumée au chapitre II.D.2.5.3.). La chambre a rappelé que la Grande Chambre de recours avait décidé qu'il existait une présomption réfragable en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle un demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution de la CBE était en droit de revendiquer cette priorité et que cette présomption s'appliquait également dans la situation factuelle de l'espèce. La Grande Chambre de recours avait en outre jugé que dans le cas d'espèce, où la partie A (indiquée comme inventeurs et comme demandeurs pour les États-Unis d'Amérique uniquement) et la partie B (indiquée comme demandeurs pour tous les autres États désignés) avaient déposé conjointement la demande PCT qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, le dépôt conjoint impliquait un accord entre les parties A et B qui permettait à la partie B d'invoquer la priorité, à moins qu'il n'existe des indications factuelles substantielles du contraire. Selon la chambre, aucune indication factuelle substantielle du contraire n'a été mentionnée dans la décision frappée de recours, et la chambre n'avait pas non plus connaissance d'une telle indication. La chambre a conclu qu'il pouvait être fait droit au recours (la priorité était valable) et a renvoyé l'affaire devant la division d'examen avec ordre de délivrer un brevet.

Les décisions **G 1/22** et **G 2/22** ont également été appliquées dans le contexte de demandes de brevet citées comme documents de l'art antérieur. Dans l'affaire **T 521/18**, un recours du titulaire du brevet contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet pour défaut de nouveauté de l'objet des revendications 1 à 5 de la requête subsidiaire 3 (requête principale dans le cadre du recours) par rapport à l'exposé du document D4. La division d'opposition avait considéré que le document D4, déposé au nom d'une société (désignée pour les États autres que les États-Unis) et de dix inventeurs/demandeurs (désignés pour les États-Unis uniquement) bénéficiait de la priorité de la demande P4 (D4a) déposée au nom de sept des dix inventeurs/demandeurs du document D4. La chambre a estimé que la forte présomption du droit s'appliquait dans le cas d'espèce. Cette présomption ne pouvait être réfutée qu'en présence de "sérieux doutes" fondés sur des faits ou des indications claires du contraire. De l'avis de la chambre, les moyens de preuves présentés par le requérant n'étaient pas adaptés pour réfuter la présomption. Voir également **T 518/22**.

Voir aussi **T 2224/21**, dont il est rendu compte au présent chapitre, II.D.2.4.3, **T 2643/16** en date du 3 juin 2024 et **T 2132/21**.

2.5.5 Accord implicite

Dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a conclu que, en l'absence d'indications factuelles du contraire, le dépôt conjoint d'une demande PCT par la partie A et la partie B apportait la preuve suffisante que les parties avaient passé un accord implicite permettant à la partie B d'invoquer le droit de priorité (**G 1/22** et **G 2/22,** point 125 des motifs, point II du dispositif).

Selon la Grande Chambre de recours, comme les considérations menant à cette conclusion ne s'appliquent pas seulement dans le contexte des demandes PCT, le concept d'accord implicite et les conditions y afférentes valent de la même manière pour des codemandeurs qui déposent directement une demande européenne ultérieure si au moins l'un des codemandeurs était demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux codemandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée qui n'interviennent pas dans la demande ultérieure (voir le présent chapitre, II.D.2.6.2).

Pour mettre en cause l'accord implicite, il serait nécessaire d'apporter la preuve qu'il n'a pas été trouvé d'accord relatif à l'utilisation du droit de priorité ou qu'un tel accord présente des vices fondamentaux. Les indications factuelles mettant en cause l'accord implicite doivent être de nature substantielle et être présentées par la partie qui conteste l'accord implicite. En outre, il convient d'évaluer l'accord implicite en vertu du droit autonome de la CBE, qui ne prévoit aucune exigence de forme en matière de transfert des droits de priorité (**G 1/22** et **G 2/22,** points 125 et 126 des motifs). Voir **T 2719/19** au présent chapitre, II.D.2.5.3.

Dans l'affaire **T 2132/21**, le brevet revendiquait la priorité d'une demande américaine déposée au nom de quatre inventeurs. Lors du dépôt de la demande PCT à l'origine du brevet, les quatre inventeurs étaient désignés comme demandeurs pour les États-Unis uniquement et une société était désignée comme demandeur pour tous les autres États. Le requérant (opposant) a soutenu que la priorité n'était pas valable car il n'existait aucune preuve d'un transfert des droits de priorité à l'intimé avant le dépôt de la demande PCT. Appliquant **G 1/22** et **G 2/22**, la chambre a estimé qu'en l'absence de preuve du contraire, le dépôt conjoint de la demande PCT constituait la preuve suffisante de l'existence d'un accord implicite sur l'utilisation conjointe du droit de priorité.

2.6. Les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas tous indiqués dans la demande ultérieure

2.6.1 La présomption réfragable s'applique

Avant **G 1/22** et **G 2/22**, la division d'opposition et les chambres appliquaient l'**approche** dite de "**tous les demandeurs**" (ou du "même demandeur") dans le cas où les demandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas tous indiqués dans la demande ultérieure. Voir en particulier l'affaire **T 844/18** au présent chapitre, II.D.2.7.1, dans laquelle la chambre a jugé la revendication de priorité non valable au motif que les demandeurs de certaines demandes provisoires américaines dont la priorité était

revendiquée n'étaient pas tous indiqués comme demandeurs dans la demande à l'origine du brevet.

Dans l'affaire **T 2360/19**, le brevet était fondé sur une demande de brevet européen qui était une demande divisionnaire d'un brevet européen antérieur issu d'une demande PCT internationale. Cette demande PCT revendiquait la priorité de douze demandes provisoires américaines (P1 à P12). La division d'opposition, appliquant l'approche dite de "tous les demandeurs", avait estimé que la priorité n'était pas valablement revendiquée pour P1, P2, P5 et P11 car ces demandes avaient été déposées par des codemandeurs (parmi lesquels la partie A1 ou la partie A2) et que ni la partie A1 ni la partie A2 n'était désignée comme demandeur dans la demande PCT (et par conséquent dans le brevet litigieux). Cela avait conduit à la révocation du brevet pour défaut de nouveauté. Les titulaires du brevet (requérants) avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition.

La chambre, appliquant **G 1/22** et **G 2/22**, a rappelé que la présomption du droit à la priorité s'appliquait à tous les cas dans lesquels le demandeur ultérieur différait du demandeur de la demande dont la priorité était revendiquée, et par conséquent également aux codemandeurs d'une demande dont la priorité est revendiquée quelle que soit la mesure dans laquelle ce groupe se recoupait avec les codemandeurs de la demande ultérieure. Cela était le cas dans l'affaire **T 2360/19** et la présomption d'une priorité valablement revendiquée s'est donc appliquée. S'appuyant sur des documents relatifs à un litige portant sur la qualité d'inventeur, les opposants ont fait valoir que les requérants n'avaient pas apporté la preuve qu'ils pouvaient se prévaloir des droits de priorité. Toutefois, selon la chambre, la présomption dans **G 1/22** et **G 2/22** indiquait que les requérants n'avaient pas à fournir une telle preuve, mais que les opposants devaient réfuter la présomption (voir le présent chapitre, II.D.2.4.3.). En l'absence de preuves de nature à réfuter la présomption, la chambre a estimé que les revendications de priorité étaient valables. Voir aussi **T 2516/19** et **T 2689/19**.

2.6.2 Un accord ne peut pas être implicite

Selon la Grande Chambre de recours dans **G 1/22** et **G 2/22**, un accord ne peut pas être implicite dans le cas sous-tendant la décision **T 844/18** car un accord (indépendamment de sa forme) ne peut être retenu que contre des parties qui ont participé aux faits constitutifs de cet accord. S'ils ne sont pas intervenus dans la demande ultérieure, des codemandeurs de la demande dont la priorité est revendiquée ne peuvent pas être réputés avoir consenti à ce que les autres demandeurs se prévalent du droit de priorité. Cependant, le demandeur ultérieur peut toujours être en droit de revendiquer la priorité, puisque la présomption réfragable de ce droit ne dépend pas de la question de savoir si les demandeurs qui sont intervenus ont agi en qualité de codemandeurs à quelque stade que ce soit (**G 1/22** et **G 2/22**, point 128 des motifs, voir aussi le présent chapitre, II.D.2.5.5.).

2.7. Jurisprudence antérieure à G 1/22 et G 2/22

2.7.1 L'approche dite de "tous les demandeurs" appliquée par les chambres avant G 1/22 et G 2/22

Dans l'affaire **T 844/18**, la question principale à trancher était formulée comme suit : "A et B sont les demandeurs pour la demande dont la priorité est revendiquée. A est seul demandeur pour la demande ultérieure. Une revendication de priorité est-elle valable alors même que B n'a cédé aucun droit de priorité à A" ? Certaines demandes US provisoires dont la priorité était revendiquée avaient été déposées par plusieurs demandeurs, mais l'un d'entre eux n'avait pas été indiqué comme demandeur dans la demande à l'origine du brevet litigieux. Les requérants (titulaires du brevet) ont contesté l'approche bien établie dite de "tous les demandeurs" (ou du "même demandeur") que la division d'opposition avait appliquée conformément à la jurisprudence des chambres de recours.

La chambre a conclu que le sens ordinaire du terme "celui" figurant dans l'art. 87(1) CBE est ambigu dans toutes les versions linguistiques (cf. art. 4 A.1) de la Convention de Paris et art. 31(1) de la Convention de Vienne). Elle a suivi la décision **T 15/01** (JO 2006, 153) qui énonce que l'objet et le but de la Convention de Paris (cf. art. 31(1) et 33(4) de la Convention de Vienne) sont de "préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention" et que "les dispositions sur la priorité internationale de la Convention de Paris" aident "le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention". Rejetant l'interprétation de "celui" retenue par les requérants, laquelle permettrait à A de déposer à lui seul une autre demande dans un autre pays en revendiquant la même invention sans l'intervention de B, la chambre a adopté un raisonnement selon lequel l'objet et le but de la Convention de Paris ne peuvent pas servir de fondement pour favoriser une ou quelques personnes au détriment de toutes les autres personnes qui faisaient initialement partie du groupe ayant déposé une demande de brevet. En outre, les dispositions de la Convention de Paris concernant la priorité sont restées pour l'essentiel inchangées depuis 1883 et il n'existe aucune jurisprudence de l'OEB, ni aucune jurisprudence nationale ayant clairement adopté l'interprétation des requérants. La barre pour opérer un revirement de jurisprudence et de pratique établies de longue date doit être placée très haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner. Voir aussi **T 788/05** au présent chapitre, II.D.5.2.

Voir toutefois **T 2360/19** au présent chapitre, II.D.2.6.1.

2.7.2 Droits nationaux pris en considération

Avant **G 1/22** et **G 2/22**, le droit national était appliqué de manière cohérente à la transmission du droit prévue à l'art. 87(1) CBE. Toutefois, dans **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que c'est en vertu du droit autonome de la CBE qu'il convient de déterminer le droit de revendiquer la priorité (et toute cession correspondante de droits de priorité) (voir le présent chapitre, II.D.2.3). La Grande Chambre de recours a également fait remarquer qu'il ne peut pas être exclu que, dans le contexte de la réfutation de la présomption du droit à la priorité, le droit national doive aussi être pris en

considération (voir le présent chapitre, II.D.2.4.1). Il s'ensuit que certaines des décisions de cette section sont désormais d'application limitée.

a) Détermination du droit national applicable

En ce qui concerne les exigences de forme applicables au transfert du droit de priorité, la chambre a observé, dans l'affaire **T 1201/14**, qu'étant donné que la CBE ne contient à cet égard ni indication, ni règles de conflit de lois, les instances de l'OEB chargées de la procédure s'en remettent généralement au droit national. La chambre a reconnu qu'il n'y a pas de jurisprudence établie des chambres en ce qui concerne le droit national généralement applicable en la matière. Comme l'a noté la chambre dans l'affaire **T 205/14**, dans certains cas, la détermination du droit national applicable semble avoir été simple au vu des circonstances de chacune des affaires. Dans l'affaire **J 19/87**, toutes les circonstances relatives au transfert du droit de priorité (résidence, lieu d'activité, État du premier dépôt, contrats de cession) relevaient du droit britannique, et la chambre a appliqué ce droit national à la question du droit à la priorité. De même, dans l'affaire **T 1008/96**, toutes les circonstances pertinentes pour le transfert du droit de priorité étaient liées à l'Italie et donc au droit italien. Voir aussi **T 493/06** et **T 725/14**.

Dans l'affaire **T 160/13**, concernant un transfert au sein d'un groupe de sociétés, le brevet litigieux avait été déposé en tant que demande internationale par une société apparentée ayant son siège en France. Il revendiquait la priorité d'une demande de modèle d'utilité allemande, qui avait été déposée par une société apparentée ayant son siège en Allemagne. En l'espèce, le siège du cédant, l'État de dépôt de la première demande et la déclaration de cession par le cédant (courriels envoyés par un employé de la société apparentée allemande) étaient des éléments factuels rattachés au territoire allemand. Seul le lieu d'établissement du cessionnaire tendait à l'application d'un droit autre que le droit allemand. La chambre a confirmé que la division d'opposition avait à juste titre examiné le transfert du droit de priorité en se fondant sur le droit allemand.

Dans l'affaire **T 205/14** la chambre a examiné à la fois le droit applicable au lien juridique entre le cédant et le bénéficiaire et le droit de l'État dans lequel avait été effectué le premier dépôt qui était applicable et a conclu que le transfert était en l'occurrence régi par le droit de l'État dont relevait le contrat de travail entre les déposants (inventeurs) des demandes US provisoires, dont la priorité était revendiquée, et le titulaire du brevet (en l'espèce, l'État d'Israël). Voir aussi **T 517/14**.

Dans plusieurs affaires, les chambres n'ont pas eu à décider quel droit était applicable car la qualité d'ayant cause au titre de l'art. 87(1) a été déterminée en vertu de différents droits nationaux pour les mêmes circonstances avec le même résultat. Voir p. ex. l'affaire **T 577/11**, où la chambre a estimé qu'aucun des arguments du requérant, qui étaient fondés sur l'applicabilité du droit italien et du droit néerlandais, ne conduisait à une conclusion favorable au demandeur. Voir aussi **T 1201/14.**

b) Application du droit national à la succession en droit au titre de l'art. 87(1) CBE

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 577/11**, si le demandeur ayant déposé la demande fondant la priorité et le demandeur ayant déposé la demande ultérieure conviennent par contrat que (seule) la propriété économique ("economische eigendom" en droit néerlandais) de la demande fondant la priorité et du droit de revendiquer sa priorité doit être transférée au demandeur ultérieur, cela ne suffit pas pour considérer ce dernier comme un ayant cause au sens de l'art. 87(1) CBE 1973 (cf. exergue de la décision). La chambre a reconnu l'effet rétroactif du transfert de la "propriété économique", mais pas du titre juridique. Elle a conclu qu'à la date de dépôt de la demande ultérieure, il n'y avait eu qu'un transfert restreint, lequel ne suffisait pas aux fins de l'art. 87(1) CBE 1973. Par ailleurs, selon la chambre, ce cas de figure est à distinguer de la "cession en equity" prévue par le droit anglais, dont il est question dans l'affaire **J 19/87**.

Dans l'affaire **T 160/13**, la chambre a confirmé que la division d'opposition avait correctement examiné la question du transfert du droit de priorité sur la base du droit allemand. Pour qu'un droit de priorité puisse être transféré, les deux demandeurs doivent produire une déclaration bilatérale à ce sujet (§ 398 et 413 ensemble § 145 s. du code civil allemand). En vertu du droit allemand, aucune forme particulière n'est requise pour ces déclarations. Il ne découle pas non plus des décisions **T 1056/01** et **T 62/05** citées par le requérant qu'elles doivent répondre à d'autres exigences de forme plus précises. De l'avis de la chambre, la correspondance présentée suffisait à établir le transfert.

Dans l'affaire **T 205/14**, au vu des preuves qui lui avaient été présentées, la chambre était convaincue à la fois que le droit israélien n'imposait pas une cession écrite signée par les deux parties et que le droit de priorité avait été transféré au titulaire du brevet avant la date de dépôt de la demande internationale à l'origine du brevet litigieux. Voir aussi **T 517/14**.

Dans l'affaire **T 725/14**, la partie A était le demandeur ayant déposé la demande dont la priorité était revendiquée et aussi le demandeur ayant déposé la demande initiale qui a donné lieu au brevet litigieux. Cependant, le requérant (opposant) a fait valoir que le droit de priorité avait été transféré de la partie A à la partie F (titulaire du brevet/intimé) au moyen d'une déclaration de transfert datée du 1er mars 2007 (D17) quelques jours avant le dépôt de la demande initiale. La chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel le transfert ne prenait effet qu'à la date à laquelle une demande d'inscription du transfert était envoyée à l'OEB (règle 22 CBE ; voir **T 404/13** pour des considérations analogues). Le transfert du droit de priorité doit être établi en appliquant le droit national (cf. p. ex. **T 205/14**, **T 1201/14**). En règle générale, le droit applicable est déterminé conformément aux règles de conflit de lois de la juridiction saisie, en l'occurrence la chambre. Ni la CBE ni le droit dérivé de la CBE ne prévoient de telles règles de conflit de lois. La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de la position commune des parties selon laquelle le droit néerlandais était applicable. La demande dont la priorité était revendiquée était une demande européenne qui n'était soumise à aucune loi nationale et qui n'appelait l'application d'aucun droit national particulier. Toutes les autres circonstances conduisaient à appliquer le droit néerlandais. Faisant référence à un avis juridique déposé par le requérant afin d'expliquer les conditions de transfert du droit de priorité en vertu du code civil néerlandais, la chambre a conclu que D17 suffisait pour que

le transfert produise ses effets au regard du droit néerlandais. Il ressortait clairement du libellé de D17 que le droit de priorité avait été transféré à la partie F le 1er mars 2007 ou à une date antérieure. Le document D17 avait une grande force probante puisqu'il avait pour raison d'être d'apporter la preuve du transfert de droits. Le requérant s'était acquitté de la charge de la preuve. La revendication de priorité n'était pas valable. Voir aussi l'affaire parallèle **T 924/15**.

Voir aussi l'affaire **T 1201/14** au présent chapitre, II.D.2.7.4 concernant les cessions "nun pro tunc" prévues par le droit américain et voir au présent chapitre, II.D.2.3.

2.7.3 Charge de la preuve, degré de conviction de l'instance et moyens de preuve appropriés de la validité du transfert

a) Charge de la preuve

Avant **G 1/22** et **G 2/22**, il incombait au titulaire du brevet d'apporter la preuve que le droit de priorité avait été valablement transféré, puisque c'était lui qui revendiquait ce droit. (**T 1201/14**, voir aussi **J 19/87**, **T 1008/96**, **T 1056/01**, **T 493/06** et **T 205/14**). Cela a été annulé dans **G 1/22** et **G 2/22** (voir au présent chapitre, II.D.2.4.3).

b) Degré de conviction de l'instance

Dans l'affaire **T 2466/13** la chambre a fait observer que la jurisprudence des chambres n'était pas univoque concernant le niveau de preuve requis : dans les décisions **T 205/14** et **T 517/14** c'est l'"appréciation des probabilités" qui a été appliquée alors que dans la décision **T 1201/14**, un niveau plus strict a été appliqué (voir plus haut). Dans l'affaire **T 1786/15**, la chambre a également appliqué le niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" et a renvoyé, ce faisant, à la jurisprudence des chambres de recours concernant des cas d'usage antérieur (en particulier l'affaire **T 472/92**, JO 1998, 161) dans lesquels toutes les preuves à l'appui d'une allégation de fait donnée se trouvaient en la possession d'une partie qui était seule à en avoir connaissance (voir chapitre III.G.4.3.2b)). Cependant, selon la décision **T 407/15**, le niveau de preuve à appliquer serait l'appréciation des probabilités. Voir toutefois le présent chapitre, II.D.2.4.3.

c) Moyens de preuve appropriés de la validité d'un transfert

Dans l'affaire **T 205/14**, la chambre a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec l'argumentation développée dans la décision **T 62/05** selon laquelle le transfert doit être attesté de manière formelle, en appliquant un niveau de preuve aussi exigeant que celui requis à l'art. 72 CBE 1973. L'art. 72 CBE 1973 énonce les exigences de forme à remplir pour que la cession de la demande de brevet européen soit valablement effectuée, ce qui limite les moyens de preuve permettant d'établir un tel transfert. Il n'y a manifestement aucune raison de l'appliquer par analogie au transfert d'un droit de priorité précédant un dépôt ultérieur. Si l'on agissait ainsi en vue d'une demande de brevet européen ultérieure, cela reviendrait à ignorer, dans le cas d'un premier dépôt européen, que le droit de priorité est un droit indépendant du droit à la première demande et, dans le cas d'un premier dépôt non européen, que l'art. 72 CBE 1973 ne régit pas la relation entre le demandeur d'une

demande de brevet européen et un demandeur différent d'une première demande distincte. La chambre est arrivée à la même conclusion que la Cour fédérale de justice allemande qui a énoncé dans un arrêt en date du 16 avril 2013 que l'art. 87 CBE n'exige pas une cession formelle et distincte comme le prévoit l'art. 72 CBE. Voir aussi au présent chapitre, II.D.2.3.

Dans l'affaire **T 493/06**, il a été conclu que l'intimé avait apporté une preuve suffisante de la cession de la demande dont la priorité était revendiquée. De l'avis de la chambre, une copie de l'accord de cession peut également suffire, pour autant que la preuve soit produite que le contenu de cette copie concorde avec le document original.

Dans l'affaire **T 1103/15**, la chambre a estimé que si une partie présentait des arguments relatifs à des conclusions découlant du droit national applicable, elle devait produire des preuves à l'appui de ces arguments, par exemple des copies des dispositions concernées et/ou, le cas échéant, l'avis d'un juriste suffisamment qualifié du système juridique correspondant à titre d'expertise (**T 74/00**).

2.7.4 Date du transfert

En ce qui concerne la succession en droit relative à un droit de priorité, selon l'affaire **T 1201/14**, il ressortait clairement du seul libellé de l'art. 87(1) CBE 1973 que cette succession doit déjà avoir eu lieu lorsque la demande ultérieure est déposée. Dans la décision **T 577/11**, la chambre avait déjà confirmé qu'une succession en droit survenant après la date à laquelle la demande ultérieure a été déposée n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 87(1) CBE 1973. La chambre saisie de l'affaire **T 1201/14** a estimé que même si un transfert rétroactif, tel que la cession "nunc pro tunc" prévue par le droit américain et invoquée par le requérant était admis en droit américain, il ne le serait pas en vertu de l'art. 87(1) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1946/21**, la chambre a observé que la jurisprudence n'était pas constante sur la question de savoir si l'accord de transfert doit avoir été conclu (**T 577/11**), et donc si la cession doit avoir pris effet, **avant la date de dépôt de la demande ultérieure** ou s'il suffit que cela ait été fait **le même jour mais avant le dépôt effectif**. La chambre n'a eu connaissance d'aucun cas devant les chambres où cette question était décisive. Par conséquent, toute référence dans la jurisprudence à "avant le dépôt" ou "avant la date de dépôt" n'était pas pertinente (voir p. ex. **T 1201/14**). La chambre a conclu qu'il suffisait au demandeur ou au titulaire du brevet de démontrer que la cession du droit de priorité avait pris effet avant le dépôt de la demande ultérieure. Le droit ne prévoit pas d'autre condition. En particulier, il n'est pas nécessaire que la cession prenne effet avant la date de dépôt de la demande ultérieure.

Voir toutefois le présent chapitre, II.D.2.3.

3. Demande fondant le droit de priorité

3.1. Demande déposée dans ou pour l'un des États parties à la Convention de Paris ou membres de l'OMC

Conformément à la CBE 2000, l'art. 87(1) CBE a été modifié afin de l'aligner sur l'art. 2 de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit que les droits de priorité doivent également s'étendre aux premiers dépôts effectués dans n'importe quel pays membre de l'OMC (cf. JO éd. spéc. 4/2007, 98). La disposition révisée régit les demandes déposées à compter du 13 décembre 2007.

À l'époque des affaires **G 2/02** et **G 3/02** (JO 2004, 483), la Grande Chambre de recours avait estimé que les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC ne liaient pas l'OEB directement et n'autorisaient donc pas le demandeur d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un État qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC.

3.2. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel

Dans la décision **J 15/80** (JO 1981, 213), il a été décidé que des droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels ("Geschmacksmuster") ne sont pas reconnus pour les demandes de brevet européen. Il est vrai que la CBE est un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris. C'est pourquoi l'unanimité des États contractants parties à la CBE pour admettre que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ("Geschmacksmuster") suivant l'art. 4 de la Convention de Paris accorde à l'évidence un droit de priorité pour des demandes de brevets nationaux pourrait conduire à une interprétation dépassant la lettre de l'art. 87(1) CBE 1973. Mais une telle unanimité ne pouvant être constatée, il n'y a pas de raison d'interpréter l'art. 87(1) CBE 1973, au-delà de son libellé et de sa teneur. De l'opinion de la chambre, en ce qui concerne les demandes de brevets, un droit de priorité n'existe, d'après la Convention de Paris, que lorsque la demande antérieure était une demande pour la protection d'une invention (et divulguait cette invention). Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ("Geschmacksmuster") protège plutôt, en principe, la réalisation d'une forme esthétique. Le dessin ou modèle industriel ("Geschmacksmuster") peut aussi comprendre une invention ; mais selon les lois nationales en matière de dessins industriels, le dépôt d'un dessin industriel ne protège pas l'invention en tant que telle.

3.3. Priorité d'exposition

Dans l'affaire **T 382/07**, la chambre a considéré qu'une priorité d'exposition ne saurait être valablement revendiquée pour une demande de brevet européen ou un brevet européen. Elle a indiqué que la possibilité de reconnaître une telle priorité à l'échelle internationale découle de l'art. 11 de la Convention de Paris qui permet aux pays membres de l'Union de Paris d'admettre la priorité d'exposition dans leur loi nationale, sous certaines conditions, mais ne les oblige pas à le faire. Le droit de revendiquer une telle priorité est alors régi par la loi nationale du pays où la protection et la priorité sont revendiquées.

Ainsi, pour une demande de brevet européen ou un brevet européen, la CBE est applicable et non la loi du pays où l'exposition a eu lieu ni de celui où a été déposée la première demande pour laquelle la priorité d'exposition a été revendiquée. La CBE ne reconnaissant pas la priorité d'exposition, toute revendication de priorité dans le cas d'espèce fondée sur la divulgation d'une invention lors d'une exposition doit être écartée.

3.4. Report de la date de dépôt de la demande antérieure

Le droit des brevets suisse permettait autrefois de reporter la date de dépôt d'une demande de brevet lorsque celle-ci était modifiée ultérieurement. Dans l'affaire **T 132/90**, la date de priorité que le titulaire du brevet avait revendiquée dans sa demande de brevet européen du 9 mars 1984 correspondait à la date de dépôt initiale de sa demande antérieure suisse, à savoir le 11 mars 1983. Or, par décision du Bureau fédéral suisse de la propriété intellectuelle, la date de dépôt de la demande de brevet suisse a été fixée en 1985 au 1er juillet1983, par suite d'un ajout ultérieur aux pièces techniques. Selon la chambre, c'est la demande initiale qui sert de base pour revendiquer le droit de priorité, et la date de priorité est celle du dépôt de la demande initiale. En effet, le report de date s'applique uniquement ex nunc de sorte que, du point de vue du droit de priorité, la suite donnée à la demande initiale est sans importance.

3.5. Exercice répété du droit de priorité pour un État contractant

Dans la décision **T 998/99** (JO 2005, 229), la chambre a conclu que l'art. 87(1) CBE 1973 ne prévoit pas la possibilité de réaliser plusieurs dépôts dans un même pays dans le délai de priorité pour le même objet et, par conséquent, pour la même invention sous couvert du même document de priorité. Cette approche stricte a toutefois été rejetée dans des décisions ultérieures.

Ainsi, dans l'affaire **T 15/01** (JO 2006, 153), la chambre a indiqué qu'en ce qui concerne la question de l'épuisement de la priorité, la formulation de l'art. 87(1) CBE 1973 semble pouvoir faire l'objet d'interprétations différentes. Étant donné que la CBE représente un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris, cette disposition n'est pas destinée à contrevenir aux principes fondamentaux de priorité de la Convention de Paris. La Convention de Paris, dans sa version actuelle, reconnaît explicitement la possibilité de revendiquer des priorités multiples et partielles et garantit le droit de diviser les demandes de brevet, tout en conservant le bénéfice du droit de priorité, y compris pour les demandes divisionnaires (principes également reconnus aux articles 76(1), deuxième phrase, 88(2)(3) CBE 1973). La chambre a considéré que les dispositions sur la priorité de la Convention de Paris doivent être interprétées d'une manière garantissant que leur finalité générale, à savoir d'aider le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention, est atteinte autant que possible. La chambre s'est aussi livrée à un examen des circonstances dans lesquelles le problème de l'épuisement peut se poser (division de l'objet de la demande établissant la priorité pour éviter une objection d'absence d'unité ; dépôt d'une demande ultérieure présentant une irrégularité à laquelle il est remédié par un deuxième dépôt ; combinaison de l'objet exposé à l'origine avec des perfectionnements et d'autres modes de réalisation mis au point au cours du délai de priorité) et à une analyse des intérêts qui sont en jeu. Elle a conclu que le même droit de priorité peut être

valablement revendiqué dans plusieurs demandes de brevet européen ; il n'y a pas d'épuisement des droits de priorité. De même, dans l'affaire **T 5/05**, la chambre a confirmé que ni la CBE ni la Convention de Paris n'indiquent que le droit de priorité constitue une disposition d'exception, qu'il conviendrait d'interpréter au sens strict et qui n'admettrait donc qu'un seul exercice du droit de priorité pour un État contractant. Ces décisions ont été suivies dans l'affaire **T 1562/06**.

4. Identité de l'invention

Aux termes de l'art. 87 CBE, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la "même invention" que celle qui était exposée dans la demande antérieure. Voir aussi art. 88(2) à (4) CBE.

4.1. G 2/98 – Interprétation de la notion de "même invention"

En réponse aux questions de droit que le Président de l'OEB lui a soumises au sujet de l'interprétation de l'art. 87(1) CBE 1973, la Grande Chambre de recours s'est penchée, dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), sur le concept de "la même invention" dans la disposition précitée. Elle a tout d'abord examiné si une interprétation stricte ou étroite de la notion de "même invention" est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE 1973. Dans cette interprétation étroite ou stricte, il est exigé que l'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande de brevet européen, à savoir la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, soit exposé au moins de façon implicite dans la demande dont la priorité est revendiquée. Il découle de l'analyse qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" mentionnée à l'art. 87(1) CBE 1973 serait inappropriée et préjudiciable à un exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre des caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée ou supprimée ou s'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire. En fait, selon cette analyse, pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers et avec le principe de la sécurité juridique, ainsi qu'avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention", et de la considérer comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'art. 87(4) CBE 1973. Une telle interprétation se fonde incontestablement sur les dispositions de la Convention de Paris et de la CBE 1973, et elle est parfaitement en accord avec l'avis **G 3/93** (JO 1995, 18).

Par conséquent, la Grande Chambre de recours a répondu que la condition requise à l'art. 87(1) CBE 1973 pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'art. 88 CBE 1973 que si la personne du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire **directement et sans ambiguïté**

l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. L'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande européenne doit être interprété comme "la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication".

4.2. La divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'article 87(1) CBE

4.2.1 Généralement interprétée de la même manière que pour l'article 123(2) CBE

Il est à noter que l'ancienne jurisprudence qui a donné lieu au "**test de l'étendue de l'exposé"** est restée valable après l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) (voir par ex **T 184/84**, **T 81/87**, JO 1990, 250, **T 469/92**, **T 269/93**, **T 77/97**). Les chambres saisies des affaires **T 311/93** et **T 77/97** ont notamment appliqué le principe de l'exposé implicite, utilisé dans le cadre de ce test au regard de l'art. 123(2) CBE 1973. En revanche, l'avis **G 2/98** rejette l'approche adoptée dans l'affaire **T 73/88** ("Aliment à croquer", JO 1992, 557 ; voir aussi p. ex. **T 16/87**, JO 1992, 212 ; **T 582/91** ; **T 255/91**, JO 1993, 318 ; **T 669/93** ; **T 1056/93** et **T 364/95**) selon laquelle l'ajout de caractéristiques non essentielles, qui se bornent à limiter l'étendue de la protection recherchée, n'entraîne pas la perte de la priorité ; voir aussi JCR, 3e éd. 1998, p. 260 et s. et 269 et s.). La non-applicabilité du critère du "caractère essentiel" compte tenu de l'avis **G 2/98** a été confirmée p. ex. dans les décisions **T 250/12**, **T 1852/13** (et autres références) et **T 2466/13**. Voir également la décision **T 134/94** rejetant l'application du "test de nouveauté".

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'avis **G 2/98**, l'étendue du droit de priorité est déterminée par ce qui est divulgué dans la demande dont la priorité est revendiquée et elle est en même temps limitée à ce contenu. La chambre saisie de l'affaire **T 923/00**, suivant l'avis **G 2/98**, a estimé que la demande telle que déposée et le document de priorité étaient foncièrement identiques. Elle a souligné que toute conclusion favorable ou défavorable à l'admissibilité des modifications au titre de l'art. 123(2) CBE 1973 s'appliquerait également en faveur ou en défaveur du droit à la priorité revendiquée, et a traité conjointement les deux questions.

Par la suite, dans ses décisions **G 1/03** et **G 2/03** relatives aux disclaimers (JO 2004, 413 et 448), la Grande Chambre de recours a estimé que, afin d'éviter toute incohérence, il y a lieu d'interpréter de la même manière la divulgation employée comme base pour le droit de priorité conformément à l'art. 87(1) CBE 1973 et la divulgation employée comme base pour apporter des modifications à la demande conformément à l'art. 123(2) CBE 1973 (voir aussi **G 2/10**, JO 2012, 376). En d'autres termes, un disclaimer qui ne fournit aucune contribution technique et qui est considéré comme admissible durant la procédure relative à une demande de brevet européen n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'art. 87(1) CBE 1973. Il peut donc être introduit également lors de la rédaction et du dépôt de la demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer (cf. aussi **T 175/03** et **T 910/03**). Dans ses décisions ultérieures relatives aux disclaimers **G 2/10** (JO 2012, 376) et **G 1/16** (JO 2018, A70), la Grande Chambre de recours a de nouveau confirmé à quel point il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation – cf. le critère de divulgation de la "norme de référence". Voir aussi la décision **T 437/14** du 12 mars 2019,

résumée dans le présent chapitre au point II.D.6.3.3 ci-dessous, et les affaires **T 600/16** et **T 1303/18**.

S'agissant de l'application du test de la divulgation aux fins de l'art. 123(2) CBE, voir le chapitre II.E. "Modifications".

4.2.2 Qualification pour la priorité partielle – G 1/15

La mise en garde suivante a été faite dans la décision **T 282/12**, concernant la "priorité partielle" (cf. aussi **G 1/15**, JO 2017, A82) : fonder l'appréciation de la priorité sur un test au titre de l'art. 123(2) CBE pourrait mener à des conclusions erronées dans certaines circonstances, puisque la notion de validité "partielle" d'une modification n'existe pas, tandis que la priorité partielle existe bel et bien (voir résumés plus complets aux chapitres II.D.5.1. et II.D.6.3.3 ci-dessous). Voir également **G 1/15** dans le présent chapitre au point II.D.6.3.2.

4.3. Divulgation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure

Comme il est indiqué dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), l'art. 4H de la Convention de Paris prévoit que "la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande" dont la priorité est revendiquée, "pourvu que **l'ensemble** des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments". Il convient de reconnaître qu'une revendication peut bénéficier du droit de priorité si l'objet de cette revendication est exposé de façon précise, **explicitement ou implicitement**, dans les pièces de la demande exposant l'invention, notamment sous la forme d'une revendication, d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description de la demande dont la priorité est revendiquée. L'art. 88(4) CBE correspond presque mot pour mot à l'art. 4H de la Convention de Paris.

Dans des décisions antérieures, il a également été déclaré que selon le principe énoncé à l'art. 88(4) CBE, ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure (**T 497/91**, **T 184/84**, **T 359/92**).

Si le document de priorité ne comporte aucune revendication, cela ne signifie pas que les conditions prévues à l'art. 88(4) CBE ne sont pas remplies. L'art. 88(4) CBE ne saurait être interprété comme signifiant qu'un document de priorité doit comprendre des revendications afin de former un dépôt national régulier au sens de l'art. 87(3) CBE susceptible de donner lieu à un droit de priorité (**T 469/92**). Même si en pareil cas, il pourrait être plus difficile d'établir si le document de priorité divulgue la même invention, il n'en demeure pas moins que les principes énoncés dans l'avis **G 2/98** s'appliquent ici aussi (**T 1437/10**). Voir aussi p. ex. l'affaire **T 525/13** dans laquelle le droit de priorité revendiqué sur la base d'une demande de brevet américain provisoire a été jugé non valable.

L'affaire **T 409/90** (JO 1993, 40) montre qu'une revendication de large portée dans la demande antérieure ne permet pas nécessairement de fonder un droit de priorité. Lorsque l'on examine ce qui est divulgué dans une revendication contenue dans un document de priorité, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de la revendication, qui est de définir la protection recherchée. Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité (voir aussi le résumé de la décision **T 77/97** au présent chapitre, II.D.4.8).

Dans l'affaire **T 515/00**, le requérant avait fait valoir que les caractéristiques afférentes aux composants matériels liés au processus d'impression ne figuraient plus dans la revendication et que la suppression de ces caractéristiques n'était aucunement fondée dans le document de priorité. La chambre s'est référée à l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413, point 8.3 des motifs) dans laquelle la Grande Chambre de recours avait mis en garde contre l'approche qui consiste à effectuer une distinction entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques sans rapport avec cette fonction et cet effet. La priorité ne peut être reconnue si une caractéristique est modifiée ou supprimée, ou si une nouvelle caractéristique est ajoutée. La chambre a fait observer qu'une revendication passe le test de la priorité avec succès si son objet peut être déduit de la demande antérieure dans son ensemble. Il s'ensuit que la comparaison de la revendication avec la revendication correspondante de la demande antérieure ne constitue pas une approche valable pour effectuer le "test de la priorité". Fondamentalement, il s'agit d'un test de l'étendue de l'exposé, dans lequel la personne du métier peut faire appel à ses connaissances générales. Si, dans la description de la demande antérieure, une distinction est faite entre des caractéristiques essentielles pour la mise en œuvre de l'invention et des caractéristiques qui ne le sont pas, ces dernières peuvent être supprimées de l'objet de la revendication sans perdre le droit de priorité. Les composants matériels manquants n'étaient présentés nulle part, dans la description du document de priorité, comme des caractéristiques essentielles. La simple présence de ces composants dans la revendication 1 du document de priorité ne permettait pas à la personne du métier lisant le document de supposer que ces caractéristiques étaient essentielles. La chambre a conclu que la priorité était valablement revendiquée. Cette décision a été suivie dans l'affaire **T 321/06**. Certaines caractéristiques de l'invention peuvent également être divulguées dans les dessins (**T 169/83**, JO 1985, 193 ; **T 837/13** ; voir aussi l'affaire **T 1434/13** dans laquelle il a été estimé que les dessins du document de priorité ne divulguaient pas tous les objets alternatifs couverts par la revendication 1).

Dans l'affaire **T 449/04**, la chambre a souligné que la notion de "même invention" visée à l'art. 87(1) CBE 1973 ne recouvrait pas les exemples comparatifs, lesquels étaient en l'espèce clairement et définitivement **exclus** de la portée de l'invention selon une demande antérieure du demandeur (voir résumé plus complet au présent chapitre, II.D.5.1.).

4.4. Recours aux connaissances générales

Il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'art. 88 CBE que si la personne du métier peut, en faisant appel à ses **connaissances générales**, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble (**G 2/98**, JO 2001, 413).

Selon l'affaire **T 136/95** (JO 1998, 198), une demande de brevet n'est pas une œuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une œuvre technique, destinée aux personnes du métier. Toutefois, la personne du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; elle ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'elle peut déduire s'il y a ou non identité d'invention. En l'espèce, un **élément structurel** revendiqué dans la demande européenne avait été étayé par un **élément fonctionnel général** décrit dans la demande fondant le droit de priorité.

Suivant l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la chambre saisie de l'affaire **T 744/99** a estimé que l'application des connaissances générales ne peut servir qu'à interpréter la signification d'un exposé technique et à l'inscrire dans un contexte ; elle **ne** saurait avoir pour but **d'achever** un exposé technique autrement incomplet. En l'espèce, considérant que le document de priorité ne divulgue qu'un nouveau protocole de signal sans révéler, de quelque manière que ce soit, de récepteur approprié, la revendication 8 de la demande ultérieure, qui porte sur un tel récepteur, ne pouvait bénéficier de la date de priorité revendiqué.

Dans l'affaire **T 1312/08**, le titulaire du brevet avait fait valoir que la définition de l'unité "PU" dans le brevet en litige était correcte et celle dans le document de priorité erronée. En se référant à la jurisprudence constante, la chambre a affirmé que la reproduction d'un exemple, et notamment d'un procédé qui n'était pas normalisé et dont il n'était pas rendu compte dans des encyclopédies, ouvrages de référence, dictionnaires et manuels, ne pouvait être considérée comme l'application des connaissances générales de la personne du métier. Le fait qu'il soit nécessaire de réaliser un essai ne relevant pas des connaissances générales de la personne du métier, afin de déceler une éventuelle erreur dans la définition de PU dans le document, montrait à lui seul que la définition différente de PU dans le brevet en litige ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté, à l'aide des connaissances générales de la personne du métier, du contenu du document de priorité considéré dans son ensemble. Voir aussi la décision **T 1579/08**.

4.5. Divulgation explicite ou implicite dans le document de priorité des caractéristiques de l'invention

Dans son avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours a constaté qu'il convient de reconnaître qu'une revendication, à savoir un "élément de l'invention" au sens de l'art. 4H de la Convention de Paris, peut bénéficier du droit de priorité si l'objet de cette revendication est exposé de façon précise, **explicitement ou implicitement**, dans les

pièces de la demande exposant l'invention et qu'il y a lieu de refuser la priorité, si ce n'est pas le cas.

Dans la décision **T 81/87** (JO 1990, 250), il avait déjà été affirmé que, même s'il n'était pas nécessaire que le libellé soit identique, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, devaient, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé (voir aussi le chapitre II.D.4.6 ci-dessous pour un résumé plus complet de la décision **T 81/87** ; voir aussi **T 184/84**). La décision **T 81/87** a été suivie dans de nombreuses décisions avant et après l'avis **G 2/98** (p. ex. **T 301/87**, JO 1990, 335 ; **T 296/93** ; **T 479/97** ; **T 342/98**).

4.5.1 Exemples – les caractéristiques de l'invention sont toutes divulguées dans le document de priorité

Dans l'affaire **T 289/00**, selon la caractéristique contestée de la revendication 1, un canal était fermé sur tous les côtés. La chambre a admis que la référence à un canal "rempli d'air" faite dans la demande dont la priorité était revendiquée n'impliquait pas en soi que ce canal était fermé. Toutefois, il convenait de considérer cette mention en relation avec d'autres informations que la personne du métier tire de la demande en rapport avec cette question (cf. art. 88(4) CBE 1973). Par l'appréciation raisonnable de l'ensemble des documents de la demande antérieure, même en l'absence d'autres indications, la personne du métier est amenée à conclure que le canal doit être fermé sur tous les côtés.

Dans l'affaire **T 578/08**, le brevet ne comportait que des revendications de dispositif alors que la demande antérieure ne comportait que des revendications de procédé (la description et les dessins étant sensiblement identiques). Cependant, la chambre a estimé que déjà dans son libellé la revendication 1 de la demande antérieure exigeait la présence de composants structurels d'un dispositif et, par ailleurs, des étapes de procédé dont la mise en œuvre ne pouvait se faire que par des moyens techniques appropriés et donc structurels. Des moyens techniques généraux appropriés permettant d'exécuter lesdites fonctions étaient donc implicitement divulgués. En outre, il était précisé à plusieurs reprises dans la demande antérieure que le procédé décrit et revendiqué était exécuté automatiquement, ce qui impliquait la présence de moyens techniques correspondants. La priorité était valablement revendiquée.

4.5.2 Exemples – les caractéristiques de l'invention ne sont pas toutes divulguées dans le document de priorité

Dans l'affaire **T 1052/93**, les produits d'addition au lavage revendiqués dans le brevet européen avaient pour caractéristique de contenir du perborate de sodium sous forme monohydratée, en association avec un **activateur défini en termes fonctionnels**. Le document de priorité mentionnait seulement certains activateurs qui répondaient à la définition fonctionnelle figurant dans le brevet européen ; on ne pouvait considérer que ces composés spécifiques divulguaient le large groupe d'activateurs définis en termes de fonction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. Voir également **T 132/09**.

Dans l'affaire **T 277/95** la chambre a conclu qu'une revendication relative à une méthode de production de hEPO dans des cellules CHO, caractérisée par la présence d'un **modèle de glycosylation** particulier, ne jouissait pas de la priorité d'une demande antérieure, qui divulguait la lignée cellulaire mais ne contenait aucune information sur le modèle de glycosylation particulier. Voir aussi **T 479/97**.

Dans l'affaire **T 908/09**, la chambre a conclu que le document de priorité n'attribuait pas clairement à un seul groupe les catégories de substances qui étaient mentionnées en tant que composants b) dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. Par conséquent, la personne du métier ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté du document de priorité un mélange composé d'au moins une substance a) et d'au moins une substance b), comme l'exigeait la revendication 1.

Voir aussi **T 379/13** et **T 1487/16**.

Dans l'affaire **T 521/10**, la divulgation permettant de mettre en œuvre le mode de réalisation selon la revendication 1 s'appuyait sur le contenu de demandes de brevet incorporées par renvoi. Le renvoi à l'une de ces demandes (D9) ne figurait pas dans le document de priorité. En effet, D9 n'avait été déposée qu'après la date de priorité revendiquée. Par conséquent, pour autant que l'objet de la revendication 1 se fondait sur la divulgation de D9, la priorité n'était pas valablement revendiquée. Étant donné que D9 avait été publié avant la date de dépôt, ce document constituait un état de la technique pertinent. Voir également le résumé de cette décision dans le chapitre II.C.4.2.

Dans l'affaire **T 846/10**, la demande américaine P1 fondant la priorité revendiquait (à l'aide du formulaire PTO/SB/01 (12-97)) le bénéfice de deux demandes provisoires P2 et P3 en vertu du titre 35 U.S.C. 119(e). La chambre a rejeté la demande du requérant tendant à ce que leurs contenus soient pour cette raison considérés comme incorporés par renvoi dans la divulgation de P1 ; P1 elle-même ne contenait aucune mention "incorporé par renvoi" ou expression équivalente.

4.6. Divulgation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

Les décisions suivantes soulignent que le document de priorité doit divulguer l'invention revendiquée dans la demande ultérieure de telle façon que la personne du métier puisse l'exécuter.

Dans la décision **T 81/87** (JO 1990, 250), la chambre a conclu que l'argument selon lequel la personne du métier compléterait la divulgation en faisant appel à ses connaissances générales de base pour pouvoir la mettre en pratique, même en cas de difficultés, ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'une caractéristique de la définition de l'invention, et que cette caractéristique manque, n'a pas été envisagée par l'inventeur et n'est pas suggérée par la description. Pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulguées expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils

sont essentiels ne font pas partie de la divulgation. Il n'est pas possible à cet égard de combler a posteriori les lacunes que constitue l'absence d'éléments essentiels en faisant appel à des connaissances acquises plus tard. Le système des revendications de priorité pourrait en effet donner lieu à des abus si on permettait à certains de supplanter leurs concurrents par un exposé qui ne donne que de simples espoirs et passe entièrement sous silence la caractéristique cruciale de l'invention. Cette décision a été suivie p. ex. dans les affaires **T 301/87**, JO 1990, 335 et **T 296/93**, JO 1995, 627.

Dans l'affaire **T 301/87** (JO 1990, 335), la chambre a considéré qu'en matière de priorité, le fait d'avoir divulgué une entité en tant que telle à la personne du métier ne signifie pas obligatoirement que l'un des éléments entrant dans sa composition a également été divulgué, dans la mesure où celui-ci n'a pas été directement envisagé en tant que tel sans la moindre ambiguïté et où des recherches considérables sont nécessaires afin de l'identifier.

La chambre, dans l'affaire **T 296/93** (JO 1995, 627), n'a pas été convaincue par l'argument de l'intimé selon lequel le document de priorité ne fournissait pas toutes les informations techniques pertinentes nécessaires pour que l'invention revendiquée puisse être mise en œuvre au prix d'un effort raisonnable par la personne du métier. Voir aussi **T 207/94** (JO 1999, 273), **T 767/93**, **T 20/04**.

Dans l'affaire **T 919/93**, la chambre a estimé que les passages de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'art. 83 CBE 1973, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à la personne du métier de mettre en œuvre l'objet revendiqué.

Dans la décision **T 843/03**, la chambre a fait référence à l'exigence selon laquelle la divulgation contenue dans le document de priorité doit permettre la reproduction de l'invention (**T 81/87**, JO 1990, 250 ; **T 193/95**) et a rappelé que les chambres de recours ont posé comme principe dans une série de décisions que la suffisance de l'exposé suppose que la personne du métier soit en mesure d'obtenir pratiquement tous les modes de réalisation couverts par les revendications et qu'elle ne doit pas avoir à déployer d'efforts excessifs pour atteindre ce but. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure concernant l'exigence de l'art. 83 CBE 1973 (**T 19/90**, JO 1990, 476) et l'exigence de la nouveauté (**T 464/94**), la chambre a conclu que, lorsqu'un demandeur fournit une divulgation technique et un **commencement de preuve** pour certains éléments techniques dans la demande, **c'est à l'OEB qu'il appartient de prouver** que quelque chose n'a pas été démontré. La chambre a estimé que la division d'examen n'avait pas procédé correctement sur le plan juridique lorsqu'elle a décidé, en défaveur du demandeur, qu'aucun fait ne pouvait être déduit avec certitude de la figure n° 7 permettant de savoir si elle montrait ou non des particules de type HPV-16 formées correctement. Selon la chambre, la CBE n'exige pas que la preuve complète de tels faits soit rapportée. Elle a en outre estimé qu'il n'existait pas pour la division d'examen de sérieuses réserves étayées par des faits vérifiables.

Dans l'affaire **T 903/05**, la chambre a considéré que la sélection revendiquée, constituée d'une seule liste d'entités, pouvait être déduite directement et sans ambiguïté du document de priorité au sens de la décision **G 2/98**. Étant donné que le caractère réalisable de la divulgation de ce document n'avait pas été explicitement contesté, la chambre n'a vu aucune raison de le mettre en doute. Au-delà de la question du caractère réalisable, la chambre n'a pas vu de base juridique pour imposer des critères supplémentaires tels que la présence de données expérimentales dans le document de priorité (voir aussi **T 1834/09**). Dans l'affaire **T 411/19**, cependant, concernant la revendication 1, qui visait une deuxième utilisation médicale, la chambre a retenu que le document de priorité P1 ne contenait aucune donnée expérimentale, ni aucun autre élément de preuve de quelque nature que ce soit allant au-delà d'une simple allégation selon laquelle les peptides définis dans ce document étaient effectivement appropriés pour le traitement des troubles énumérés. Il n'était donc pas possible de conclure que le document P1 rendait même plausible au premier abord l'idée selon laquelle les composés revendiqués étaient appropriés pour le traitement des troubles en question. P1 ne divulguait donc pas l'invention de la revendication 1 d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être mise en œuvre par une personne du métier. Pour la jurisprudence sur l'art. 83 CBE suite à **G 2/21** (JO 2023, A85), voir chapitre II.C.7.2). La Grande Chambre de recours s'est écartée du concept de "plausibilité".

Dans l'affaire **T 107/09**, la chambre a estimé que l'anticorps MR 1 était indispensable pour reproduire l'invention qui faisait l'objet de la revendication 1. La divulgation "écrite" contenue dans la demande américaine antérieure dont la priorité était revendiquée ne permettait pas à la personne du métier d'exécuter l'invention, même si elle avait recours à ses connaissances générales. La lignée de cellules d'hybridome produisant l'anticorps MR1 avait été déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) après la date de dépôt de la demande antérieure. La CBE étant muette quant à la date à laquelle une matière biologique doit être déposée en liaison avec une demande antérieure (la règle 28 CBE 1973 concerne en effet des demandes européennes), la chambre s'est notamment référée à la décision **G 1/03**, selon laquelle la condition relative à la suffisance de la divulgation doit être remplie, en relation avec une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, à la date de dépôt de cette demande. Si le dépôt de la matière biologique est nécessaire pour que la demande fondant la priorité remplisse la condition de la suffisance de l'exposé, cette matière doit avoir été déposée au plus tard à la date de dépôt de cette demande antérieure. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

4.7. Domaines de tolérance et indication de valeurs limites

Avant l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), des domaines de tolérance différents ou des valeurs limites différentes dans la demande antérieure et la demande ultérieure pouvaient, dans certaines circonstances, être revendiqués dans la demande ultérieure (voir **T 212/88**, JO 1992, 28, **T 957/91**, **T 65/92**, **T 131/92** et la JCR, 3e édition 1998, p. 263 et s.). Les faits de la cause ne sont toutefois comparables que dans certaines conditions, si bien que la question de l'applicabilité des principes établis précédemment ne permet pas de réponse nette. L'avis **G 2/98** a été appliqué dans les décisions qui suivent.

Dans l'affaire **T 201/99**, la revendication 1 mentionnait un **temps de séjour moyen** de "1 à 10 minutes" alors que les deux demandes dont la priorité était revendiquée divulguaient la marge "d'environ 1 à 6 minutes" (revendication 1) ou, pour tous les exemples, un temps de séjour spécifique "d'environ 3 minutes". La chambre a estimé que les caractéristiques divulguées dans les demandes dont la priorité était revendiquée ne divulguaient ni explicitement ni implicitement un procédé selon lequel la deuxième étape durerait "10 minutes". Par conséquent, il était évident que ces caractéristiques ne suffisaient pas à divulguer de manière directe et non ambigüe la plage complète de "1 à 10 minutes". La chambre n'a pas souscrit à l'argument du requérant selon lequel, pour cette deuxième étape, le plafond de "6 minutes" n'était pas divulgué, dans les documents de priorité cités, comme étant une valeur limite (c'est-à-dire comme étant peut-être lié à la fonction de l'invention et à son effet) et qu'il constituait donc une caractéristique susceptible d'être modifiée sans que la nature de l'invention ne s'en trouve affectée.

Dans l'affaire **T 250/02**, la chambre a jugé que l'objet d'une revendication portant sur une huile essentielle végétale où la quantité totale de carvacrol et de thymol représente au minimum 55%, idéalement 70%, en poids de ladite huile essentielle, et où le rapport du carvacol au thymol est indiqué précisément, ne peut pas être déduit directement et sans équivoque d'un document de priorité qui se borne à divulguer une huile végétale contenant "du thymol et du carvacrol dans des proportions de 55 à 65%".

Les décisions **T 903/97**, **T 909/97**, **T 13/00**, **T 136/01**, **T 423/01**, **T 788/01**, **T 494/03** et **T 537/03** und **T 2930/19**, par exemple, traitent également d'indications de domaines différentes dans le document de priorité et dans le jeu de revendications litigieux.

4.8. Choix à partir d'une divulgation générique

Une divulgation générique, qui englobe implicitement deux modes de réalisation alternatifs ou plus, ne peut généralement pas servir de base à un droit de priorité à l'égard d'un mode de réalisation spécifique qui n'est divulgué **ni explicitement ni implicitement** (**T 61/85** ; voir aussi ci-dessous **T 30/01**).

Dans l'affaire **T 85/87**, le document de priorité divulguait une formule chimique générique, alors qu'une revendication dépendante de la demande en cause portait sur un composé spécifique. En application des principes précédemment définis pour déterminer la nouveauté de composés chimiques (individuels) spécifiques par rapport à la divulgation générique d'un groupe de composés, la chambre a conclu que le composé spécifique en cause n'était pas divulgué dans le document de priorité. Par conséquent, l'objet de la revendication dépendante ne pouvait pas bénéficier de la priorité et, partant, était antériorisé par la divulgation du même composé spécifique dans une autre demande de brevet européen relevant de l'art. 54(3) CBE.

Selon la décision **T 77/97**, afin qu'un droit de priorité puisse être reconnu pour un composé chimique faisant l'objet d'une revendication dépendante d'une demande de brevet européen, il ne suffit pas de constater simplement que le composé en question est couvert par ce qui est divulgué dans le document de priorité, dans le sens qu'il tombe sous la portée des revendications de celui-ci, et qu'il peut être préparé sans difficulté selon les

informations contenues dans ce document (cf. **T 409/90**, JO 1993, 40). Encore faut-il, selon l'art. 88(4) CBE, que les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée, à savoir toutes les caractéristiques essentielles pour définir le composé chimique, y compris celles permettant de le distinguer du groupe générique divulgué et revendiqué dans le document de priorité, soient révélés de façon précise dans le document de priorité. La chambre a conclu en l'espèce que chacun des composés des revendications 4 et 5 faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais qu'il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret. Ces composés ne pouvaient donc pas être considérés comme révélés "de façon précise" par ce document. Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué. Voir aussi **T 295/87** (JO 1990, 470).

L'affaire **T 30/01** portait sur un appareil d'imagerie optique et de mesure. La chambre a constaté que la fourniture de moyens de guidage de la lumière "dans le bras du spécimen" était indiquée clairement dans la description du document de priorité. Cette divulgation précise privait de fondement l'interprétation du requérant selon laquelle le document de priorité divulguait implicitement la fourniture des moyens de guidage de la lumière dans et en dehors du spécimen en tant que réalisations complémentaires alternatives – voire divulguait implicitement l'une de ces deux alternatives par référence aux connaissances générales (**T 823/96**, **T 744/99** et **T 818/00**). Selon le critère appliqué de manière constante par les chambres de recours, une divulgation générique, qui **englobe implicitement deux modes de réalisation alternatifs ou plus**, ne peut généralement pas servir de base à un droit de priorité à l'égard **d'un mode de réalisation spécifique** qui n'est divulgué ni explicitement ni implicitement (**T 61/85**) ; ce dernier critère étant une forme particulière du "test de l'étendue de l'exposé" énoncé dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) et le corollaire logique du principe établi, qui a été confirmé dans l'avis **G 2/98** (cf. aussi **T 744/99**), selon lequel aucun droit de priorité ne peut être attribué à une invention considérée comme nouvelle par rapport à la divulgation du document de priorité correspondant.

De même, dans les décisions ultérieures **T 788/01**, **T 899/04**, **T 70/05** et **T 971/08**, le principe selon lequel une divulgation générique ne peut pas fonder la priorité d'un mode de réalisation spécifique qui n'a pas été divulgué dans le document de priorité, a été appliqué.

4.9. Inventions qui se réfèrent aux séquences nucléotidiques et aux séquences d'acides aminés

Dans l'affaire **T 923/92** (JO 1996, 564), la chambre a conclu que la revendication 1, dont l'objet était défini par référence à la séquence d'acides aminés de la figure 5, ne pouvait pas bénéficier de la priorité des demandes antérieures P1 et P2, dans lesquelles ladite séquence d'acides aminés n'avait pas été divulguée. La séquence dont il était question à la figure 5 différait de celle représentée à la figure 5 de P1 comme de P2 pour ce qui était de trois acides aminés. De l'avis de la chambre, la personne du métier jugerait que la séquence d'acides aminés d'une protéine constitue une caractéristique technique primaire portant sur le caractère et la nature du produit. L'essai produit à titre par le titulaire du brevet était limité à un nombre restreint de paramètres et prouvait tout au plus que les

polypeptides étaient similaires, mais non qu'ils étaient identiques. Ces deux polypeptides différaient par une seule caractéristique essentielle : la séquence primaire d'acides aminés.

Dans l'affaire **T 351/01** un polynucléotide, qui faisait l'objet de la revendication 1, était caractérisé en termes de structure, ainsi que par sa fonction. Les documents de priorité I et II divulguaient un polynucléotide ayant la même fonction que celle de la revendication 1, mais dont la structure était différente pour ce qui était de cinq bases, se trouvant toutes dans la partie de la séquence sans rapport avec la fonction (soit hors de la région codante). La chambre, se référant à l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) de la Grande Chambre de recours, qui avait rejeté une interprétation large dans la mesure où il serait établi une distinction entre les caractéristiques techniques ayant un rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et celles qui n'en avaient pas, a conclu que l'objet de la revendication 1 ne pouvait pas être considéré comme étant le même que celui divulgué dans les documents de priorité. Voir aussi la décision **T 1213/05**.

Dans l'affaire **T 30/02**, la chambre a estimé que la présence de deux résidus de guanine supplémentaires dans la séquence nucléotidique divulguée dans une demande citée au titre de l'art. 54(3) CBE 1973 donnait lieu à une molécule différente qui ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la demande antérieure dont la priorité était revendiquée. Il est généralement admis dans la jurisprudence des chambres de recours que la séquence nucléotidique d'un acide nucléique représente une caractéristique essentielle portant sur le caractère et la nature de cet acide en tant que tel et, lorsque la séquence nucléotidique est une séquence codante, de la protéine codée (cf. **T 923/92**, JO 1996, 564). La personne du métier n'est pas sans savoir qu'une modification même minime de la séquence nucléotidique peut donner lieu à un acide nucléique différent sur le plan tant structurel que fonctionnel. Voir également la décision **T 70/05**.

Dans l'affaire **T 250/06**, la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire concernait des molécules d'ADN recombinant comprenant une séquence nucléotidique codant pour un récepteur opioïde delta de souris, caractérisé en ce qu'il s'hybride dans des conditions de faible stringence avec la séquence ADN représentée dans la figure 5. Le requérant II a signalé que la figure 5 du document de priorité différait par l'ajout de sept bases intercalées dans la région 3' non traduite. La chambre a indiqué que des conditions de faible stringence ont été développées pour cribler des molécules qui différaient quelque peu de la sonde. Il fallait s'attendre à ce que le groupe de molécules obtenues par hybridation avec l'ADN de la figure 5 du document de priorité et du brevet en cause, ne soient pas différents.

5. Première demande relative à l'invention

En principe, seul le premier dépôt dans un pays partie à la Convention de Paris ou membre de l'OMC peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE 1973, cela découle de l'art. 87(1) et (4) CBE.

Par conséquent, s'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu,

pour vérifier la validité de la revendication de priorité, d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne – voir le présent chapitre, II.D.5.1.). Les décisions portant également sur l'identité des demandeurs font l'objet du chapitre II.D.5.2. Les décisions concernant le retrait d'une première demande antérieure sont couvertes dans le présent chapitre au point II.D.5.3.

5.1. Identité de l'invention

Pour déterminer si l'invention revendiquée dans la demande européenne ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne, il faut observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si la personne du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la revendication de la demande antérieure plus ancienne ou seulement dans la demande antérieure plus récente (voir **G 2/98**, JO 2001, 413). Les principes définis dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82) s'appliquent également (voir la décision **T 282/12** résumée ci-dessous).

Dans la décision **T 323/90**, la chambre est parvenue à la conclusion que la prétendue première demande en question divulguait une invention différente de celle de la demande de brevet européen et de la demande dont la priorité avait été revendiquée pour cette dernière. **Les procédés** respectivement **revendiqués** pour accroître la capacité de remplissage de tabac **différaient** par la teneur en humidité du tabac à traiter ainsi que par la première étape du procédé.

Dans l'affaire **T 400/90**, la priorité d'une demande US avait été revendiquée pour la demande européenne concernant une unité débitmètre électromagnétique. Selon l'avis des opposants, l'objet d'une demande US plus ancienne, déposée avant le délai de priorité par le même demandeur, divulguait toutes les caractéristiques contenues dans la demande européenne, à l'exception de l'utilisation de bobinages en forme de selle, lesquels étaient toutefois connus et fréquemment utilisés. De l'avis de la chambre, la vraie question qui se posait était de savoir **si l'utilisation** de bobinages en forme de selle **était divulguée** dans la demande US plus ancienne, et **non pas** de savoir **si l'emploi** de ces bobinages pour les aimants exposés dans la demande plus ancienne **était évident**. La chambre a conclu que les inventions revendiquées dans les demandes US étaient différentes. La priorité de la demande plus récente avait donc été revendiquée à juste titre, puisque d'après l'enseignement de la demande plus ancienne il était possible d'employer n'importe quelle forme de bobinage, alors que d'après l'enseignement du document de priorité, il fallait impérativement utiliser des bobinages en forme de selle.

Dans l'affaire **T 184/84**, la demande japonaise dont la priorité était revendiquée dans la demande de brevet européen, mais aussi une demande japonaise antérieure, avaient revendiqué un procédé en vue de la production d'un seul cristal de ferrite. Les matières premières étaient définies différemment dans les deux demandes japonaises. Le procédé divulgué dans la demande japonaise récente et dans la demande européenne présentait clairement plus d'avantages que l'objet de la demande plus ancienne. Selon la chambre, les **différences significatives de propriétés** impliquaient l'existence de matériaux

différents. Elle a donc considéré que la demande japonaise n'était pas la première demande qui avait divulgué l'invention revendiquée dans la demande de brevet européen. Elle s'est référée en l'occurrence à la décision **T 205/83** (JO 1985, 363), selon laquelle la nouveauté de produits obtenus au moyen d'un procédé modifié peut découler du fait que selon une règle d'expérience valable en chimie, les propriétés d'un produit portent la marque de la structure de celui-ci, de sorte que des différences dans les propriétés des produits permettent de conclure par déduction à une **modification de structure**.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet comportait la caractéristique "angle de contact supérieur à 120°", qui avait été divulguée dans le document P2, la plus récente de deux demandes américaines antérieures. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande antérieure américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que pour cette raison, et conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple mesure d'un **diagramme** dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120" n'était pas divulguée dans le document P1, mais uniquement dans le document P2.

Dans l'affaire **T 449/04**, la chambre a fait référence à l'interprétation étroite et stricte que la Grande Chambre de recours avait faite, dans la décision **G 2/98** (JO 2001, 413), du concept de "même invention" figurant à l'art. 87(1) CBE 1973 et a conclu que l'invention divulguée dans la demande plus ancienne D1 du demandeur n'était pas la "même invention" que celle divulguée dans la demande PR dont la priorité était revendiquée. S'agissant d'un **exemple comparatif** figurant dans D1 dont la composition s'inscrivait dans les plages élémentaires revendiquées dans la demande en litige ainsi que dans la demande PR, la chambre a souligné que la notion de "même invention" visée à l'art. 87(1) CBE 1973 ne recouvrait pas les exemples comparatifs, lesquels étaient en l'espèce clairement et définitivement **exclus** de la portée de l'invention selon D1. Compte tenu de l'interprétation étroite et stricte qui est donnée, l'expression "même invention" vise avant tout ce qui constitue les éléments même de l'invention.

Dans l'affaire **T 1222/11**, la revendication 1 avait été modifiée de manière à inclure six disclaimers afin de rétablir la nouveauté par rapport au document D4b, une demande internationale (euro-PCT) antérieure, déposée par le même demandeur et publiée pendant le délai de priorité. La chambre a estimé que la combinaison de caractéristiques définies en termes positifs dans la revendication 1 (c'est-à-dire sans aucun disclaimer) ne se distinguait pas de la divulgation contenue dans D4b et ne pouvait bénéficier d'un droit de priorité revendiqué en ce qui concerne l'objet déjà divulgué dans D4b (art. 87(1) et (4) CBE). Les composés mentionnés dans D4b faisaient donc partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(2) CBE. Étant donné que la divulgation destructrice de nouveauté contenue dans D4b n'était pas une antériorisation fortuite (cf. **G 1/03**, JO 2004, 413), les disclaimers qui s'appuyaient sur cette divulgation n'étaient pas admissibles en vertu de l'art. 123(2) CBE. Il est également fait mention de cette décision

dans le présent chapitre, au chapitre II.D.6.3.1. Voir également **T 88/21** dans le présent chapitre au point II.D.6.3.3.

Dans l'affaire **T 282/12**, la chambre a constaté que pour des raisons de cohérence, le raisonnement suivi dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82 – concept de **priorité partielle**) doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de décider si une demande dont la priorité est revendiquée est la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE. En effet, de même qu'une demande antérieure et un brevet revendiquant la priorité de cette dernière peuvent porter partiellement sur la même invention, la demande dont la priorité est revendiquée et une demande plus ancienne déposée par le même demandeur peuvent également porter partiellement sur la même invention. En ce cas, la demande dont la priorité est revendiquée serait la première demande uniquement en ce qui concerne la partie de l'invention qui ne recouvre pas le même objet que la demande antérieure. En l'espèce, la chambre a conclu que la demande antérieure déposée par le demandeur divulguait une plage qui était comprise dans la plage du document de priorité. Par conséquent, pour cette sous-plage, le document de priorité n'était pas la première demande. Voir également le résumé de cette décision et de la décision **T 88/21** au chapitre II.D.6.3.3.

Dans l'affaire **T 1662/14**, le document D2 était une demande euro-PCT revendiquant la priorité de D3, une demande déposée par le prédécesseur en droit du demandeur de D2. La demande D3 avait un contenu technique identique à celui de D2 et avait été déposée avant la date de dépôt de la demande ayant donné lieu au brevet délivré (qui ne revendiquait aucune priorité). D11 était également une demande déposée par le prédécesseur en droit du demandeur de D2 et son contenu technique était identique à celui de la demande initiale dont le brevet litigieux était issu. D3 constituait une demande "continuation-in-part" de D11, si bien que D11 avait laissé subsister des droits au sens de l'art. 87(4) CBE. Par conséquent c'est D11 et non D3 qui constituait la première demande relative à l'invention divulguée et D2 ne pouvait pas valablement revendiquer la priorité de D3 pour cette invention. Cependant, D2 divulguait aussi des éléments plus spécifiques, à savoir un système comprenant des caractéristiques techniques supplémentaires non divulguées dans D11. Par conséquent, D11 ne constituait pas la première demande pour ce système plus spécifique, si bien que la priorité revendiquée par D2 était valable pour ce système à l'égard duquel D3 constituait bien la première demande. Ce système spécifique était compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(3) CBE et antériorisait l'objet de la revendication 1.

5.2. Identité du demandeur

Dans l'affaire **T 5/05**, la chambre a souligné que la priorité ne pouvait s'appuyer que sur des demandes antérieures **déposées par l'auteur de la demande** de brevet européen ou par son prédécesseur en droit. Elle a ajouté que seules de telles demandes pouvaient satisfaire à l'autre exigence, qui découle de l'art. 87(4) CBE 1973, selon laquelle une demande donnant naissance au droit de priorité doit être la première demande du demandeur ou de son prédécesseur en droit en ce qui concerne l'invention. **L'inventeur est sans importance** en l'occurrence. Les demandes issues de demandeurs différents s'opposent en tant qu'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 ou, le cas échéant, de l'art. 54(3) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 788/05**, la propriétaire était codemandeur pour une demande européenne antérieure D1 ayant une date de priorité plus ancienne que celle du brevet en cause. La chambre a constaté que le terme "celui" à l'art. 87(1) CBE 1973 (ou "le demandeur" à l'art. 88(1) CBE 1973) impliquait que le déposant de la "première demande" ("dépôt antérieur" à l'art. 88(1) CBE 1973) et le déposant de la demande ultérieure, pour laquelle le droit de priorité était revendiqué, soient la même personne. Dans le cas de D1, le droit de priorité appartenait simultanément aux deux codemandeurs désignés, à moins que l'un d'eux ne décide de transférer son droit à l'autre qui deviendrait alors son ayant-cause, et ce avant le dépôt de la demande ultérieure. Aucune preuve d'un tel transfert n'avait été présentée. La demande en cause n'ayant été déposée que par un seul demandeur, D1 ne pouvait représenter la "première demande" au sens de l'art. 87(1) CBE 1973. Voir également **T 2360/19**, dans le présent chapitre au point II.D.2.6.

Dans l'affaire **T 1933/12**, la demande qui avait donné lieu à la délivrance du brevet, avait été déposée par les propriétaires du brevet A1 et A2 et revendiquait la priorité de D0 également déposé par A1 et A2. Avant le dépôt de D0, A2 avait toutefois déposé la demande D1 dont la priorité n'était pas revendiquée mais qui divulguait incontestablement un engrenage conformément à la revendication 1 en cause. Les propriétaires ont fait valoir que D1 ne pouvait pas être considérée comme la première demande au sens de l'art. 87 CBE. Puisqu'A2 était le déposant unique de D1, il n'y avait pas identité de demandeur par rapport au brevet en cause.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue. L'art. 87(1) CBE n'exclut pas que l'auteur (unique) d'un premier dépôt puisse partager son droit de priorité avec un tiers en déposant conjointement avec ce dernier une demande ultérieure, mais il exige que l'auteur du premier dépôt – ou son ayant-cause – figure parmi les demandeurs qui effectuent le dépôt ultérieur revendiquant la priorité. Dans ce cas, si la demande ultérieure n'a été déposée qu'avec un seul demandeur supplémentaire, il n'est pas nécessaire de prouver que le droit de priorité a été transféré à ce dernier. Dans l'affaire en question, le déposant unique A2 de la demande D1 était également l'un des déposants de la demande ayant abouti à la délivrance du brevet, de sorte que D1 était la première demande (art. 87(1) CBE). Il importe surtout de noter que l'identité de l'inventeur n'est pas pertinente au regard de l'art. 87 CBE, lequel, aux fins de la revendication du droit de priorité, se réfère au demandeur (**T 5/05**). Voir également dans le présent chapitre II.D.2.5.

Dans les affaires **T 788/05** et **T 1933/12**, antérieures à **G 1/22** et **G 2/22** (voir dans ce chapitre II.D.2), le(s) demandeur(s) de la demande en litige **ne revendiquai(en)t pas la priorité** de la demande antérieure, dont les opposants soutenaient qu'elle était la "première demande" (comparer avec les affaires dans ce chapitre II.D.2).

5.3. Première demande antérieure retirée

Dans l'affaire **T 477/06**, la chambre a estimé en premier lieu que la demande euro-PCT D8 n'était pas comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 pour la demande en litige, étant donné que cette demande euro-PCT **était réputée retirée** pour défaut de paiement des taxes de désignation (règle 23bis CBE 1973). Cependant, la demande euro-PCT en question avait été déposée par le même demandeur à une date

antérieure à la demande dont la priorité était revendiquée. Étant donné que cette demande antérieure divulguait déjà l'objet revendiqué, la demande dont la priorité était revendiquée n'était pas la première demande au sens de l'art. 87(1) et (4) CBE 1973 (cf. art. 8(2)b) PCT), si bien que la revendication de priorité n'était pas valable. Par conséquent, la demande en litige ne bénéficiait de la priorité qu'à partir de la date de dépôt et le document D8 était compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973. Voir également **T 1222/11** au présent chapitre, II.D.5.1. ci-dessous.

La décision **T 1056/01** traite du cas dans lequel une priorité est jugée non valable parce qu'il n'a **pas** été démontré, aux fins de l'art. 87(4) CBE 1973, qu'à la date du dépôt de la demande dont la priorité était revendiquée, une première demande antérieure déposée par le demandeur pour la même invention avait été **retirée**.

6. Priorités partielles et priorités multiples

En cas de revendication valable d'une priorité partielle ou de priorités multiples, les objets de la demande ultérieure se voient attribuer deux dates ou plus. En cas de **priorité partielle**, la partie des objets de la demande ultérieure qui a déjà été divulguée dans la demande antérieure reçoit la date de la demande antérieure, alors que pour la partie qui n'a pas été divulguée dans cette dernière, c'est la date de dépôt de la demande ultérieure qui est déterminante. En cas de **priorités multiples** le demandeur se prévaut de la priorité de deux demandes antérieures ou plus. Dans ce cas, les revendications de la demande ultérieure se voient respectivement attribuer la date de la demande antérieure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est divulgué (voir aussi le chapitre II.D.6.2. ci-dessous). Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication, sous réserve de l'existence de plusieurs éléments (art. 88(2), deuxième phrase, CBE) (voir aussi le chapitre II.D.6.3. ci-dessous, ainsi que le résumé de la décision **G 1/15**, JO 2017, A82, au chapitre II.D.6.3.2).

6.1. Publications pendant le délai de priorité – effet sur les éléments de la demande de brevet européen ne bénéficiant pas de la priorité

Comme l'a noté le Président de l'OEB dans les motifs de la saisine **G 3/93** (JO 1995, 18), d'une part, il arrive fréquemment que de nouveaux éléments et de nouvelles informations soient ajoutés dans des dépôts effectués ultérieurement par rapport aux demandes antérieures du même demandeur et, d'autre part, les inventeurs sont souvent très désireux de publier le plus vite possible les résultats de leurs recherches.

Dans l'avis qui a suivi, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'un document publié pendant le délai de priorité, dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'art. 54(2) CBE 1973, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité. La Grande Chambre de recours a souligné que la naissance d'un droit de priorité implique, entre autres, qu'il soit

satisfait à la condition selon laquelle la demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande antérieure doit porter sur "la même invention" que celle divulguée dans ladite demande antérieure. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que la condition essentielle selon laquelle les inventions doivent être identiques n'est pas remplie, il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité pendant le délai de priorité constitue une antériorité **opposable aux éléments** de la demande de brevet européen **ne pouvant bénéficier d'une priorité**. (Voir l'exemple présenté dans l'avis **G 3/93** ; voir également p. ex. les décisions **T 594/90**, **T 961/90**, ainsi que les arguments développés dans la décision **T 301/87**, JO 1990, 335).

La décision **T 131/99** souligne qu'il n'existe à cet égard aucune différence entre les revendications dépendantes et les revendications indépendantes (voir également **T 85/87** et **T 127/92**, qui est résumée ci-après).

6.2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne

Aux termes de l'art. 88(3) CBE, "lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée". Étant donné que, selon l'art. 84 CBE, "les revendications définissent l'objet de la protection demandée" et, par conséquent, déterminent l'objet pour lequel la priorité peut être revendiquée, l'expression "éléments de l'invention" utilisée à l'art. 88(4) CBE et l'expression "éléments de la demande de brevet européen" utilisée à l'art. 88(3) CBE doivent être considérées comme synonymes. Les "éléments de l'invention" et les "éléments de la demande de brevet européen" constituent en réalité l'objet de l'invention tel qu'il est défini dans une revendication de la demande de brevet européen (cf. **G 2/98**, JO 2001, 413).

Dans l'affaire **T 828/93**, la chambre a déclaré qu'il ressortait de l'art. 88(3) CBE 1973 que différents éléments d'une demande européenne pouvaient bénéficier de différentes priorités (voire, le cas échéant, d'aucune priorité, à savoir qu'il est attribué à ces éléments la date de dépôt européen). Il suffit de vérifier si les objets à examiner par rapport à l'état de la technique, à savoir **les objets des revendications indépendantes**, concordent avec l'ensemble des pièces de la demande fondant la priorité (cf. art. 88(4) CBE 1973). À cet égard, chaque **objet revendiqué comme un tout** peut, dans la mesure où il a été défini par l'ensemble des caractéristiques indiquées, se voir attribuer une seule priorité (ou, le cas échéant, aucune). En effet, l'objet considéré comme un tout représente l'invention, laquelle concorde ou non avec la divulgation de la demande dont la priorité est revendiquée.

Dans l'affaire **T 127/92**, la priorité de deux modèles d'utilité allemands (D1 et D2), qui avaient été publiés au cours du délai de priorité, avait été revendiquée. La chambre de recours a estimé que la priorité de D1 avait été revendiquée à juste titre pour la revendication 1 et plusieurs revendications dépendantes. Elle a cependant constaté que concernant d'autres **sous-revendications** qui comportaient également des **éléments non divulgués dans D1**, D1 ne pouvait pas fonder une priorité partielle pour l'objet de la

revendication 1 contenu dans toutes ces sous-revendications. Se basant sur les principes développés dans la décision **G 3/93** (JO 1995, 18), la chambre a conclu que dans le cas de ces revendications, D1 et D2 étaient compris dans l'état de la technique et que les objets de ces revendications n'impliquaient donc pas d'activité inventive. Le titulaire du brevet les a donc supprimées.

Voir également **T 85/87**, **T 594/90** et **T 961/90**.

6.3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication

L'art. 88(2), deuxième phrase, CBE prévoit que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. La Grande Chambre de recours s'est penchée sur l'application de cette disposition dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) et la décision **G 1/15** (JO 2017, A82), qui sont résumés ci-après.

Plusieurs décisions antérieures des chambres de recours techniques, présentées ci-dessous, sont également éclairantes.

Dans l'affaire **T 828/93** (voir le chapitre II.D.6.2. ci-dessus), la chambre a confirmé qu'une revendication ne pouvait bénéficier de priorités multiples, conformément à l'art. 88(2) CBE 1973, que lorsqu'elle comprenait des **variantes** et pouvait donc être divisée en **plusieurs objets**, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Dans l'affaire **T 620/94**, il s'est avéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré couvrait deux alternatives A et B de l'invention. Seule l'alternative B avait été divulguée dans le document de priorité ; l'alternative A n'était présentée que dans la demande européenne postérieure. Les antériorités publiées au cours de l'intervalle de priorité rendaient l'alternative A évidente. Le brevet ne pouvait donc être maintenu que sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité à l'alternative B.

Dans l'affaire **T 441/93**, le brevet portait sur un procédé pour préparer une souche de la levure Kluyveromyces, qui comprenait la transformation de cellules de la levure Kluyveromyces. Le document de priorité exposait un procédé de transformation des protoplastes. La chambre a conclu que les revendications se divisaient en deux groupes : le groupe A, à savoir l'objet de la revendication 1 et des autres revendications relatif au procédé de transformation de protoplastes de Kluyveromyces, qui bénéficiait de la priorité de la demande antérieure, et le groupe B, à savoir les éléments de la revendication 1 et des autres revendications ne portant pas sur le procédé de transformation des protoplastes, qui pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne ultérieure. Aussi un article scientifique publié pendant le délai de priorité a-t-il été considéré comme compris dans l'état de la technique uniquement en ce qui concerne les parties de l'objet revendiqué qui n'étaient pas divulguées dans le document de priorité. Voir aussi **T 395/95**.

Dans son avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours a analysé l'intention des auteurs de l'art. 88(2), deuxième phrase, CBE 1973 et est arrivée à la conclusion qu'il fallait faire une distinction entre les deux situations suivantes, à savoir les revendications

du type "ET" et les revendications du type "OU". En ce qui concerne les **revendications du type "ET"** (p. ex. une revendication A+B où le premier document de priorité n'expose que la caractéristique A et où seul le second document de priorité expose la caractéristique B), il ne devrait pas pouvoir être revendiqué de priorités multiples, dans l'esprit du législateur. En ce qui concerne **les revendications de type "OU"**, la Grande Chambre de recours a déduit des documents préparatoires à la CBE 1973 que si un premier document de priorité expose la caractéristique A, et qu'un second document de priorité expose la caractéristique B en tant qu'alternative de A, alors une revendication pour A ou B peut bénéficier de la première priorité pour la partie A de la revendication et de la seconde priorité pour la partie B. Il est en outre suggéré que ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la **caractéristique C**, soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon, **englobe à la fois la caractéristique A et la caractéristique B**. L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'art. 88(2), deuxième phrase, CBE 1973 est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE 1973, à condition qu'elle conduise à revendiquer un **nombre limité d'objets alternatifs clairement définis** (voir point 6.7 des motifs ; cette condition a toutefois été retenue pour les priorités partielles dans la décision **G 1/15**, point 6.3 des motifs, voir dans le présent chapitre II.D.6.3.2.).

6.3.1 Évolution de la jurisprudence concernant les revendications génériques du type "OU" suite à l'avis G 2/98

Durant la période qui a suivi l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la condition ci-dessus, énoncée par la Grande Chambre de recours au sujet des revendications génériques du type "OU", a donné lieu à des divergences dans la jurisprudence des chambres, divergences qui ont ensuite fait l'objet de la décision **G 1/15** de la Grande Chambre de recours (JO 2017, A82) ; voir également le présent chapitre, II.D.6.3.2 ci-dessous.

Dans certaines de ces affaires, il a été considéré que des éléments divulgués dans le document de priorité et compris dans la revendication générique de la demande de brevet européen ultérieure ne pouvaient pas bénéficier de la priorité (partielle), au motif que la condition énoncée par la Grande Chambre de recours n'était pas remplie. Une telle approche pourrait parfois aboutir, au titre de l'art. 54(3) CBE, à une "collision" avec un autre membre de la même famille du brevet européen (notamment dans les situations impliquant ce que l'on appelle parfois une "priorité toxique" ou une "demande divisionnaire empoisonnée" – voir aussi le résumé de la décision **T 557/13** du 17 juillet 2015, JO 2016, A87, dans la section suivante). Dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82), la Grande Chambre de recours a fait observer que dans un certain nombre de décisions, les termes de la condition avaient été interprétés comme définissant une exigence supplémentaire devant être observée pour que le droit à une priorité partielle soit reconnu. La Grande Chambre de recours a rejeté cette interprétation**,** si bien que l'approche retenue dans les décisions **T 1127/00**, **T 1443/05**, **T 1877/08**, **T 476/09**, et d'autres décisions citées dans la décision **G 1/15**, au point 2.2 des motifs, ne peut plus être suivie.

Néanmoins, d'autres décisions rendues après l'avis **G 2/98** ont reconnu l'existence d'une priorité partielle dans des circonstances comparables.

Ainsi, dans l'affaire **T 665/00**, la chambre a indiqué que l'objet d'un usage antérieur public présumé, survenu pendant le délai de priorité, était à la fois décrit dans le document de priorité et compris dans l'étendue des revendications du brevet litigieux, mais que le document de priorité ne décrivait pas nécessairement l'ensemble des objets revendiqués. Se référant à l'art. 88(3) CBE 1973 et à l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la chambre a estimé que différents éléments d'une demande de brevet pouvaient bénéficier de différentes dates de priorité et que cette approche s'appliquait également à une revendication unique dans la mesure où celle-ci englobait des variantes (alternatives) et pouvait donc être divisée en plusieurs objets. Parmi les différentes alternatives que regroupe la revendication 10 (concernant une poudre contenant des microsphères creuses dont la masse spécifique est caractérisée par le terme générique "inférieure à 0,1 g/cm^3") les poudres non compactées contenant les microsphères "Expancel DE" bénéficient de la date de priorité revendiquée. L'usage antérieur invoqué, survenu après la date de priorité et mettant en jeu un produit qui contenait les mêmes microsphères "Expancel DE", ne pouvait donc pas détruire la nouveauté. Voir également **T 135/01**.

La signification de la condition énoncée dans l'avis **G 2/98** pour ce qui est des revendications du type "OU" a fait l'objet de nombreuses observations incidentes dans la décision **T 1222/11**. D'après la chambre, la condition selon laquelle l'utilisation d'un terme ou d'une formule générique doit conduire "à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" devrait recevoir un sens différent de celui qui lui a été donné dans les affaires **T 1877/08**, **T 476/09**, **T 1443/05** et **T 1127/00**. Cette condition ne peut désigner la manière dont l'objet de la revendication de type "OU" doit être défini. Cela serait, du moins en ce qui concernait des termes génériques, en opposition avec le test de l'étendue de l'exposé, qui s'appuie sur le principe d'une divulgation sans équivoque et directe (cf. **G 3/89**, JO 1993, 117). Aux fins de l'examen requis par l'art. 88(3) CBE, la chambre a considéré que la condition précitée renvoie à la capacité d'identifier conceptuellement, par comparaison de l'objet de la revendication de type "OU" avec la divulgation contenue dans les documents de priorité multiples, un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis auxquels les droits de priorité multiples pourraient ou non être rattachés (voir exemples figurant dans le mémorandum de la FICPI (M/48/I, partie C) pour la Conférence diplomatique de Munich en 1973, tel que cité dans l'avis **G 2/98**).

Dans l'affaire **T 571/10**, la chambre a suivi expressément l'approche développée dans la décision **T 1222/11**. La demande en cause, qui concernait un composé pharmaceutique, et le document D9, qui était également une demande européenne, avaient la même date de dépôt et revendiquaient la priorité de la même demande nationale antérieure. En comparant l'objet générique de la revendication 1 en cause avec le document de priorité, la chambre a considéré que deux variantes (a) et (b) clairement définies étaient englobées par la revendication, sans y être exposées explicitement. Seule la variante (a) était entièrement divulguée dans le document de priorité et bénéficiait par conséquent du droit de priorité revendiqué. D9 ne pouvait faire partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(3) CBE que dans la mesure où la priorité de la demande en cause n'était pas valablement revendiquée alors que la priorité de D9 l'était. S'agissant de la variante (a) de

la revendication 1, cela n'était pas le cas, puisque D9 n'avait pas de date de priorité antérieure valable. En ce qui concerne la variante (b) de la revendication 1, D9 faisait partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(3) CBE uniquement à l'égard de l'objet pour lequel la priorité de D9 était valable, à savoir la variante (a). Cet objet ne détruisait pas la nouveauté de l'objet de la variante (b) de la revendication 1, étant donné qu'il ne se recoupait pas avec ce dernier.

Le Sommaire de la décision était rédigé comme suit : "Lorsqu'une seule priorité est revendiquée pour une demande particulière et que plusieurs caractéristiques d'une revendication de ladite demande sont des généralisations de caractéristiques spécifiques divulguées dans le document de priorité, une priorité partielle doit être admise tant qu'il est possible de déterminer mentalement, en comparant l'objet revendiqué avec la divulgation figurant dans le document de priorité, un nombre limité de variantes clairement définies, y compris parmi celles-ci les modes de réalisation spécifiques qui peuvent être déduits directement et sans ambiguïté du document de priorité. Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que les variantes clairement définies soient mentionnées en détail en tant que telles dans la demande, ni que le terme "ou" soit effectivement utilisé. Cette condition s'applique également en présence de priorités multiples. Dans ce cas, il est nécessaire d'effectuer une comparaison avec la divulgation contenue dans chaque document de priorité, et pour chacune des variantes clairement définies, il y a lieu de reconnaître la priorité la plus ancienne d'où peut être déduite directement et sans ambiguïté la variante."

6.3.2 Affaire G 1/15 ("priorité partielle")

Dans l'affaire **T 557/13** du 17.07.2015 (JO 2016, A87), le brevet litigieux avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. La division d'opposition avait conclu qu'une généralisation intermédiaire dans la revendication 1 du brevet délivré en ce qui concerne la divulgation figurant dans le document de priorité D16 ne conduisait pas à revendiquer un nombre limité de variantes clairement définies (cf. **G 2/98**, JO 2001, 413). Par conséquent, même si le brevet remplissait les conditions de l'art. 76(1) CBE, l'objet de la revendication 1 ne bénéficiait pas de la priorité de la demande initiale D1. D1 a donc été considéré comme faisant partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(3) CBE, et la revendication 1 comme manquant de nouveauté au regard de l'utilisation du produit de l'exemple 1 qui était divulguée de la même manière dans D16 et D1. De l'avis de la chambre, la question à laquelle il fallait répondre était de savoir si la revendication 1 bénéficiait de la priorité partielle dans la mesure où l'utilisation du produit de l'exemple 1, telle que divulguée dans D16, était englobée dans la définition plus générique de la revendication 1, plutôt que d'y être exposée explicitement. Compte tenu des approches différentes suivies par les décisions antérieures des chambres de recours, la chambre a décidé de demander des éclaircissements à la Grande Chambre de recours sur les règles à suivre en matière de priorité partielle pour les revendications génériques de type "OU" ainsi que sur l'interprétation correcte de la condition énoncée dans la décision **G 2/98** (point 6.7 des motifs).

Dans l'affaire **G 1/15** (JO 2017, A82), la Grande Chambre de recours a jugé que le droit à une priorité partielle ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui

englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU") pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre restriction ou condition matérielle ne s'applique à cet égard. La Grande Chambre de recours a exposé son interprétation de l'art. 88(2) et l'art. 88(3) CBE. Si une revendication de la demande ultérieure est plus large qu'un élément divulgué dans le document de priorité, la priorité peut être revendiquée pour ledit élément. Peu importe que la priorité partielle soit revendiquée pour un élément figurant dans un seul et même document de priorité, pour plusieurs éléments divulgués dans un document de priorité (premier cas de figure visé à l'art. 88(3) CBE), pour plusieurs éléments divulgués dans plus d'un document de priorité (deuxième cas de figure visé à l'art. 88(3) CBE) ou pour une revendication englobant plusieurs éléments divulgués dans plusieurs documents de priorité (cas de figure visé à l'art. 88(2), deuxième phrase, CBE). Il est également sans importance qu'une revendication englobe un seul élément divulgué dans un document de priorité ou plusieurs éléments divulgués dans un ou plusieurs documents de priorité. Selon la Grande Chambre de recours, cette interprétation est confirmée par le mémorandum C de la FICPI (cf. document M/48/I des Travaux préparatoires à la CBE 1973) qui peut être considéré comme traduisant l'intention du législateur (**G 2/98**, point 6.4 des motifs ; cf. également procès-verbal de la conférence diplomatique de Munich de 1973, M/PR/I, "Article 86 (88) Revendication de priorité", points 308 à 317), ainsi que par la Convention de Paris. Il s'ensuit que la CBE ne contient aucune autre condition, outre l'exigence de "même invention", pour reconnaître le droit de priorité, qu'il s'agisse d'une priorité simple, de priorités multiples ou d'une priorité partielle, cette dernière étant considérée comme une sous-catégorie des priorités multiples. La condition énoncée dans l'avis **G 2/98** ne saurait dès lors être interprétée comme impliquant une restriction supplémentaire du droit de priorité.

Pour déterminer si un objet d'une revendication générique du type "OU" peut bénéficier d'une priorité partielle, la première étape consiste à identifier l'objet pertinent qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir l'objet pertinent par rapport à l'état de la technique divulgué pendant le délai de priorité. Cela doit être fait en appliquant le test de divulgation défini dans la conclusion de l'avis **G 2/98** et sur la base des explications fournies par le demandeur ou le titulaire du brevet à l'appui de sa revendication de priorité, pour démontrer ce que la personne du métier aurait pu déduire du document de priorité. L'étape suivante consiste à examiner si l'objet est couvert par la revendication de la demande ou du brevet qui revendique la priorité en question. Dans l'affirmative, la revendication est de fait divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel : d'une part l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité, et, d'autre part, le reste de la revendication générique ultérieure du type "OU", qui ne bénéficie pas de cette priorité mais qui donne lieu en soi à un droit de priorité, comme le prévoit l'art. 88(3) CBE. Cela correspond également au système décrit dans le mémorandum précité. La tâche qui consiste à identifier la divulgation pertinente du document de priorité pris dans son ensemble et à déterminer si l'objet correspondant est couvert par la revendication de la demande ultérieure relève de la pratique courante à l'OEB et parmi les praticiens du système du brevet européen. Elle ne devrait dès lors pas créer de nouvelles difficultés. Il n'en résulte pas non plus d'insécurité pour les tiers. Comme il ressort des

décisions **T 665/00**, **T 135/01**, **T 571/10** et **T 1222/11**, cet exercice ne nécessite ni tests ni étapes supplémentaires.

6.3.3 Application de la décision G 1/15 dans la jurisprudence des chambres

Dans l'affaire **T 260/14**, la division d'opposition avait refusé la priorité et conclu que la revendication 1 n'était pas nouvelle en vertu de l'art. 54(3) CBE eu égard à un exemple de réalisation divulgué dans le document de priorité (D5) lui-même, exemple également divulgué dans la description du brevet litigieux (D5 avait été traité comme une "priorité toxique"). Conformément à l'avis **G 1/15** (JO 2017, A82), la chambre a tout d'abord reconnu l'exemple de réalisation comme étant un objet pertinent divulgué dans le document de priorité (cf. **G 2/98**, JO 2001, 413). Elle a ensuite examiné si la revendication 1 englobait l'exemple de réalisation et si cet exemple constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU". À cette fin, elle a effectué une comparaison entre la portée de la revendication et le contenu du document de priorité. La revendication en cause portait sur un matériau d'empreinte dentaire comprenant une pâte de base et une pâte catalytique. Ces deux pâtes étaient décrites au moyen de caractéristiques génériques telles que "polyéthers" et "copolyéther d'oxyde d'éthylène". L'exemple correspondait à un mode de réalisation spécifique de la revendication. Il pouvait y avoir plusieurs exemples alternatifs, couvrant différentes variantes englobées par les caractéristiques génériques de la revendication. Par conséquent, l'exemple constituait un objet alternatif du fait d'une revendication générique du type "OU", qui entrait dans le champ de la revendication 1. La partie de la revendication 1 qui portait sur cet exemple pouvait donc bénéficier de la priorité partielle.

L'approche adoptée dans la décision **G 1/15** a également été appliquée dans les affaires suivantes : **T 1526/12** (composition pour les soins capillaires), **T 557/13** du 28 juillet 2017 (utilisation d'agents améliorant l'écoulement à froid), **T 2466/13** (panneau d'isolation), **T 1399/13** (procédé de polymérisation), **T 88/14** (produit de confiserie à faible teneur en matière grasse), **T 1519/15** (circuit de détection comprenant des condensateurs-capteurs), **T 1728/16** (forme posologique pharmaceutique solide, **T 933/18** (méthode de préparation d'un biocapteur), **T 401/19** (procédé de purification chromatographique), **T 335/20** (progranuline destinée à traiter la démence), **T 1946/21** (piscine gonflable) et **T 307/22** (lave-vaisselle).

Dans la décision **T 282/12**, la chambre a estimé que, pour des raisons de cohérence, le raisonnement suivi dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82) doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de décider si une demande dont la priorité est revendiquée est la **première demande** au sens de l'art. 87(1) CBE (voir le résumé plus détaillé de cet aspect de la décision au présent chapitre, II.D.5.1. ci-dessus). Dans ce contexte, la chambre a également mis en garde contre une appréciation de la priorité qui serait fondée sur un test au titre de l'art. 123(2) CBE, une telle approche ayant conduit la division d'opposition à la conclusion que D1 était la première demande. L'appréciation de la priorité et de l'exigence énoncée à l'art. 123(2) CBE renvoient toutes deux à la notion de divulgation. Cependant, appliquer un test au titre de l'art. 123(2) CBE pourrait mener à des conclusions erronées dans certaines circonstances, puisque la notion de validité "partielle" d'une modification n'existe pas, tandis que la priorité partielle existe bel et bien. Rapportant ces observations

aux circonstances de l'espèce (largeur d'intervalle d'un comprimé enrobé), la chambre a admis que le remplacement d'une plage de 5 % à 33 % (mentionnée dans la revendication 1 et le document de priorité D1) par une plage de 3 % à 33 % (mentionnée dans la demande antérieure D22 du titulaire du brevet) reviendrait à ajouter des éléments. Néanmoins, ces deux plages comprenaient une partie identique, à savoir la sous-plage de 5 % à 33 %, qui définissait des formes pharmaceutiques alternatives dont l'identité ne variait pas, qu'elles soient revendiquées en tant que telles ou au sein d'un groupe de compositions plus large incluant d'autres compositions dans lesquelles la largeur de l'intervalle n'était pas comprise entre 5 % et 33 %. C'est pourquoi, dans la présente espèce, l'application pure et simple des critères de l'art. 123(2) CBE afin d'apprécier la validité de la priorité revendiquée ne permettait pas de conclure que D1 et D22 se rapportaient partiellement à la même invention, et que la priorité n'était donc pas valable pour toute l'étendue de la revendication 1.

La décision **T 437/14** du 12 mars 2019 a constitué la décision finale de la chambre donnant suite à la saisine **G 1/16**, dans laquelle elle avait soumis des questions sur les disclaimers non divulgués à la Grande Chambre de recours (JO 2018, A70 ; les conclusions de la chambre concernant la recevabilité des disclaimers non divulgués sont résumés au chapitre II.E.1.7.2.). Compte tenu des disclaimers introduits, l'opposant 3 avait fait valoir que la revendication 1 ne revendiquait pas valablement la priorité et que son objet était dépourvu de nouveauté par rapport à D57 et D58, deux demandes divisionnaires issues de la demande sur la base de laquelle le brevet avait été délivré. Selon la chambre, tel ne pouvait être le cas que si les deux conditions suivantes étaient remplies : la revendication 1 couvre au moins un mode de réalisation de la/des demande(s) divisionnaire(s) et la revendication 1 ne bénéficie d'aucune priorité (même partielle) pour la/les partie(s) liée(s) à ce(s) mode(s) de réalisation. Citant la décision **G 1/03** (JO 2004, 413), la chambre s'est dite convaincue que ces deux disclaimers n'apportaient aucune contribution technique et satisfaisaient aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 bénéficiait de la priorité de la demande antérieure. Les documents D57 et D58 divulguaient effectivement des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure, la revendication 1 revendiquait elle aussi une priorité partielle valable découlant de cette demande pour ces composés. La revendication 1 était une revendication générique du type "OU" couvrant des objets alternatifs divulgués directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et, à ce titre, elle pouvait bénéficier de la priorité partielle pour l'objet alternatif concerné conformément à la décision **G 1/15** (JO 2017, A82). Par conséquent, les documents D57 et D58 n'étaient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE aux fins de l'appréciation de la nouveauté.

Dans l'affaire **T 88/21**, la demande litigieuse et la demande D1 ont toutes deux été déposées par le requérant. La demande litigieuse revendiquait la priorité de D0. La demande D1 revendiquait la priorité de la demande non publiée D1a, qui avait été déposée avant D0. Il n'avait pas été contesté que D0 et D1 appartenaient au requérant. La revendication 1 avait été modifiée pour inclure un disclaimer non divulgué basé sur les exemples 4A-D et 5A de D1. Selon la chambre, l'objet de la revendication 1 de la demande litigieuse avant l'ajout du disclaimer non divulgué était antériorisé par les exemples 4AD

et 5A de D1. La date effective de ces exemples dans D1 était la date de dépôt de D1a, qui était antérieure à la date de dépôt de D0. Par conséquent, concernant l'objet des exemples 4A-D et 5A de D1/D1a, D1a – et non D0 – était la première demande au sens de l'art. 87(1) CBE. La demande litigieuse ne pouvait donc pas valablement revendiquer la priorité de D0 pour l'objet de ces exemples. Comme D1 avait été publié avant la date de dépôt de la demande litigieuse, D1 constituait l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE pour cet objet. Voir également **T 1222/11** et **T 282/12** au point II.D.5.1. Voir également le chapitre II.E.1.7.3.

E. Modifications

1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande 688
1.1. Principes généraux 688
1.2. Le contenu de la demande telle que déposée : parties d'une demande déterminantes pour la divulgation de l'invention 690
1.2.1 Description, revendications et dessins 690
1.2.2 Abrégés, titres, documents de priorité, demandes parallèles 691
1.2.3 Questions de langues 691
1.2.4 Renvois à d'autres documents – incorporation par référence 692
1.3. Norme utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 694
1.3.1 "Norme de référence" ("gold standard") : possibilité de déduire l'objet directement et sans ambiguïté 694
1.3.2 Point de vue de la personne du métier 695
1.3.3 Divulgation implicite 697
1.3.4 Objet qui n'est pas implicitement divulgué 698
a) Objet devenu simplement évident sur la base du contenu de la demande 698
b) Réflexion et imagination de la personne du métier 699
c) Énoncé ouvert de portée générale dans la description 699
1.3.5 Conditions insuffisantes pour satisfaire à l'article 123(2) CBE 699
a) Compatibilité avec la divulgation initiale 699
b) Caractère raisonnablement plausible de la caractéristique incluse 700
1.3.6 Critères non pertinents pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 700
a) Description indiquant que l'objet est connu de la personne du métier 700
b) Divulgation suffisante 700
c) Limitation de l'étendue d'une revendication initiale 701
1.3.7 Le "test de nouveauté" 701
1.3.8 Objet non technique 702
1.3.9 Interprétation d'une revendication pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE 702
a) Point de vue de la personne du métier 702
b) Revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement vraisemblable 702
c) Impossibilité de faire abstraction de caractéristiques d'une revendication qui ne seraient pas logiques ou qui n'auraient pas de sens du point de vue technique 703
d) Caractéristiques ambiguës – rôle de la description et des dessins 704
e) Signification donnée au regard de toutes les interprétations logiques techniquement 706
f) Modes de réalisation possibles, mais non définis dans une revendication dépendante 707
g) Incohérence dans l'utilisation de la terminologie 707
h) Rôle de la ponctuation 707
1.4. Remplacement ou suppression de caractéristiques dans une revendication 708

1.4.1 Extension de la portée d'une revendication – autorisée dans les limites de la divulgation initiale 708
1.4.2 Fondement dans la demande telle que déposée à l'origine – "norme de référence" ("gold standard") 708
1.4.3 Omission d'une caractéristique présentée comme essentielle 709
1.4.4 Test du caractère essentiel ou test en trois points 710
a) Décisions définissant le test 710
b) Simple aide dans l'évaluation de l'admissibilité de modifications 710
c) Test considéré comme n'étant plus approprié 710
d) Condition nécessaire, mais insuffisante 711
e) Décisions critiquant le test 711
1.4.5 Suppression d'un groupe de caractéristiques 712
1.4.6 Suppression d'une caractéristique indiquant le but recherché 712
1.4.7 Suppression d'incohérences et de caractéristiques dépourvues de clarté 713
a) Modification admise 713
b) Modification non admise 713
c) Article 84 CBE et article 123(2) CBE – prétendu piège inextricable 714
1.5. Plages de paramètres – définition des limites supérieure et inférieure 714
1.5.1 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées 714
a) Combinaison de la plage préférée, plus étroite, et de l'une des plages partielles se situant à l'intérieur de la plage générale divulguée 714
b) Combinaison de la limite inférieure de la plage générale et de la limite inférieure de la plage préférée 716
c) Points limites qui ne font pas partie d'une plage 717
d) Combinaison d'un point limite d'une plage et d'une valeur provenant d'une liste de valeurs divulguées individuellement 718
e) Combinaison de points limites correspondant à des niveaux de préférence différents pour plusieurs aspects d'une composition 718
1.5.2 Création d'une plage à l'aide d'une valeur isolée provenant d'un exemple 719
a) Principe 719
b) Modification admise 719
c) Modification non admise 720
1.5.3 Définition d'un nouveau point limite avec une valeur non expressément divulguée – "moins de", "inférieur à" et arrondis 721
1.6. Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ou à des listes 723
1.6.1 Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ; la demande telle que déposée n'est pas un "réservoir" 723
a) Principes 723
b) Exemples de combinaisons non admissibles 725
c) Exemples de combinaisons admissibles 726
1.6.2 Sélections dans deux listes – individualisation d'une combinaison de caractéristiques 726
a) Principes 726
b) Signification de l'expression "sélection dans deux listes" 729

c) Divulgation d'une combinaison sous une forme individualisée – indices 730
d) Listes de variantes convergentes 734
1.6.3 Suppression d'éléments de listes – réduction des listes sans individualisation d'une combinaison de caractéristiques 737
1.6.4 Combinaison de la revendication indépendante initiale et de caractéristiques issues d'une pluralité de revendications dépendantes qui renvoient à la revendication indépendante séparément – revendications dépendantes "de style américain" 739
1.7. Disclaimers 740
1.7.1 Définition 740
1.7.2 Critères d'évaluation des disclaimers divulgués et non divulgués 741
a) Principes établis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 pour les disclaimers non divulgués 741
b) Principes établis dans la décision G 2/10 pour les disclaimers divulgués 742
c) Explications dans la décision G 1/16 744
1.7.3 Décisions appliquant les critères posés par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 1/16 746
a) Sur la question de l'antériorisation fortuite 746
b) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire 748
c) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher moins que ce qui est nécessaire 751
d) Formulation des disclaimers – délimitation par rapport à tout état de la technique potentiel 751
e) Formulation des disclaimers – clarté 751
f) Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention 754
g) Caractéristiques positives – décision G 1/03 non applicable 756
h) Caractéristique négative divulguée implicitement dans la demande initiale – décision G 1/03 non applicable 756
1.7.4 Décisions appliquant les critères établis par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10 – critère de l'objet restant 757
1.7.5 Applicabilité des décisions de la Grande Chambre de recours à des affaires en instance 757
1.7.6 Pas d'analogie avec la décision G 1/03 en cas de suppression d'un disclaimer qui figurait déjà dans le texte déposé initialement 758
1.8. Généralisations 758
1.8.1 Remplacement d'une caractéristique spécifique par un terme plus général – non-introduction d'équivalents non divulgués 758
1.8.2 Généralisation et catégorie de revendications 759
1.8.3 Non-généralisation d'un effet obtenu pour certains modes de réalisation 759
1.8.4 Préambule d'une revendication modifié par remplacement d'un terme spécifique par un terme général 759
1.9. Généralisations intermédiaires 760
1.9.1 Principes 760

1.9.2 Exemples concernant l'exigence relative à l'"absence de lien fonctionnel ou structurel manifeste" 762
1.9.3 Autres exemples de généralisations intermédiaires non admissibles 764
1.9.4 Autres exemples d'extractions admissibles de caractéristiques isolées provenant d'un groupe de caractéristiques 765
1.10. Éléments spécifiques découlant d'éléments génériques 766
1.10.1 Terme ou mode de réalisation spécifique découlant d'une divulgation générique 766
1.10.2 Composé d'une entité découlant de cette entité 767
1.10.3 Limitant la définition générale d'un substituant à un composé spécifique (particulier) 768
1.10.4 Sélection arbitraire multiple 768
1.11. Ajouts 768
1.11.1 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique provenant des dessins 768
1.11.2 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique isolée provenant de la description 768
1.11.3 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques initialement présentées comme faisant partie de l'état de la technique 769
1.11.4 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques précédemment décrites comme non essentielles 769
1.11.5 Ajout, dans la description, de références à des documents de l'état de la technique 769
a) Généralités 769
b) Délimitations fausses par rapport à l'état de la technique 770
1.11.6 Ajout, dans la description, d'avantages et d'effets 771
1.11.7 Ajout/changement d'une catégorie de revendications 771
1.11.8 Insertion d'une caractéristique ambiguë dans la revendication 772
1.11.9 Ajout, dans le produit final revendiqué, d'une caractéristique décrite pour le produit intermédiaire 772
1.12. Erreur dans l'exposé de l'invention 772
1.12.1 Erreur de calcul 772
1.12.2 Formule structurelle erronée 773
1.12.3 Modification fondée sur un chiffre erroné dans l'exposé 773
1.12.4 Informations incorrectes contenues dans la demande antérieure telle que déposée, mais informations correctes pouvant être déduites directement et sans ambiguïté 773
1.13. Divulgation dans les dessins 774
1.13.1 Généralités 774
1.13.2 Dessins schématiques 776
1.13.3 Caractéristiques négatives 777
1.14. Modification de la description 778
1.14.1 Modification visant à apporter un fondement à une revendication non fondée 778
1.14.2 Incidence sur l'objet revendiqué 778
1.14.3 Ajout, dans la description, de citations de l'état de la technique – suppression de la mention erronée "état de la technique" 779
1.14.4 Modification de définitions ou suppression d'exemples 779

1.14.5 Cas où un changement apporté aux revendications modifie les informations fournies par les exemples 780
1.14.6 Reformulation du problème technique 780
1.14.7 Remplacement de l'ensemble de la description 781
1.14.8 Suppression dans la description d'expressions indiquant le caractère facultatif de caractéristiques 781
1.15. "Comprend", "est constitué de", "est constitué essentiellement de", "contient" 781
1.16. Différents jeux de revendications pour différents États contractants 784
2. Article 123(3) CBE – extension de la protection conférée 784
2.1. Objectif de l'article 123(3) CBE 784
2.2. Revendications considérées dans leur ensemble 785
2.3. Étendue de la protection 785
2.3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE 785
a) Principes 785
b) Étendue de la protection au sens de l'article 123(3) CBE – pas de renvoi à l'objet dans les procédures nationales de contrefaçon 786
c) Sens généralement admis d'un terme dans les revendications par rapport à la définition figurant dans la description 787
2.3.2 Sur la notion de point de non-retour 789
2.3.3 Interprétation générale d'une revendication 791
2.4. Suppressions et remplacements 792
2.4.1 Suppression d'une caractéristique dans une revendication – piège inextricable 792
2.4.2 Suppression, dans la description, d'une caractéristique lorsque la revendication reste inchangée 793
2.4.3 Suppression d'exemples pour une caractéristique générale dans une revendication 794
2.4.4 Suppression d'un disclaimer 794
2.4.5 Suppression ou remplacement de dessins 794
2.4.6 Suppression d'une caractéristique dans une revendication mentionnée "en particulier" 796
2.4.7 Suppression d'une caractéristique "préférentielle" dans une revendication 796
2.4.8 Remplacement d'un terme restrictif par un terme moins restrictif 796
2.4.9 Remplacement d'un énoncé technique erroné dans une revendication 797
2.4.10 Remplacement des termes "cellule d'une plante" par "plante" 798
2.4.11 Remplacement d'une substance par un produit contenant la substance 798
2.4.12 Remplacement par un "aliud" 799
2.4.13 Limitation à une classe générique ou liste de composés chimiques plus étroite ; revendications "ouvertes" ("comprenant") ; formulation "en cascade" 800
2.5. Ajouts 802
2.5.1 Ajout de caractéristiques techniques définissent l'invention de façon plus étroite 802
2.5.2 Limitation de la portée d'une revendication par ajout de modes de réalisation dans une caractéristique négative 803
2.6. Déplacement de caractéristiques à l'intérieur d'une revendication 803

2.7. Changement de catégorie 804
2.7.1 Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation de ce produit 804
a) Différentes catégories de revendications d'utilisation 804
b) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un effet 805
c) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un autre produit – Article 64(2) CBE 806
2.7.2 Changement d'une revendication de dispositif en revendication de procédé en vue de l'exécution d'une méthode de travail à l'aide du dispositif 807
2.7.3 Changement d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication relative à un procédé de fabrication/préparation du produit, et vice-versa 807
2.7.4 Changement d'une revendication de produit en revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention 809
2.7.5 Changement d'une revendication relative à un procédé pour faire fonctionner un dispositif en revendication de produit 809
2.7.6 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de procédé, et vice-versa 811
2.7.7 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de type suisse 812
2.7.8 Changement d'une revendication de type suisse en revendication de produit limitée à une utilisation spécifique au sens de l'article 54(5) CBE 812
3. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE 813
3.1. Piège inextricable 813
3.2. Tentatives de remédier au conflit concerné 814
3.2.1 Remarques générales 814
3.2.2 Cas où une caractéristique non divulguée ajoutée a été remplacée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE 816
3.2.3 Suppression d'une caractéristique non divulguée ajoutée, dépourvue de sens technique, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE 817
3.2.4 Caractéristique non divulguée ajoutée qui n'apporte pas de contribution technique et ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE 817
3.2.5 Solution levant le conflit en cas d'erreurs de transcription ou en cas d'incompatibilité entre les revendications du brevet délivré et la description 820
4. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins – règle 139 CBE 822
4.1. Liens entre la règle 139 CBE et l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE 822
4.2. Evidence de l'erreur et de la rectification 823
4.2.1 Pièces à prendre en considération pour évaluer si l'erreur et la correction sont évidentes 824
4.2.2 Erreur évidente – information incorrecte pouvant être objectivement reconnue 824

4.2.3 Correction évidente – condition selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé 826
a) Décisions dans lesquelles il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun autre texte que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé 826
b) Décisions dans lesquelles il apparaissait immédiatement que seul le texte résultant de la rectification pouvait être envisagé 828
4.3. Non-remplacement de la description en vertu de la règle 139 CBE 828
4.4. Dépôt sans délai de la requête en rectification 829
4.5. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins après la délivrance du brevet, et dans le cadre de la procédure d'opposition 829
5. Preuves et degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections 830

Le présent chapitre porte sur l'admissibilité des modifications en vertu de l'art. 123(2) et (3) CBE, ainsi que sur les corrections d'erreurs effectuées au titre de la règle 139 CBE dans les parties d'une demande de brevet ou d'un brevet qui concernent la divulgation (description, revendications et dessins). D'autres passages de ce recueil ont trait à d'autres aspects liés à la question des modifications ; voir p. ex. les chapitres suivants : II.D.4.2. dans le contexte de l'art. 87(1) CBE ; II.F. "Demandes divisionnaires", en particulier II.F.2.2. "Modifications de demandes divisionnaires" ; III.I.3.1. "Il incombe à la partie concernée de définir l'objet en présentant des requêtes appropriées" ; III.L. "Rectification d'erreurs dans les décisions" ; IV.B.1.1., IV.B.2.6.6., IV.B.3.3., IV.B.3.4., IV.B.3.6., IV.B.3.7. et IV.B.5. sur la recevabilité des modifications au cours de la "procédure d'examen"; IV.C.5. " Modifications des revendications, de la description ou des dessins au cours de la procédure d'opposition" et V.A.4. "Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

1. Article 123(2) CBE – extension de l'objet de la demande

1.1. Principes généraux

Selon l'art. 123(2) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cadre de la révision de la CBE, une modification de nature purement rédactionnelle a été apportée au texte de l'art. 123(2) CBE.

La notion de "contenu de la demande telle que deposée" se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (décisions **G 3/89**, JO 1993, 117, et **G 11/91**, JO 1993, 125). Voir le présent chapitre II.E.1.2. " Le contenu de la demande telle que déposée : parties d'une demande déterminantes pour la divulgation de l'invention" ci-dessous.

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est "d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un **avantage injustifié** et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale" (cf. **G 1/93**, JO 1994, 541) ; s'il en allait autrement, le public pourrait devoir faire face à des revendications qui s'étendent au-delà de ce qui a été divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée et publiée (**T 740/91** et **T 1227/10**). Citant la décision **G 1/93**, la chambre chargée de l'affaire **T 1853/22** a expliqué que l'art. 123(2) CBE a pour but de créer un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de brevets d'une part et les concurrents et autres tiers d'autre part. Le public ne doit pas être confronté à une étendue de la protection qui ne pourrait avoir été établie par une personne du métier ayant étudié l'ensemble du contenu de l'exposé technique de la demande de brevet initialement déposée (décision **T 157/90**, voir également l'affaire **T 187/91** et l'affaire **T 2327/18**, qui cite la décision **G 2/10**, JO 2012, 376, point 4.5.5 des motifs).

Conformément à la "norme de référence" ("**gold standard**") (**G 2/10**, JO 2012, 376), utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE, toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (description, revendications et dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'art. 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (**G 3/89**, JO 1993, 117 ; **G 11/91**, JO 1993, 125). **Après la modification, aucune nouvelle information technique ne peut être présentée à la personne du métier** (décision **G 2/10** ; voir toutefois la décision **G 1/16** pour des "disclaimers" non divulgués). Pour plus de détails, voir également le chapitre II.E.1.3. ci-dessous, intitulé "Norme utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE" ; pour plus de détails sur la décision **G 1/16**, JO 2018, A70, voir chapitre II.E.1.7. "Disclaimer" ci-dessous.

L'art. 123(2) CBE **s'applique à toutes les modifications** de la demande de brevet ou du brevet, ce qui comprend les rectifications de la description, des revendications ou des dessins conformément à la règle 139, deuxième phrase, CBE, (pour plus de détails, voir le présent chapitre II.E.4. "Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins").

La Grande Chambre de recours a souligné à quel point il est important d'appliquer de manière **uniforme la notion de divulgation** (en se référant aux art. 54, 87 et 123 CBE ; cf. **G 2/10**, JO 2012, 376, point 4.6 des motifs, citant la décision **G 1/03**, JO 2004, 413 ; voir aussi **G 1/15**, JO 2017, A82, se référant à la décision **G 2/98**, JO 2001, 413). Voir aussi p. ex. **T 330/14**, **T 1303/18**, **T 342/20** et **T 1589/21** (sur les revendications relatives à une deuxième indication médicale).

Dans le cas des demandes divisionnaires, il convient d'appliquer les mêmes principes pour déterminer si l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle

a été déposée (**G 1/05**, JO 2008, 271, point 5.1 des motifs). Les décisions qui traitent de ce type de cas sont donc également examinées dans le présent chapitre.

Les mêmes principes sont également applicables au motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE.

Le motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE et les dispositions correspondantes de l'art. 123(2) CBE concernant toute modification apportée au brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, ont la même importance fondamentale que d'autres dispositions, telles que, par exemple, l'exigence de nouveauté, l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé, pour décider si un brevet peut être maintenu ; de plus, l'étendue de l'objet revendiqué aux termes de l'art. 123(2) CBE n'est pas une question de "forme" du brevet qui pourrait relever d'un titre "exigence de forme", mais une question de fond (décision **T 2171/14**).

1.2. Le contenu de la demande telle que déposée : parties d'une demande déterminantes pour la divulgation de l'invention

1.2.1 Description, revendications et dessins

Quant à la notion de contenu de la demande telle que déposée, l'avis **G 3/89** (JO 1993, 117) et la décision **G 11/91** (JO 1993, 125) ont souligné que cette notion se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins. L'attention doit toutefois être attirée sur le fait que, depuis la révision de la CBE, les règles 40 et 56 CBE doivent être prises en considération pour déterminer les pièces de la demande "telle que déposée". Depuis le 1er novembre 2022, la règle 56bis CBE est également pertinente.

Des modifications ne pourront donc être effectuées que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure de déduire de **l'ensemble** de ces documents tels qu'ils ont été déposés (**G 2/10**, JO 2012, 376). Dans l'affaire **T 676/90**, la chambre a déclaré que le contenu d'une demande est défini non seulement par les caractéristiques qui y sont mentionnées ou exposées, mais également par les relations existantes entre ces caractéristiques. Par conséquent, la chambre a indiqué qu'une figure des dessins ne peut jamais pour son interprétation être détachée du contenu global de la demande de brevet, mais peut seulement être interprétée dans ce cadre général.

Dans l'affaire **T 1544/08**, la chambre a estimé que, si les **dessins** de la demande initialement déposée étaient **en couleur**, ce sont ces figures qui doivent servir de base pour déterminer si les figures déposées ultérieurement contenaient une extension de l'objet de la demande au sens de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 2166/10**, le titulaire avait formé recours contre la décision de révocation du brevet rendue par la division d'opposition qui avait révoqué le brevet délivré sur la base d'une demande euro-PCT. Plusieurs pages de la description manquaient dans la demande initiale et la division d'opposition avait estimé que seules les pages initialement

déposées donnaient droit à la date du dépôt international. L'objet tel que délivré s'étendait donc au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La chambre a estimé qu'il ne faisait pas de doute que l'examen préliminaire et le brevet en cause reposaient en partie sur les nouvelles pages de la description qui avaient été soumises sous forme de modification au cours de la procédure d'examen préliminaire international et qui faisaient défaut dans la demande telle que déposée initialement. Le déposant n'avait jamais soulevé la question des pages manquantes ni demandé de corriger la date de dépôt (voir aussi **J 3/00**). De même, il n'avait pas déposé par la suite de demande de correction d'une erreur dans la décision de délivrance. C'est pourquoi la chambre a conclu que la division d'opposition avait eu raison de considérer que la demande telle que déposée ne comprenait donc pas les pages manquantes de la description.

1.2.2 Abrégés, titres, documents de priorité, demandes parallèles

Dans la décision **T 246/86** (JO 1989, 199), la chambre a décidé que **l'abrégé** étant uniquement réservé à des fins documentaires et ne faisant pas partie de la divulgation de l'invention, il ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande pour l'application de l'art. 123(2) CBE 1973 (confirmé dans les décisions **T 735/03**, **T 606/06** ; voir aussi **G 3/89**, JO 1993, 117 ; **G 11/91**, JO 1993, 125). Il en va de même pour le **titre** sur la page de couverture (affaire **T 1437/07**).

Aux fins de l'art. 123(2) CBE, les **documents de priorité** ne font également pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", même s'ils ont été déposés à la même date que la demande de brevet européen (**T 260/85**, JO 1989, 105 ; **G 3/89**, JO 1993, 117 ; **G 11/91**, JO 1993, 125 ; et p. ex. **T 1937/17**, **T 1295/19**) ; il en va de même pour les demandes parallèles (cf. p. ex. **J 16/13**, **T 1197/13**, concernant une demande de modèle d'utilité allemand revendiquant la même priorité). Concernant les documents de priorité, voir toutefois la règle 56(3) CBE et le chapitre IV.A.5.4., ci-dessous.

1.2.3 Questions de langues

Avant la CBE 2000, une demande de brevet européen ne pouvait être produite que dans une des langues officielles de l'OEB (art. 14(1) CBE 1973), ou, pour les personnes bénéficiant du "privilège du choix de la langue", dans une "langue non-officielle autorisée" avec une traduction dans une langue officielle de l'OEB à soumettre (art. 14(2) CBE 1973). Conformément à l'art. 5 PLT, l'art. 14(2) CBE prévoit désormais que la demande doit être déposée dans une des langues officielles ou dans "une autre langue". Dans ce dernier cas, une traduction doit être produite (voir chapitre III.F.1. "Langue et date de dépôt d'une demande de brevet européen").

Dans l'affaire **T 382/94** (JO 1998, 24), la chambre a constaté que si les dessins avaient tous été déposés à la date du dépôt de la demande, ils faisaient partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine, même s'ils contenaient des textes rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure.

Dans la décision **T 605/93**, la chambre a estimé que lorsque les documents de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée constituent une traduction de la demande

internationale telle qu'elle a été déposée, le contenu de la "demande telle qu'elle a été déposée" est le même que celui de **demande internationale telle qu'elle a été déposée** (voir aussi **T 1402/09**, **T 923/13** et **T 1981/15**). Dans des circonstances normales, on devrait toutefois supposer que le contenu de la demande européenne publiée est le même que celui de la demande internationale publiée (**T 605/93**, voir aussi **T 549/09**). Ce n'est que s'il existe des raisons de douter que cette présomption s'applique dans un cas déterminé, que cette question devrait être abordée, le cas échéant, par le dépôt d'éléments de preuve (**T 1010/07**, **T 1981/15**).

Dans l'affaire **T 287/98**, la demande initiale en néerlandais contenait le mot "schroot", qui signifie ferraille. La chambre a déclaré que le remplacement du mot "scrap" (traduction initiale de "schroot") par "scrap metal" était admissible au regard de l'art. 123(2) CBE 1973, dans la mesure où l'art. 70(2) CBE 1973 disposait que dans le cas visé à l'art. 14(2) CBE 1973, à savoir lorsque la demande de brevet européen était déposée dans une langue d'un État contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français, le **texte initialement déposé** était pris en considération pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen n'avait pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Voir également p. ex. les décisions **T 516/12** et **T 1585/12**, qui traitent d'une affaire relevant elle aussi des art. 14(2) et 123(2) et (3) CBE ; voir également **T 1312/19**.

Dans l'affaire **T 1386/18**, la chambre a accepté qu'un terme soit modifié dans la description afin d'être aligné sur la demande PCT initiale, déposée en chinois. Selon le requérant, cette modification avait pour fondement la traduction correcte du terme chinois correspondant. La chambre a considéré que l'inexactitude de la traduction était un fait plausible et a donc conclu à l'absence d'extension de l'objet.

1.2.4 Renvois à d'autres documents – incorporation par référence

Dans l'affaire **T 6/84** (JO 1985, 238), la chambre était d'avis que les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en œuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis : le catalyseur offretite) qui n'était pas mentionnées dans les documents mêmes de la demande, mais dans un document (en l'occurrence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, pouvaient être intégrées dans une revendication s'il était manifeste qu'elles faisaient partie de l'invention pour laquelle la protection était recherchée (cf. aussi **T 590/94**). Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui avaient été exposées dans le document cité devaient toutes être intégrées dans la revendication ; il n'est pas admis de choisir plus particulièrement une des caractéristiques exposées dans le document cité (dans ce cas précis : un rapport silice/alumine), s'il ne peut être prouvé que cette particularité apporte à elle seule une caractérisation suffisante. Il était nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils avaient été exposés et définis comme essentiels et connexes initialement dans ce document.

Dans la décision **T 689/90** (JO 1993, 616), la chambre a affirmé que les caractéristiques qui sont uniquement divulguées dans un document auquel renvoie la description telle que déposée ne peuvent être considérées "prima facie" comme faisant partie du "contenu de

la demande telle qu'elle a été déposée". Elles ne peuvent être ajoutées dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 que si la description de l'invention telle que déposée ne laisse subsister aucun doute, aux yeux de la personne du métier, quant au fait (a) qu'une protection est recherchée pour de telles caractéristiques ; (b) que celles-ci contribuent à atteindre l'objectif technique de l'invention et qu'elles sont donc comprises dans la solution du problème technique sous-tendant l'invention revendiquée ; (c) qu'il est implicite que de telles caractéristiques font clairement partie de la description de l'invention figurant dans la demande telle que déposée (art. 78(1)b) CBE 1973) et donc du contenu de la demande telle que déposée (art. 123(2) CBE 1973) ; et (d) que de telles caractéristiques sont précisément définies et identifiables parmi la totalité des informations techniques contenues dans le document auquel il est fait référence. Dans la présente affaire, il n'était pas satisfait à ces exigences. Voir aussi **T 196/92**, **T 558/03**, **T 1497/06**, **T 1378/08**, **T 664/11**, **T 1451/12**, **T 2498/12**, **T 672/14** ; voir également l'affaire **T 474/05**, dans laquelle la référence, dans la demande en cause, à un document s'inscrivait dans un contexte particulier, alors que la modification allait au-delà de ce contexte, de sorte qu'elle n'était pas admissible ; voir aussi **T 2477/12**, où la chambre a suivi la décision **T 689/90** (dans le contexte de l'art. 76(1) CBE) dans le cas où la demande dont la priorité était revendiquée et qui contenait des listages de séquences avait été "incorporée par renvoi" dans la demande initiale.

Dans l'affaire **T 1125/17**, la chambre a souligné que l'exigence a) formulée dans la décision **T 689/90** est très stricte. Se référant à l'affaire **T 1415/07**, la chambre a mis l'accent sur le fait que la personne du métier doit pouvoir déduire sans ambiguïté quelles caractéristiques de la demande doivent être tirées du document auquel il a été fait référence. La simple mention d'un document de l'état de la technique comme "exemple" ne suffit normalement pas pour identifier les caractéristiques, ou les groupes de caractéristiques, qui revêtent une importance particulière pour la demande contenant la référence.

Dans l'affaire **T 1084/22**, la chambre s'est référée aux conditions -ci-dessus posées par la jurisprudence (en particulier par **T 689/90**) - pour incorporer des caractéristiques à partir d'un document faisant l'objet d'un renvoi. La chambre a considéré ces conditions comme des applications différentes de la "norme de référence" ("gold standard"). S'il est vrai que différents critères ont été mis au point, ceux-ci ne peuvent qu'aider à déterminer si une modification est conforme à l'art. 123(2) CBE, mais ne remplacent pas la "norme de référence" et ne doivent pas aboutir à un résultat différent.

Dans la décision **T 737/90**, la chambre a estimé qu'un document auquel il est fait référence ne peut être pris en considération que s'il est facilement accessible aux destinataires de la demande contenant la référence (l'OEB avant la publication de la demande et le public après).

S'agissant de l'incorporation par référence dans le contexte de la nouveauté, voir le chapitre I.C.4.2. ci-dessus.

1.3. Norme utilisée pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE

1.3.1 "Norme de référence" ("gold standard") : possibilité de déduire l'objet directement et sans ambiguïté

Toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'art. 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (**G 3/89**, JO 1993, 117 ; **G 11/91**, JO 1993, 125 ; **G 2/10**, JO 2012, 376, en qualifiant ce test de "norme de référence" ("gold standard") ; ce qui est confirmé, concernant les disclaimers divulgués, par la décision **G 1/16**, JO 2018, A70 ; voir toutefois le chapitre II.E.1.7.2c) pour les "disclaimers" non divulgués). La modification ne peut avoir pour effet d'apporter de nouvelles informations techniques à la personne du métier (**G 2/10**).

Dans l'affaire **T 1937/17**, la chambre a estimé que, hormis aux fins envisagées dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), la "contribution technique" n'est pas pertinente lorsqu'il est statué sur l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(2) CBE. L'unique critère qui doit être appliqué est en réalité la "norme de référence" exposée dans la décision **G 2/10**.

De la même manière, dans l'affaire **T 768/20**, la chambre a rejeté l'argument du requérant (titulaire) selon lequel la "norme de référence" se limitait aux modifications qui apportent une contribution technique. En s'appuyant sur une analyse détaillée de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, la chambre a conclu que la "norme de référence" élaborée dans l'avis **G 3/89** et dans la décision **G 11/91** et réaffirmée dans la décision **G 2/10** était la règle générale à appliquer pour statuer sur la conformité des modifications avec l'art. 123(2) CBE. Les disclaimers non divulgués font exception à cette règle. Comme l'a confirmé la décision **G 1/16**, ceux-ci sont régis par les règles posées par la décision **G 1/03**. Le point 2 du dispositif de la décision **G 1/93** (et le point 16 des motifs) semblent également se rapporter aux disclaimers non divulgués, que la décision **G 1/03** examine plus en détails. La chambre a énoncé que le raisonnement de la décision **G 1/03** reposait principalement sur le but de l'art. 54(3) CBE et a considéré qu'il fallait interpréter la décision **G 1/03** comme énonçant un ensemble limité d'exceptions, c'est-à-dire qu'aux fins de la cohérence du système européen des brevets et pour des raisons téléologiques similaires, les exigences de l'art. 123(2) CBE étaient réputées satisfaites même si la modification ne répondait pas à la "norme de référence". La chambre a estimé que la décision **G 2/10** confirmait cette approche et qu'à sa connaissance, la jurisprudence de la Grande Chambre de recours ne prévoyait aucune autre exception dans le contexte de l'art. 123(2) CBE. Cette position a été suivie dans l'affaire **T 110/20**.

Ainsi qu'il ressort de la "norme de référence" ("gold standard"), il convient d'évaluer si les conditions de l'art. 123(2) CBE sont remplies en se plaçant du point de vue de **la**

personne du métier (voir chapitre II.E.1.3.2 "Point de vue de la personne du métier" ci-dessous).

L'objet doit être divulgué au moins de manière implicite (**T 860/00** ; cf. également **G 2/10**, JO 2012, 376). Se reporter au chapitre II.E.1.3.3 "Divulgation implicite" ci-dessous.

Concernant plusieurs tests appliqués à différents types de modifications, les chambres ont souligné qu'ils ne visaient qu'à fournir une indication pour déterminer si une modification satisfait à l'art. 123(2) CBE telle qu'interprétée en utilisant la "norme de référence" ("gold standard"). Ils peuvent aider à déterminer si une modification est admissible mais ne remplacent pas la "norme de référence" ("gold standard") et leur résultat ne devrait pas être différent.

1.3.2 Point de vue de la personne du métier

Toute modification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que **la personne du métier** est, à la date de dépôt, objectivement en mesure de déduire directement et sans ambigüité de l'ensemble des documents tels que déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (décision **G 2/10**, "norme de référence" ("gold standard"), voir chapitre II.E.1.3.1 ci-dessus).

Lorsqu'il s'agit d'examiner si l'objet du brevet s'étend, en violation de l'art. 100c) CBE 1973, au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la chambre a énoncé dans l'affaire **T 1269/06** qu'il convenait pour l'essentiel d'établir si les modifications apportées à la description ou, comme en l'espèce, aux revendications, avaient effectivement fourni à la personne du métier des informations supplémentaires, pertinentes sur le plan technique, qui ne figuraient pas dans les pièces telles que déposées. Cela ne peut toutefois découler du seul fait que des termes qui n'étaient pas présents dans les pièces de la demande ont été introduits ultérieurement, ni ne peut ressortir d'une analyse purement sémantique des passages litigieux. Au contraire, la partie ou l'instance qui oppose cet argument doit pouvoir clairement identifier en tant que tel le nouvel enseignement technique qui a prétendument été ajouté.

Dans l'affaire **T 99/13**, la chambre a rappelé, conformément à la jurisprudence (cf. **T 667/08** et **T 1269/06**, citées dans la décision), qu'il convient d'évaluer les exigences prévues à l'art. 123(2) CBE sur la même base que pour toutes les autres conditions en matière de brevetabilité (p. ex. la nouveauté et l'activité inventive), à savoir en se plaçant du point de vue de la personne du métier, en s'appuyant sur des critères techniques et raisonnables et en **évitant toute interprétation artificielle et sémantique**. La personne du métier qui lirait la revendication 1 telle que déposée initialement, en se plaçant **du point de vue d'un technicien travaillant dans le domaine concerné**, considérerait que la condition formulée en des termes larges dans cette revendication eu égard à la mesure de la viscosité représentait une condition devant être remplie à la température à laquelle la formulation revendiquée était utilisée, et elle consulterait la description pour trouver des précisions. Voir également la décision **T 2255/12** qui rejette une **approche excessivement formaliste** selon laquelle l'accent serait mis sur le contenu littéral de la

demande initiale plutôt que sur les informations techniques transmises dans cette demande. Voir également à cet égard les affaires **T 1690/15**, **T 195/20** ou **T 1210/20**.

Dans l'affaire **T 532/20**, la chambre a considéré qu'une personne du métier ne lit pas une demande comme le ferait un linguiste, mais sur la base de sa compréhension technique. La demande enseignait clairement à la personne du métier qu'une forte chute de tension dans les bornes d'un générateur provoquait des courants élevés dans les enroulements du générateur, susceptibles d'endommager les commutateurs à semi-conducteurs dans l'onduleur. Dans un tel cas, le générateur ne pouvait pas rester connecté et synchronisé. La demande initiale ne contenait pas une seule information techniquement utile sur la manière de surmonter une forte chute de tension hormis par un circuit de protection. Elle ne contenait pas non plus un seul élément divulguant de façon crédible les conditions auxquelles un événement de faible tension provoquerait des courants excessifs dans le générateur. Au vu de ce constat, la personne du métier regardait au-delà du choix stratégique fait par l'intimé de représenter la plus grande partie de l'exposé comme optionnelle. Dans ce contexte, peu importait la fréquence avec laquelle les termes "en un seul mode de réalisation" étaient utilisés correctement ou non.

Selon la jurisprudence établie, il **n'est pas exigé**, en vertu de l'art. 123(2) CBE, que les modifications d'une demande de brevet aient un **fondement littéral**, dans la mesure où les caractéristiques modifiées ou ajoutées reflètent les informations techniques que la personne du métier pourrait déduire de l'ensemble du contenu de l'exposé initial (descriptions, revendications et dessins) (décision **T 1728/12** citant la décision **T 667/08** ; voir également les décisions **T 1731/07**, **T 45/12**, **T 801/13**, **T 1717/13** et **T 640/14**). Voir également dans le présent chapitre II.E.1.3.3 "Divulgation implicite" ci-dessous.

De même, la structure des revendications ne doit pas être prise en compte de manière disproportionnée au détriment de ce qui est réellement divulgué à la personne du métier (**T 1854/22** citant **T 2619/11 ;** voir également **T 342/22**). Une demande ne s'adresse pas à des philologues ou à des logiciens, mais à un public de techniciens pour qui la tentative de déduire des informations de la structure des revendications dépendantes conduirait à un résultat artificiel (**T 2619/11**, citée dans **T 1194/15**). Dans l'affaire **T 1363/12**, la chambre a considéré que la décision **T 2619/11** ne définissait pas un nouveau critère (lié aux éléments "réellement divulgués" à la personne du métier) qui diffère de la "norme de référence" ("gold standard", voir le présent chapitre II.E.1.3.1 ci-dessous) (voir aussi **T 938/11**).

Dans l'affaire **T 113/16**, la chambre (se référant à la JCR, 8e éd. 2016, II.A.6.1) a rappelé que pour interpréter des revendications afin d'en déterminer le contenu, la personne du métier les examine avec un goût pour la synthèse, en faisant preuve d'un esprit constructif et non destructeur, de manière à en dégager le sens sur le plan technique et de telle sorte que l'ensemble de l'exposé du brevet soit pris en considération. Elle est **animée par la volonté de comprendre** et en mobilisant des compétences d'analyse normales qu'il interprète par conséquent les revendications, sur la base de leur contexte. Il est procédé bien entendu de la même façon pour la description et les dessins, en tenant compte de leur objectif, qui est de décrire ou d'illustrer par des exemples détaillés le concept sous-jacent à une invention revendiquée. La personne du métier aborde par conséquent les

revendications, la description et les dessins comme des éléments reliés entre eux et faisant partie intégrante d'un exposé global. Cela vaut aussi lorsque c'est le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée qui est déterminé. Voir également les décisions **T 488/16** et **T 516/18**. Voir toutefois l'affaire **T 916/15**, dans laquelle la chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours faisant référence à une personne du métier "animée par la volonté de comprendre" n'était pas applicable pour apprécier l'admissibilité des modifications conformément à l'art. 123(2) CBE.

Une définition nouvelle qui s'écarte de la définition standard dont la personne du métier a connaissance, n'a pas pour effet d'ajouter un objet si elle est divulguée d'une manière appropriée dans la demande dans son ensemble (**T 1598/18**).

Dans l'affaire **T 367/20**, la chambre a considéré que pour apprécier les modifications au titre de l'art. 123(2) CBE, l'objet revendiqué devait tout d'abord être déterminé par l'interprétation des revendications (c'est-à-dire en déterminant la signification des caractéristiques revendiquées) du point de vue de la personne du métier. Dans un second temps, il convenait ensuite d'évaluer si l'objet était divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée.

1.3.3 Divulgation implicite

Un objet qui est implicitement divulgué à la personne du métier, se fondant sur ses connaissances générales, dans la demande telle que déposée fait partie du contenu de celle-ci (cf. **G 2/10**, JO 2012, 376). Dans la décision **T 860/00**, la chambre a rappelé que même la divulgation contenue **implicitement** dans la demande de brevet – c'est-à-dire ce que toute personne du métier considérerait comme **nécessairement contenu** dans la demande de brevet prise dans son ensemble (p. ex. eu égard aux lois scientifiques fondamentales) – est pertinente aux fins de l'application de l'art. 123(2) CBE 1973 (voir aussi p. ex. **T 947/05**, **T 1772/06**, **T 1041/07**, **T 1125/07**, **T 2541/11**, **T 2273/12**, **T 389/13**, **T 2267/14**, **T 1690/15**, **T 1672/21**).

Il est essentiel d'établir l'enseignement réel exposé dans la divulgation initiale. Cette approche peut conduire à l'identification d'un objet qui n'a pas été explicitement dévoilé en soi dans la demande telle que déposée, mais qui est néanmoins déduit directement et sans ambiguïté de son contenu. L'art. 123(2) CBE n'exige pas de fondement littéral (**T 667/08**, **T 2177/11**, **T 1728/12**, **T 801/13**, **T 640/14**).

Dans l'affaire **T 823/96**, la chambre a fait observer que l'expression "divulgation implicite" ne devait pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qu'elle s'entendait des éléments susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. Selon la chambre, cette expression porte uniquement sur des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés, mais qui découlent **clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné** (voir aussi **T 1125/07**, **T 1673/08**, **T 583/09**, **T 2016/11**, **T 49/13** ; la décision **T 2842/18** renvoie à cette définition en tant que jurisprudence constante ; pour des affaires délimitant l'objet implicite dans la demande par rapport à l'objet simplement évident, voir également le présent chapitre II.E.1.3.4a)).

Dans l'affaire **T 917/94**, la chambre a jugé que l'omission d'une caractéristique dans une revendication n'était pas contraire à l'art. 123(2) CBE 1973 dès lors que cette caractéristique était implicitement définie par deux autres caractéristiques, de sorte qu'elle était superflue et que son omission n'avait donc pas pour effet d'étendre l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

1.3.4 Objet qui n'est pas implicitement divulgué

a) Objet devenu simplement évident sur la base du contenu de la demande

Dans l'affaire **T 329/99**, la chambre a considéré qu'il y avait lieu de bien distinguer la question de savoir si un mode de réalisation particulier a été divulgué par une demande, que ce soit explicitement ou implicitement, de celle de savoir s'il a simplement été rendu évident par l'exposé de l'invention dans la demande (faisant référence à **T 823/96** ; voir aussi **T 1171/08**). En effet, un mode de réalisation particulier peut très bien devenir évident sur la base du contenu de la demande telle que déposée, sans pour autant faire partie de l'exposé implicite ou explicite figurant dans cette demande, et donc sans pouvoir servir de base valable à des modifications satisfaisant aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973. Voir aussi les décisions **T 719/22** et **T 1836/22**.

Dans l'affaire **T 598/12** la chambre devait déterminer si la personne du métier, en se fondant sur ses **connaissances générales**, considérerait que les informations techniques supplémentaires comprises dans les revendications après la modification avaient été divulguées implicitement, directement et sans ambigüité, dans la demande de brevet telle que déposée. La chambre a souligné qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer si ces informations techniques découlaient de l'état de la technique du domaine concerné. Il devait être répondu à la question de savoir si la personne du métier de compétence moyenne travaillant dans ce domaine considérerait quelque chose comme ayant été divulgué directement et sans ambigüité à la lumière de ses connaissances générales de base. Elle rappelait que pour évaluer quelle information est divulguée implicitement dans une demande, on ne peut aller au-delà de ce que la personne du métier considérerait objectivement comme découlant directement et sans ambiguïté de la divulgation explicite dans ce cas particulier. De plus, lorsqu'on procède à une telle évaluation, les connaissances générales ne doivent pas servir à élargir ou à remplacer de manière subjective ou artificielle le véritable contenu du fascicule de brevet. L'analyse de ce qui est véritablement divulgué dans une demande de brevet ne saurait se transformer en une enquête visant à déterminer ce qui est évident, ou en une recherche d'alternatives évidentes au contenu effectivement divulgué à la lumière des documents généraux de l'état de la technique. Voir aussi la décision **T 3035/19**, citée et appliquée dans l'affaire **T 1302/21**.

Se référant à la décision **T 598/12**, la chambre, dans la décision **T 2489/13**, a confirmé que le critère déterminant si les alternatives sont bien connues dans le domaine concerné, ne pouvait être considéré comme un critère valable pour apprécier une divulgation au moins implicite.

b) Réflexion et imagination de la personne du métier

Dans l'affaire **T 89/00**, la chambre, citant les décisions **T 260/85** (JO 1989, 105), **T 64/96** et **T 415/91**, a énoncé que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une distinction doit être établie entre les éléments qu'une personne du métier peut déduire directement et sans équivoque des pièces originales du brevet, et ce que cette personne du métier, sur la base de cette divulgation, peut entreprendre après réflexion et en faisant appel à son imagination. Les idées de la personne du métier **ne font pas partie** du contenu des documents originaux du brevet. Voir aussi **T 553/15**.

Dans l'affaire **T 782/16**, la chambre a estimé que pour appliquer correctement la "norme de référence", il y avait lieu d'établir une distinction entre un objet qui est divulgué, implicitement ou explicitement, dans la demande initiale (ou antérieure), et qui peut donc être déduit directement de la demande, et un objet qui résulte d'un processus intellectuel appliqué à la divulgation, surtout si ce processus est complexe.

c) Énoncé ouvert de portée générale dans la description

Dans l'affaire **T 1538/12**, la chambre a estimé que les énoncés de portée générale à la fin de la description (p. ex. "d'autres variations et modifications des représentations des modes de réalisation décrits ci-dessus peuvent être effectuées" ou "d'autres modes de réalisations seront identifiables pour les personnes du métier") ne peuvent constituer – ni par conséquent remplacer – une divulgation directe et sans ambigüité d'une généralisation spécifique. Les énoncés de portée générale à la fin de la description étaient en outre ouverts et visaient à faire peser sur la personne du métier la charge de trouver quelles combinaisons de caractéristiques tirées des modes de réalisation détaillés pourraient être revendiquées ensemble, alors que le demandeur n'aurait pas à présenter son invention dans des termes plus génériques que ceux d'une simple description détaillée de modes de réalisation spécifiques. Voir aussi **T 1365/16**.

1.3.5 Conditions insuffisantes pour satisfaire à l'article 123(2) CBE

a) Compatibilité avec la divulgation initiale

Dans l'affaire **T 962/98**, le requérant avait fait valoir que l'objet revendiqué était tiré de l'exemple 1D et du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, des tests réalisés sur la composition de l'exemple 1D montraient que les "quatre tensioactifs" pouvaient être utilisés dans un contexte plus général, la revendication 1 étant de plus conforme à la description. Pour juger si une modification remplit les conditions de l'art. 123(2) CBE 1973, la question n'est pas de savoir, contrairement à ce qu'avait allégué le requérant, si la personne du métier peut ou non concevoir d'autres compositions eu égard aux instructions données par les tests ou si les éléments modifiés sont ou non conformes à la description. S'agissant de généralisations intermédiaires, voir le chapitre II.E.1.9. ci-dessous.

Dans l'affaire **T 495/06**, l'argument du requérant (demandeur) selon lequel les modifications n'étaient "pas incompatibles" avec la divulgation initiale n'a pas convaincu

la chambre, car le demandeur a invoqué ainsi un critère de conformité à l'art. 123(2) CBE moins strict que celui qui est développé dans la jurisprudence des chambres de recours et qui consiste à savoir si la modification "peut être déduite directement et sans ambiguïté" des pièces de la demande telles que déposées initialement.

Dans des décisions antérieures telles que la décision **T 514/88** (JO 1992, 570), les chambres ont observé que la question pertinente était de savoir si la modification était conforme ou non à la divulgation initiale. Les chambres ont clarifié que ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, les caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de contradiction avec cette divulgation (voir aussi **T 527/88** et **T 685/90**).

b) Caractère raisonnablement plausible de la caractéristique incluse

Dans l'affaire **T 824/06**, la division d'opposition avait rejeté la requête principale au motif que son objet comprenait une température maximale pour la première *et* la deuxième étape de refroidissement tandis que la demande telle que déposée initialement divulguait l'exigence selon laquelle la surface est ramenée à cette température maximale uniquement par rapport à l'ensemble du traitement de refroidissement. Le titulaire du brevet avait allégué qu'une réduction de la température à cette valeur pendant le premier refroidissement serait raisonnable. La chambre a déclaré que pour être admissible au titre de l'art. 123(2) CBE, une modification doit être divulguée directement et sans ambiguïté ; il ne suffit pas qu'elle soit raisonnablement plausible.

1.3.6 Critères non pertinents pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE

a) Description indiquant que l'objet est connu de la personne du métier

Dans l'affaire **T 903/16**, la division d'examen avait soutenu que l'exposé initial n'indiquait ou n'impliquait pas que les dispositifs décrits dans celui-ci pouvaient être nouveaux et inventifs et elle avait estimé que le fait de revendiquer ultérieurement ces dispositifs violait l'art. 123(2) CBE. La chambre a souligné que le fait qu'il était indiqué dans la demande que la gamme de dispositifs divulguée faisait partie des connaissances de la personne du métier pouvait être pris en considération pour examiner s'il était satisfait aux autres exigences de la CBE, mais qu'il n'avait aucune incidence dans le cadre de la divulgation aux fins de l'art. 123(2) CBE.

b) Divulgation suffisante

Dans la décision **T 1724/08**, la chambre a estimé que le critère relatif à la "divulgation directe et non ambiguë" était très différent de celui invoqué par le requérant, qui était de savoir si la divulgation permettait à la personne du métier d'obtenir le résultat prévu, c'est-à-dire la fonctionnalité revendiquée, sans difficulté excessive. Ce dernier critère conduirait à de très nombreuses définitions nouvelles et différentes de l'objet, dont aucune n'aurait à satisfaire à la condition selon laquelle elle doit pouvoir être déduite "de manière directe" et "sans ambiguïté" de la demande antérieure telle que déposée.

Dans l'affaire **T 2593/11**, la division d'examen avait considéré qu'il n'était pas évident en soi que les dispositifs selon la revendication 1 pouvaient effectivement être fabriqués en utilisant un tissu spécifique et donc que la fabrication du dispositif en utilisant ce tissu n'était pas divulguée. La chambre a souligné que les dispositions de l'art. 123(2) CBE différaient de celles de l'art. 83 CBE. L'art. 123(2) CBE vise plus particulièrement à empêcher les inventeurs d'obtenir une protection pour des inventions auxquelles ils n'auraient pas pensé à la date du dépôt, et qu'ils n'auraient pas incluses dans leur demande telle que déposée. L'art. 83 CBE vise plus particulièrement à les empêcher d'obtenir une protection pour des inventions "théoriques" qui ne pouvaient être mises en œuvre à la date du dépôt. Même si dans certains cas spécifiques, un lien pourrait exister entre les deux, dans l'affaire en cause, la fabrication du dispositif en utilisant le tissu spécifique était clairement divulguée.

c) Limitation de l'étendue d'une revendication initiale

Dans l'affaire **T 288/92**, le requérant (demandeur du brevet) affirmait que la modification apportée conduisait à limiter la revendication initiale. La chambre a rejeté cet argument car, selon elle, les termes utilisés dans l'art. 123(2) CBE 1973 "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" interdisent l'introduction de toute information technique que la personne du métier n'aurait pu déduire objectivement de la demande telle qu'elle a été déposée, si bien que l'examen de l'admissibilité d'une modification au titre de l'art. 123(2) CBE 1973 porte sur ce processus de "déduction" (cf. également **T 383/88**), en tant qu'il se distingue d'une simple comparaison de l'étendue de l'objet modifié par rapport à celle de l'objet non modifié.

1.3.7 Le "test de nouveauté"

Dans la décision **T 201/83** (JO 1984, 481), il a été énoncé que l'examen de conformité avec l'art. 123(2) CBE 1973 équivaut fondamentalement à un examen de nouveauté, c'est-à-dire que nul objet nouveau ne doit résulter de la modification (voir aussi **T 136/88**). Dans la décision **T 17/86** (JO 1989, 297, corr. 415), il est ajouté que la nouveauté peut résider dans une limitation, une addition d'une caractéristique à une revendication, et dans l'absence de l'un des éléments d'un dispositif. Selon la décision **G 2/10**, la modification ne peut avoir pour effet d'apporter "de nouvelles informations techniques" à la personne du métier et l'importance d'appliquer une notion uniforme de divulgation a été soulignée (en se référant aux art. 54, 87 et 123 CBE).

Les chambres ont souligné les limitations de ce test de nouveauté (voir les décisions **T 194/84**, **T 133/85**, **T 177/86**, **T 118/89**, **T 187/91**, **T 288/92** et **T 873/94** ; pour les résumés de ces décisions, voir la JCR, 10e éd. 2022, II.E.1.3.7). La jurisprudence récente des chambres de recours évoque rarement le "test de nouveauté", mais celui-ci est évoqué p. ex. dans les décisions **T 60/03**, **T 1374/07**, **T 2202/08**, **T 1710/09** et **T 2270/09**. Selon la décision **T 2537/10**, ce test n'est plus pertinent pour l'évaluation au titre de l'art. 123(2) CBE (voir aussi **T 1525/15**). Cependant, il y est toujours fait référence dans les Directives (H-V, 3.2 ; version d'avril 2025), concernant l'inclusion de caractéristiques supplémentaires : "si la combinaison qui en resulte est nouvelle par rapport à la demande

telle que déposée initialement, la revendication modifiée ne satisfait pas aux exigences de l'art. 123(2) [CBE]".

1.3.8 Objet non technique

Dans l'affaire **T 619/05**, la modification concernait une caractéristique qui ne contribuait pas à la solution d'un problème technique en produisant un effet technique. Il s'agissait donc d'un objet non technique. Le terme "objet" employé à l'art. 123(2) CBE, sans qualificatif, semble indiquer que cet article s'applique aux objets non techniques aussi bien qu'aux objets techniques. Toute modification relative à un objet non technique devrait donc également pouvoir être déduite de la demande de brevet telle que déposée. Une difficulté à cet égard réside dans le fait que la personne du métier peut ne pas disposer des connaissances nécessaires pour déterminer si un objet non technique a été ajouté ou non. Étant donné que les membres d'une chambre de recours sont uniquement tenus d'être des techniciens (ou des juristes) au sens de l'art. 21 CBE 1973, il incombe au demandeur (ou au titulaire du brevet) de produire des preuves mettant la chambre en mesure de se convaincre de la façon dont un spécialiste du domaine non technique concerné interprèterait la demande initiale et la demande (ou le brevet) après modification. S'agissant de la jurisprudence concernant des caractéristiques distinctives non techniques dans le cadre de la nouveauté, voir le chapitre I.C.5.2.8. ci-dessous.

1.3.9 Interprétation d'une revendication pour apprécier s'il est satisfait à l'article 123(2) CBE

a) Point de vue de la personne du métier

Dans l'affaire **T 99/13**, la chambre a rappelé, conformément à la jurisprudence (cf. **T 667/08** et **T 1269/06**), qu'il convient d'évaluer les exigences prévues à l'art. 123(2) CBE sur la même base que pour toutes les autres conditions en matière de brevetabilité (p. ex. la nouveauté et l'activité inventive), à savoir en se plaçant du point de vue de la personne du métier, en s'appuyant sur des critères techniques et raisonnables et en évitant toute interprétation artificielle et sémantique. Des précisions sont données au chapitre II.E.1.3.2. ci-dessus, lequel contient également des références à des décisions confirmant ou rejetant l'application de la jurisprudence mentionnant "la volonté de comprendre" pour l'appréciation de la question de savoir s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE ; s'agissant de ce dernier aspect, voir également ci-dessous au points c) et d) les résumés des décisions **T 1946/10**, **T 2002/13**, **T 1127/16** et **T 516/18**. En ce qui concerne, sur un plan général, l'interprétation des revendications, il convient de consulter en outre le chapitre II.A.6.1.

b) Revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement vraisemblable

La chambre a déclaré dans la décision **T 1018/02** que, bien qu'une revendication ne doive pas être interprétée d'une manière illogique ou qui n'a pas de sens, la description ne saurait être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication qui transmet, en tant que telle, un enseignement technique vraisemblable au lecteur averti (**T 876/19**). Cela s'applique également lorsque la caractéristique n'a pas

été divulguée à l'origine sous la forme qui apparaît dans la revendication (voir aussi p. ex. **T 1195/01**, **T 474/15**). Dans l'affaire en cause, la caractéristique revendiquée en question aurait dû être supprimée afin de rendre la revendication compatible avec la divulgation initiale ; toutefois, cela n'était pas possible conformément à l'art. 123(3) CBE 1973. Voir également l'affaire **T 197/10**, qui a confirmé (dans le contexte de l'examen de la nouveauté) l'approche selon laquelle, en cas de divergence entre des revendications clairement définies et la description, les éléments de la description qui ne sont pas repris dans les revendications ne doivent pas, en principe, être pris en considération.

Dans l'affaire **T 30/17**, la chambre (se penchant sur l'ajout d'éléments) a fait observer que les éléments couverts sur le plan littéral par les termes des revendications ne peuvent être exclus sur le fondement de l'art. 69 CBE et du protocole interprétatif qui s'y rapporte, puisque ces dispositions portent sur l'"étendue de la protection" conférée par le brevet (ou la demande de brevet), question qui se pose principalement dans les actions en contrefaçon. La chambre a souligné que dans les procédures d'examen et d'opposition, la **sécurité juridique** future est primordiale. Dans l'affaire instruite, l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir que l'expression en cause dans la revendication 1 du brevet délivré était, sur le plan linguistique, dénuée de sens et que sa signification ne pouvait être établie qu'à la lumière du contexte de cette revendication, de la description et des connaissances générales de la personne du métier. La chambre a toutefois estimé que l'expression était en soi dépourvue d'ambiguïté, et elle a souligné qu'une discordance (prétendue) entre les revendications et la description n'est pas un motif valable pour faire abstraction de la structure linguistique claire d'une revendication et pour l'interpréter différemment (cf. p. ex. **T 431/03** et **T 197/10**), ou encore pour attribuer une signification différente à une caractéristique d'une revendication qui, en tant que telle, transmet un enseignement technique vraisemblable à la personne du métier (cf. p. ex. **T 1018/02** et **T 1395/07**). Voir toutefois également l'affaire **T 195/20** (dans laquelle la chambre a souligné que la personne du métier ne se bornerait pas à déterminer le rôle sémantique des mots dans une phrase).

Dans l'affaire **T 821/20**, la chambre a cité **T 169/20**, dans laquelle il était conclu que lorsque le libellé de la revendication était clair et techniquement raisonnable dans le contexte technique sous-jacent, il n'était pas justifié de se fonder sur la description pour restreindre la portée de la revendication en excluant des interprétations qui étaient à la fois raisonnables et techniquement sensées dans le contexte technique du brevet, car cela reviendrait à récompenser le titulaire d'une rédaction ambiguë des revendications en lui permettant de s'appuyer sur la description pour restreindre l'objet de la revendication à sa convenance au lieu de clarifier l'objet de la revendication. Voir également la décision **T 566/20**.

c) Impossibilité de faire abstraction de caractéristiques d'une revendication qui ne seraient pas logiques ou qui n'auraient pas de sens du point de vue technique

Dans l'affaire **T 2002/13** la chambre a fait référence à la jurisprudence constante, en particulier, à la décision **T 190/99** (voir le chapitre II.E.2.3.3.) selon laquelle les revendications doivent être lues par la personne du métier animée par la volonté de

comprendre et de leur donner un sens technique, en excluant ainsi les interprétations qui ne seraient pas logiques ou qui n'auraient pas de sens du point de vue technique. La chambre a rappelé que les revendications s'adressaient à une personne du métier. Toutefois, la jurisprudence ne permet pas à la personne du métier d'ignorer une caractéristique erronée d'une revendication qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique et donc d'interpréter une telle caractéristique de façon correcte. Par conséquent, si une revendication comprend des caractéristiques contradictoires, cette contradiction ne pourrait être résolue en ignorant simplement la caractéristique techniquement inexacte, et en ne prenant en considération que la caractéristique techniquement significative et convenable. Et ce d'autant moins lorsqu'il est examiné si ces deux caractéristiques satisfont à l'art. 123(2) CBE. De l'avis des chambres, toute autre approche accorderait au titulaire du brevet/requérant, un avantage injustifié. Voir également le résumé de la décision **T 81/13** dans le chapitre II.E.1.4.7. "Suppression d'incohérences et de caractéristiques dépourvues de clarté".

d) Caractéristiques ambiguës – rôle de la description et des dessins

Ce chapitre présente un récapitulatif des décisions récentes où les chambres ont étudié le rôle de la description et des dessins dans l'interprétation de caractéristiques ambiguës, spécifiquement afin d'apprécier la conformité avec l'art. 123(2) CBE. Pour une vue d'ensemble générale incluant les considérations relatives au fondement juridique, se reporter au chapitre II.A.6.3 "Utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications".

Dans la décision **T 23/02**, la chambre a déclaré que, bien que les revendications déposées initialement ne comportaient aucune référence à une **méthode de mesure** du diamètre moyen des particules, cela ne voulait pas dire que n'importe quelle méthode pouvait être employée pour déterminer ce paramètre. Si les revendications laissaient la place à un doute quelconque, c'était sur la manière dont le diamètre moyen des particules devait être déterminé, car la personne du métier se serait rendue compte que la méthode de mesure était décisive pour analyser la taille des particules. Elle se serait donc appuyée sur la description et les dessins pour décider comment mesurer le diamètre moyen des particules, et serait parvenue à la conclusion que, si on les interprète correctement à la lumière de la description initiale, les revendications telles que déposées initialement contenaient déjà des restrictions quant à la méthode de mesure du diamètre moyen des différentes particules. En ce qui concerne la jurisprudence relative à la nécessité d'inclure, dans la revendication, la méthode de mesure d'un paramètre, se reporter au chapitre II.C.6.6.9 "Méthodes d'analyse".

Dans l'affaire **T 1946/10**, la chambre a estimé que, conformément à la jurisprudence constante, la personne du métier interprète une revendication en étant animée par la volonté de comprendre, en vue de parvenir à une interprétation qui ait un sens du point de vue technique et qui tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet. Si en principe, elle s'efforce de comprendre une revendication selon son propre libellé et ses propres termes, elle peut, lorsqu'il se trouve face à des ambigüités, avoir besoin de consulter la description et les dessins pour mieux comprendre la revendication. Se fondant sur la compréhension des caractéristiques ajoutées découlant

de l'interprétation de cette revendication, la chambre a conclu que l'ajout d'une caractéristique à la revendication 1 de la demande telle que déposée initialement, sans tenir compte du contexte structurel et fonctionnel, présentait un nouvel enseignement non divulgué initialement. Voir également à cet égard la décision **T 2350/15**, qui fait référence à **T 1592/14**.

Dans l'affaire **T 516/18**, la chambre, afin de pouvoir comparer l'objet revendiqué à l'exposé présent dans la demande telle que déposée, a d'abord déterminé l'objet effectif résultant des modifications apportées aux revendications initiales. La chambre a rappelé que la revendication doit être lue et interprétée par une personne du métier animée d'une volonté de comprendre, de sorte que les termes se voient attribuer la signification et la portée qu'ils ont dans le domaine technique pertinent pour l'invention, y compris eu égard au contenu technique de la revendication. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'utilisation de la description et des dessins pour interpréter les revendications est toutefois jugée admissible, voire nécessaire si la personne du métier qui tente d'interpréter la revendication en étant animée d'une volonté de comprendre doit faire face à des caractéristiques obscures et/ou incohérentes. Tel était le cas en l'espèce, selon la chambre.

Dans l'affaire **T 1127/16**, la chambre a cependant estimé que le fait qu'une revendication d'un brevet doit être interprétée dans une volonté de comprendre (**T 190/99**) ne signifie pas que la description et les dessins doivent automatiquement être consultés lorsque la revendication comporte une caractéristique "ambiguë" (à savoir une caractéristique qui donne lieu, du moins théoriquement, à plus d'une interprétation), ou lorsque la revendication dans son ensemble contient une ou plusieurs incohérences, afin de lever cette ambiguïté ou cette incohérence. Il convient plutôt essentiellement de lire et d'interpréter la revendication **en elle-même** (**T 1018/02**, **T 1279/04**, **T 1404/05** et **T 197/10**). La chambre a souligné que sinon, un demandeur (titulaire de brevet) pourrait sans doute s'abstenir de formuler clairement et sans ambiguïté les caractéristiques d'une revendication, par exemple pendant la procédure de délivrance, afin de pouvoir se rabattre à volonté sur une interprétation qui est davantage fondée sur la description, dans le cadre d'une procédure d'opposition ultérieure. La chambre, analysant la revendication 1 de la requête principale sur le plan linguistique, a estimé que la caractéristique en cause serait lue d'une certaine manière. Sur le plan technique, la personne du métier conclurait également que cette interprétation est parfaitement claire, cohérente et en accord avec les autres caractéristiques de la revendication 1. Cette interprétation de la caractéristique en cause conduisait toutefois à la violation de l'art. 123(2) CBE, étant donné qu'une telle caractéristique n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 195/20**, la chambre a estimé que la question en jeu était de savoir non pas comment un linguiste, mais comment la personne du métier interpréterait la signification de la phrase concernée. Même si une analyse linguistique peut être utile pour établir comment la personne du métier comprendrait une phrase dans une revendication, celle-ci ne se bornerait pas à déterminer le rôle sémantique des mots dans une phrase et elle interpréterait cette phrase dans le contexte de l'objet revendiqué et de la demande sur un plan général.

Dans l'affaire **T 1473/19**, la chambre a souligné que, bien que l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE exige que la description et les dessins soient pris en considération pour interpréter les revendications, la primauté des revendications en vertu de l'art. 69(1), première phrase CBE limite la mesure dans laquelle la signification d'une certaine caractéristique de la revendication peut être affectée par la description et par les dessins. La jurisprudence constante selon laquelle les caractéristiques restrictives qui ne sont présentes que dans la description, mais pas dans la revendication, ne peuvent pas être considérées comme implicitement présentes dans une revendication de brevet est donc pleinement compatible avec l'art. 69 CBE en liaison avec l'art. 1er du protocole en tant que base juridique pour déterminer l'objet des revendications. La décision **T 1473/19** a été confirmée dans l'affaire **T 367/20**, où la chambre a expliqué que l'interprétation et la détermination de l'objet de la même revendication dans la même procédure d'opposition (recours) devant l'OEB devaient être uniformes et cohérentes, y compris aux fins de l'art. 123(2) et (3) CBE. Pour de plus amples détails sur l'interprétation des revendications, se reporter au chapitre II.A.6.3.

S'agissant d'une question connexe, voir également le chapitre II.E.1.4.7 "Suppression d'incohérences et de caractéristiques dépourvues de clarté" ci-dessous.

e) Signification donnée au regard de toutes les interprétations logiques techniquement

Dans l'affaire **T 1408/04**, la chambre a estimé que, alors que les revendications doivent être interprétées par la personne du métier qui est "animée par la volonté de comprendre" et de façon à éviter "de cultiver des malentendus", cela signifiait que seules les interprétations illogiques du point de vue technique devraient être exclues (voir la décision **T 190/99**). Les termes devant être interprétés avaient une interprétation plus large du point de vue technique que celle envisagée par le requérant. Une interprétation par la personne du métier "animée par la volonté de comprendre" n'exigeait pas qu'un terme large soit interprété de façon plus stricte (même si l'interprétation stricte faisait référence à une structure très courante, mais non exclusive, dans le domaine technique concerné) mais qu'un terme large devrait être interprété compte tenu de toutes les interprétations logiques du point de vue technique. En se fondant sur cette compréhension des termes limitatifs incorporés à la revendication, la chambre a conclu que la modification de la revendication 1 du brevet délivré entraînait une généralisation intermédiaire.

Dans l'affaire **T 241/13**, la chambre a estimé que la description ne définissait pas précisément l'expression "niveau minimum d'intensité" ; l'interprétation que le titulaire du brevet donnait à cette expression n'était pas clairement exclue. Cependant, le fait qu'une expression ambiguë, telle que déposée, puisse être interprétée d'une certaine manière, ne garantissait pas à lui seul qu'une modification basée sur cette interprétation soit conforme à l'art. 100c) CBE, qui requiert une divulgation directe et univoque dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 1791/16**, la chambre a estimé que si une revendication est ambiguë, il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de prendre en considération toutes les interprétations de cette revendication qui sont rationnelles sur le plan technique. Si l'une

de ces interprétations comporte un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, force est de conclure qu'un objet a été ajouté (approche suivie, par exemple, dans les décisions **T 945/20** et **T 193/22**). Une autre approche a été adoptée dans les décisions **T 1345/23** et **T 1886/22**, qui citent toutes deux **T 367/20**, selon laquelle il convient, dans un premier temps, d'interpréter du point de vue de la personne du métier l'objet revendiqué modifié. C'est seulement dans un second temps qu'il convient d'établir si l'objet était divulgué initialement.

f) Modes de réalisation possibles, mais non définis dans une revendication dépendante

Dans l'affaire **T 1688/12**, la chambre a indiqué que le simple fait qu'une revendication dépendante couvre une pluralité de modes de réalisation possibles, mais qui ne sont pas définis, ne signifie pas qu'une autre revendication dont dépend ladite revendication doit être interprétée de manière à être compatible avec tous les modes de réalisation possibles non définis.

g) Incohérence dans l'utilisation de la terminologie

Dans l'affaire **T 1760/21**, la chambre a expliqué que, vu l'utilisation incohérente des termes "forming", "being formed" et "formed product" dans la demande initiale telle que déposée, il existait une ambiguïté concernant la signification recherchée de la notion de "forming". Une ambiguïté planait donc sur l'équivalence entre "forming" et "shaping" (donner une forme). L'étape consistant à "former ladite tôle d'alliage à une température située entre 200°C et 400°C" ("forming said alloy plate at a temperature in a range of 200°C to 400°C") ne pouvait donc pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée initialement.

Telle avait été aussi l'approche suivie dans l'affaire **T 241/13**, où la chambre avait considéré que le fait qu'une expression ambiguë telle que déposée pouvait être interprétée d'une certaine manière ne suffisait pas pour garantir qu'une modification s'appuyant sur cette interprétation satisfaisait à l'art. 100(c) CBE, qui exige un exposé clair et complet de l'invention dans la demande telle que déposée.

h) Rôle de la ponctuation

Alors que d'un point de vue général, la ponctuation peut avoir une influence sur l'interprétation des revendications et l'appréciation de l'art. 123(2) CBE (comme le montrent les décisions **T 1127/16**, **T 2040/18** ou **T 1473/19**), cette évaluation dépend toujours du cas d'espèce. Dans l'affaire **T 2080/22**, le point-virgule ne modifiait pas la signification.

1.4. Remplacement ou suppression de caractéristiques dans une revendication

1.4.1 Extension de la portée d'une revendication – autorisée dans les limites de la divulgation initiale

La suppression d'une caractéristique dans une revendication telle que déposée peut avoir pour effet d'étendre la portée de cette revendication. Selon la décision **G 1/05** (JO 2008, 271, se référant à **G 1/93**, JO 1994, 541), le demandeur a le droit de modifier les revendications de manière à les faire porter sur un objet non compris dans les revendications telles que déposées. C'est seulement après la délivrance que les intérêts des tiers continuent d'être protégés par l'art. 123(3) CBE et que le droit du titulaire du brevet de modifier les revendications est limité par l'étendue du brevet délivré.

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a constaté qu'il est donc possible d'élargir la portée d'une revendication (c'est-à-dire d'étendre la protection qu'elle confère) sans contrevenir aux dispositions de l'art. 123(2) CBE, à condition que l'objet introduit pour la première fois dans les revendications du fait de cette modification ait déjà fait partie du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée (confirmé p. ex. dans les décisions **T 732/00**, **T 273/04**, **T 1211/05**).

Dans la décision **T 66/85** (JO 1989, 167), la chambre a déclaré que si le demandeur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication, afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'art. 123(2) CBE 1973, à condition que le texte de la demande déposée à l'origine puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique (cf. aussi **T 228/98**).

Dans la décision **T 1724/08**, la chambre a constaté que l'art. 76(1) CBE 1973 n'interdit pas d'étendre des caractéristiques individuelles divulguées, en particulier celles d'une revendication indépendante telle que déposée ; ces modifications doivent elles aussi être divulguées directement et sans ambiguïté dans la demande antérieure telle que déposée (cf. également **T 1727/09**).

1.4.2 Fondement dans la demande telle que déposée à l'origine – "norme de référence" ("gold standard")

Si on applique aux revendications l'exigence énoncée à l'art. 123(2) CBE, cela signifie que des caractéristiques ne peuvent être supprimées d'une revendication indépendante que s'il existe, dans la demande telle que déposée à l'origine, une base claire et non ambiguë qui justifie l'absence de ces caractéristiques dans la revendication concernée (voir la décision **T 1726/06**, qui fait référence à l'affaire **T 66/85**, JO 1989, 167, et **T 558/13**).

Dans l'affaire **T 755/12**, la chambre a souligné que même si la recevabilité des modifications est évaluée à **l'aide** de certains critères comme le test du caractère essentiel (voir le présent chapitre II.E.1.4.4 ci-dessous), il n'en reste pas moins nécessaire de répondre à la question de savoir ce que la personne du métier pouvait objectivement déduire de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet

européen à la date de dépôt (**G 3/89**, JO 1993, 117 ; cf. chapitre II.E.1.3.1 ci-dessus, intitulé "Norme de référence ("gold standard") : possibilité de déduire l'objet directement et sans ambiguïté"). Pour d'autres décisions soulignant que ces tests ne sont que des outils et ne se substituent pas à la "norme de référence" ("gold standard"), voir les décisions **T 648/10** et **T 68/21** ainsi que les décisions citées au chapitre II.E.1.4.4b) et c).

1.4.3 Omission d'une caractéristique présentée comme essentielle

En ce qui concerne les affaires dans lesquelles la modification consiste à substituer ou supprimer une caractéristique dans une revendication indépendante, les chambres ont parfois appliqué le test décrit dans la décision **T 260/85** (JO 1989, 105). Dans la décision **T 260/85**, il est énoncé qu'il n'est **pas** admissible de supprimer dans une **revendication indépendante** une caractéristique qui est **systématiquement présentée**, dans la demande telle qu'elle a été déposée, **comme une caractéristique essentielle** de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. Voir aussi **T 496/90**, **T 415/91**, **T 628/91**, **T 189/94**, **T 1032/96** (paramètres de longueur de segment exposés comme étant essentiels), **T 728/98** (JO 2001, 319 ; à propos de la suppression de la caractéristique "substantially pure"), **T 1040/98** (guide d'ondes acoustiques décrit, tout au long de la description, sous la forme d'une poche remplie d'une substance appropriée), **T 1390/15** (exposé systématique de la limite de solubilité s'agissant de la teneur en Mg et Cu) et **T 1187/15** (exposé systématique selon lequel le rythme cardiaque peut être déduit de la mesure de la pression sanguine). Pour des décisions récentes reprenant cette approche, se reporter aux affaires **T 1099/21** et **T 897/20**.

Dans l'affaire **T 236/95**, la chambre a constaté que si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles.

Dans l'affaire **T 784/97**, le titulaire du brevet avait soutenu que la personne du métier se serait rendue compte, en se fondant sur une antériorité, que la caractéristique litigieuse n'était pas essentielle. La chambre a déclaré quant à elle que la question de savoir si une caractéristique contenue dans une revendication indépendante devait ou non être considérée comme "essentielle" **n'était pas fonction de l'antériorité**. Il convient au contraire de déterminer ce que les pièces initiales de la demande enseignent à la personne du métier.

Dans l'affaire **T 1515/11**, la chambre a confirmé qu'une caractéristique présentée systématiquement comme étant essentielle dans l'invention ne peut être supprimée d'une revendication indépendante puisque cette suppression ajouterait des éléments. Dans certains cas, la question de savoir si une caractéristique est présentée dans la demande comme étant essentielle pour l'invention ou comme étant facultative ne peut être tranchée d'emblée de manière catégorique. Cependant, il y a également des cas où, pour des raisons purement formelles, il n'est pas possible de mettre en doute le fait que la caractéristique est essentielle, par exemple dans le cas où le demandeur choisit d'inclure dans une revendication indépendante telle que déposée une caractéristique dans laquelle le problème est explicitement mentionné et selon laquelle celui-ci est résolu par l'objet revendiqué. En particulier, lorsqu'une revendication de méthode inclut une caractéristique

dont il ressort explicitement que la méthode est mise en œuvre d'une manière qui résout le problème, le fait d'alléguer que cette caractéristique n'est pas essentielle reviendrait à affirmer que pour résoudre le problème, il n'est pas essentiel de mettre en œuvre la méthode d'une manière qui résolve le problème.

La chambre, dans l'affaire **T 648/10**, a confirmé le test énoncé dans la décision **T 260/85**. La chambre précise toutefois que **la CBE n'exige pas l'utilisation de tests particuliers** pour évaluer si des éléments ont été ajoutés. En revanche, ces tests sont des **outils** qui peuvent être utiles, dans certaines situations, pour établir s'il y a ajout d'éléments.

1.4.4 Test du caractère essentiel ou test en trois points

a) Décisions définissant le test

Dans l'affaire **T 331/87** (JO 1991, 22), la chambre, s'appuyant sur la décision **T 260/85** (JO 1989, 105), a défini un test en trois points. Elle a constaté que la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 s'il apparaît directement et sans ambiguïté à la personne du métier 1) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, 2) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et 3) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques (fréquemment appliqué jusqu'en 2012, voir p. ex. les décisions **T 708/07**, **T 775/07**, **T 2359/09**, **T 747/10**, **T 207/10** ; aujourd'hui rarement appliqué, mais voir l'affaire **T 1906/12**). Ce test est parfois appelé test du caractère essentiel (voir p. ex. les affaires **T 2359/09**, **T 2599/12**, **T 2489/13**). Il convient de noter que les Directives H-V, 3.1 – version d'avril 2025, contiennent un test en trois points modifié.

b) Simple aide dans l'évaluation de l'admissibilité de modifications

Dans l'affaire **T 1472/15** la chambre a considéré, en se référant aux décisions **T 2311/10** et **T 1852/13**, que le "test du caractère essentiel" n'est pas, comme la décision **T 331/87** a été souvent interprétée à tort, un test absolu à l'égard de la "norme de référence" ("gold standard"), mais peut seulement servir d'outil aux fins de déterminer la divulgation initiale (voir aussi **T 648/10**, **T 755/12**, **T 2095/12**, **T 2599/12**c, **T 46/15**, **T 1420/15**, **T 85/16** et **T 1189/16**). Le "test du caractère essentiel" ne saurait se substituer à la "norme de référence" (**T 172/17** et **T 1134/19**).

c) Test considéré comme n'étant plus approprié

Selon la décision **T 1365/16**, le "test du caractère essentiel" (tel que présenté dans la décision **T 331/87**, cf. point a) ci-dessus) n'est plus considéré dans la jurisprudence plus récente des chambres de recours comme approprié (voir aussi p. ex. **T 1852/13**). Cela est confirmé dans les décisions **T 2421/18**, **T 1736/18**, **T 1529/19**, **T 2432/19**, **T 435/21**, **T 1441/21**, **T 1638/21**.

Comme de nombreuses décisions l'ont souligné, ce sont les exigences liées à la "norme de référence" ("gold standard") qui doivent en fin de compte être remplies lorsqu'il est évalué si une modification, **quelle qu'elle soit**, satisfait à l'art. 123(2) CBE et (par analogie) à l'art. 76(1) CBE (**T 838/16**, renvoyant à **T 1852/13** et **T 755/12** ; cf. également **T 1462/14**, **T 1869/17**, **T 71/19** et **T 1270/20**). Dans plusieurs décisions, les chambres ont conclu que le test du caractère essentiel présenté dans la décision **T 331/87** est devenu sans intérêt et ne devrait pas être appliqué (**T 2311/10**, au sujet d'une généralisation intermédiaire ; **T 2599/12**, **T 830/16**, **T 1365/16**, et **T 437/17** ; cf. également les autres décisions citées dans ce chapitre au point II.E.1.4.4e).

d) Condition nécessaire, mais insuffisante

Dans l'affaire **T 437/17**, la chambre, conformément à plusieurs décisions, notamment **T 1472/15** et **T 1852/13**, a estimé que les trois critères du "test du caractère essentiel" tels que présentés dans l'affaire **T 331/87** (JO 1991, 22) doivent être remplis, mais que le fait d'y satisfaire ne suffit pas pour que les conditions de l'art. 123(2) CBE soient respectées. La chambre a souligné en outre que, en tout état de cause, ce test ne peut remplacer la "norme de référence" et ne doit pas conduire à un résultat qui diffère de celui obtenu lorsque la "norme de référence" est appliquée directement.

e) Décisions critiquant le test

Dans l'affaire **T 910/03**, la chambre a critiqué la deuxième condition du test du caractère essentiel (caractéristique omise non indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre). À la lumière de la décision **G 2/98** (JO 2001, 413), la chambre a critiqué cette approche, qui revenait à faire une distinction entre les caractéristiques techniques qui étaient liées au fonctionnement et à l'effet de l'invention, et les caractéristiques techniques qui ne l'étaient pas.

La décision **T 2311/10**, dans une affaire concernant une généralisation intermédiaire, discute du caractère peu utile, voire trompeur du test en trois points (voir aussi **T 1840/11**, **T 2095/11**, **T 2095/12**). En particulier, la chambre a souligné, en ce qui concerne le deuxième critère, que le test issu de la décision **T 331/87** devait nécessairement porter sur le problème qui peut être dérivé de la demande car il concerne la divulgation de la demande. Cela n'avait cependant pas toujours été respecté.

Dans l'affaire **T 1852/13**, la chambre a conclu que le test du caractère essentiel selon la décision **T 331/87** ne devait plus être utilisé (de même, **T 830/16**). Ce test, compte tenu de la formulation employée dans la décision **T 331/87** ("may not") ne peut pas être assimilé à la "norme de référence" (**G 2/10**) ne serait-ce que d'un point de vue purement logique : la chambre avait elle-même reconnu la possibilité d'une violation de l'art. 123(2) CBE alors même que les conditions de son test en trois points étaient remplies. Même si le test du caractère essentiel peut, dans certains cas, fournir des indices utiles, la "norme de référence" constitue le seul critère pertinent (cf. **T 755/12**). Par ailleurs, la Grande Chambre de recours, dans son avis **G 2/98**, concernant la validité d'une priorité, a rejeté l'approche adoptée dans la décision **T 73/88** (Aliment à croquer), qui se fondait sur le

caractère essentiel de la caractéristique, et a établi un critère comparable à la "norme de référence". Les réserves de la Grande Chambre de recours quant au caractère arbitraire de l'appréciation du caractère essentiel valaient également en ce qui concerne les modifications. Après s'être penchée sur les réserves émises dans la décision **T 404/03**, la chambre a donc souscrit au principe énoncé dans la décision **T 910/03**, selon lequel il convenait de conclure de l'avis **G 2/98** que le test du caractère essentiel devait cesser d'être appliqué. La "norme de référence" surpasse également le test du caractère essentiel en ce qu'elle constitue un critère uniforme, qui vaut pour toutes les modifications. Voir également les affaires **T 422/16** (approuvant l'affaire **T 1852/13** dans le contexte de l'art. 76(1) CBE) et **T 833/16**.

1.4.5 Suppression d'un groupe de caractéristiques

Dans l'affaire **T 211/95**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication de la demande antérieure avait entièrement été omis dans la revendication de la demande divisionnaire. La chambre n'a pas suivi ce raisonnement. Elle a considéré que les exigences de l'art. 76(1) CBE 1973 seraient remplies s'il était évident pour la personne du métier qu'il y avait **deux enseignements techniques non liés** entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément, et si la personne du métier constatait manifestement que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était **sans importance** pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. En l'espèce, celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande antérieure. Voir également la décision **T 341/06** et **T 694/07**.

1.4.6 Suppression d'une caractéristique indiquant le but recherché

Dans l'affaire **T 448/03**, la demande telle que délivrée faisait référence à un "dispositif pour éjecter un support liquide ou en poudre", tandis que la revendication 1 et la description telle que déposée à l'origine faisaient référence à un "dispositif d'extinction d'incendie à impulsion". La chambre a relevé que, selon la jurisprudence, "pour" devait être interprété comme signifiant "approprié pour" et donc "pour" ne limitait pas l'utilisation du dispositif à l'extinction exclusive des incendies. Cependant, le fait que l'appareil convienne pour une utilisation donnée ou pour contenir un support spécifique impliquait des exigences spécifiques concernant le matériau constituant le dispositif et sa capacité à contenir le volume de support nécessaire pour obtenir l'effet attendu, qui était d'éteindre le feu. Voir également **T 1143/17**, dans laquelle la chambre a estimé que la caractéristique "utilisable dans un procédé de revêtement par extrusion ..." ne pouvait être supprimée sans élargir l'objet que si toutes les compositions définies par la revendication 1 modifiée pouvaient être utilisées dans un tel procédé.

Dans l'affaire **T 653/03**, le terme initial "moteur diesel" de la revendication 1 avait été remplacé par le terme "moteur à combustion". L'application possible de la méthode revendiquée était donc généralisée. La chambre n'a pas souscrit à l'opinion du requérant 1 selon lequel la finalité de la méthode n'apportait aucune contribution technique à l'invention. La contribution technique était que la méthode modifiée devait convenir à tout type de moteur à combustion. Peu importait que les étapes de la méthode nécessitent une

modification réelle ou non, dès lors que la modification de la revendication n'était pas supportée par la demande initiale. Voir également la décision **T 923/13** concernant la suppression des mots "pour des conteneurs en papier".

Pour des cas où la suppression d'une caractéristique tenant à l'utilisation ou relative à la finalité a été considérée comme admissible, voir toutefois, p. ex. **T 692/97**, **T 835/97** et **T 235/99**. Voir également l'affaire **T 308/13**, dans laquelle la chambre a conclu qu'une certaine disposition dans la description traitait de la finalité recherchée plutôt que d'une définition fonctionnelle supplémentaire des composés revendiqués et qu'elle n'avait donc pas besoin d'être incluse dans la revendication pour éviter une généralisation intermédiaire.

1.4.7 Suppression d'incohérences et de caractéristiques dépourvues de clarté

a) Modification admise

Dans la décision **T 271/84** (JO 1987, 405), une modification apportée à une revendication aux fins de supprimer une contradiction ne contrevenait pas à l'art. 123(2) ou l'art. 123(3) CBE 1973 parce que la revendication modifiée avait la même signification que la revendication non modifiée, de par son interprétation correcte à la lumière de la description.

Dans la décision **T 758/92**, la chambre a admis la suppression d'une caractéristique clairement incompatible avec l'enseignement divulgué dans la demande telle que déposée. Son exposé initial contenait un motif de suppression évident. La personne du métier lisant les documents initiaux de la demande devait constater que la caractéristique à supprimer avait été introduite par erreur dans la revendication car la définition qui en résultait ne correspondait pas au fonctionnement de la réalisation de l'invention décrite.

Dans la décision **T 609/95**, la chambre a estimé que si des erreurs rédactionnelles ou des incohérences dans une demande sont évidentes pour la personne du métier, la personne à laquelle la demande est adressée, on peut raisonnablement supposer qu'elle essaierait, à la lumière du contenu de la demande, de procéder mentalement aux modifications qui lui permettraient de donner un sens à ce qu'elle lit et, dans la mesure où les modifications sautent aux yeux du lecteur, ne fût-ce qu'après étude approfondie de la pièce, elles peuvent être considérées comme étant implicitement contenues dans la demande et leur transposition pratique ne serait pas contraire à l'art. 123(2) CBE 1973 (pour une telle modification pendant la procédure de recours sur opposition, voir aussi **T 887/97**).

b) Modification non admise

Dans la décision **T 1464/05**, toutefois, la chambre a estimé que l'on ne pouvait accepter, pour des raisons de cohérence et de clarté de l'exposé, la tentative de l'intimé (titulaire du brevet) de considérer que les limites supérieures des intervalles étaient une incohérence de la demande telle que déposée, et pouvaient donc être supprimées.

Dans l'affaire **T 1099/21**, la chambre a expliqué que tout défaut de clarté susceptible de découler d'une ambiguité dans une demande telle que déposée est au préjudice du titulaire du brevet, responsable en dernière analyse de la rédaction de la demande telle que déposée et de ses revendications. Le manque de clarté d'une caractéristique de la demande telle qu'elle avait été déposée ne saurait donc justifier ni excuser la suppression totale de la caractéristique peu claire ou son remplacement par une autre caractéristique dès lors que cela entraîne une extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

c) Article 84 CBE et article 123(2) CBE – prétendu piège inextricable

Dans l'affaire **T 81/13**, la chambre a rejeté la revendication 1 de la requête principale au motif qu'elle contenait une caractéristique en matière de viscosité qui était, selon la chambre, dépourvue de clarté (art. 84 CBE). Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire, le requérant a supprimé cette caractéristique relative à la viscosité et allégué qu'une valeur de viscosité dépourvue de clarté et non mesurable n'était pas essentielle et qu'elle pouvait être omise pour cette raison de la revendication. Selon lui, on devait également pouvoir l'omettre afin d'échapper à l'"écueil" des art. 84 et 123(2) CBE, qui conduisait à un "piège inextricable". La chambre a remarqué que ce paramètre s'est révélé dépourvu de clarté, mais qu'il restait essentiel puisque, même en manquant de clarté, il conférait à la composition un aspect particulier et caractérisait une composition ayant des propriétés spécifiques et essentielles. De plus, la présence d'une caractéristique essentielle dépourvue de clarté dans une revendication ne conduisait pas inévitablement à un "piège inextricable". Si une telle caractéristique correspondant à des propriétés essentielles d'un produit revendiqué ne pouvait être omise, elle devait normalement pouvoir être remplacée par une caractéristique équivalente, possédant inévitablement la même propriété essentielle. Cela était généralement possible en incorporant des caractéristiques techniques adéquates, pouvant présenter inévitablement ladite propriété. En dernier recours, l'objet revendiqué aurait même pu revêtir la forme d'un objet exemplifié. Dans l'affaire en cause, la demande telle que déposée à l'origine présentait un défaut de divulgation et, s'il existait un piège inextricable, il était plutôt lié à ce défaut.

Le chapitre II.E.3. traite de la jurisprudence liée au problème du "piège inextricable" entre les exigences de l'art. 123(2) et (3) CBE.

1.5. Plages de paramètres – définition des limites supérieure et inférieure

1.5.1 Création d'une plage en combinant les points limites de plages divulguées

a) Combinaison de la plage préférée, plus étroite, et de l'une des plages partielles se situant à l'intérieur de la plage générale divulguée

Dans la décision **T 925/98**, la chambre a estimé, conformément à la jurisprudence constante, que lorsqu'une plage générale et une plage préférée ont toutes deux été divulguées, la combinaison de la plage préférée plus étroite qui a été divulguée et de l'une des plages partielles situées en deçà ou au-delà de la plage plus étroite, à l'intérieur de la plage générale divulguée, peut être déduite sans ambiguïté de l'exposé initial de

l'invention qui fait l'objet du brevet litigieux et a donc trouvé un fondement dans celui-ci (cf. **T 2/81**, JO 1982, 394 ; **T 201/83**, JO 1984, 481 ; et **T 53/82**, **T 571/89**, **T 656/92**, **T 522/96** et **T 947/96** faisant toutes référence à l'affaire **T 2/81**). De plus, en l'espèce, des graphiques indiquaient que la plage revendiquée était en fait la plus efficace. Cette décision et/ou ses principes, qui sont fréquemment cités, ont p. ex. été mentionnés dans les affaires **T 328/10**, **T 2001/10**, **T 227/13**, **T 223/17**, **T 516/18, T 476/21 ;** voir également les décisions **T 1107/06**, **T 171/21**, **T 630/21** et **T 2177/21**.

Dans l'affaire **T 249/12**, la chambre a autorisé la modification de la plage "10 à 50% en masse", qui combinait l'utilisation de la limite supérieure de la plage plus large moins préférée (50% en masse) et de la limite inférieure de la plage restreinte la plus préférée (10% en masse). Les deux extrémités de la nouvelle plage étant toutes deux mentionnées spécifiquement dans la demande telle que déposée, la nouvelle plage était "sans équivoque et immédiatement apparente pour [la personne] du métier" (**T 2/81**), c'est-à-dire que la plage était divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée. Voir aussi **T 1143/17** qui concerne la combinaison du point limite inférieur d'une plage préférée avec le point limite supérieur d'une plage davantage préférée.

Dans l'affaire **T 2514/16**, la chambre a expliqué que la combinaison de valeurs limites provenant de différents domaines préférés est admissible si la nouvelle plage est sans équivoque et immédiatement apparente à la personne du métier (**G 2/10**, JO 2012, 376). Cela dépend de la question de savoir comment la personne du métier comprendrait la revendication modifiée et si, en faisant appel à ses connaissances générales, elle considérerait cet objet comme divulgué à tout le moins de manière implicite dans la demande, question à laquelle il doit être répondu au cas par cas, sur la base des faits concrets. Dans l'affaire en cause, la modification concernée provenait d'un passage de la description telle que déposée, la valeur inférieure particulièrement préférée et la valeur supérieure tout particulièrement préférée ayant à cet égard été combinées. La chambre a estimé que cette modification découlait directement de la demande initiale, et a souligné qu'il s'agissait en l'occurrence d'une limitation d'un paramètre présent de manière implicite dans les revendications initiales, et non d'une sélection de modes de réalisation alternatifs contenus dans l'exposé initial.

La chambre instruisant l'affaire **T 193/17** a établi une distinction entre cette dernière et l'affaire **T 925/98**. Elle a souligné que dans l'affaire **T 925/98**, les plages générales et les plages préférées étaient divulguées sous une forme combinée, étant donné que la revendication indépendante 1 telle que déposée divulguait une plage de base de 30 à 60 %, tandis que la revendication 2 telle que déposée, qui dépendait de la revendication 1, divulguait une plage préférée de 35 à 50 %. En revanche, dans le cas sous-tendant l'affaire **T 193/17**, les points limites des deux plages revendiquées (liées à l'épaisseur du revêtement de la surface et la taille de particule) étaient divulgués dans quatre revendications dépendantes différentes, telles que déposées, qui dépendaient chacune exclusivement de la revendication 1. De plus, l'affaire **T 925/98** portait sur la plage d'un paramètre unique, tandis que la présente revendication 1 concernait l'introduction de deux paramètres.

Dans l'affaire **T 516/18**, la demande telle que déposée divulguait deux valeurs alternatives pour chacune des limites supérieure et inférieure de la plage en cause. La chambre a estimé que la personne du métier disposait ainsi directement et sans ambiguïté de l'information selon laquelle les limites supérieure et inférieure proposées pouvaient être combinées à volonté afin qu'une plage adaptée soit sélectionnée, indépendamment du fait qu'elles étaient présentées comme constituant des valeurs "préférables" ou "davantage préférables". La chambre a fait observer que conformément à la jurisprudence constante (cf. p. ex. **T 925/98**), lorsqu'une plage générale et une plage plus étroite préférée sont divulguées dans la demande telle que déposée, le fait de combiner la plage plus étroite et l'une des plages partielles comprises dans la plage générale divulguée et se situant de part et d'autre de la plage plus étroite est considéré comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté des plages divulguées initialement.

b) Combinaison de la limite inférieure de la plage générale et de la limite inférieure de la plage préférée

Dans la décision **T 1170/02**, la chambre a estimé que la combinaison du seuil inférieur de la plage générale et du seuil inférieur de la plage préférée, qui **excluait donc la plage préférée**, ne relevait pas des principes énoncés dans la décision **T 2/81** (JO 1982, 394). Dans un tel cas, il pouvait être utile de déterminer si la personne du métier, à la lecture de la demande initiale, **envisagerait sérieusement** d'opérer dans la plage mentionnée dans la demande divisionnaire ou, à défaut, si, en se fondant sur la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée ou sur ses connaissances générales, elle aurait été amené à exclure la possibilité d'opérer dans cette plage (la chambre a cité à cet égard la décision **T 187/91**, JO 1994, 572). De l'avis de la chambre, la personne du métier, en s'appuyant sur les données figurant dans la demande antérieure, envisagerait sérieusement d'opérer également au-delà du seuil inférieur de la plage préférée. Par conséquent, la plage pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la demande antérieure telle que déposée, et était compatible avec cette dernière. Voir aussi **T 205/13**.

De même, dans l'affaire **T 1389/08**, la chambre a estimé que la personne du métier envisagerait réellement d'exploiter toute la plage divulguée, y compris celle qui était moins adaptée. Ni la demande antérieure telle que déposée, ni les connaissances générales de la personne du métier ne comportaient d'élément qui conduirait la personne du métier à exclure la possibilité de travailler dans cette plage.

Dans l'affaire **T 612/09**, la chambre n'a pas fait siennes les conclusions tirées dans l'affaire **T 1170/02**, et selon lesquelles les principes formulés dans la décision **T 2/81** (JO 1982, 394) n'étaient pas applicables aux cas où la plage résultait de la combinaison de la limite inférieure de la plage générale et de la limite inférieure de la plage préférée. Dans l'affaire **T 612/09**, la chambre a fait observer que la décision **T 2/81** avait établi une approche en deux étapes. La chambre ayant instruit cette affaire avait estimé dans le cadre de la première étape que la personne du métier pouvait manifestement discerner immédiatement les deux plages partielles faisant partie de la plage générale (dans l'affaire **T 612/09** : 3 à 75 mg/kg) et se situant en dehors de la plage préférée (dans l'affaire **T 612/09** : 10 à 25 mg/kg). Elle avait ensuite jugé que la combinaison de la plage préférée et de la plage partielle supérieure n'avait pas eu pour effet d'introduire de nouveaux

éléments. Dans l'affaire **T 612/09**, la chambre a estimé que seule la première étape de l'analyse effectuée dans la décision **T 2/81** était nécessaire pour parvenir directement et sans ambiguïté à la plage revendiquée. La chambre a en effet considéré que les deux plages partielles qui se situent, à l'intérieur de la plage générale, en deçà et au-delà de la plage plus étroite (une dose de 3 à 10 mg/kg et de 25 à 75 mg/kg), étaient divulguées directement et sans ambiguïté à la personne du métier. Voir aussi **T 2159/11** et **T 14/19**. Cependant, dans l'affaire **T 612/09**, la chambre n'a pu déduire de la décision **T 201/83** l'exigence selon laquelle la valeur devant servir de fondement à une plage limitée devait nécessairement être divulguée dans un exemple.

Dans la décision **T 113/19**, la chambre a expliqué que le fait que le seul exemple est en dehors de la nouvelle plage revendiquée ne veut pas dire que cette plage ne peut pas être déduite directement et sans équivoque de la demande telle que déposée (**T 1389/08**). Elle a considéré qu'en l'espèce, la personne du métier comprend, à la lecture de la demande telle que déposée, que les compositions ayant (pour la caractéristique en question) au moins une valeur égale au seuil inférieur de la plage générale ont déjà la qualité requise, mais que celles allant au-delà du seuil supérieur sont encore meilleures. La chambre a conclu que la plage telle que revendiquée, qui est limitée à ce qui peut être considéré comme satisfaisant et exclut ce qui est encore mieux, découle directement et sans équivoque de l'enseignement de la demande telle que déposée.

Dans les affaires parallèles **T 2241/22** et **T 2242/22**, la chambre, soulignant le rôle essentiel de la "norme de référence", a expliqué que tout test ou toute condition sur lesquels s'appuie une chambre dans un cas particulier (tel le critère consistant à "envisager sérieusement" énoncé dans la décision **T 1170/02**) devaient être considérés comme une simple aide pour l'évaluation de l'admissibilité de modifications, et non comme un critère se substituant à la "norme de référence".

c) Points limites qui ne font pas partie d'une plage

Dans l'affaire **T 1919/11**, l'objet de la revendication 1 de la requête principale portait sur une concentration en argent allant de 1µM minimum à 200µM maximum. Dans la description, deux phrases distinctes consécutives indiquaient que "lorsque l'argent est incorporé dans le milieu, il est ajouté à une concentration de moins de 900 µM, de préférence inférieure à 500 µM et, mieux encore, inférieure à 200 µM" et "lorsque l'argent est incorporé dans le milieu, il est ajouté à une concentration d'au moins 10 nM, de préférence 100 nM, mieux encore à 1 µM, et typiquement à 10 µM". La chambre a fait observer que la situation dans la présente espèce n'était pas comparable à celle de l'affaire **T 1107/06**, qui a été traitée dans la jurisprudence constante des chambres de recours. Une plage générale, c'est-à-dire une limite inférieure combinée sans équivoque à une limite supérieure et une plage préférée plus étroite divulguée – consistant elle aussi en une limite inférieure combinée sans ambiguïté à une limite supérieure – étaient tout simplement absentes. Même le fait d'indiquer dans une sorte de parallélisme des limites supérieures et inférieures (moins/au minimum, de préférence ou mieux encore) n'impliquait **pas une corrélation claire entre une certaine limite supérieure et une certaine limite inférieure** car rien n'indiquait qu'une telle combinaison ait été voulue. Par conséquent, l'une des limites supérieures mentionnées dans la première phrase de la

description de la demande de brevet antérieure telle que déposée (citée ci-dessus) et l'une des limites inférieures mentionnées dans la seconde phrase étaient combinées arbitrairement, ce qui ne constituait pas une divulgation directe et dénuée d'ambiguïté.

d) Combinaison d'un point limite d'une plage et d'une valeur provenant d'une liste de valeurs divulguées individuellement

Dans l'affaire **T 1320/13**, la revendication 1 définissait un rapport spécifique dans la plage "entre 0,6 et 1". Le requérant a soutenu que la plage était supportée dans la divulgation par la plage "0,1 et environ 1" de la revendication 5, en liaison avec la valeur "0,6" présentée dans une **liste de valeurs individuelles**, qui se lisait ainsi : "environ 1,0, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ou même 0, pouvant en être dérivé". La chambre a conclu que la décision **T 2/81** ne s'appliquait pas dans l'affaire en cause. La personne du métier ne considérerait pas la liste des valeurs de rapports divulguées individuellement à la page 5 de la demande comme les points limites supérieurs des plages. Premièrement, une liste de valeurs individuelles – même si elle est divulguée comme ici dans l'ordre décroissant – ne concerne pas les valeurs qui les séparent, tandis qu'une plage englobe nécessairement toutes les valeurs situées entre ses deux points limites divulgués, c'est-à-dire qu'une liste de valeurs individuelles est conceptuellement différente d'une plage. Deuxièmement, la liste ne contenait aucune indication sur une combinaison particulière de valeurs de rapport. En conséquence, une sélection spécifique de valeurs n'apparaissait pas clairement et sans ambiguïté du contenu de la demande pour la personne du métier.

e) Combinaison de points limites correspondant à des niveaux de préférence différents pour plusieurs aspects d'une composition

Dans l'affaire **T 948/13**, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3 résultait de la combinaison d'un certain nombre de plages numériques correspondant à des niveaux de préférence différents (plage générale, plage la plus préférée) pour divers aspects de la composition. La chambre a estimé que la sélection de ces plages sous une forme combinée n'était pas divulguée en tant que telle, et qu'elle n'était pas davantage suggérée dans la demande telle que déposée.

Pour une autre affaire dans laquelle chacune des caractéristiques ajoutées (y compris les plages de paramètres) était, selon la chambre, divulguée dans la demande telle que déposée, sans qu'elles soient toutefois exposées sous une forme combinée, voir p. ex. la décision **T 1853/13** (eu égard à la revendication 1 de la requête subsidiaire 2).

Dans l'affaire **T 2514/16**, la chambre a considéré la combinaison de valeurs limites provenant de différents domaines préférés comme admissible (cf. résumé dans le présent chapitre II.E.1.5.1a)). Selon la chambre, la combinaison de cette limitation et d'une deuxième modification (à savoir une restriction de la quantité de cation métallique par les points limites, conformément au mode de réalisation figurant en premier dans l'ordre des préférences) découlait elle aussi de manière directe et sans ambiguïté de la demande initiale. Elle a souligné à cet égard que les deux modifications constituaient une limitation d'une caractéristique présente dans la revendication 2 initiale, les deux caractéristiques

concernées caractérisant le sel employé nécessairement dans le procédé revendiqué. Voir également chapitre II.E.1.6.1c) ci-dessous.

1.5.2 Création d'une plage à l'aide d'une valeur isolée provenant d'un exemple

a) Principe

Dans l'affaire **T 201/83** (JO 1984, 481), la chambre est parvenue à la conclusion que la modification de la plage de valeurs de concentration, dans une revendication portant sur un mélange tel qu'un alliage, était recevable sur la base d'une valeur décrite dans un exemple spécifique, à condition que la personne du métier puisse identifier aisément cette valeur comme n'étant **pas associée aux autres caractéristiques de l'exemple de façon suffisamment étroite** pour déterminer l'effet de ce mode de réalisation conforme à l'invention, dans son ensemble, d'une manière singulière et à un degré notable. Dans l'affaire examinée, la nouvelle limite pouvait être déduite des documents initiaux.

Comme la chambre l'a souligné dans l'affaire **T 1556/16**, le fait de limiter une plage plus étendue, divulguée initialement, en utilisant une valeur isolée provenant d'un exemple peut être admis s'il n'a pas pour effet de fournir à la personne du métier des informations qui vont au-delà du contenu de l'exposé initial. Dans l'affaire examinée, après avoir analysé en détail l'exposé de la demande, en se plaçant du point de vue de la personne du métier, la chambre a jugé que la sélection particulière concernée n'avait pas pour effet de fournir à la personne du métier des informations nouvelles.

b) Modification admise

Dans l'affaire **T 876/06**, la chambre a appliqué le principe établi dans la décision **T 201/83** et a conclu que la personne du métier aurait pu reconnaître dans la demande telle que déposée que le ratio pondéral entre le caoutchouc liquide et le caoutchouc solide n'était pas associé aux autres caractéristiques des exemples de façon suffisamment étroite pour déterminer l'effet de l'invention dans son ensemble, d'une manière singulière et à un degré notable. La valeur particulière utilisée dans plusieurs exemples pouvait dès lors servir à limiter la plage de valeurs du ratio pondéral entre le caoutchouc liquide et le caoutchouc solide. La limitation de la revendication ne représentait ni plus ni moins qu'une réduction quantitative d'une plage de valeurs à une valeur déjà envisagée dans le document, et non une restriction arbitraire apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 1188/10**, la nouvelle plage, allant de 0,006 % à 0,015 %, a été créée en prenant, en tant que points limites, les valeurs individuelles des exemples 2 et 4 relatifs à l'utilisation de LAE comme agent conservateur dans deux produits alimentaires spécifiques différents, à différentes températures de développement. Pour évaluer si cette nouvelle plage était conforme à l'art. 123(2) CBE, il fallait établir si une personne du métier, par analogie avec la décision **T 201/83**, généraliserait ces valeurs en ce sens qu'elle considérerait qu'elles ne sont pas uniquement associées aux produits alimentaires et températures spécifiques qui étaient utilisés dans les exemples. Comme cela était le cas dans la présente espèce, la plage revendiquée était conforme à l'art. 123(2) CBE.

Pour une autre décision dans laquelle la chambre a considéré que les valeurs extraites des exemples et utilisées comme limites de la plage revendiquée ne pouvaient pas être considérées uniquement dans le contexte de tous les autres paramètres qui y étaient donnés, voir l'affaire **T 343/90**, dans laquelle la modification pertinente satisfaisait à l'art. 123(2) CBE.

c) Modification non admise

Dans l'affaire **T 526/92**, la chambre a estimé que dans un cas où les valeurs d'un paramètre ne sont indiquées que dans les exemples (de manière individuelle et ponctuelle), sans que la signification de ce paramètre résulte de façon évidente du fascicule initial, on ne doit pas créer arbitrairement une plage de valeurs dont une limite est indéterminée et dont l'autre est choisie parmi les exemples.

De même, dans l'affaire **T 1004/01**, la chambre a estimé que les stratifiés donnés en exemple et la résistance au décollement qu'ils présentaient n'étaient divulgués que dans un contexte technique concret, sans qu'aucune préférence ne soit accordée à la plage non délimitée revendiquée – avec la valeur de paramètre donnée en exemple comme limite inférieure (résistance au décollement "d'au moins 24 grammes").

La décision **T 526/92** a été approuvée et citée dans l'affaire **T 931/00** – renvoyant également à la décision **T 201/83** (JO 1984, 481) – à propos de la création d'une nouvelle plage de paramètres en définissant sa limite supérieure par la sélection d'une seule valeur dans un exemple. Dans la décision **T 931/00**, la chambre a déclaré que, bien que les chiffres dans des exemples puissent, dans certaines conditions, servir à délimiter un domaine déjà spécifié dans la demande initiale, ils ne peuvent pas être utilisés pour définir **une relation entièrement nouvelle entre des paramètres** qui n'ont jamais été associés auparavant. Une telle association nouvelle et arbitraire de paramètres existants introduit un objet nouveau, ce qui est contraire aux exigences des art. 123(2) et 100 c) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1146/01**, la chambre devait répondre à la question de savoir si une seule mesure d'une caractéristique ou propriété choisie d'un échantillon divulgué seulement dans un seul exemple pouvait être pertinente pour apprécier le caractère général de l'objet revendiqué, indépendamment des autres paramètres inhérents à ce même échantillon. La chambre a établi une distinction entre cette affaire et l'affaire **T 201/83**. Si une nouvelle plage de valeurs était formulée à partir de **valeurs tirées d'exemples choisis** et non liés directement les uns aux autres, le lecteur se trouvait confronté à de nouvelles informations non déductibles directement du texte de la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire **T 184/05**, la chambre a constaté que la concentration d'une impureté présentée par un produit obtenu dans des conditions opératoires particulières ne peut être considérée indépendamment des exemples, sauf s'il a été démontré que cette concentration n'est pas étroitement liée, par le biais du procédé appliqué, aux valeurs maximales spécifiques (non divulguées) de toutes les autres impuretés comprises dans le produit.

Dans l'affaire **T 570/05**, la modification proposée était que "la couche de revêtement avait une épaisseur de 220 à 500 nm". Seuls trois exemples de la demande telle que déposée initialement fondaient expressément la valeur minimale de 220 nm : dans aucune des pièces telles que déposées, cette valeur ne constituait une valeur minimale (ou même maximale) d'une plage de valeur de l'épaisseur. Rappelant la jurisprudence pertinente, à savoir les décisions **T 201/83**, **T 1067/97** et **T 714/00** (voir aussi le chapitre II.E.1.9. "Généralisations intermédiaires"), concernant l'extraction d'une caractéristique isolée, la chambre a examiné s'il existait un **lien fonctionnel ou structurel** entre l'épaisseur de la couche de revêtement, en particulier sa valeur minimale, et les autres caractéristiques de la revendication. Elle a conclu que la condition d'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste n'était pas remplie en l'espèce et que la modification ne pouvait donc être admise.

Dans l'affaire **T 517/07**, la nouvelle limite maximale introduite dans les pièces initiales de la demande était divulguée uniquement comme valeur de mesure isolée dans l'exemple 1. La chambre a estimé que le fait de tirer d'un mode de réalisation particulier une valeur isolée et de l'utiliser comme nouvelle limite maximale dans la revendication 1 revenait à créer une nouvelle plage de valeurs, désormais plafonnée, qui n'était pas divulguée dans les pièces initiales.

1.5.3 Définition d'un nouveau point limite avec une valeur non expressément divulguée – "moins de", "inférieur à" et arrondis

L'affaire **T 985/06** concernait la modification de la limite supérieure d'un intervalle supporté par les documents d'origine, par une nouvelle valeur (inférieure) qui elle-même n'était pas supportée. En effet, la modification consistait à passer de l'intervalle (supporté par la description d'origine) de "1,05:1 à 1,4:1" à l'intervalle "1,05:1 à moins de 1,4:1". La chambre a reconnu que l'intervalle de "1,05:1 à 1,4:1" incluait toutes les valeurs contenues dans la plage indiquée ; toutefois, les documents d'origine divulguaient seulement l'intervalle en général et ne divulguaient pas spécifiquement et donc directement et sans ambiguïté toutes les valeurs comprises dans l'intervalle en question. La modification contrevenait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1990/10**, la chambre a eu à déterminer si la demande telle que déposée fournissait une base pour la plage de températures "inférieure à 35°C", qui était indiquée dans la revendication 1. La demande telle que déposée divulguait diverses températures, à savoir à la fois des valeurs spécifiques ("30°C") et des plages de valeurs, par exemple des plages dont la limite inférieure était indéterminée ("inférieure à 37°C") et des plages de valeurs dont les limites supérieure et inférieure étaient définies ("de 30°C à 35°C"). La chambre a estimé que le terme "inférieure à" n'était divulgué de manière explicite que pour définir la plage de températures la plus large mentionnée, à savoir "inférieure à 37°C". Elle a considéré que la plage "inférieure à 35°C" ne pouvait être implicitement déduite de la combinaison entre la plage de valeurs la plus large, dont la limite inférieure était indéterminée, à savoir la plage "inférieure à 37°C", et la limite supérieure de la plage allant "de 30°C à 35°C". Si les critères énoncés dans la décision **T 2/81** étaient appliqués, le fait de combiner les limites inférieure et supérieure de cette dernière plage avec la plage de températures la plus large conduirait à des plages de températures allant "de 30°C à

moins de 37°C" et "de 35°C à moins de 37°C", et non à une plage de températures dont la limite inférieure ne serait pas déterminée, à savoir une plage "inférieure à 35°C". De plus, la plage de températures allant "de 30°C à 35°C" incluait la température spécifique de "35°C", alors que la plage de températures "inférieure à 35°C", qui était indiquée dans la revendication 1, excluait de manière explicite cette valeur.

Dans l'affaire **T 83/13**, l'objet de la revendication 1 telle que délivrée comprenait la caractéristique "une quantité inférieure à 15 % en poids". La revendication telle que déposée et la description originelle mentionnaient une quantité comprise entre 5 et 20 % et une quantité comprise entre 8 et 15 %. Selon la chambre, le terme "une quantité inférieure à 15 % en poids" comprend également des valeurs de concentration avec une décimale ou plus à partir de laquelle la précision des techniques de mesure ou de la simple application des règles de l'arrondi des nombres donnerait comme valeur la valeur entière de "15 % en poids". Le remplacement de la valeur de concentration en poids de "15.0 %" par "une quantité inférieure à 15 %" ne signifie pas un enseignement technique différent et ne constitue pas une nouvelle fonctionnalité technique en ce qui concerne la gamme de concentration revendiquée ; d'un point de vue technique, la plage résultant de cette modification demeure identique dans le cas d'espèce (cf. **T 112/10**). La chambre a ajouté que cette décision est conforme à la jurisprudence des chambres de recours en ce qui concerne la nouveauté et les arrondis de valeurs (voir **T 234/09** ou **T 1186/05**).

Dans l'affaire **T 1986/14**, la revendication 6 de la requête principale avait été modifiée par l'ajout de la caractéristique suivante : "glycérine dans une quantité comprise entre 50 % et 90 %, en poids de la composition". Le requérant a fait valoir que la quantité de glycérine définie dans la revendication 6 était fondée sur la demande telle que déposée initialement, qui comportait le passage suivant : "l'hydratant glycérine peut être présent individuellement dans une quantité comprise entre 50,00 % environ et 90,00 % environ, en poids". Selon la chambre, il est sans conteste que 50 % et 50,00 % n'expriment pas le même degré de précision. Par conséquent, les valeurs 50,00 % et 90,00 % ne peuvent pas, à elles seules, constituer le fondement des caractéristiques 50 % et 90 %. Le demandeur a toutefois fait valoir qu'il ressortait de l'emploi du terme "environ" dans le passage précité que l'intention n'était pas de limiter la quantité revendiquée à des plages définies par des points limites ayant quatre chiffres significatifs. Pour la chambre, la caractéristique "50,00 % environ à 90,00 % environ" divulguait une plage ayant deux points limites, à savoir 50,00 % et 90,00 %, et une zone circonvoisine aux limites non définies. Aucun autre point limite, tel que 50 % ou 50,0 %, n'était défini, que ce soit implicitement ou explicitement.

Dans l'affaire **T 2203/14**, la limite supérieure de la plage relative à l'épaisseur de la couche résistant à la corrosion de la revendication 1 telle que déposée "environ 5 microns" a été modifiée à "environ 5,0 micromètres" compte tenu de l'état de la technique divulguant une valeur de 5,2. La chambre a rappelé que, selon la jurisprudence, lorsqu'on comparait une valeur de l'état de la technique à une valeur revendiquée, il fallait donner à la valeur de l'état de la technique la même précision que celle revendiquée (citant les décisions **T 871/08** du 8 décembre 2011 et **T 175/97**). Par conséquent, "approximativement 5,0" et "approximativement 5" ne pouvaient pas – dans le cas d'espèce – avoir le même sens. La demande telle que déposée ne mentionnait systématiquement que la valeur de 5

micromètres pour la couche résistant à la corrosion. Le fait que la limite supérieure d'une autre couche dans la demande telle que déposée soit indiquée comme étant 5,0 et 5 n'avait aucune incidence sur la valeur en cause, car les deux couches n'étaient pas liées au point qu'une certaine précision pour une couche impliquerait inévitablement la même précision pour l'autre couche. La chambre a conclu que la valeur modifiée "environ 5,0" ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

1.6. Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ou à des listes

Conformément à la jurisprudence constante, une caractéristique isolée peut normalement être extraite d'une seule liste pour être incorporée à une revendication sans contrevenir à l'art. 123(2) CBE. Si la combinaison porte sur des caractéristiques venant de plusieurs listes, il faut généralement qu'il existe un indice suggérant chacun des choix opérés afin que la combinaison des caractéristiques sélectionnées puisse être considérée comme divulguée dans la demande telle que déposée (**T 1878/19**).

1.6.1 Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ; la demande telle que déposée n'est pas un "réservoir"

a) Principes

Le contenu d'une demande ne doit pas être considéré comme un réservoir dont on peut extraire des caractéristiques propres à des modes de réalisation distincts de la demande afin de les combiner de façon **à créer de manière artificielle un mode de réalisation particulier** (**T 296/96**, **T 686/99**, **T 1206/01**, **T 3/06**, **T 1206/07**, **T 1041/07**, **T 1239/08**, **T 1648/11**, **T 1799/12**, **T 1853/13**, **T 1775/14**). En l'absence de la moindre indication concernant la combinaison particulière concernée, la sélection correspondante de caractéristiques ne ressort pas clairement et sans ambiguïté, pour la personne du métier, du contenu de la demande telle que déposée (**T 686/99**, **T 1853/13**, **T 1252/13**, **T 2680/19**, **T 1133/21**, **T 1809/20**). Le fait que les caractéristiques en question aient été mentionnées dans la description comme "préférées", pouvait servir d'indice (**T 68/99**, **T 1869/11**, **T 394/11**, **T 1799/12**, **T 1332/21**; pour des contre-exemples, voir toutefois les affaires **T 2118/08** et **T 1306/12**). Dans l'affaire **T 1728/16**, le fait que deux des caractéristiques insérées dans la revendication en cause étaient divulguées en tant que caractéristiques préférées a été considéré comme un indice de leur combinaison avec la troisième modification, qui introduisait des plages de pourcentage divulguées globalement. Dans l'affaire **T 1199/21**, la chambre a considéré qu'il n'était pas possible de combiner à volonté des passages de la demande telle que déposée, même se rapportant à des caractéristiques préférées, si une telle combinaison ne pouvait pas être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 524/17**, le requérant 2 avait fait valoir que les caractéristiques de la revendication 1 avaient été choisies dans différents modes de réalisation. La chambre a cependant souligné que dans la demande en cause, l'expression "dans un mode de réalisation" renvoyait à des enseignements d'ordre général liés à des caractéristiques

préférées qui pouvaient être combinées sans aller au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. Voir toutefois également l'affaire **T 1442/16**.

Dans l'affaire **T 3142/19**, la division d'examen a estimé qu'en l'absence d'indication positive concernant une combinaison de caractéristiques qui sont sinon présentées comme étant facultatives, toute combinaison de ce type constitue une nouvelle information technique. Cependant, selon la chambre, cet argument est valable uniquement sous sa forme positive : s'il est indiqué dans la description qu'une certaine combinaison est souhaitable, ou qu'elle est nécessaire pour résoudre un problème technique, un indice clair de la divulgation de cette combinaison est fourni. Si tel n'est pas le cas, cela ne signifie pas pour autant de manière automatique que la personne du métier ne pourrait pas déduire la combinaison de la demande telle que déposée. Un nombre excessif de caractéristiques facultatives pourrait toutefois influer sur l'évaluation de la question de savoir s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE, puisque la personne du métier faisant face à une multitude de caractéristiques facultatives peut ne pas être en mesure de déduire clairement et sans ambiguïté une combinaison individuelle choisie. Ce sont les circonstances de l'espèce, par exemple le degré de complexité créé par ces caractéristiques facultatives, qui déterminent si cela est effectivement le cas.

Dans l'affaire **T 2155/19**, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument de l'intimé selon lequel l'utilisation répétée du terme "peut" ("may") en lien avec la divulgation d'une pluralité de caractéristiques impliquait qu'elles étaient toutes facultatives. La description détaillée telle que déposée divulguait pratiquement toutes les caractéristiques comme susceptibles de figurer dans le système de l'invention avec des termes tels que "peut être" ("may be"), "peut prévoir" ("may provide"), "peut inclure" ("may include"), etc. Il en résultait dans la description un réservoir de caractéristiques qui pouvaient ou non faire partie de l'invention. La sélection d'une seule des ces caractéristiques divulguées comme facultatives en vue de l'inclure avec les autres caractéristiques dans la revendication 1 isolément par rapport aux caractéristiques connexes décrites avec la même insistance, voire dans le même paragraphe que la caractéristique reprise dans la revendication, n'a donc pas été considérée comme satisfaisant à l'exigence d'une divulgation directe et sans ambiguïté de l'objet de l'invention dans la demande telle que déposée. Voir aussi **T 1748/19**.

Dans l'affaire **T 1137/21**, la chambre a fait observer que le requérant n'avait pas indiqué un seul passage de la demande initiale qui divulguait – en combinaison – les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale. La revendication 1 de la requête principale était le résultat d'une sélection multiple d'une combinaison très spécifique de caractéristiques émanant de différentes revendications dépendantes telles que déposées à l'origine. Ces sélections étaient effectuées parmi de nombreuses possibilités et différents degrés de préférence. Vu le grand nombre de possibilités envisageables, l'objet de la revendication 1 ne pouvait pas être déduit directement et sans ambiguïté des revendications dépendantes, même si l'on tenait compte de la partie générale de la description. Certes, les exemples inventifs étaient toujours couverts par la revendication 1 de la requête principale; mais ces exemples ne constituaient pas une indication suffisante de la sélection spécifique définie dans la revendication 1, parce qu'ils relevaient des options préférentielles de divers paramètres et de diverses plages. La

revendication 1 correspondait donc à une sélection multiple à partir d'un grand nombre de listes et de possibilités dépourvue de tout indice spécifique.

Des exemples dans lesquels les principes ci-dessus ont été appliqués pour les demandes divisionnaires eu égard à la demande antérieure telle que déposée se trouvent dans les décisions **T 2118/08** et **T 961/09**, **T 1581/12** ; voir aussi la mention de **G 1/05** (JO 2008, 271) au chapitre II.E.1.1.

b) Exemples de combinaisons non admissibles

Dans l'affaire **T 389/13**, la composition de la revendication 1 avait été définie de manière générale au moment du dépôt, sa définition comprenant quelques caractéristiques structurelles ainsi que deux plages de valeurs paramétriques, avec une indication dans la suite de la demande des préférences pour lesdites caractéristiques structurelles et une définition des paramètres supplémentaires pouvant être utilisés pour caractériser la composition, ainsi que les plages de valeurs correspondantes. Par la suite, certaines limites avaient été introduites sur la base desdites préférences ou sur la base desdits paramètres supplémentaires et des plages de valeurs correspondantes. La chambre a souligné que le fait d'autoriser ces diverses restrictions sans qu'il y ait d'indication – même implicite – dans la demande telle que déposée que la combinaison spécifique était envisagée serait injuste à l'égard des tiers. Cela donnerait à un déposant qui a déposé une revendication large à caractère spéculatif un avantage injustifié par rapport aux autres déposants qui ont été les premiers à attribuer une pertinence à une combinaison spécifique de paramètres et à leurs plages de valeurs comprises dans ladite revendication large initiale.

La chambre, dans sa décision **T 770/90**, a estimé qu'une **revendication trop large**, ne se fondant pas sur la description initiale, ne constitue pas un bon "réservoir" pour des modifications.

Dans l'affaire **T 296/96**, la chambre a constaté qu'il convient, lorsqu'il s'agit d'apprécier si une caractéristique a été divulguée dans un document, de se demander si la personne du métier envisagerait sérieusement de combiner les différentes caractéristiques mentionnées dans ce document. Tel n'était pas le cas dans la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 2363/10**, la chambre a estimé que la sélection de caractéristiques divulguées dans six des 143 éléments énumérés sous forme de puces d'indentation représentait une sélection particulière qui n'était pas divulguée en tant que telle. Rien ne **suggérait** à la personne du métier de choisir précisément cette combinaison de caractéristiques, ou ne **l'incitait** à opérer un tel choix. **L'affirmation générale** selon laquelle "un tel dispositif, moyen ou procédé présente ou peut présenter une des caractéristiques suivantes" ne modifiait pas cette conclusion, puisque pour former une divulgation, une combinaison d'éléments choisis nécessite des informations complémentaires qui mènent la personne du métier à cette combinaison.

S'agissant d'une combinaison de la revendication indépendante initiale et de caractéristiques issues de plusieurs revendications dépendantes qui renvoyaient à la

revendication indépendante séparément (revendications dépendantes "de style américain"), voir l'affaire **T 1362/15**, résumée ci-dessous au chapitre II.E.1.6.4.

Voir p. ex. les affaires **T 659/97**, **T 1206/07**, **T 2044/07, T 1251/19**, **T 1054/22**, qui portent elles aussi sur une combinaison non admissible de caractéristiques.

c) Exemples de combinaisons admissibles

Dans l'affaire **T 1241/03**, la chambre a conclu qu'il n'était pas nécessaire que des revendications relatives à des formulations comprenant des composants à des concentrations spécifiques se fondent de manière littérale sur un seul passage de la demande telle que déposée initialement, dès lors que les concentrations et plages exactes revendiquées pour les substances spécifiques étaient divulguées en tant que telles dans la demande initiale. Les revendications en cause ne renvoyaient pas à une mosaïque de paramètres divulgués dans des parties de la description qui n'avaient pas de lien entre elles. De même, aucune valeur spécifique n'avait été extraite d'exemples d'une manière qui ne soit pas admissible.

Dans l'affaire **T 330/05**, la chambre a estimé que la seule caractéristique ajoutée à la divulgation explicite, à savoir la concrétisation du matériau polymère, n'exigeait aucune "sélection", car chacun des polymères énumérés aux pages 14 à 16 était indiqué clairement et sans ambiguïté comme étant **un matériau alternatif approprié**.

Dans l'affaire **T 2514/16**, la chambre, sur la question de savoir si les deux modifications effectuées pouvaient être déduites, telles que combinées, directement et sans ambiguïté de la demande initiale, a fait observer que ces deux modifications constituaient une limitation d'une caractéristique présente dans la revendication 2 initiale, les deux caractéristiques concernées caractérisant le sel employé nécessairement dans le procédé revendiqué (à la différence de l'affaire **T 1115/14**). Dans ces circonstances, les modifications effectuées ont été considérées non pas comme une combinaison de caractéristiques provenant de différents modes de réalisation et réunies pour produire de manière artificielle un nouveau mode de réalisation, mais comme une limitation de la définition ainsi que de la quantité du sel basique indiqué dans la revendication 2 initiale.

Dans l'affaire **T 933/18**, la chambre a reconnu avec la division d'opposition que seule une sélection de "10 µg ou moins" à partir d'une liste unique était requise pour sélectionner la combinaison de caractéristiques contestée. La combinaison de caractéristiques contestée était donc divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.

1.6.2 Sélections dans deux listes – individualisation d'une combinaison de caractéristiques

a) Principes

Dans l'affaire **T 727/00**, la chambre a considéré **deux listes** de caractéristiques et la combinaison d'un élément de chacune d'elles, qui ne reposait sur aucune indication de la demande telle que déposée ; la chambre a estimé que l'objet de la revendication résultant d'une telle combinaison était logiquement compris dans la demande telle que déposée,

mais qu'elle n'y était pas divulguée sous cette forme spécifique. Rien que pour cette raison, la revendication 1 de la requête principale n'avait pas de fondement dans la description et enfreignait l'art. 123(2) CBE. Voir aussi **T 714/08**, **T 1267/11** et **T 3035/19**.

Selon la décision **T 1621/16**, il est de jurisprudence constante que les modifications basées sur des sélections arbitraires multiples à partir de listes constituent, dans certaines circonstances, une extension du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE. La chambre a toutefois noté que la plupart des décisions suivant cette approche bien établie concernaient des modifications basées sur des listes de variantes non convergentes. La chambre a estimé que les sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes ne doivent pas être traitées de la même manière que les sélections effectuées à partir de listes de variantes non convergentes (cf. résumé de cette décision au point d) ci-dessous). Voir également **T 1133/21**.

Dans l'affaire **T 1937/17**, la chambre a estimé que, hormis pour les fins envisagées dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), la "contribution technique" n'est pas pertinente lorsqu'il est statué sur l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(2) CBE. L'unique critère qui doit être appliqué est en réalité la "norme de référence" exposée dans la décision **G 2/10** (JO 2012, 376). Voir aussi **T 795/21**.

Dans la décision **T 1511/07**, la chambre a constaté que bien que la sélection de valeurs limites explicitement divulguées définissant plusieurs (sous-)intervalles dans le but de former un sous-intervalle (plus étroit) n'était pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE lorsque les intervalles appartiennent à la même liste, la combinaison d'un intervalle individuel pris dans cette liste avec un autre intervalle particulier issu d'une seconde liste et se rapportant à une autre caractéristique n'était pas considérée comme divulguée dans la demande telle que déposée, sauf si **une telle combinaison était clairement suggérée** (**T 1731/18**, **T 1408/21**, **T 1050/22**). Selon la décision **T 1149/20**, il est de jurisprudence constante qu'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement de manière séparée ou sélectionnées à partir de plusieurs listes est malgré tout susceptible d'être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale si celle-ci comporte, de manière explicite ou implicite, des indications ("pointers") concernant cette combinaison précise. Des décisions appliquant ce critère sont traitées ci-dessous au chapitre II.E.1.6.2c).

Dans l'affaire **T 783/09**, la chambre a considéré que, dans le cas d'espèce, la personne du métier reconnaîtrait directement et sans ambiguïté 44 combinaisons spécifiques, dont les trois combinaisons "de base" mentionnées dans la revendication 1. La chambre s'est référée à la décision **T 12/81** (JO 1982, 296, où ce critère a été utilisé dans le contexte de la nouveauté ; cf. également ci-dessus chapitre I.C.6.2.), selon laquelle si "la préparation du produit final nécessite deux classes différentes de produits de départ et si des exemples en sont fournis sous forme de deux listes d'une longueur déterminée, on peut considérer qu'un produit obtenu par réaction d'un couple particulier de produits provenant des deux listes constitue une sélection au sens où l'entend le droit des brevets et peut donc être considéré comme nouveau". La chambre a noté que compte tenu de l'emploi du terme "peut", la présentation d'un objet donné sous forme d'éléments choisis dans des listes n'empêche pas nécessairement la divulgation directe et non ambigüe de cet objet.

Par conséquent, pour déterminer si un tel objet a été divulgué ou non, il convient de tenir compte des **circonstances particulières de chaque espèce** et de répondre en définitive à la question de savoir si pour la personne du métier cet objet découle clairement et sans ambiguïté du document pris dans son ensemble.

Dans l'affaire **T 1710/09**, la chambre a toutefois souligné que, conformément à la jurisprudence constante, le terme "peut" tel qu'il est employé dans la décision **T 12/81** doit être compris dans le sens de "doit". Étant donné les conséquences qui découlent d'une libre interprétation de ce terme, telle qu'elle a été faite dans la décision **T 783/09**, il est à craindre que l'on ne puisse, dans ces conditions, garantir l'uniformité de la procédure d'évaluation de la divulgation.

Dans l'affaire **T 1255/18**, par référence à **T 783/09**, la chambre a souligné que même si la jurisprudence a développé des principes tels le "principe des deux listes", les conditions énoncées ne constituent pas des exigences supplémentaires ou alternatives, et représentent seulement une aide dans certains cas pour vérifier s'il était satisfait à la "norme de référence" ("gold standard"). La question fondamentale à trancher était donc de savoir si la combinaison revendiquée de caractéristiques pouvait être considérée par la personne du métier comme pouvant être déduite directement et sans ambiguïté du contenu global de la demande initiale telle que déposée.

Dans l'affaire **T 3035/19**, la chambre a considéré que, même si la notion de sélection à partir de deux listes n'est pas destinée à remplacer la "norme de référence", elle donne une **orientation précieuse** et est largement appliquée dans la jurisprudence pour l'évaluation des ajouts d'éléments ainsi que de la nouveauté (cf. **T 12/81**, JO 1982, 296, et JCR, 9e éd. 2019, I.C.6.2). Par conséquent, la chambre, rappelant qu'il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation aux fins des art. 54 et 123(2) CBE (cf. **G 2/10**, JO 2012, 376, citant la décision **G 1/03**, JO 2004, 413), et par là même aux fins de l'art. 76(1) CBE, a estimé qu'il n'est pas indiqué de s'écarter de ce critère établi pour les inventions de sélection lorsque la question de l'ajout d'éléments est évaluée. La chambre a souligné que la combinaison de caractéristiques résultant de sélections à partir de deux listes ou plus, ou se rapportant à des modes de réalisation distincts, n'avait pour effet d'ajouter des éléments qu'en l'absence d'indication relative à ("pointer to") cette combinaison particulière. En d'autres termes, il faut appliquer la notion de sélection dans des listes en tenant dûment compte du contenu global de la demande antérieure telle que déposée.

Dans l'affaire **T 2171/21**, la chambre a retenu que les considérations sur une sélection à partir de plusieurs listes n'étaient pas censées remplacer la "norme de référence" ("gold standard") (**G 2/10**, point 4.3 des motifs). Un aspect également évoqué dans **G 2/10** était que toute modification qui aurait "pour effet de délimiter un composé ou groupe de composés particulier non mentionné spécifiquement ni divulgué au moins de manière implicite" reviendrait à "ajouter des éléments" (point 4.5.4 des motifs). La chambre a estimé que la revendication 1 de l'affaire en cause effectuait précisément une individualisation d'une combinaison de caractéristiques, puisque la demande antérieure telle que déposée ne contenait pas de préférence ou d'indice en faveur des

caractéristiques combinées ou de la combinaison choisie. Le motif d'opposition de l'art. 100c) CBE empêchait donc le maintien du brevet.

b) Signification de l'expression "sélection dans deux listes"

La chambre dans l'affaire **T 1374/07**, se référant à la décision **T 811/96**, a énoncé qu'une sélection de deux composants (en l'espèce des graisses et des enzymes) d'une liste est en fait équivalente à une sélection dans deux listes identiques (cf. également **T 2375/09** et **T 1506/13**). Par conséquent, la chambre a conclu que l'ajout de la caractéristique "graisses et enzymes" dans la revendication 1 contrevenait à l'art. 123(2) CBE).

Dans l'affaire **T 197/08**, la chambre a indiqué que la caractéristique "EIF à titre d'ingrédient actif unique" n'était pas mentionnée en tant que telle dans la demande initiale. L'intimé (opposant) avait fait valoir que l'introduction des termes "à titre d'ingrédient actif unique" en combinaison avec l'EIF, qui était sélectionné dans un groupe de composés dont il n'était pas l'ingrédient actif préféré, constituait une sélection non admissible à partir de deux listes. La chambre a estimé que l'EIF était sélectionné à partir d'une liste de six ingrédients actifs particulièrement préférés dans le cadre d'une monothérapie (à titre d'ingrédient actif unique), laquelle était de facto l'unique mode d'administration envisagé dans la demande initiale. La caractéristique ne résultait donc pas de deux sélections à partir de listes différentes, puisqu'en principe, il n'était nécessaire d'opérer qu'une seule sélection, à savoir la sélection d'EIF, pour parvenir à ladite caractéristique. Par conséquent, il était satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 236/08**, la caractéristique qui était énoncée dans la revendication 1, et selon laquelle la composition était "appropriée pour une administration par inhalation", ne figurait pas dans les revendications déposées à l'origine. Cette caractéristique était toutefois mentionnée dans une liste présente dans la description, en tant que mode d'administration parmi plusieurs autres modes possibles. Or, cela impliquait notamment que la combinaison de l'objet de la revendication 1 avec l'objet d'une des revendications dépendantes, qui était lui aussi le résultat d'une sélection parmi différentes possibilités, constituerait une sélection non admissible dans des listes multiples.

Selon la chambre dans l'affaire **T 2134/10**, il n'y avait pas de combinaison de caractéristiques indépendantes issue de deux listes. La chambre a constaté qu'un **degré spécifique d'identité de séquence** (dans la revendication 1(d) : "au moins 95%") n'était pas une propriété qui, en combinaison avec une molécule particulière choisie dans le tableau 1 (décrivant 113 cadres de lecture ouverts codant pour des peptides potentiellement antigéniques de S. pneumoniae), permettait d'individualiser une molécule particulière ou conférer des propriétés à l'objet revendiqué ne pouvant être dérivées directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 1581/12**, la revendication 1 visait une combinaison de séquences SEQ ID NO 4, 6 avec une longueur de fragment de "20 acides aminés consécutifs ou plus" et une sélection de ces fragments contenant un épitope de ces séquences. Dans la demande antérieure, les séquences SEQ ID NO 4, 6 ont été divulguées en tant que membres d'une liste de plusieurs centaines de séquences. De même, la longueur de

fragment indiquée dans la revendication 1 a été divulguée dans la demande antérieure dans une longue liste de longueurs à sélectionner "en fonction de la séquence particulière". La chambre, faisant une distinction entre l'affaire qu'elle instruisait et les affaires **T 583/09** et **T 2134/10**, a fait observer qu'une personne du métier comprendrait que les valeurs de la longueur de fragment divulguées dans la demande antérieure s'appliquent à chacun des membres de la liste des séquences d'acides aminés divulguées (SEQ ID NOs), dans lequel la longueur supérieure de ces fragments variait "en fonction de la séquence particulière" ; la liste des longueurs de fragments n'était en réalité **pas indépendante** de la liste des séquences d'acides aminés. La combinaison de la valeur "20 acides aminés consécutifs ou plus" avec les séquences d'acides aminés SEQ ID NOs 4, 6 ne limite donc que la divulgation originale dans la demande antérieure. Cette limitation n'a pas créé de nouvel objet.

Dans l'affaire **T 119/15**, une distinction a été faite par rapport à l'affaire **T 1511/07** (cf. résumé au point a) ci-dessus), puisqu'elle n'avait pas pour objet des listes au sens de la décision **T 1511/07**. De même, dans l'affaire **T 2695/16**, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel la combinaison des modifications résultait d'une sélection dans deux listes de composés.

Dans l'affaire **T 1442/19**, la chambre a fait observer que le concept de listes n'exige pas qu'une liste présente un format particulier. L'aspect crucial est l'information transmise à la personne du métier. Si la personne du métier est confrontée à une indication d'éléments de même préférence, cette indication d'éléments constitue une énumération ou une liste. La présente affaire **T 1442/19** se distingue de **T 2635/18**, où la chambre avait estimé que le fait de partir du mode de réalisation d'une revendication dépendante de la demande telle que déposée ne constituait pas une sélection. Or, s'agissant de cette revendication dépendante, il n'existait pas d'autres revendications dépendantes au regard desquelles une sélection aurait dû être opérée, contrairement à l'affaire **T 1442/19**, où les revendications 19 à 21 constituaient une liste. La chambre a estimé que le simple fait que le cobicistat était individualisé dans la revendication 20 ne pouvait pas être compris comme un indice en faveur de ce composé, comme le prétendait l'intimé; ce point de vue aurait éventuellement pu être accepté si le cobicistat avait été le seul composé mentionné dans les revendications.

En ce qui concerne la longueur de la liste, voir l'affaire **T 1442/19**, où la chambre a considéré que même l'existence de listes jugées très courtes ne rendait pas une sélection superflue, alors que dans la décision **T 2037/17**, la chambre avait estimé que la sélection de deux options indépendantes et individuelles à partir d'une liste très courte ne générait aucun enseignement nouveau.

c) Divulgation d'une combinaison sous une forme individualisée – indices

Dans l'affaire **T 1261/21**, la chambre a expliqué qu'un indice ("pointer") était une indication (implicite ou explicite) ou une suggestion en faveur de la combinaison des caractéristiques en question. L'indice doit convenir pour démontrer que la combinaison revendiquée de caractéristiques était envisagée dans la demande telle que déposée. En règle générale, il se compose d'un exemple ou d'un mode de réalisation. De l'avis de la chambre, il n'existe

normalement pas qu'un seul indice en faveur de l'exemple ou du mode de réalisation préféré.

(i) Combinaison non individualisée dans la demande telle que déposée – exemples

(ii) Dans l'affaire **T 686/99**, la chambre a estimé que la demande telle que déposée divulguait de façon indifférenciée différentes catégories d'huiles de base, sans fournir la moindre indication quant à la sélection d'une catégorie particulière. Aucune préférence n'avait été donnée aux huiles d'esters parmi l'ensemble initial d'huiles de base équivalentes. La chambre a donc conclu que la combinaison dans la revendication 1 d'une huile de base comprenant impérativement des huiles d'esters avec les hydrofluorocarbones énumérés dans la revendication 1 résultait d'une sélection multiple à l'intérieur de deux listes de caractéristiques alternatives, à savoir de la sélection des huiles d'esters dans la liste des huiles de base et de la sélections des hydrofluorocarbones dans la liste des réfrigérants, ce qui donnait lieu à une nouvelle combinaison particulière. **En l'absence de la moindre indication concernant ladite combinaison particulière**, cette sélection de caractéristiques ne ressortait pas clairement et sans ambiguïté, pour la personne du métier, du contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 714/08**, concernant la requête principale, la revendication 1 avait été modifiée en limitant la première base d'oxydation à la paraphénylènediamine et la liste des coupleurs à 12 composés. Cette combinaison spécifique de la paraphénylènediamine avec chacun des 12 coupleurs ne pouvait pas être déduite directement et de façon non équivoque de la demande de brevet telle que déposée. La chambre n'a pas accepté l'argument que la paraphénylènediamine était déjà individualisée comme première base d'oxydation préférentielle dans la demande telle que déposée. Selon la chambre, le passage cité se rapportait uniquement à un exemple particulier. Le cas d'espèce se distinguait de ceux concernant les restrictions opérées dans les listes de substituants dans les formules chimiques de type Markush (voir **T 615/95** ou **T 50/97**, résumées au chapitre II.E.1.6.3. ci-dessous). En effet, dans ces cas les restrictions ne résultaient pas dans l'individualisation de combinaisons particulières comme dans la présente affaire, mais conservaient la nature générique de la formule chimique définissant les produits revendiqués.

Dans l'affaire **T 407/10**, la chambre a d'abord estimé, à l'instar du requérant, que même si la combinaison, par exemple, de deux caractéristiques divulguées à l'origine uniquement dans des listes de variantes équivalentes était normalement considérée comme contrevenant à l'art. 123(2) CBE, il pouvait y avoir d'autres combinaisons de caractéristiques qui, bien que n'ayant pas été divulguées explicitement dans la demande telle que déposée, pouvaient être déduites de la présence d'un indice (explicite ou implicite). Par exemple, le fait que certaines caractéristiques étaient divulguées en tant qu'éléments préférés dans la demande initiale servait d'indice à la personne du métier, puisqu'une combinaison de caractéristiques préférées était à l'évidence le meilleur moyen d'obtenir les effets techniques que l'invention avait pour objectif de produire (cf. p. ex. **T 68/99**). Cependant, selon la jurisprudence pertinente, la combinaison d'une caractéristique qui n'avait pas été divulguée initialement en tant que caractéristique

préférée et d'une pluralité de restrictions supplémentaires fondées sur des caractéristiques préférées n'était pas considérée comme une modification satisfaisant à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 775/17**, la chambre a souligné (en citant notamment la décision **T 407/10**) que selon la jurisprudence constante, le fait de combiner une caractéristique qui n'était pas divulguée initialement en tant que caractéristique préférée et de nombreuses autres limitations fondées sur des caractéristiques préférées n'est pas considéré comme une modification compatible avec l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1799/12**, la chambre a considéré que la jurisprudence et la décision **T 407/10** mentionnent à juste titre d'autres circonstances à prendre en compte, telles que des indices pointant vers cette sélection ou combinaison dans la description et dans les exemples, par exemple si les caractéristiques en question ont été désignées dans la description comme "préférées". En revanche, dans la présente espèce, il n'avait aucune indication appuyant le choix d'une paroi de base carrée ou rectangulaire, mais bien une indication explicite allant dans le sens opposé, c'est-à-dire vers des formes dépourvues d'angles ("généralement circulaire" ou "ovale").

Dans l'affaire **T 2273/10**, la requérante (titulaire) arguait que la revendication 1 représentait une combinaison des caractéristiques les plus préférées de l'invention, et non une sélection dans plusieurs listes. La chambre n'a pas partagé cette opinion. Pour chacune des trois caractéristiques plusieurs possibilités étaient divulguées dans la demande telle que déposée. Pour arriver au libellé revendiqué la personne du métier devait faire une sélection dans plusieurs listes. De plus, ces **sélections se référaient aux caractéristiques préférées ou non-préférées**.

De même, dans l'affaire **T 1150/15**, la chambre a rejeté comme **arbitraire** l'approche du titulaire consistant à combiner les options préférées pour chacun des substituants Y, X et Z divulguées à la page 75, sans tenir compte de l'option préférée pour R^B divulguée dans le même contexte et à la combiner avec une définition qui a été extraite de la liste la plus générale d'options pour le substituant A. La chambre a distingué cette affaire des faits sous-jacents dans la décision **T 615/95** (voir le chapitre II.E.1.6.3. ci-dessous).

Dans l'affaire **T 1259/16**, la combinaison revendiquée des caractéristiques caractérisant la solution revendiquée – "exempt de brome libre" et "moins de 100 ppm d'impuretés d'ions métalliques" – n'était pas explicitement divulguée dans la demande telle que déposée. La chambre a estimé que les **listes** relatives aux niveaux de brome libre et aux impuretés des ions métalliques étaient **totalement indépendantes**. Les différents niveaux d'impuretés de brome libre et d'ions métalliques représentaient des **alternatives tout aussi appropriées**. La personne du métier lisant la demande n'aurait pas identifiée que les valeurs les plus basses étaient nécessairement préférées, car réduire les impuretés à un niveau aussi bas que possible est à la fois peu pratique et peu économique. La combinaison revendiquée était donc contraire à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1476/15**, la chambre a estimé que la demande de brevet ne comportait ni de divulgation explicite, ni de divulgation implicite (comprendre directe et non ambiguë)

selon laquelle les plages de concentration des éléments en question (polyamines et hydrolysates de protéines dérivés du groupe consistant en des plantes et une levure) devaient être lues selon un ordre hiérarchique et en parallèle, de sorte à combiner chacune des positions parallèles énoncées dans la séquence des cinq modes de réalisation qui figuraient par ordre croissant de préférence dans les deux listes. Même en tenant compte de ces exemples, la chambre ne pouvait pas établir pour quelles raisons les plages de concentration spécifiques mentionnées dans la revendication devraient être combinées. Cette conclusion était conforme au point de vue exprimé dans la décision **T 1511/07**.

(iii) Combinaison individualisée dans la demande telle que déposée – exemples

(iv) Dans l'affaire **T 45/12**, la chambre a considéré que la combinaison spécifique de pioglitazone et de glimépiride était singularisée dans la demande d'origine telle que déposée. Tout au long de la description de la demande d'origine telle que déposée, la pioglitazone était divulguée comme étant l'activateur de sensibilité **préféré** à utiliser en combinaison avec un autre agent antidiabétique. Le glimépiride était un agent antidiabétique spécifique décrit pour une utilisation en tant que deuxième composant de la composition. Ainsi, même en supposant que la composition contenant de la pioglitazone avec du glimépiride nécessite une sélection (parmi les agents antidiabétiques spécifiques devant être associés avec la pioglitazone), cette **sélection unidimensionnelle** n'introduisait pas une extension de l'objet de la demande.

Dans l'affaire **T 1032/12**, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel le polypeptide revendiqué était défini par deux caractéristiques sélectionnées à partir de deux listes distinctes. La chambre a estimé qu'en l'espèce, la protéine de SEQ ID NO:2 avait été choisie comme **polypeptide particulièrement préféré**, et que lorsque qu'il était fait référence à des fragments en tant que séquences préférées, ceux-ci étaient systématiquement qualifiés de "fragments particulièrement préférés". Par conséquent, la mention "polypeptide préféré" dans la description renvoyait au polypeptide de SEQ ID NO:2. C'est cette mention particulière de la molécule entière en tant que molécule particulièrement préférée qui permettait de distinguer l'affaire en cause de celle à l'origine de la décision **T 583/09**, invoquée par le requérant et dans laquelle différentes molécules avaient été présentées comme alternatives équivalentes.

Dans l'affaire **T 1402/14**, la chambre a estimé que les faits de l'espèce différaient de ceux de l'affaire **T 1511/07** (cf. point a) ci-dessus), dans laquelle la chambre avait jugé que la demande telle que déposée ne comportait pas d'indice conduisant à la combinaison de deux plages de différents niveaux de préférence. Dans l'affaire en cause, les plages combinées avaient le **même rang de préférence** (définition la plus large de chaque plage). Selon la chambre, la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne contenait donc pas d'objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 1332/21**, la chambre a considéré que le fait de restreindre les composants d'une composition définie de manière générique à des définitions plus spécifiques présentées comme généralement préférées dans l'exposé initial ne constituait pas une absence de divulgation initiale de l'objet. Même si l'on considérait ces modifications

comme sélectionnant des valeurs individuelles à partir de caractéristiques génériques, comme l'avançait l'opposant, ces sélections avaient déjà été opérées dans l'exposé initial dans le cas d'espèce et ne pouvaient rien ajouter qui aille au-delà.

La décision **T 2723/16** représente une autre affaire où il a été considéré que la sélection avait déjà été divulguée en tant que sélection préférée.

d) Listes de variantes convergentes

Dans la décision **T 1621/16**, la chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante, les modifications basées sur des sélections arbitraires multiples à partir de listes constituent, dans certaines circonstances, une extension du contenu de la demande telle que déposée. Toutefois, la plupart des décisions suivant cette approche concernaient des modifications basées sur des listes de variantes non convergentes (c'est-à-dire des éléments s'excluant mutuellement ou se recoupant partiellement). En revanche, dans les affaires où les modifications étaient basées sur des sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes (c'est-à-dire des listes d'options classées par ordre croissant de préférence, dans lesquelles chacune des variantes préférées est entièrement comprise dans toutes les options moins préférées et plus larges de la liste), les conclusions avaient été moins uniformes (cf. **T 812/09**, **T 2237/10**, **T 27/16** et **T 615/95**). De plus, les chambres avaient généralement considéré les modifications basées sur des suppressions multiples d'éléments dans une ou plusieurs listes de variantes comme une restriction autorisée, à condition que ces modifications ne conduisent pas à isoler des combinaisons particulières ayant une signification précise (cf. **T 615/95** et **G 1/93**, JO 1994, 541). La chambre a estimé, pour les raisons suivantes, que les sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes ne doivent pas être traitées de la même manière que les sélections effectuées à partir de listes de variantes non convergentes : dans le cas de variantes non convergentes, le fait de sélectionner deséléments spécifiques à partir de telles listes conduit à isoler une invention parmi plusieurs variantes distinctes, ce qui pourrait offrir un avantage indu. D'autre part, lorsque des positions de repli pour une caractéristique sont décrites sous la forme d'une liste de variantes convergentes, chacun des éléments plus étroits est entièrement compris dans toutes les options précédentes moins préférées et plus larges. Le fait de modifier une revendication en sélectionnant un élément à partir d'une liste de variantes convergentes ne conduit donc pas à isoler une invention parmi une pluralité d'options distinctes, mais donne simplement lieu à un objet basé sur une version plus ou moins restreinte de ladite caractéristique (voir aussi **T 933/22**). Il y a donc une analogie avec la suppression d'options dans une liste de variantes non convergentes (comme dans l'affaire **T 615/95**). La chambre a souligné que les considérations ci-dessus ne permettent pas de conclure que les modifications basées sur des sélections effectuées à partir de listes de variantes convergentes satisfont nécessairement aux exigences prévues à l'art. 123(2) CBE. Il convient de déterminer si la combinaison spécifique a un fondement dans le contenu de la demande telle que déposée. Pour la chambre, il convient de satisfaire au moins aux deux conditions suivantes : i) la combinaison ne doit pas être associée à une contribution technique non divulguée ; et ii) la combinaison doit être étayée par une indication dans la demande telle que déposée. De telles indications peuvent être fournies par les exemples (comme dans les affaires **T 27/16** et **T 615/95**) ou par les modes de réalisation spécifiques, étant donné

que ceux-ci représentent généralement les formes les plus détaillées et préférées de l'invention.

Dans l'affaire **T 1482/17** également, la même chambre a estimé que les modifications en cause étaient compatibles avec l'art. 123(2) CBE, étant donné que la revendication concernée s'appuyait sur des combinaisons d'options plus ou moins préférées à partir de listes de variantes convergentes, que l'objet qui en résultait n'était pas associé à une contribution technique non divulguée et que la demande initiale comportait une indication ("pointer") des combinaisons de caractéristiques qui résultaient de la sélection multiple. Notamment, deux des exemples dans la demande relevaient de l'objet de la revendication concernée.

Dans l'affaire **T 1937/17**, l'intimé (titulaire du brevet) faisait valoir que les listes de valeurs de paramètre et la liste de structures possibles étaient en l'espèce des listes de variantes convergentes, au sens de la décision **T 1621/16**. De plus, la description reliait explicitement les caractéristiques divulguées dans ces listes au regard de leur finalité et de leurs effets. Il y avait donc bien une contribution technique divulguée et une indication ("pointer"), conformément à l'exigence énoncée dans la décision **T 1621/16**. La chambre n'a pas souscrit à cette interprétation. Elle a souligné qu'il fallait établir une distinction entre ce qui, du point de vue dela personne du métier, est susceptible de découler de manière évidente de la divulgation au vu de certaines indications, et ce que la personne du métier peut, à l'aide de ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté, ne serait-ce que de manière implicite, de l'exposé. S'agissant de l'exigence mentionnée dans la décision **T 1621/16**, selon laquelle l'objet résultant de la combinaison d'options convergentes à partir de listes "ne doit pas être associé à une contribution technique non divulguée", la chambre, citant l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) et la décision **G 2/10** (JO 2012, 376), a expliqué que la distinction énoncée dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541) se rapporte explicitement à l'ajout de caractéristiques limitatives non divulguées, restreignant le champ de la protection, et ne fournit pas de critère permettant d'établir si une modification s'étend ou non au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La chambre en a conclu que, hormis pour les fins envisagées dans la décision **G 1/93**, la "contribution technique" n'est pas pertinente lorsqu'il est statué sur l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(2) CBE. L'unique critère qui doit être appliqué est en réalité la "norme de référence" exposée dans la décision **G 2/10**. Voir également l'affaire **T 1465/15**, dans laquelle, en réponse à un argument invoqué par le requérant (titulaire du brevet) sur la base des affaires **T 1253/07** et **T 1621/16**, la chambre a également mis en exergue la "norme de référence" (**G 2/10**) ; ainsi que les décisions **T 1261/21** et **T 1824/22**, dans lesquelles les chambres ont exprimé leur accord avec **T 1937/17.**

Dans l'affaire **T 1133/21**, la chambre a rappelé qu'il était de jurisprudence constante que le contenu d'une demande ne devait pas servir de réservoir où puiser des caractéristiques relatives à des modes de réalisation distincts pour les combiner afin de créer artificiellement un mode de réalisation. En l'absence de tout indice de la combinaison, la sélection combinée de caractéristiques ne ressortait pas, pour la personne du métier, de façon claire et non ambiguë du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. La décision **T 1621/16** ne prévoit pas d'exception à cette règle. En réalité, elle exige qu'une

revendication modifiée sur la base de sélections multiples à partir de listes de variantes convergentes ne puisse être considérée comme répondant aux exigences de l'art. 123(2) CBE que si la demande telle que déposée comportait un indice de la combinaison de caractéristiques résultant des sélections multiples. Cela signifie que le simple fait que des caractéristiques soient décrites en termes de listes de variantes plus ou moins convergentes ne donne pas carte blanche au titulaire pour combiner librement des caractéristiques sélectionnées à partir d'une première liste avec des caractéristiques provenant d'une deuxième liste divulguée dans la demande telle que déposée. Une telle modification ne serait admissible au regard de l'art. 123(2) CBE que si elle satisfaisait à la "norme de référence" ("gold standard"). L'appréciation du respect de cette norme dépend largement de chaque cas d'espèce. Elle nécessite de tenir compte de l'enseignement de la demande telle que déposée dans son ensemble, en évitant les interprétations sémantiques artificielles. Les facteurs susceptibles de jouer un rôle dans cette appréciation sont notamment le nombre de variantes divulguées dans la demande, la longueur, la convergence et le degré de préférence des listes de caractéristiques énumérées et la présence d'exemples indiquant une combinaison de caractéristiques. Ainsi, si les valeurs d'un certain nombre d'exemples se situent de manière groupée dans des plages spécifiques, cela peut constituer un indice en faveur de ces plages. Dans l'affaire en question, la demande du brevet opposé avait été rédigée de manière à fournir un vaste réservoir d'options et de variantes en vue de sélections et de combinaisons destinées à créer un grand nombre de modes de réalisation. La décision **T 1133/21** a été citée et reprise dans l'affaire **T 1261/21**.

Dans l'affaire **T 1261/21**, la chambre a mis en relief la "norme de référence" ("gold standard") et a reconnu, à l'instar de la décision **T 1937/17**, que le premier critère du point 2 de l'exergue de la décision **T 1621/16** ("l'objet résultant des sélections multiples n'est pas associé à une contribution technique non divulguée") ne devait pas être pris en compte pour établir s'il existait une divulgation directe et non ambigue de la combinaison de caractéristiques résultant d'une sélection multiple. Pour le reste, la chambre a souscrit à la conclusion du point 1 de l'exergue de la décision **T 1621/16** selon laquelle le choix d'un élément plus ou moins préféré dans une liste de variantes convergentes ne devait pas être traité comme une sélection arbitraire parce que ce choix n'entraînait pas une "individualisation" et que de manière générale, un indice de la combinaison de caractéristiques résultant de sélections multiples était nécessaire pour satisfaire à l'art. 123(2) CBE (voir deuxième critère du point 2 de l'exergue de **T 1621/16**). Dans ce contexte, la présente chambre préférait l'expression "éléments convergents" à "variantes convergentes", car "variantes" semblait impliquer l'existence de véritables variantes ne se chevauchant pas. Par ailleurs, la chambre a estimé que le point de savoir si la combinaison de caractéristiques revendiquée résultait simplement de la combinaison de revendications présentant une référence appropriée renvoyant les unes aux autres (voir **T 2237/10**) jouait un rôle dans l'appréciation de la conformité à l'art. 123(2) CBE, notamment pour déterminer s'il existait un indice de la combinaison de caractéristiques revendiquée.

1.6.3 Suppression d'éléments de listes – réduction des listes sans individualisation d'une combinaison de caractéristiques

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la suppression de certaines significations de substituants dans une formule chimique générique ne doit pas aboutir à la sélection d'une combinaison particulière de significations spécifiques de substituants, qui n'ont pas été divulguées initialement. Ceci constitue un principe fondamental (cf. **T 615/95** et **T 859/94**).

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes. Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionné explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle **réduction du groupe générique** de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE 1973, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention (voir aussi la décision **T 948/02**, dans laquelle la chambre, se référant en détail à cette jurisprudence, n'a pas autorisé la modification d'une formule chimique générique. Pour une autre décision se distinguant de l'affaire **T 615/95**, voir **T 1150/15**). Pour d'autres décisions appliquant l'enseignement de la décision **T 615/95**, voir les affaires **T 888/08** et **T 2865/19**.

Dans l'affaire **T 50/97**, la chambre a expliqué qu'en l'espèce, la réduction des listes de définitions alternatives divulguées dans la demande telle que déposée n'était pas contestable, cette limitation ne conduisant pas à l'individualisation d'une combinaison de définitions spécifiques, à savoir une sous-classe de composés non mentionnée auparavant, mais maintenait l'objet restant de la revendication 1 sous forme de listes génériques de définitions alternatives ne différant des listes d'origine que par leur taille inférieure (en se référant aux décisions **T 615/95** et **T 859/94**).

Dans l'affaire **T 942/98**, la chambre a constaté que les substituants X1, X2 et R5 avaient été limités respectivement à une seule signification par la **suppression de toutes les autres**, ce qui avait conduit à une combinaison de significations de substituants spécifiques non divulguée initialement. Il s'ensuivait que la revendication 1 telle que modifiée n'était pas fondée sur la revendication 1 initiale (affaire citée dans la décision **T 2013/08**, dans laquelle la chambre a rappelé la jurisprudence constante relative à la notion d'individualisation – "**singling out**").

Dans l'affaire **T 1506/13**, la chambre, se référant à la décision **T 948/02**, a conclu en résumé que la suppression de gènes dans une **liste de gènes spécifiques** est admissible si elle remplit **deux conditions** : premièrement, la suppression ne doit pas avoir pour effet de définir un composé ou groupe de composés individuel qui n'était pas jusque-là

mentionné de manière explicite et l'objet restant doit en revanche être maintenu en tant que groupe générique de composés qui ne se distingue du groupe initial que par sa taille réduite. Deuxièmement, la suppression ne doit pas conduire à une combinaison particulière qui revêt une signification spécifique non divulguée initialement ; autrement dit, elle ne doit pas donner naissance à une autre invention ou, en d'autres termes, elle doit seulement restreindre la protection requise et ne doit pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué initialement. Voir **T 2744/16**.

Dans l'affaire **T 98/09**, qui concernait la sélection sur la base de listes ("singling out") de combinaisons de principes actifs non divulguées à l'origine, la chambre a indiqué que, contrairement à l'opinion du requérant, le fait de supprimer des éléments d'une liste peut aussi constituer une extension non recevable si l'isolement d'un principe actif individuel conduit à une sélection de combinaisons qui sont certes logiquement couvertes, mais non divulguées de manière spécifique par la demande initiale. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de considérer une telle sélection comme une extension irrecevable et, partant, comme une violation de l'art. 123(2) CBE (cf. p. ex. décisions **T 727/00** et **T 686/99**). Deux listes (de 6 et 47 éléments) étaient en cause dans l'affaire concernée. Le demandeur souhaitait limiter une des listes à un seul élément. La chambre a estimé que cette sélection n'était pas conforme à l'art. 123(2) CBE. Voir la décision **T 1808/08** concernant une affaire similaire dans laquelle la chambre a considéré que la suppression d'éléments de deux listes conduisait à une sélection non admissible.

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en œuvre, mais par **suppression de certains composés d'une liste** de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connu, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

Dans l'affaire **T 783/09**, la chambre s'est référée à la décision **T 10/97**. Selon la chambre, les 44 combinaisons d'éléments choisis dans les deux listes (l'une composée de deux éléments, et l'autre de 22 éléments) étaient toutes divulguées directement et sans ambiguïté. Cependant, une autre question à trancher était celle de savoir si le fait de ne revendiquer que trois des 44 combinaisons divulguées étendait de manière non admissible le contenu de la demande telle que déposée. Les 44 combinaisons étaient présentées en tant que modes de réalisation particulièrement préférés ("very preferred"). Pour la personne du métier, cela signifiait que chacune des 44 combinaisons avait la même qualité, qu'elles étaient toutes "particulièrement préférées" dans le contexte de l'invention. Rien d'autre ne pouvait être déduit du reste de la demande : aucune qualité particulière (p. ex. un effet technique particulier) n'a été attribuée aux trois combinaisons de la revendication 1 ni aux 41 restantes. Donc, il y avait lieu de considérer que le groupe mentionné dans la revendication 1 résultait de la **suppression de 41 éléments d'une**

liste de 44 éléments égaux sur le plan qualitatif (voir **T 10/97**). En résumé, l'objet de la revendication 1 satisfaisait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1075/12**, le titulaire du brevet a restreint les définitions des groupes à des listes de substituants spécifiques. La chambre a estimé que les définitions plus précises des groupes ne donnaient pas lieu à l'individualisation d'une combinaison particulière de significations spécifiques des groupes respectifs, à savoir qu'aucune caractéristique structurelle particulière des composés concernés non divulguée initialement n'était maintenant revendiquée. La chambre a distingué ce cas des affaires **T 859/94** et **T 801/02**, dans lesquelles plus d'une variable dans les formules chimiques respectives avaient été individualisées.

1.6.4 Combinaison de la revendication indépendante initiale et de caractéristiques issues d'une pluralité de revendications dépendantes qui renvoient à la revendication indépendante séparément – revendications dépendantes "de style américain"

Dans l'affaire **T 1362/15**, la chambre devait déterminer si l'art. 123(2) CBE permet d'incorporer les caractéristiques d'une pluralité de revendications dépendantes dans une revendication indépendante lorsque la demande telle que déposée comprend un jeu de revendications comportant des revendications dépendantes "de style américain" (où les revendications dépendantes pertinentes renvoient à la revendication indépendante séparément) et un mode de réalisation qui combine les caractéristiques de la revendication indépendante et des revendications dépendantes – avec toutefois encore plus de caractéristiques. Le requérant a demandé que des questions liées à cette situation soient soumises à la Grande Chambre de recours, en faisant valoir une jurisprudence prétendument divergente. La chambre n'a pas jugé justifié de saisir la Grande Chambre de recours, entre autres pour les raisons suivantes : la Grande Chambre de recours avait déjà clairement défini, notamment dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) et la décision **G 2/10** (JO 2012, 376), les critères nécessaires et suffisants pour l'évaluation des exigences visées à l'art. 123(2) CBE, à savoir que la personne du métier doit être objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque l'objet revendiqué de la demande initiale considérée dans son ensemble, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Cela est valable indépendamment des liens de dépendance spécifiques entre les revendications déposées initialement. La chambre a analysé les décisions prétendument divergentes **T 2619/11** et **T 1414/11** et a conclu que ces deux décisions s'appuyaient sur les mêmes critères et ne se contredisaient pas. Concernant la présence de revendications dépendantes "de style américain", la chambre a fait observer qu'il n'existe aucune limitation insurmontable en ce qui concerne les combinaisons possibles des caractéristiques dans les revendications d'une demande américaine en vertu de l'article 112 du Titre 35 du Code des États-Unis. La chambre a rejeté la demande de saisine et jugé que l'objet en cause s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 895/18**, le requérant (titulaire du brevet) a avancé que la demande était typique de nombreuses demandes liées à des compositions nouvelles et inventives dont la rédaction était de "style américain", et qu'elle devait par conséquent être interprétée en ce sens qu'elle divulguait également des combinaisons de caractéristiques de

revendications dépendantes qui ne dépendaient pas les unes des autres. La chambre a rejeté cette approche, étant donné qu'il n'y avait aucune base juridique dans la CBE qui aurait permis d'appliquer différemment les exigences de l'art. 123(2) CBE au motif qu'un style de rédaction avait été délibérément choisi.

Dans l'affaire **T 2405/19**, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument du requérant selon lequel, pour interpréter le contenu de la demande telle que déposée, la personne du métier tiendrait compte du style de rédaction spécifique des demandes de style américain et aboutirait à une conclusion différente. Les origines différentes des documents de demandes ne peuvent pas aboutir à une compréhension différente si l'on applique la "norme de référence" ("gold standard") selon laquelle, après une modification, la personne du métier ne doit pas être confrontée à des informations techniques nouvelles.

1.7. Disclaimers

1.7.1 Définition

Le terme "disclaimer" s'entendait dans les décisions **G 1/03** (identique à **G 2/03**) (JO 2004, 413, 448), **G 2/10** (JO 2012, 376) et **G 1/16** (JO 2018, A70) d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

La décision **G 1/16** partage en outre l'avis exprimé dans la décision **T 1870/08** selon lequel, un disclaimer n'est correct que si l'objet juridique restant est **réduit** par rapport à l'objet de la revendication non modifiée. Un disclaimer n'est pas correct si l'on peut identifier un objet qui est couvert par la revendication après que celle-ci a été modifiée au moyen du disclaimer proposé, alors que ce n'était pas le cas avant la modification et, par conséquent, ne peut être admis en vertu de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1870/08**, la chambre a donné l'exemple d'une formulation négative qui supprime une caractéristique restrictive. Bien que cette formulation puisse avoir l'apparence d'un disclaimer, elle est en fait susceptible d'accroître l'étendue juridique de la protection.

Le terme "**disclaimer non divulgué**" se rapporte à la situation dans laquelle ni le disclaimer lui-même, ni l'objet exclu par le disclaimer n'ont été divulgués dans la demande telle que déposée. Le terme "**disclaimer divulgué**" se rapporte à la situation dans laquelle le disclaimer lui-même pourrait ne pas avoir été divulgué dans la demande telle que déposée, mais où l'objet exclu par le disclaimer trouve un fondement dans la demande telle que déposée, p. ex. dans un mode de réalisation. Ainsi, il est possible de distinguer les disclaimers non divulgués des disclaimers divulgués selon que l'objet sur lequel se fonde le disclaimer correspondant est divulgué explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté à la personne du métier s'appuyant sur ses connaissances générales, dans la demande telle que déposée (**G 1/16**).

1.7.2 Critères d'évaluation des disclaimers divulgués et non divulgués

Dans l'affaire **G 1/16** (JO 2018, A70), la Grande Chambre de recours a estimé que le choix du test pertinent pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer reposait sur la différence fondamentale, de par leur nature juridique, entre un disclaimer divulgué et un disclaimer non divulgué. Il faut ainsi prévoir **pour chacune de ces deux catégories un test spécifique** unique qui permet de déterminer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'art. 123(2) CBE. Pour un disclaimer non divulgué, le test pertinent consiste donc à établir s'il est satisfait aux critères énoncés dans la décision **G 1/03** (JO 2004, 413) et, pour un disclaimer divulgué, s'il est satisfait à la "norme de référence" prévue dans la décision **G 2/10** (test de la divulgation ; JO 2012, 376).

Dans l'affaire **T 768/20**, suivi dans **T 110/20**, la chambre a estimé que la seule exception à la "norme de référence" ("gold standard") (**G 2/10**) concernait les disclaimers non divulgués, régis par les règles posées par **G 1/03** (**G 1/16**). Le point 2 du dispositif de la décision **G 1/93** ne prévoit pas d'autre exception.

Pour l'admissibilité des disclaimers, référence est aussi faite au chapitre II.D.4.2.

a) Principes établis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 pour les disclaimers non divulgués

La Grande Chambre de recours a constaté dans les affaires **G 1/03** et **G 2/03** (JO 2004, 413 et 448) concernant les disclaimers **non divulgués**, qu'une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'art. 123(2) CBE 1973 au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée. Elle a estimé qu'il convenait d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer, qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée :

Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 ;

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE 1973 ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que la personne du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et

- exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE 1973 pour des raisons non techniques.

En outre, un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. D'autre part, un disclaimer qui est ou

devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'art. 123(2) CBE 1973. Et, une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'art. 84 CBE 1973.

La Grande Chambre de recours dans les décisions **G 1/03** (et **G 2/03**), ensuite du droit applicable posé par elle concernant les disclaimers, a expressément identifié les décisions des chambres de recours qu'il convient de ne plus suivre. Ainsi, la Grande Chambre de recours énonce qu'il convient de ne pas suivre les décisions isolées **T 170/87** et **T 313/86** ; la décision **T 323/97** est également critiquée au vu du nouveau droit applicable.

b) Principes établis dans la décision G 2/10 pour les disclaimers divulgués

La Grande Chambre de recours a dans **G 2/10** relevé qu'à la suite de ses décisions **G 1/03** (et **G 2/03**), des avis différents avaient été exprimés dans la jurisprudence des chambres sur la question de savoir si la décision **G 1/03** portait sur l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient **divulgués** comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée ou si, en pareille situation, la jurisprudence telle qu'établie précédemment suivant la décision **T 4/80** (JO 1982, 149) restait applicable (cf. **G 1/07**, JO 2011, 134, point 4.2.3 des motifs). Dans la décision **G 2/10**, la Grande Chambre de recours a reformulé la question dont elle était saisie en indiquant que celle-ci était à interpréter comme consistant à déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer enfreignait l'art. 123(2) CBE lorsque l'objet du disclaimer était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée.

Dans la décision **G 2/10**, la Grande Chambre de recours a souligné que la décision **G 1/03** ne venait en rien étayer la conclusion que la chambre de recours technique tirait de ce passage dans la décision **T 1050/99**, à savoir que la décision **G 1/03** se rapporte aussi aux disclaimers excluant un objet divulgué. En outre, il n'avait pas été établi dans la décision **G 1/03** qu'un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'art. 123(2) CBE. Dans la décision, **G 1/03**, elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation suivante : "un disclaimer peut être admis", ce qui montre qu'elle n'entendait pas définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou n'enfreint pas l'art. 123(2) CBE.

La Grande Chambre de recours a affirmé que ni la décision **G 1/93** ni la décision **G 1/03** n'avaient pour objectif de modifier la définition générale que donnaient l'avis **G 3/89** (JO 1993, 117) et la décision **G 11/91** (JO 1993, 125) des exigences de l'art. 123(2) CBE, cette définition étant désormais généralement admise, au point de devenir la "norme de référence" ("gold standard") pour évaluer la conformité de toute modification avec l'art. 123(2) CBE. S'agissant des critères à appliquer, le principe selon lequel toute modification apportée à une demande ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'art. 123(2) CBE, s'applique aussi à une modification qui limite une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué. Par conséquent, pour une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué, considéré comme faisant partie de l'invention dans la demande

telle que déposée, il convient, comme pour toute autre modification, de déterminer si cette modification apporte **de nouvelles informations techniques à la personne du métier**. Aussi, l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut-elle enfreindre l'art. 123(2) CBE s'il en résulte que la personne du métier obtient des informations techniques qu'elle n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales.

Le point de repère pour apprécier la compatibilité d'une revendication modifiée avec l'art. 123(2) CBE est l'objet contenu dans la revendication modifiée, en d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après la modification. Il s'agit de déterminer si la personne du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait **l'objet restant** dans la revendication comme étant **explicitement ou implicitement**, mais **directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée**. Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. La Grande Chambre de recours a estimé qu'aucune raison convaincante n'avait été avancée pour ne pas appliquer de la même manière à la limitation de revendications par l'introduction de disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée les principes énoncés dans le contexte de l'art. 123(2) CBE pour apprécier les modifications apportées aux revendications par l'introduction de caractéristiques limitatives positives. Elle a souligné dans sa décision, **l'importance d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation** (mentionnant les art. 54, 87 et 123 CBE, voir point 4.6 des motifs de **G 2/10** citant **G 1/03**, JO 2012, 436).

Dans la décision **G 2/10** (JO 2012, 376), sur saisine de **T 1068/07** (JO 2011, 256), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux deux questions qui lui avaient été soumises :

(1) La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'art. 123(2) CBE si la personne du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

(2) Déterminer si c'est le cas ou non, nécessite une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Selon la décision dans l'affaire **T 1676/08**, les principes énoncés dans la décision **G 2/10** en ce qui concerne les conditions à remplir pour admettre, au titre de l'art. 123(2) CBE, des modifications apportées par l'introduction de disclaimers portant sur des objets divulgués, s'appliquent également aux exigences relatives aux **demandes divisionnaires** au titre de l'art. 76(1) CBE ; ils valent aussi pour l'examen au titre de l'art. 100c) CBE.

Comme dans les décisions **G 1/03** (et **G 2/03**), la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 2/10**, a identifié les décisions des chambres de recours qu'il convient de ne plus suivre. Elle a ainsi critiqué l'approche adoptée dans les décisions **T 1050/99** et **T 1102/00**.

c) Explications dans la décision G 1/16

Dans la jurisprudence qui a suivi ces décisions de la Grande Chambre de recours, l'approche concernant l'application de la décision **G 2/10** aux "disclaimers non divulgués" n'était pas uniforme (cf. JCR, 8e éd. 2016, II.E.1.5.2b) et le résumé dans la décision **G 1/16**, point 24 des motifs). Cela a conduit à la décision de saisine **T 437/14** du 17 octobre 2016 (JO 2017, A50), qui pose en particulier la question de savoir si le critère énoncé dans la décision **G 2/10** aux fins d'établir si un disclaimer divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, autrement dit aux fins d'établir si la personne du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication, après introduction du disclaimer, comme étant divulgué explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée, doit également être appliqué aux revendications contenant des disclaimers non divulgués.

Dans l'affaire **G 1/16** (JO 2018, A70), la Grande Chambre de recours a estimé que le choix du test pertinent pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer reposait sur la différence fondamentale, de par leur nature juridique, entre un disclaimer divulgué et un disclaimer non divulgué. Il faut ainsi prévoir **pour chacune de ces deux catégories un test spécifique unique** qui permet de déterminer si l'introduction d'un disclaimer donné est conforme à l'art. 123(2) CBE. Pour un disclaimer non divulgué, le test pertinent consiste donc à établir s'il est satisfait aux critères énoncés dans la décision **G 1/03** (JO 2004, 413) et, pour un disclaimer divulgué, s'il est satisfait à la "norme de référence" prévue dans la décision **G 2/10** (test de la divulgation ; JO 2012, 376).

L'admissibilité d'une modification apportée à une revendication au moyen d'un disclaimer non divulgué est régie exclusivement par les critères énoncés dans la décision **G 1/03**. Ces critères ne peuvent pas être modifiés ou étendus par l'ajout d'autres conditions.

La Grande Chambre de recours a confirmé qu'une modification apportée au moyen d'un disclaimer non divulgué peut être admise dans les trois cas de figure mentionnés dans la décision **G 1/03** (point 2.1 du dispositif), à savoir pour : (1) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) CBE ; (2) rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE ; ou (3) exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

En outre, le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention, comme l'a déjà énoncé la décision **G 1/03** (point 2.3 du dispositif ; point 2.6 des motifs).

En faisant sien ce concept, la Grande Chambre de recours a apporté les explications suivantes :

La question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le **plan qualitatif**, en ce sens que la position du demandeur ou du titulaire du brevet se trouve **renforcée par rapport à d'autres exigences de brevetabilité**. Si tel est le cas, l'introduction du disclaimer modifie de manière inadmissible l'enseignement technique initial et, par conséquent, l'enseignement technique découlant de la revendication modifiée (à savoir de l'objet restant, sans le disclaimer) ne peut plus être considéré comme faisant partie de l'invention exposée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans un souci d'exhaustivité, la Grande Chambre de recours a ajouté que l'interdiction de modifier l'enseignement initial sur le plan qualitatif s'applique de manière absolue, à savoir non seulement au regard de l'état de la technique qui sert de fondement au disclaimer non divulgué, mais aussi de l'intégralité de l'état de la technique pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive. Cela signifie dans la pratique que l'activité inventive doit être appréciée en faisant abstraction du disclaimer non divulgué, comme il est suggéré dans la décision **T 710/92**. Cela évite toute modification inadmissible de l'enseignement technique initial lors de l'appréciation de l'activité inventive.

La Grande Chambre de recours a conclu que l'introduction d'un disclaimer non divulgué doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision **G 1/03**, mais ne peut apporter de contribution technique à l'objet revendiqué dans la demande telle que déposée. En d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer non divulgué ne peut pas changer l'identité de l'invention telle que déposée initialement.

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

Aux fins de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE, le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision **G 1/03**.

L'introduction d'un tel disclaimer ne peut apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé. Enfin, le disclaimer ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

1.7.3 Décisions appliquant les critères posés par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 1/16

a) Sur la question de l'antériorisation fortuite

Dans l'affaire **G 1/16** (JO 2018, A70, point 45 des motifs), la Grande Chambre de recours, se référant à la décision **G 1/03** (JO 2004, 413, point 2.1 du dispositif, ainsi que point 2.2 des motifs et ses subdivisions), a estimé qu'une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que la personne du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention.

Dans l'affaire **T 500/00**, la modification résidait en un disclaimer non divulgué que le requérant avait introduit dans la revendication 1 pendant la procédure d'examen en réponse à une objection d'absence de nouveauté fondée sur le document de l'état de la technique D1. Il fallait donc déterminer si la divulgation de D1 était fortuite ou non. La demande en cause et D1 concernaient le même domaine technique, présentaient des compositions identiques, exception faite du composant objet du disclaimer, et visaient le même objectif, à savoir un durcissement suffisant. En outre, le brevet en cause et le document D1 étaient fondés sur le même problème technique. Étant donné que la personne du métier aurait considéré le document D1 comme état de la technique pertinent pour parvenir à l'invention, ce qui était confirmé par la référence à D1 dans la demande telle que déposée, la divulgation contenue dans ce document ne pouvait être considérée comme fortuite au sens de la décision **G 1/03**. De plus, vu que le document D1 se rapportait au même effet technique que le brevet en cause et que les polymères de départ à durcir étaient structurellement identiques à ceux du procédé revendiqué, D1 pouvait être considéré comme point de départ approprié pour apprécier l'activité inventive.

La décision **T 14/01** concernait l'admissibilité d'un disclaimer visant à supprimer un chevauchement avec l'art antérieur au sens de la décision **G 1/03**. Selon la chambre, l'allégation selon laquelle l'enseignement tiré de l'état de la technique éloignait de l'invention impliquait que la personne du métier avait pris en considération cet art antérieur. Or, pour qu'une antériorisation soit fortuite, il faut au contraire que la personne du métier n'ait jamais été amenée à en tenir compte. La chambre a donc décidé que l'état de la technique en question n'était pas fortuit au sens de la décision **G 1/03** et que le disclaimer n'était donc pas admissible.

Dans l'affaire **T 1297/12**, le document D3 n'était en soi ni étranger ni éloigné étant donné qu'il portait sur le même domaine que le brevet litigieux. Cependant, le requérant (titulaire) a fait valoir que les divulgations spécifiques destructrices de nouveauté dans le document D3 étaient "étrangères et éloignées". La chambre a cité la décision **T 14/01** et a retenu que les fractions étaient divulguées dans un **document pertinent**, le document D3, et qu'elles ne pouvaient donc pas être considérées comme représentant une divulgation "fortuite".

Dans la décision **T 1049/99**, la chambre a conclu que contrairement à ce que soutenait l'intimée (titulaire du brevet), l'enseignement du document D21 aurait été considéré par la personne du métier, travaillant sur l'invention, pour trouver une solution au problème

technique défini par l'intimée en utilisant des moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème **dans le même domaine technique** que celui dont relevait le présent brevet. En outre contrairement aux conclusions de l'intimée lors de l'audience, la chambre a souligné que le fait qu'un document soit difficile à trouver dans l'état de la technique publié ou soit "difficilement accessible" pour la personne de métier, ne suffisait pas pour en conclure qu'il représentait une antériorisation fortuite.

Dans la décision **T 217/03**, où la question se posait de savoir si le document (D1) constituait une antériorisation fortuite, la chambre a estimé que D1 ne traitait pas explicitement du problème technique qui sous-tendait l'invention revendiquée, mais que cela n'était pas décisif pour considérer D1 comme une antériorisation fortuite. La chambre a conclu que D1 se rapportait au même domaine technique général que celui de l'objet de la revendication 10 et que, d'un point de vue technique, il n'était pas à ce point étranger à l'invention revendiquée et éloigné d'elle que la personne du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention (cf. **G 1/03**, JO 2004, 413). Selon la chambre, ce qui est exposé dans le document D1 ne pouvait donc pas constituer une antériorité fortuite.

Dans l'affaire **T 1146/01**, la chambre a retenu que les exemples comparatifs du document D1 enseignaient certes ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils permettaient toutefois d'élucider l'enseignement du document dans son ensemble et qu'ils étaient étroitement liés aux autres expériences divulguées dans le document. Si l'on pouvait dire d'un exemple comparatif qu'il avait une "pertinence négative", il n'en était pour autant ni éloigné, ni déconnecté de la divulgation figurant dans le document. Ainsi, bien que les exemples comparatifs du document D1 aient montré un enseignement à ne pas suivre, cela ne signifiait pas que leurs informations ne faisaient pas partie de la divulgation du document D1, ni qu'elles ne seraient pas prises en considération par un inventeur travaillant sur son invention.

Dans l'affaire **T 1218/14**, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision **G 1/03** (JO 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions **G 1/03** et **G 1/16** (JO 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que la personne du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

D'autres décisions ont tranché la question de savoir si dans l'espèce dont elles étaient saisies il y avait antériorisation fortuite ou non. Dans les décisions suivantes, les chambres ont conclu à l'absence d'antériorisation fortuite et donc que les disclaimers n'étaient pas admissibles : **T 1086/99**, **T 584/01**, **T 506/02**, **T 285/00**, **T 134/01** (domaine des produits pharmaceutiques, même maladie ; apport résumé par **T 1911/08**, qui prend également en compte les affaires **T 739/01**, **T 580/01** et **T 639/01**), **T 351/12**, **T 632/12**, **T 88/21**.

S'agissant de décisions dans lesquelles la chambre a considéré que l'antériorisation était fortuite, voir p. ex. les affaires **T 717/99** et **T 3077/19** (domaine technique d'E4, à savoir une housse de voiture, considéré comme éloigné du domaine concerné dans cette affaire, à savoir un traitement thérapeutique).

b) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire

S'agissant de la formulation des disclaimers, la Grande Chambre de recours a énoncé dans les décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO 2004, 413 et 448) et confirmé dans la décision **G 1/16** (JO 2018, A70) que le disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications. Dans la décision **G 2/10** (JO 2012, 396), la Grande Chambre de recours a constaté que la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas "retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté", n'est pas applicable à un disclaimer excluant un objet divulgué, puisque, dans ce cas, la formulation du disclaimer serait dictée par la divulgation de l'objet exclu dans la demande telle que déposée.

En ce qui concerne la relation entre la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas "retrancher plus que ce qui est nécessaire" et la condition selon laquelle les revendications doivent être claires et concises, voir aussi la décision **T 2130/11** (décision résumée au présent chapitre II.E.1.7.3e) "Formulation des disclaimers – clarté", ci-dessous).

(i) Divulgation non destructrice de nouveauté dans le document interférent

Dans la décision **T 747/00**, la chambre a conclu que, puisqu'en l'absence de divulgation destructrice de nouveauté dans le document (5), le disclaimer retranchait des éléments inutilement, ce disclaimer retranchait forcément plus que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté, ce qui n'est pas admissible (cf. aussi **T 201/99**).

Dans l'affaire **T 1224/14**, la chambre a considéré que le disclaimer n'était plus nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à l'exemple 5A de D1. Celui-ci n'était plus pertinent pour les questions de nouveauté, puisque l'objet de la revendication 1 en instance avait été restreint. Ainsi le disclaimer, retranchant plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté, était contraire à la décision **G 1/03**.

(ii) Incertitude quant au caractère destructeur de nouveauté du document de l'état de la technique

Dans l'affaire **T 1532/16**, le disclaimer en cause avait été considéré comme non admissible par la division d'opposition au motif qu'il ne pouvait être conclu avec certitude que D5 divulguait réellement l'objet défini par les caractéristiques positives de la revendication. La chambre était d'accord sur le fait que les exemples de D5 faisant l'objet du disclaimer ne pouvaient pas être considérés comme divulguant sans ambiguïté les compositions selon les termes des caractéristiques positives de la revendication 1 applicable. Cela ne signifiait

toutefois pas nécessairement qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Étant donné que le libellé des **exemples** était **soigneusement reproduit**, aucun élément allant au-delà de ce que ces exemples divulguaient n'était potentiellement retranché des revendications ; mais dans la mesure où ces exemples n'étaient pas destructeurs de nouveauté, aucun élément n'était de fait retranché.

(iii) Cas où le disclaimer couvre plus que ce qui était divulgué dans l'état de la technique

Dans l'affaire **T 1050/99**, la chambre a estimé que le disclaimer couvrait un objet ayant une portée plus étendue que ce qui était divulgué dans l'état de la technique et, par conséquent, retranchait de la revendication plus qu'il n'était nécessaire pour rétablir la nouveauté ; voir aussi **T 285/00** relative à un disclaimer qui, dans une large mesure, ne se fondait pas sur les divulgations contenues dans le document de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(3) CBE 1973 et rendait donc l'objet de la revendication résultant de la modification plus éloigné du document pertinent de l'état de la technique cité au titre de l'art. 54(2) CBE 1973.

Dans la décision **T 10/01**, le disclaimer avait une portée plus large que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre, se référant au point 3 des motifs de la décision **G 1/03**, a toutefois déclaré que l'on pouvait également déduire de cette décision qu'un disclaimer plus large que ce qui serait strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté pouvait être admis en fonction des circonstances de l'espèce, si cela s'avérait nécessaire pour éviter un manque de clarté de la revendication. Toutefois, en l'espèce, rien ne justifiait apparemment que le disclaimer s'étende au-delà de l'exposé du document (1).

Dans la décision **T 8/07**, la chambre a toutefois fait observer que selon la décision **G 1/03**, un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir. Le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications (**G 1/03**, point 3 des motifs). Aussi le disclaimer ne doit-il pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Selon la chambre, on ne saurait donc déduire du raisonnement développé dans la décision **G 1/03** qu'une certaine **latitude ou marge d'appréciation** est laissée au titulaire du brevet s'agissant de la mesure dans laquelle un disclaimer doit être rédigé afin de retrancher l'objet devant être exclu. En effet, toute marge d'appréciation à cet égard introduirait par la force des choses un certain élément arbitraire dans la rédaction du disclaimer, ce qui serait contraire aux conclusions expresses de la décision **G 1/03**. Voir également la décision **T 2277/18** (avec référence aux affaires **T 8/07** et **T 795/05**).

Dans la décision **T 477/09**, la revendication 1 a été modifiée par ajout d'un disclaimer non divulgué dans le but de restaurer la nouveauté par rapport au document D1. La chambre rappelle que la décision **G 1/03** définit deux conditions liées à la formulation des disclaimers. Les deux conditions énoncées aux points 2.2 (un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire) et 2.4 (clarté et concision) du dispositif de la décision **G 1/03** ont la même valeur. Il ne peut donc **pas** être considéré que la titulaire du brevet dispose d'une **marge de manœuvre** quelconque dans la formulation du disclaimer

et, par là même, dans la définition de sa portée : afin de satisfaire aux conditions posées par la décision **G 1/03** un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre conclut en l'espèce que la portée du disclaimer est beaucoup plus large que la divulgation de D1 effectivement destructrice de nouveauté.

Dans l'affaire **T 2130/11**, la chambre a de nouveau traité ces deux conditions et a estimé que s'il convient d'appliquer la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté (**G 1/03**), il est nécessaire de tenir compte en même temps de son objectif, à savoir que "le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications" (**G 1/03**). Un disclaimer qui retrancherait plus que ce qui est strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté serait conforme à l'esprit de la décision **G 1/03** si sa présence était obligatoire aux fins de l'art. 84 CBE et s'il ne conduisait pas un remaniement arbitraire des revendications (pour plus de détails, voir chapitre II.E.1.7.3e) ci-dessous).

Dans l'affaire **T 1354/15**, le requérant avait fait valoir qu'étant donné que le disclaimer en question ne spécifiait pas seulement la séquence d'ARN à double brin lié divulguée dans le document D7, mais également le groupe de liaison C18 entre les deux brins, il retranchait plus que ce qui était nécessaire pour restaurer la nouveauté. La chambre a toutefois estimé que l'ARN décrit dans le document D7 était caractérisé également par la liaison C18. Le fait que la demande telle que déposée n'envisageait pas de telles liaisons n'avait pas pour effet de présenter à la personne du métier de nouvelles informations techniques. L'exclusion de l'ARN spécifique ayant une liaison C18 n'apportait aucune contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée.

(iv) Référence à un exemple comparatif de l'état de la technique

Dans l'affaire **T 1843/09** (JO 2013, 508), l'opposant a fait valoir que le disclaimer contrevenait à l'art. 123(2) CBE au motif que son libellé, selon lequel le film revendiqué "est différent d'un film de l'exemple comparatif 4 du document EP-A 0546184", ne représentait pas une caractéristique technique. La chambre n'a pas admis cet argument. Même s'il était exact que des informations techniques ne pouvaient être extraites directement du texte du disclaimer en tant que tel, il convenait de noter que le disclaimer ne se bornait pas à citer un document brevet publié, mais se référait clairement à une divulgation spécifique dans le document D15, à savoir à un film unique décrit dans l'exemple comparatif 4. Le tableau 4 du document D15 définissait sans ambiguïté ce film par un certain nombre de caractéristiques techniques. La personne du métier pouvait donc déterminer simplement, à la lecture de l'exemple comparatif donné dans le document D15, quel mode de réalisation technique devait être exclu de la portée de la revendication.

(v) Cas où l'objet faisant l'objet d'un disclaimer n'était pas couvert par la revendication

Dans l'affaire **T 1836/10**, la division d'examen avait rejeté la demande sur la base de l'art. 53a), ensemble la règle 28c) CBE. Le demandeur a tenté d'exclure l'objet en question au moyen d'un disclaimer. La chambre a estimé qu'un demandeur ne saurait modifier arbitrairement ses revendications et qu'un disclaimer éventuellement nécessaire ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour exclure l'objet qui tombe sous

le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Il en va de même pour un disclaimer qui tente d'exclure un objet qui n'est en rien couvert par la revendication (l'utilisation ultérieure des cellules souches n'ayant pas été revendiquée en tant qu'étape de procédé).

c) Formulation des disclaimers – un disclaimer ne doit pas retrancher moins que ce qui est nécessaire

Dans l'affaire **T 440/04**, il s'agissait de déterminer s'il suffisait d'exclure l'exemple 1 du document C63 pour rétablir la nouveauté. Si un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté, on ne saurait non plus considérer qu'un disclaimer est employé dans le but recherché lorsqu'il retranche moins que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté. La divulgation, dans le document C63 précité, de fibres ayant une composition et des propriétés conformes aux revendications 1 selon toutes les requêtes, n'était pas limitée aux fibres décrites dans l'exemple 1 de ce document. Aussi, l'exclusion de ces dernières ne suffisait-elle pas pour exclure desdites revendications 1 toutes les fibres divulguées dans le document C63 dont la composition et les propriétés inhérentes étaient conformes à ces revendications.

d) Formulation des disclaimers – délimitation par rapport à tout état de la technique potentiel

Dans la décision **T 285/03**, la chambre a estimé que l'interprétation proposée par le requérant équivalait à un disclaimer, bien que sa formulation ne revête pas la forme habituelle. Toutefois, ce disclaimer n'était pas fondé sur une divulgation particulière de l'état de la technique, fortuite ou non, mais tentait de délimiter la revendication par rapport à toute divulgation éventuelle de l'état de la technique, ce qui est contraire aux principes définis dans la décision **G 1/03**.

e) Formulation des disclaimers – clarté

La Grande Chambre de recours a énoncé dans les décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO 2004, 413 et 448) qu'une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'art. 84 CBE 1973. Cela signifie qu'un disclaimer n'est pas admissible si la limitation requise peut être exprimée en termes plus simples, au moyen de caractéristiques positives initialement divulguées conformément à la règle 29(1), première phrase CBE 1973 (règle 43(1) CBE). En outre, la présence de plusieurs disclaimers dans une revendication pourrait contraindre le public à déployer des efforts excessifs pour distinguer ce qui est protégé de ce qui ne l'est pas. Il convient de peser d'une part l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection adéquate, et d'autre part l'intérêt du public, qui est de pouvoir déterminer au prix d'un effort raisonnable l'étendue de la protection conférée.

Dans l'intérêt de la transparence du brevet, le fascicule doit mentionner clairement qu'il contient un disclaimer non divulgué et pourquoi celui-ci a été introduit. L'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la

règle 27(1)b) CBE 1973 (règle 42(1)b) CBE) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

La jurisprudence ci-après, relative à la clarté de revendications qui comportent un disclaimer, repose sur les décisions **G 1/03** et **G 2/03** :

(i) Combination de caractéristiques découlant de documents différents

Dans l'affaire **T 161/02**, la chambre a souligné que le deuxième disclaimer associait des caractéristiques découlant de deux documents différents de l'état de la technique. Or, la combinaison de ces caractéristiques n'avait aucun sens au plan technique puisqu'elle se traduisait par un disclaimer ne correspondant ni à la divulgation du premier document, ni à celle du deuxième document. La chambre a estimé qu'un tel disclaimer privait la revendication de toute clarté au sens de l'art. 84 CBE 1973, car il ne permettait pas au public de distinguer les éléments protégés de ceux exclus de la protection.

(ii) Disclaimer excluant un traitement chirurgical ou thérapeutique

Pour justifier l'exclusion "utilisation non thérapeutique" au début de la revendication contestée, la requérante, dans l'affaire **T 67/02**, avait invoqué les décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO 2004, 413 et 448), selon lesquelles les disclaimers étaient admissibles pour les objets exclus de la brevetabilité en vertu des art. 52 à 57 CBE 1973. La chambre a toutefois constaté qu'en l'espèce, il n'était pas possible de mettre en évidence une délimitation claire entre l'application cosmétique et le traitement thérapeutique. L'exclusion conduisait donc, de l'avis de la chambre, à un manque de clarté de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **T 1695/07**, la chambre a estimé que les revendications 1 à 8 de la requête principale portaient sur une méthode de traitement chirurgical du corps humain, ce qui constitue une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53c) CBE. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 comprenait le disclaimer suivant : "caractérisé en ce que le procédé ne constitue pas une méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal". S'agissant de la recevabilité d'un disclaimer qui exclut un objet non susceptible d'être protégé par brevet, la chambre a d'abord souligné, en se référant à la décision **G 1/03** (JO 2004, 413), que les exigences de l'art. 84 CBE sont également applicables aux revendications contenant des disclaimers. Afin d'opérer une délimitation et une différenciation claires entre des applications chirurgicales exclues et des applications non chirurgicales éventuellement admissibles du procédé revendiqué, les deux méthodes doivent être distinctes, c'est-à-dire **dissociables**, ce qui signifie qu'elles doivent être de nature différente et être susceptibles d'être réalisées de différentes manières. La chambre ne voyait pas comment le procédé revendiqué fonctionnerait sans les étapes chirurgicales impliquées.

Dans la décision **T 1487/09**, la chambre a fait observer que les utilisations exclues (à savoir, les utilisations qui "comprennent ou englobent une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps humain ou animal, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles et qui comprend un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises") n'étaient

pas définies de manière explicite mais qu'elles devaient en revanche être déduites d'une condition à remplir. Il incomberait donc à la personne lisant la revendication d'établir si cette condition était ou non remplie. Le fait d'abandonner au lecteur une telle d'appréciation introduisait inévitablement une incertitude quant à l'objet pour lequel une protection était demandée. Le manque de clarté qui en découlait contrevenait à l'art. 84 CBE. De plus, le fait que les termes choisis pour le disclaimer étaient les mêmes que ceux utilisés dans la décision **G 1/07** pour décrire une méthode chirurgicale ne signifiait pas que la revendication satisfaisait aux exigences de clarté de l'art. 84 CBE. Cette question devait être examinée au cas par cas.

Dans l'affaire **T 1916/19**, qui portait sur une méthode non thérapeutique destinée à produire un effet antimicrobien sur la peau, la chambre a estimé que la revendication était claire, puisque ce type de méthodes non thérapeutiques existaient et pouvaient être identifiées. En particulier, les revendications ne se contredisaient pas et le disclaimer ne privait pas d'objet la portée revendiquée, contrairement aux affaires **T 1635/09**, **T 767/12** ou **T 2074/22**.

(iii) Dissimulation de disclaimer

Dans la décision **T 201/99**, les requérants (titulaires) ont remplacé dans la revendication en cause la plage de valeurs des durées de traitement "1-10 minutes" par "1-6 minutes". Ils ont soutenu que la plage de valeurs de 1 à 6 minutes devait être considérée comme excluant la plage de valeurs limitée, supérieure à 6 et allant jusqu'à 10. La chambre a toutefois souligné que les décisions de la Grande Chambre de recours **G 1/03** et **G 2/03** (point 3 des motifs) excluent explicitement la possibilité de dissimuler un disclaimer par une caractéristique positive non divulguée définissant la différence entre la revendication initiale et l'antériorisation, car cela porterait atteinte à la transparence du brevet (art. 84 CBE 1973).

(iv) Interprétation de termes

Dans l'affaire **T 286/06**, la chambre a estimé que, conformément à l'objectif de l'art. 84 CBE 1973, qui consiste à garantir la sécurité juridique, le texte d'une revendication ne peut pas être interprété sur la base de l'enseignement contenu dans d'autres publications qui n'étaient pas citées explicitement dans les pièces de la demande telles que déposées comme étant pertinentes pour l'interprétation de certains termes utilisés dans la description ou dans les revendications. Il en va de même dans le cas d'un disclaimer, dont l'introduction dans une revendication se justifie uniquement par le fait qu'il exclut une divulgation destructrice de nouveauté. Un disclaimer ne doit pas offrir au demandeur ou au titulaire du brevet l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (cf. **G 1/03**, JO 2004, 413). La chambre a examiné si la revendication 1 était claire en prenant en considération ce que la personne du métier qui fait appel à ses connaissances générales aurait compris à la lecture de cette seule revendication. Elle a conclu au manque de clarté du libellé de la revendication 1.

(v) Référence à une marque commerciale

Dans l'affaire **T 447/10**, la chambre constate que selon la jurisprudence constante des chambres, la caractérisation dans une revendication d'un produit par référence à une **marque commerciale** manque de clarté puisqu'une modification de la composition du produit est possible pendant la durée du brevet (voir **T 762/90**, **T 270/11**, **T 2030/13**). Dans le cas présent, le disclaimer excluant la composition vendue sous une marque commerciale avait une portée incertaine, de sorte que l'objet de la revendication 1 de ces requêtes manquait de clarté.

(vi) Cas où, pour des raisons de clarté, le disclaimer retranchait plus que ce qui était strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté

Dans la décision **T 477/09**, la chambre rappelle que les deux conditions liées à la formulation des disclaimers énoncées aux points 2.2 (un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire) et 2.4 (clarté et concision) du dispositif de la décision **G 1/03** ont la même valeur. Il ne peut donc **pas** être considéré que la titulaire du brevet dispose d'une **marge de manœuvre** quelconque dans la formulation du disclaimer et, par là même, dans la définition de sa portée : afin de satisfaire aux conditions posées par la décision **G 1/03** un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté.

Dans l'affaire **T 2130/11**, la chambre a estimé qu'un disclaimer doit satisfaire, au même titre que toute autre caractéristique d'une revendication de brevet, aux exigences de l'art. 84 CBE. En tout état de cause, s'il convient d'appliquer la condition selon laquelle un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté (**G 1/03**), il est nécessaire de tenir compte en même temps de son objectif, à savoir que "le fait que le demandeur doive introduire un disclaimer ne signifie pas qu'il peut remanier arbitrairement ses revendications" (**G 1/03**). À cet égard, on peut envisager des situations où, même si cette condition ne peut être remplie à la lettre, il devrait être possible de formuler une définition de l'objet exclu qui satisfasse aux exigences de l'art. 84 CBE et remplisse l'objectif de cette condition (à savoir éviter que les revendications ne soient remaniées arbitrairement). En d'autres termes, un disclaimer qui retrancherait plus que ce qui est strictement nécessaire pour rétablir la nouveauté serait conforme à l'esprit de la décision **G 1/03** si sa présence était obligatoire aux fins de l'art. 84 CBE et s'il ne conduisait pas un remaniement arbitraire des revendications. Dans l'affaire **T 1399/13**, la chambre a confirmé l'approche adoptée dans l'affaire **T 2130/11**.

f) Le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention

Conformément à la décision **G 1/03** (JO 2004, 413), un disclaimer qui apporte une contribution technique, et notamment qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé, ajoute des éléments en violation de l'art. 123(2) CBE (point 2.3 du dispositif ; point 2.6 des motifs). Dans la décision **G 1/16** (JO 2018, A70), la Grande Chambre de recours a confirmé que le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention et a apporté les clarifications suivantes : le fait d'introduire un disclaimer dans une revendication modifie nécessairement les informations techniques. La question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est

inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le **plan qualitatif**, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure **position au regard des autres conditions de brevetabilité**. Si tel est le cas, l'introduction du disclaimer modifie de manière inadmissible l'enseignement technique initial.

Dans l'affaire **T 788/05**, le disclaimer non divulgué avait été introduit par le requérant au cours de la procédure d'examen afin d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à D1, qui était alors considéré comme un document de l'état de la technique relevant de l'art. 54(3) CBE 1973. En l'espèce, l'état de la technique pertinent était représenté par les documents D1 et D5. Pour être admissible, le disclaimer devait remplir les conditions à l'égard des deux documents. S'agissant de D1, le disclaimer semblait approprié. D5 représentait quant à lui un état de la technique selon l'art. 54(2) CBE 1973. Puisque D5 n'était pas un état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973 et qu'il n'était pas une divulgation fortuite, le disclaimer n'était admissible que s'il n'ajoutait pas d'élément au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, c'est-à-dire s'il ne devenait pas pertinent pour apprécier l'activité inventive. La chambre a conclu que l'objet de la revendication 1 de la requête principale et de la première requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'art. 123(2) CBE 1973 (voir aussi **T 761/08**).

Dans l'affaire **T 660/14**, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 contenait deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles les éléments d'actionnement et de commande du dispositif revendiqué de commande de bicyclette pouvaient pivoter selon des axes décalés non communs et ne pouvaient pas pivoter ensemble selon l'un quelconque des axes décalés. La chambre, appliquant le critère de la décision **G 1/03** (JO 2004, 413) tel qu'interprété dans la décision **G 1/16** (JO 2018, A70), a estimé que les disclaimers apportaient une contribution technique à l'objet divulgué. L'arrangement rotatif des éléments d'actionnement et de commande selon les axes était de nature technique, du fait notamment de la divulgation des bénéfices ergonomiques. Aussi la chambre en a-t-elle conclu que l'exclusion par disclaimer de cette disposition l'était également. L'exclusion par disclaimer des axes décalés communs et de la rotation commune selon l'un quelconque des axes décalés a modifié les considérations ergonomiques figurant dans la demande telle que déposée, entraînant un **changement qualitatif** de l'enseignement technique initialement divulgué en ce sens que la position du titulaire du brevet a été modifiée en ce qui concerne l'activité inventive. Voir également la décision **T 2000/14**, dans laquelle la chambre a également constaté que le disclaimer donnait lieu à un changement qualitatif de l'enseignement technique initialement divulgué.

Dans l'affaire **T 437/14** du 12 mars 2019, la chambre, prenant en compte les réponses aux questions sur les disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/16** (JO 2018, A70), a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que la limitation de l'éventail des composés couvert par la formule de la revendication 1, limitation qui résultait de l'exclusion des sept composés spécifiques définis dans le disclaimer, devenait pertinente pour établir l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1984/15**, la chambre a rappelé que conformément à la décision **G 1/03**, un disclaimer qui ne serait admissible qu'en cas de demande interférente ne saurait rendre

l'invention nouvelle et inventive par rapport à un élément de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) CBE. Tel serait cependant précisément le cas en l'espèce, étant donné que, selon les propres indications du titulaire du brevet, le disclaimer inséré rendrait l'objet revendiqué inventif par rapport à l'état de la technique le plus proche, à savoir D10, un document au sens de l'art. 54(2) CBE. Ce disclaimer constituait par conséquent une modification non admissible au sens de l'art. 123(2) CBE.

g) Caractéristiques positives – décision G 1/03 non applicable

Dans l'affaire **T 2502/13**, le demandeur a cherché à appliquer la décision **G 1/03** à une caractéristique positive afin de restaurer la nouveauté par rapport à un document au titre de l'art. 54(3) CBE. La chambre a toutefois estimé que la décision **G 1/03** n'était pas applicable dans cette situation.

h) Caractéristique négative divulguée implicitement dans la demande initiale – décision G 1/03 non applicable

Dans l'affaire **T 1525/15**, l'objection du requérant concernait une caractéristique négative (ou disclaimer) des deux revendications indépendantes ("libre de motif micro-embossé"). La chambre a fait observer qu'il n'y avait pas de divulgation mot pour mot de cette caractéristique dans la demande initiale. La caractéristique a été ajoutée pendant la procédure de délivrance pour établir la nouveauté par rapport au document D1, qui constituait un état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La chambre a souligné qu'une telle modification est admissible : (i) si la caractéristique négative a été implicitement divulguée en tant que telle dans la demande initiale ; ou (ii) si le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande initiale, mais satisfaisait aux exigences formulées dans la décision **G 1/03** (JO 2004, 413) de la Grande Chambre de recours. Dans la présente affaire, la chambre a conclu que la caractéristique négative était divulguée implicitement, mais malgré tout directement et sans ambiguïté, dans la demande initiale. Étant donné que la caractéristique négative était divulguée en tant que telle dans la demande initiale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions énoncées dans la décision **G 1/03** (et confirmées dans la décision **G 1/16**, JO 2018, A70) étaient remplies.

Dans l'affaire **T 273/22**, la chambre, en ce qui concerne les disclaimers, a considéré qu'il existait une différence fondamentale entre (i) une divulgation implicite, dans une demande (antérieure) telle que déposée, de l'absence de certaines caractéristiques pouvant être déduites de la comparaison entre l'invention et l'état de la technique et (ii) un libellé de revendication spécifiant l'absence obligatoire de certaines caractéristiques en tant que caractéristique technique négative explicite dans l'objet spécifique défini dans la revendication en question (c'est-à-dire un disclaimer dans une revendication). En l'espèce, vu les incertitudes causées par l'absence de toute divulgation explicite de l'absence préférée (prétendue) d'anticorps totalement humains, la chambre a considéré que le disclaimer en cause était en réalité un disclaimer non divulgué. Par conséquent, les conclusions des décisions **G 1/03**, **G 2/03** et **G 1/16** étaient applicables. Comme le disclaimer n'entrait dans aucune des catégories énoncées dans ces décisions, celui-ci, pour ce seul motif, n'était pas admissible.

1.7.4 Décisions appliquant les critères établis par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/10 – critère de l'objet restant

Dans l'affaire **T 1224/14**, la chambre a considéré que la modification visant à exclure une valeur discrète d'un intervalle décrit comme particulièrement préféré dans la demande d'origine est en désaccord avec les critères d'admissibilité d'un disclaimer tels qu'établis dans la décision **G 2/10**.

Dans l'affaire **T 2130/11**, le disclaimer figurant dans la troisième requête subsidiaire excluait un mode de réalisation divulgué **d'une classe générique**. La chambre a estimé que l'objet restant était encore générique et ne pouvait pas être considéré comme un sous-groupe non divulgué qui avait été individualisé au moyen du disclaimer, de sorte que l'enseignement général restant ne pouvait pas être considéré comme étant modifié par le disclaimer. La question de savoir si l'invention fonctionne en ce qui concerne l'objet revendiqué, et quel problème celui-ci résout de manière crédible, est sans pertinence pour déterminer si cet objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Voir toutefois également les décisions **T 1441/13** et **T 1808/13**, selon lesquelles il convenait d'examiner si l'objet de l'invention restant dans la revendication était disponible à la date de dépôt.

Dans l'affaire **T 1577/21**, l'objet de la revendication 1 de la requête principale découlait de la suppression d'une condition présente dans la revendication 1 initiale. La suppression d'une condition/d'un disclaimer explicitement divulgué dans une demande telle qu'initialement déposée comme "ne faisant pas partie" de l'invention pourrait ne pas être admissible si la suppression avait pour effet que la partie exclue soit toujours partiellement revendiquée ou s'il n'y avait aucune divulgation dans la demande initiale dans son ensemble permettant de déduire directement et sans ambiguïté l'objet restant revendiqué. En l'occurrence, l'omission de la condition "à condition que cet acide pamoïque ou que ce sel d'acide pamoïque pharmaceutiquement acceptable ne soit pas un ingrédient pharmaceutique actif" n'entraînait aucune extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La requête principale répondait donc aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1660/22**, l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5 contenait un disclaimer divulgué. La chambre a donc examiné le point de savoir si l'objet restant revendiqué était exposé de manière directe et non ambiguë dans la demande telle que déposée (**G 2/10**). L'exposé initial incluait donc la méthode de production du bis(fluorosulfonyl)imide d'hydrogène sans catalyseur, car plusieurs paragraphes ainsi qu'un exemple de la description faisaient apparaître qu'un catalyseur était facultatif. C'est pourquoi l'objet restant, à savoir le procédé sans catalyseur, satisfaisait à la "norme de référence" ("gold standard").

1.7.5 Applicabilité des décisions de la Grande Chambre de recours à des affaires en instance

Dans les affaires **T 500/00** et **T 740/98**, il a été considéré que le principe de la bonne foi ne pouvait être invoqué pour empêcher l'application, dans des affaires en instance, des

principes relatifs à l'admissibilité d'un disclaimer, tels qu'énoncés dans la décision **G 1/03** (cf. également la décision **T 1045/09** et chapitre III.A.6.1. "Jurisprudence s'écartant de la pratique ou abandonnant celle-ci").

1.7.6 Pas d'analogie avec la décision G 1/03 en cas de suppression d'un disclaimer qui figurait déjà dans le texte déposé initialement

Dans l'affaire **T 2327/18**, l'intimé (titulaire du brevet) faisait valoir qu'en l'espèce, le disclaimer n'avait été introduit dans le texte déposé initialement que pour des motifs liés au droit des brevets (à savoir pour établir la nouveauté par rapport à un document qui relevait de l'art. 54(3) CBE et avait été cité dans la demande initiale). La chambre a rejeté l'analogie, invoquée par l'intimé, avec la décision **G 1/03** (JO 2004, 413). Elle a jugé que la suppression d'un disclaimer qui avait été divulgué explicitement dans une demande telle que déposée comme "ne faisant pas partie" de l'invention n'est pas admissible si, en conséquence de la suppression, l'élément "ne faisant pas partie" de l'invention est quand même revendiqué en partie.

1.8. Généralisations

1.8.1 Remplacement d'une caractéristique spécifique par un terme plus général – non-introduction d'équivalents non divulgués

Se référant aux affaires **T 416/86** (JO 1989, 308), **T 265/88** et **T 118/89**, la chambre dans l'affaire **T 284/94** (JO 1999, 464), a confirmé qu'une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée soit par sa fonction, soit par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée, n'était pas admissible au titre de l'art. 123(2) CBE 1973.

Dans la décision **T 685/90**, la chambre a déclaré que les équivalents spécifiques des caractéristiques explicitement divulguées ne font pas automatiquement partie du contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, lorsque ce contenu est utilisé comme état de la technique, tel que visé à l'art. 54(3) et (4) CBE 1973, par rapport à une demande plus récente. Elle a conclu, sur la base de l'affirmation ci-dessus, que l'on ne peut pas non plus considérer de tels équivalents comme faisant partie du contenu d'une demande de brevet européen, lorsque l'on évalue ce contenu pour établir si une modification est autorisée ou non au sens où l'entend l'art. 123(2) CBE 1973. Voir également les décisions **T 946/13** et **T 2087/17**, citant l'affaire **T 685/90** et appliquant ce principe dans le contexte de l'art. 87(1) CBE. Voir également la décision **T 673/89** en ce qui concerne l'interdiction d'inclure des équivalents.

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a estimé qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, la personne du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

Dans l'affaire **T 653/03**, le terme initial "moteur diesel" de la revendication 1 avait été remplacé par le terme "moteur à combustion". La chambre a estimé que le traitement des gaz d'échappement proposé dans la demande initiale était toujours lié à un moteur diesel et que la personne du métier ne pouvait pas déduire que l'objet du brevet délivré s'étendait à une méthode adaptée à tout type de moteur à combustion. La généralisation n'a donc pas été admise.

Dans l'affaire **T 2537/10**, la chambre a estimé que, étant donné qu'aucune caractéristique divulguée de manière spécifique n'avait été remplacée par sa fonction, la décision **T 416/86** (JO 1989, 308) n'était en l'occurrence pas pertinente. Dans la décision **T 416/86**, il avait ainsi été jugé que le remplacement par une expression généralisante d'une caractéristique spéciale divulguée devait être considéré comme une modification non admissible au regard de l'art. 123(2) CBE lorsque, par le biais de cette généralisation, des caractéristiques spéciales autres que celle qui avait été divulguée étaient pour la première fois associées de manière implicite à l'objet de la demande. Dans l'affaire en instance, une revendication générale avait en revanche été limitée par une caractéristique que la personne du métier, en s'appuyant sur ses connaissances générales, déduirait directement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle avait été déposée.

1.8.2 Généralisation et catégorie de revendications

Dans l'affaire **T 784/89** (JO 1992, 438), la demande de brevet telle que déposée divulguait explicitement un procédé de production d'un effet particulier, contrôlé par ordinateur, et exposait de manière implicite, par référence à une autre demande de brevet, un appareil comportant une partie programmable qui, programmée de façon appropriée, était utilisée pour le procédé revendiqué. La chambre a estimé que seule cette combinaison particulière se trouvait ainsi divulguée. Elle a considéré que le fait de revendiquer un appareil pour la mise en œuvre du procédé constituait une extension non admissible de la demande ; en effet, une telle revendication recouvre des dispositifs qui peuvent être utilisés pour d'autres procédés et en vue d'obtenir d'autres effets. Par conséquent, seule pouvait être admise une revendication ayant pour objet un appareil pour la mise en œuvre du procédé, dont la partie programmable est programmée de manière appropriée pour assurer cette mise en œuvre.

1.8.3 Non-généralisation d'un effet obtenu pour certains modes de réalisation

Dans l'affaire **T 3/03**, la chambre a décidé que la modification consistant à généraliser un effet obtenu pour certains modes de réalisation n'était pas admissible. En effet, les résultats obtenus pour certains modes de réalisation ne pouvaient pas, en l'espèce, être généralisés car ils étaient liés à certaines conditions d'utilisation, et notamment au type d'additif utilisé, indépendamment du fait que la filtrabilité soit améliorée ou non.

1.8.4 Préambule d'une revendication modifié par remplacement d'un terme spécifique par un terme général

Selon l'affaire **T 52/82** (JO 1983, 416), une revendication modifiée ne renferme pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le

préambule de la revendication a été modifié en remplaçant par un terme approprié plus général, apte à définir une caractéristique commune tant à l'état le plus proche de la technique décrit dans la demande telle que déposée qu'à l'invention faisant l'objet de la demande, un terme spécifique qui n'était pas apte à définir cette caractéristique de l'état de la technique (voir aussi **T 285/07**).

1.9. Généralisations intermédiaires

1.9.1 Principes

Selon la jurisprudence constante (résumée p. ex. dans les décisions **T 219/09**, **T 1944/10** ou **T 3069/19**), il n'est normalement pas permis de modifier une revendication en puisant des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine uniquement de façon combinée, par exemple un mode de réalisation particulier dans la description ou des dessins de la demande initiale (**T 1067/97**, **T 714/00**, **T 25/03**, **T 2095/12**, **T 1365/16**).

Un objet modifié qui est une généralisation d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine et qui se trouve intermédiaire entre ce mode particulier de réalisation et la définition de l'invention en termes généraux d'origine est souvent désigné par l'expression "généralisation intermédiaire" (voir p. ex. **T 461/05**, **T 191/04** ; voir aussi **T 2311/10**) et parfois par l'expression "restriction intermédiaire" (voir **T 461/05**, **T 879/09**, **T 2537/10**). Dans d'autres décisions, l'expression "généralisation intermédiaire" s'entend d'une combinaison non divulguée – et donc inadmissible – de caractéristiques sélectionnées se situant quelque part entre une divulgation initialement large et une divulgation spécifique plus limitée (**T 1408/04**). Une généralisation intermédiaire se différencie du cas d'une simple généralisation (comme p. ex. dans les décisions **T 910/03**, **T 404/03**) car dans le premier cas une définition de l'invention en termes généraux fait partie de la divulgation d'origine (**T 461/05**).

Dans la décision **T 1238/08**, la chambre a fait observer qu'il serait contraire à la finalité de l'art. 123(2) CBE d'admettre des généralisations intermédiaires non divulguées au seul motif que la demande telle que déposée initialement ne mentionnait aucune position de repli appropriée.

Une généralisation intermédiaire n'est justifiée **qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste** entre les caractéristiques de la combinaison particulière (voir p. ex. **T 1067/97**, **T 25/03**, **T 876/05**, **T 1587/12**, **T 1561/14**, **T 2003/14**, **T 879/18**) ou si la caractéristique extraite n'est **pas indissociablement liée à ces caractéristiques** (voir p. ex. **T 714/00**, **T 2154/11** et **T 2287/11**, **T 775/17**). Voir également p. ex. les décisions **T 1397/09**, **T 2172/11**, **T 2095/12**, **T 2489/13**, **T 2313/13**, **T 1469/15**, **T 152/16** et **T 1365/16**, qui font référence à ces deux critères, voir aussi les résumés des décisions **T 1500/07** et **T 500/11** ci-dessous.

La chambre, dans l'affaire **T 962/98**, a constaté qu'une telle généralisation intermédiaire n'est admissible que si la personne du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que ces caractéristiques **ne sont pas étroitement liées** aux

autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général (souvent citée, voir par ex **T 1144/08**, **T 313/09**, **T 879/09**, **T 2185/10**, **T 500/11**, **T 2489/13**, **T 1002/14**, **T 978/15**). En d'autres termes, pour être admissible, cette généralisation intermédiaire doit résulter des informations non ambiguës que la personne du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 461/05**, la chambre a constaté que la revendication 4 telle que modifiée définissait un objet moins général que l'objet défini par la revendication 1 dans la version originale, mais plus général que le mode particulier de réalisation correspondant au cas 2a tel que divulgué dans la description et l'objet de la revendication 6 déposée à l'origine. La modification comportait l'omission de certaines caractéristiques de la combinaison de caractéristiques du mode particulier de réalisation. La chambre a énoncé que les dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 ne s'opposent à une telle modification que dans le cas où la modification présente à la personne du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande dans la version originale. Or, une restriction d'une revendication par l'addition d'un certain nombre de caractéristiques d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine n'apporte pas de telles informations nouvelles. Par contre, l'omission des caractéristiques restantes du mode de réalisation introduirait de nouvelles informations dans le cas où les **caractéristiques omises** seraient **nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation** de l'invention. Dans l'affaire en instance, la chambre ne voyait pas de raison pour laquelle ces caractéristiques omises seraient nécessaires pour la réalisation de l'invention. La revendication 4 telle que modifiée était donc conforme à l'art. 123(2) CBE. Voir aussi **T 273/10**.

Dans l'affaire **T 1906/11**, la chambre a souligné que le fait de classer une modification comme une "généralisation intermédiaire" ou autrement, par exemple comme une "omission d'une caractéristique initialement revendiquée" ou une "sélection multiple à partir de deux groupes de caractéristiques alternatives", ne permettait pas, en soi, de tirer une quelconque conclusion concernant l'admissibilité de cette modification au titre de l'art. 123(2) CBE. Selon cette décision, il importe uniquement de savoir si une personne du métier tirerait du texte modifié de la demande ou du brevet des informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique, par rapport à une personne du métier qui ne prendrait connaissance que du texte divulgué à l'origine. Il n'y a violation des dispositions de l'art. 123(2) CBE que si l'on peut constater l'existence **d'informations supplémentaires pertinentes sur le plan technique** (cité dans la décision **T 802/13**). Dans l'affaire **T 248/12**, la chambre a énoncé, à propos de la "pertinence technique" de l'information supplémentaire, que l'affaire **T 1906/11** ne peut être comprise comme définissant un nouveau critère pour juger des modifications au regard de l'art. 123(2) CBE, puisque cela serait en contradiction avec la "norme de référence" ("gold standard" ; voir **G 2/10**, JO 2012, 376). Voir également la décision **T 1791/12**, dans laquelle la chambre a estimé que la décision **T 1906/11** ne fait apparaître aucune interprétation divergente des principes énoncés dans la décision **G 2/10** concernant l'analyse des modifications. Dans l'affaire **T 1471/10**, la chambre a considéré que **c'est la "norme de référence" ("gold standard") qui reste la norme ultime pour apprécier s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE en cas de généralisation intermédiaire** (comme énoncé au chapitre II.E.1.3.1; voir également **T 2392/10**, **T 1791/12**, **T 1762/21**). Cette approche a

été appliquée dans l'affaire **T 321/23** où la chambre a fait observer que, dans le contexte des généralisations intermédiaires également, les divers tests élaborés pour différents types de modifications, peuvent aider, mais ne peuvent pas remplacer la "norme de référence" ("gold standard") et ne devraient pas aboutir à un résultat différent.

Selon la décision **T 2311/10**, dans le cas d'une généralisation intermédiaire, le test du caractère essentiel ou test en trois points est peu utile, voire trompeur. Voir également les décisions **T 1840/11**, **T 2095/12** et **T 2489/13**. Concernant le test en trois points ou test du caractère essentiel en général, voir le chapitre II.E.1.4.4 ci-dessus. De même, dans l'affaire **T 9/19**, la chambre a estimé que le degré de pertinence ou le caractère essentiel d'une caractéristique n'est pas le test pertinent pour apprécier si une modification entraîne une extension de l'étendue de la demande.

Dans l'affaire **T 1387/05**, la chambre a constaté que les mêmes principes s'appliquent à la fois à l'art. 76(1) CBE et à l'art. 123(2) CBE 1973. Il s'ensuit qu'il n'est normalement pas permis, aux termes de l'art. 76(1) CBE 1973, d'extraire des caractéristiques d'un ensemble de caractéristiques qui ont été initialement exposées dans une demande antérieure les unes combinées aux autres uniquement, et de revendiquer dans une demande divisionnaire ces caractéristiques isolées de leur contexte, à savoir de la combinaison divulguée dans la demande antérieure. Voir également le résumé des affaires jointes **T 1500/07**, **T 1501/07** et **T 1502/07** dans le chapitre II.E.1.9.2 ci-dessous.

1.9.2 Exemples concernant l'exigence relative à l'"absence de lien fonctionnel ou structurel manifeste"

Dans l'affaire **T 25/03**, la chambre a relevé que le fait d'extraire des caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques qui avaient été initialement exposées sous une forme combinée ne serait justifié qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste (cf. p. ex. **T 1067/97**). La chambre a conclu que, puisque la revendication 1 en cause résultait de l'extraction de certaines étapes isolées à partir de la combinaison spécifique (en l'occurrence une séquence d'étapes) présentée comme **essentielle pour obtenir le résultat voulu dans le mode de réalisation** de la figure 4, et comme le requérant ne faisait référence à aucun autre passage de la demande telle que déposée qui aurait été susceptible d'étayer la modification proposée et que la chambre n'a, elle non plus, rien identifié de tel dans la demande, la revendication 1 modifiée conformément à la première requête subsidiaire ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 123(2) CBE 1973. La décision **T 1601/16** (où il n'a toutefois pas été renvoyé au critère cité dans la décision **T 1067/97**) constitue un contre-exemple, la chambre ayant estimé que la personne du métier parviendrait à la conclusion selon laquelle les caractéristiques omises ne sont pas essentielles pour les effets techniques constatés.

Dans la décision **T 582/91**, l'intimé (opposant) maintenait que lorsqu'on limite la portée d'une revendication du brevet délivré, en introduisant des éléments tirés des revendications dépendantes, **toutes les caractéristiques de ces revendications dépendantes** devraient être incorporées dans la nouvelle revendication indépendante. La chambre, par contre, a estimé qu'une des caractéristiques d'une revendication dépendante peut facilement être combinée à une revendication indépendante précédente

aussi longtemps que la personne du métier reconnaît qu'il n'existe manifestement aucun rapport fonctionnel ou structurel étroit entre la caractéristique de ladite revendication dépendante et ses autres caractéristiques, ou entre cette caractéristique et les enseignements d'autres revendications dépendantes auxquelles il est fait référence dans cette revendication dépendante (voir également **T 3240/19**). Si tel est le cas, aucune objection n'est alors possible sur le fondement de l'art. 123(2) CBE 1973 (voir aussi la décision **T 938/95**).

Dans les affaires jointes **T 1500/07**, **T 1501/07** et **T 1502/07**, la chambre a appliqué la jurisprudence constante des chambres de recours concernant l'art. 123(2) CBE à l'art. 76(1) CBE 1973. Elle a souligné que lorsqu'un objet nouvellement revendiqué est basé sur l'extraction de caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine de façon combinée (p. ex. dans un mode de réalisation particulier dans la description), il est considéré que le critère selon lequel cet objet doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale par la personne du métier est rempli s'il n'existe aucune relation fonctionnelle ou structurelle clairement identifiable entre les caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas inextricablement liées. Ce qui est décisif, c'est de déterminer quelles combinaisons particulières de caractéristiques étaient enseignées à l'origine par la demande initiale, et si la personne du métier reconnaît immédiatement et sans équivoque, dans la totalité de la divulgation lue dans le contexte et en s'appuyant sur ses connaissances générales, que certaines caractéristiques – en identifiant lesquelles – sont **secondaires au bon fonctionnement de ces modes de réalisation particuliers**, et qu'il est possible de se passer de celles-ci sans conséquence pour les caractéristiques restantes. Dans la présente espèce, le fait que les caractéristiques revendiquées n'avaient pas été particulièrement mises en avant et qu'elles étaient fonctionnellement et structurellement liées aux autres caractéristiques restantes indiquait que ces critères n'étaient pas remplis.

L'affaire **T 833/16** fournit un autre exemple de lien fonctionnel ou structurel manifeste entre la (les) caractéristique(s) isolée(s) et les autres caractéristiques d'un ensemble de caractéristiques divulguées à l'origine sous une forme combinée. En l'espèce, les caractéristiques en question correspondaient aux deux caractéristiques définissant un type de signal magnétique généré par la bobine divulguée dans la demande. Il n'y avait aucune divulgation, explicite ou implicite, du fait que la caractéristique omise était simplement facultative ou préférée.

Dans l'affaire **T 886/15**, la chambre a examiné la question de savoir si les modes de réalisation divulgués dans certaines figures pouvaient constituer à eux seuls une base suffisante pour les caractéristiques ajoutées dans la revendication 1 de la requête principale. La chambre a rappelé que la sélection de certaines caractéristiques dans un groupe de caractéristiques divulguées initialement sous une forme combinée est admissible au regard de l'art. 123(2) CBE si les caractéristiques sélectionnées et celles qui ont été omises ne sont liées entre elles ni sur un plan structurel ni sur un plan fonctionnel. La chambre a jugé que, dans l'affaire en instance, en l'absence de toute indication, dans le dessin et la partie correspondante de la description, concernant **les effets résultant de la caractéristique en cause**, il était impossible d'établir si les conditions ci-dessus pour la sélection d'une caractéristique dans son contexte étaient

remplies. Selon la chambre, il en découlait en outre que la personne du métier était dans l'impossibilité d'établir le but que les caractéristiques sélectionnées étaient censées atteindre dans le contexte de l'invention. Par conséquent, elles ne pouvaient pas être considérées comme le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter la solution au problème technique posé (voir aussi **T 398/00**, cf. chapitre II.E.1.13.2 "Dessins schématiques" ci-dessous). En revanche, dans l'affaire **T 2027/18**, la chambre a expliqué que l'approche des décisions **T 398/00** et **T 886/15** établissait de facto une distinction entre les caractéristiques des dessins qui étaient en rapport avec la solution du problème technique et celles qui ne l'étaient. Selon la chambre, une telle distinction était problématique dans le contexte de l'art. 123(2) CBE parce qu'elle introduisait un degré d'insécurité juridique, du fait que les problèmes techniques changeaient souvent du tout au tout au cours de la procédure, p. ex. si une nouvelle antériorité est retenue (voir **G 2/98**, point 8.3 des motifs ; **T 2311/10 ; T 910/03**).

Dans l'affaire **T 1762/21**, la chambre a expliqué que la personne du métier avait affaire à un objet étendu au-delà de la demande telle que déposée lorsqu'une revendication modifiée n'incluait que quelques caractéristiques d'une combinaison initialement divulguée et que la personne du métier comprenait les caractéristiques omises de la revendication comme étant inextricablement liées aux caractéristiques revendiquées. Tel était le cas si la personne du métier considérait les caractéristiques omises comme **nécessaires pour obtenir l'effet** associé aux caractéristiques ajoutées. Dans une telle situation, la revendication modifiée contenait l'enseignement technique que l'effet pouvait être obtenu avec les seules caractéristiques revendiquées. Cela était en contradiction avec la divulgation initiale, selon laquelle la combinaison de toutes les caractéristiques était nécessaire.

1.9.3 Autres exemples de généralisations intermédiaires non admissibles

Dans l'affaire **T 1408/04**, une sélection spécifique avait été opérée dans la revendication 1 modifiée parmi le large éventail de structures composées de feuilles de dessus et de feuilles de fond et comprises dans la portée de la revendication 1 du brevet tel que délivré. La chambre a estimé que toutes les caractéristiques requises de la sélection spécifique devaient être incluses dans la revendication pour éviter une généralisation intermédiaire (à savoir une combinaison non divulguée de caractéristiques sélectionnées se situant quelque part entre une divulgation initialement large et une divulgation spécifique plus limitée). En l'occurrence, cette sélection provenait des dessins qui, en tout état de cause, montraient également un type particulier (bien que couramment utilisé) d'assemblage des feuilles de dessus et des feuilles de fond. Cet assemblage particulier ne figurait toutefois pas dans la revendication. D'où l'existence d'une généralisation intermédiaire. Cette décision a p. ex. été citée dans l'affaire **T 163/13**.

Dans l'affaire **T 448/16**, la chambre a souligné que l'idée de la caractéristique f ajoutée devait avoir été divulguée au moins de manière implicite dans la demande initiale en tant qu'enseignement que la personne du métier reconnaîtrait immédiatement comme élément **distinct et séparable**, pour qu'elle puisse être introduite isolément dans la revendication 1. Selon la chambre, la personne du métier qui **ne savait pas à l'avance**

ce qu'il devait rechercher n'identifierait pas immédiatement la caractéristique en question comme un élément distinct et séparable du mode de réalisation dont elle avait été isolée.

Dans l'affaire **T 1365/16**, la chambre a estimé que la question de savoir si – et comment – la personne du métier généraliserait le mode de réalisation de la figure 8 ne découlait pas intrinsèquement ni implicitement de l'exposé tel que déposé, et concernait en revanche des aspects (le cas échéant) liés à l'évidence (voir aussi **T 2745/19**). Cela ne constituait toutefois pas une base suffisante pour satisfaire à l'art. 123(2) CBE (**G 2/10**, JO 2012, 376). Selon la chambre, les considérations de la décision **T 1538/12** en particulier (concernant des déclarations d'ordre général à la fin de la description qui contraignaient la personne du métier à déterminer quelles combinaisons de caractéristiques issues des modes de réalisation détaillés pourraient être revendiquées conjointement) s'appliquaient mutatis mutandis à la déclaration d'ordre général selon laquelle "l'invention… peut de la même façon être utilisée pour des protocoles d'agrément de clef symétrique".

Pour d'autres exemples de généralisations intermédiaires non admissibles, voir les décisions **T 1004/01** (décision rapportée dans le présent chapitre II.E.1.5.2 "Création d'une plage à l'aide d'une valeur isolée provenant d'un exemple", ci-dessus), **T 166/04** (caractéristique omise, bien que sa fonction ait été présentée comme étant essentielle à l'obtention du résultat souhaité), **T 191/04** (absence d'indication, à l'intention de la personne du métier, selon laquelle le robot revendiqué pouvait être associé à un box de traite sans avoir de caractéristique supplémentaire), **T 200/04** (aucun élément de la description n'indiquait que les caractéristiques omises dans la revendication, par rapport aux exemples, n'étaient pas essentielles), **T 1164/04** (caractéristique isolée divulguée uniquement en combinaison avec d'autres caractéristiques), **T 911/06** (omission d'une caractéristique qui était présentée tout au long de la demande comme étant nécessaire pour une certaine fonction), **T 273/10** (demande telle que déposée ne comportant aucune indication selon laquelle les caractéristiques omises ne répondaient à aucun objectif, étaient facultatives ou pouvaient être remplacées par d'autres moyens équivalents sur le plan technique), **T 775/17** (caractéristique isolée liée de manière inextricable aux autres caractéristiques définies dans l'exemple pertinent), **T 1748/19** (utilisation systématique de "peut" ("may") devant un verbe, le privant ainsi de sa signification traditionnelle d'introduire un verbe facultatif).

1.9.4 Autres exemples d'extractions admissibles de caractéristiques isolées provenant d'un groupe de caractéristiques

Dans la décision susmentionnée **T 1408/04**, en ce qui concerne la troisième requête subsidiaire, la chambre a considéré que la personne du métier comprendrait immédiatement que l'assemblage étanche spécifique de la feuille de dessus et de la feuille de fond, tel qu'illustré dans les figures, s'appliquait aussi de manière générale à d'autres aspects de l'invention et n'était pas limité à la seule série de caractéristiques illustrées dans les figures 1 à 3. Les autres éléments présents dans la figure n'étaient d'ailleurs pas liés de manière inextricable à cet assemblage étanche de la feuille de dessus et de la feuille de fond, ainsi que le confirmait la description, selon laquelle ces caractéristiques étaient facultatives.

Dans l'affaire **T 500/11**, la revendication 1 en question avait été modifiée de manière que la plage de valeurs comprises "entre 50 et 10 000 ppm de chrome" soit restreinte à 550 ppm en ce qui concernait la valeur limite inférieure. Il n'était pas contesté que cette valeur spécifique était explicitement fondée sur l'exemple 3 du brevet, même si elle n'était pas combinée, dans cet exemple, aux autres caractéristiques de la revendication 1 modifiée. La question qui se posait était de savoir si la caractéristique "550 ppm de chrome" était **inextricablement liée** aux autres caractéristiques définies dans l'exemple du brevet en question. La chambre a fait observer que toutes les caractéristiques étaient des paramètres pouvant varier individuellement et que chacune des variations correspondantes entraînerait nécessairement un résultat différent en termes de sélectivité concernant le trichlorosilane. L'objectif de l'invention, qui consistait à augmenter la sélectivité pour le trichlorosilane, était simplement réalisé en ajoutant des quantités sélectionnées de chrome au silicium et, par conséquent, cette caractéristique "n'était pas étroitement liée aux autres caractéristiques du mode de réalisation décrit dans l'exemple et s'appliquait directement et sans ambiguïté au contexte plus général", comme requis dans la décision **T 962/98**. La présente décision était également conforme à la décision **T 273/10**. Il en découlait que la sélection de la valeur "550 ppm de chrome" était manifestement admissible dans l'affaire en cause et que, partant, il était satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE. En ce qui concerne les cas où une **plage** est créée en prenant une valeur isolée dans un exemple, voir également le chapitre II.E.1.5.2.

Dans l'affaire **T 916/19**, chacune des couches constituant les empilements de couches des segments supraconducteurs des modes de réalisation spécifiques avait une fonction particulière qui était explicitement divulguée dans la demande initiale. La personne du métier aurait donc déduit directement et sans ambiguïté de la demande initiale les conséquences de l'absence d'une couche tampon ou d'une couche de couverture. En outre, ni la couche tampon ni la couche de couverture ne contribuaient à la solution du problème principalement visé par la demande initiale. La chambre a donc conclu que la couche tampon et la couche de couverture ne pouvaient pas être considérées comme étant inextricablement liées aux autres caractéristiques de la revendication 1.

Voir notamment les décisions **T 266/12**, **T 717/15**, **T 2047/20** et **T 507/22** pour d'autres exemples dans lesquels la chambre a jugé que le fait d'extraire des caractéristiques isolées d'un groupe de caractéristiques ne constituait pas une généralisation intermédiaire non admissible.

1.10. Éléments spécifiques découlant d'éléments génériques

1.10.1 Terme ou mode de réalisation spécifique découlant d'une divulgation générique

Selon un principe général de la jurisprudence des chambres de recours, un terme ou un mode de réalisation générique ne divulgue pas un terme ou un mode de réalisation spécifique, à moins que la demande n'enseigne le contraire (**T 88/12**). Dans l'affaire **T 88/12**, le terme générique "a laundry machine" ("machine de blanchisserie") ne divulguait pas le terme spécifique "a drying machine" ("machine de séchage").

Dans l'affaire **T 367/92**, la chambre a rejeté une modification au motif qu'elle contenait un terme spécifique qui ne pouvait être considéré comme découlant de façon claire et non ambiguë du terme générique divulgué au départ. En l'espèce, la question se ramenait à savoir si le terme générique "polyester" pouvait équivaloir au terme spécifique "polyéthylène téréphtalate". Le seul document produit par le requérant (titulaire) à l'appui de ses allégations a uniquement prouvé que le polyéthylène téréphtalate était un polyester (ce qui n'a jamais été mis en doute), mais n'a pas démontré que le mot "polyester" pouvait implicitement signifier "polyéthylène téréphtalate".

Dans l'affaire **T 187/91**, l'invention et ses modes de réalisation préférés avaient été décrits dans l'ensemble de la demande telle que déposée comme comportant plus d'une source de lumière. Cependant, la description indiquait que même si le mode de réalisation préféré de l'invention était présenté comme comportant trois sources de lumière, "il est entendu qu'un nombre plus ou moins grand de sources […] peut être utilisé". La chambre a retenu qu'un exemple particulier (une seule source de lumière), donné dans le cadre d'une divulgation générique (plus ou moins de trois sources de lumière) figurant dans la description de l'invention dans une demande telle que déposée, fait partie du contenu de ladite demande si l'on peut estimer, que la personne du métier qui lirait la demande **envisagerait sérieusement** cet exemple particulier, replacé dans le contexte de l'ensemble de la demande telle que déposée et sous réserve de toute compréhension contraire, comme un éventuel mode de réalisation de l'invention décrite. Dans l'affaire en question, la chambre a retenu que la personne du métier qui lirait la demande envisagerait sérieusement de n'utiliser qu'une seule source de lumière. Voir aussi **T 1170/02** concernant les plages de paramètres, résumée au chapitre II.E.1.5.1b).

Pour des affaires où les chambres sont parvenues à la conclusion contraire, selon laquelle la personne du métier n'envisagerait pas sérieusement le choix spécifique revendiqué, voir p. ex. les décisions **T 725/99**, **T 1038/01** et **T 1477/21**.

1.10.2 Composé d'une entité découlant de cette entité

Dans l'affaire **T 1228/01**, le requérant (demandeur) faisait valoir que la référence dans une revendication à un phage, dont le dépôt effectué correctement était mentionné dans la demande telle que déposée, constituait une divulgation implicite d'une partie d'une séquence de nucléotides contenue dans ledit phage, bien que cette séquence n'ait pas été divulguée en tant que telle. La chambre s'est référée à l'affaire **T 301/87** (JO 1990, 335), où il avait été jugé que le fait d'avoir divulgué une entité en tant que telle à la personne du métier ne signifie pas obligatoirement que l'un des éléments entrant dans sa composition a également été divulgué aux fins de la priorité, si cela ne peut pas être directement envisagé en tant que tel sans la moindre ambiguïté et si des recherches considérables sont nécessaires afin de l'identifier. Dans l'affaire **T 1228/01**, la chambre a estimé que cette conclusion s'appliquait aussi aux modifications. Elle a considéré que l'exposé, dans la demande telle que déposée, concernant le dépôt du bactériophage recombinant Lgt11-P3 n'était pas une base suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973, pour la divulgation d'une séquence d'ADN désignée sous le nom de "séquence codant P3", qui était soi-disant contenue dans ledit bactériophage, mais qui

n'était pas exposée en tant que telle dans la demande telle que déposée. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973.

1.10.3 Limitant la définition générale d'un substituant à un composé spécifique (particulier)

Dans l'affaire **T 288/92**, la chambre a jugé que l'on ne pouvait modifier une formule générale définissant une classe de composés chimiques en limitant cette définition générale donnée initialement d'un substituant à un composé spécifique (particulier) choisi arbitrairement parmi des individus chimiques tels que ceux correspondant aux exemples, dès lors que cette limitation ne pouvait se fonder sur la partie générale de la description (cf. aussi **T 1537/14**).

1.10.4 Sélection arbitraire multiple

Dans l'affaire **T 1919/11**, la chambre a considéré que l'objet de la revendication modifiée 1 de la requête principale (méthode de production de taxanes) résultait d'une **sélection arbitraire multiple** de trois caractéristiques (sélection d'une espèce particulière et d'une plage spécifique de concentration d'argent, et limitation de la caractéristique "régulateur de croissance lié à l'auxine" à "auxine" pour l'agent d'amélioration). La chambre a conclu que la personne du métier n'était pas en mesure de déduire de manière directe et non ambiguë de la demande antérieure telle que déposée le fait que ces caractéristiques étaient présentes dans la combinaison particulière désormais revendiquée. Ces sélections étaient arbitraires et leur présente combinaison représentait une extension de l'objet de la demande.

Concernant les sélections multiples inadmissibles, voir également le chapitre II.E.1.6. "Combinaison de caractéristiques qui se rapportent à des modes de réalisation distincts ou à des listes" ci-dessus.

1.11. Ajouts

1.11.1 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique provenant des dessins

Des exemples d'insertion, dans la revendication, de caractéristiques supplémentaires provenant des **dessins**, figurent ci-dessous dans le chapitre II.E.1.13. "Divulgation dans les dessins".

1.11.2 Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique isolée provenant de la description

Des exemples d'insertion, dans la revendication, d'une caractéristique **isolée** provenant de la **description**, figurent ci-dessus dans le présent chapitre II.E.1.9. "Généralisations intermédiaires".

1.11.3 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques initialement présentées comme faisant partie de l'état de la technique

Dans l'affaire **T 912/08**, la chambre a affirmé qu'une modification conduisant à des caractéristiques qui sont désormais présentées comme l'invention, alors qu'elles étaient exposées initialement en tant qu'éléments de l'état de la technique, peut porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fiant au contenu de la demande initiale, et ajoute des éléments en violation de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1652/06**, la chambre a établi une distinction entre le cas où la caractéristique concernée a été divulguée comme élément de l'état de la technique antérieure et celui où elle a été divulguée comme élément de l'invention, dans la demande telle que déposée initialement. En l'occurrence, la caractéristique était tirée de l'état de la technique antérieure et ne pouvait pas servir de base à la modification (voir aussi **T 626/11**).

Cependant, la chambre chargée de l'affaire **T 293/12** a différencié celle-ci de l'affaire **T 1652/06** et a souligné qu'une analyse au cas par cas de la structure et du contenu de la description est nécessaire pour parvenir à une conclusion dans une affaire donnée. En l'espèce, une phrase relevant de la section "État de la technique" avait clairement pour but de fournir à la personne du métier une définition de la maladie à traiter et était donc liée à l'enseignement de l'invention.

1.11.4 Ajout, dans la revendication, de caractéristiques précédemment décrites comme non essentielles

Dans la décision **T 583/93** (JO 1996, 496), la chambre a constaté que la tentative faite par l'intimé d'interpréter l'art. 123(2) CBE 1973 comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, était vouée à l'échec. La CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'art. 123(2) et (3) CBE 1973 ont été respectées. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement.

1.11.5 Ajout, dans la description, de références à des documents de l'état de la technique

a) Généralités

Dans la décision **T 2321/08**, la chambre a conclu que la règle 27(1)b) CBE 1973 (ou la règle 42(1)b) CBE, équivalente) n'impose pas au demandeur l'obligation stricte d'exposer l'état de la technique dont il a connaissance et de citer les documents qu'il connaît et qui reflètent cet état de la technique dès le moment où il dépose sa demande. En outre,

aucune disposition de la CBE n'interdit de modifier une demande en vue de satisfaire aux dispositions de la règle 27(1)b) CBE 1973 ou de la règle 42(1)b) CBE (confirmée par **T 1123/09** ; voir aussi **T 2450/17**, résumée au chapitre IV.C.5.1.2b).

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), il est expliqué que le simple fait d'ajouter dans la description une référence à l'état de la technique ne peut raisonnablement être interprété comme une extension de "l'objet de la demande", contraire à l'art. 123(2) CBE 1973. Il est clair que ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui devraient permettre d'apprécier s'il y a eu ou non violation de ces dispositions.

Dans la décision **T 450/97** (JO 1999, 67), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'art. 123(2) CBE 1973, ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire dans la description modifiée un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais qui s'est en outre révélé essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la règle 27(1)b) CBE 1973. Voir aussi **T 276/07**.

Dans l'affaire **T 889/93**, le requérant (demandeur) a expliqué que l'antériorité la plus proche était montrée dans deux figures de la demande. En réponse à l'objection d'évidence soulevée par la chambre, il a fait valoir que les figures ne montraient pas correctement le dispositif antérieur, car elles étaient trop simplifiées et risquaient d'induire en erreur. La chambre a accepté que les dessins déposés initialement soient remplacés par des dessins de meilleure qualité, car on ne faisait ainsi que supprimer une imprécision dans la présentation de l'état de la technique et l'exposé de l'invention n'en était pas affecté en soi.

Dans l'affaire **T 471/20**, la chambre devait établir si dans l'affaire en cause, le fait d'insérer dans la description un nouveau paragraphe reconnaissant un document de l'état de la technique avait pour effet d'étendre l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. La chambre a estimé que le paragraphe en question ne donnait pas de définition devant être utilisée pour interpréter les revendications, si bien que l'insertion de ce paragraphe ne revenait pas à donner de nouvelles informations techniques à la personne du métier. Pour un autre exemple récent où l'insertion d'une référence à l'état de la technique pertinent n'ajoutait pas d'informations techniques nouvelles, voir **T 857/20**.

Voir également l'affaire **T 725/05** (ajout d'une analyse d'un document de l'état de la technique qui allait bien au-delà de l'exposé dans ce document) et **T 452/08** (ajout d'un renvoi à l'état de la technique par lequel une caractéristique est redéfinie), ainsi que les chapitres II.E.1.14.3 et II.E.1.14.4.

b) Délimitations fausses par rapport à l'état de la technique

Dans la décision susmentionnée **T 11/82** (JO 1983, 479), la chambre a également constaté que les délimitations (ajoutées) par rapport à l'état de la technique pertinent ne doivent pas être fausses ou trompeuses, car elles pourraient sinon modifier l'objet du brevet. Dans l'affaire **T 2450/17**, la chambre a cité la décision **T 11/82** et, se référant aux

affaires **T 889/93** et **T 1039/93**, en a également conclu que la suppression de telles inexactitudes ne contrevient donc pas à l'art. 123(2) CBE.

1.11.6 Ajout, dans la description, d'avantages et d'effets

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la chambre a jugé que le fait d'ajouter des développements dans lesquels il est discuté des avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique ne reviendrait pas nécessairement à violer les dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. Ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui permettent d'apprécier s'il y a eu ou non violation des dispositions de l'art. 123(2) CBE. Voir également l'affaire **T 725/05**, dans laquelle l'ajout d'une analyse et d'une discussion sur un document de l'état de la technique allant bien au-delà de la divulgation dudit document était considéré comme contraire à l'art. 123(2) CBE.

Dans la décision **T 37/82** (JO 1984, 71), par exemple, une mesure technique avait été révélée clairement dans la demande initiale, mais son action n'avait pas été mentionnée ou l'avait été de façon incomplète. Toutefois, pour la personne du métier, cette action découlait de manière évidente de la demande initiale. Dans l'affaire **T 434/97**, la chambre a indiqué que lorsqu'il est introduit des caractéristiques non divulguées explicitement, il était nécessaire que ces caractéristiques puissent être incontestablement et entièrement déduites du texte original (en l'espèce, la demande antérieure). Cela correspondait à l'avis exprimé dans la décision **T 37/82**. Dans l'affaire en question, l'effet ajouté ne pouvait pas être déduit du texte original.

1.11.7 Ajout/changement d'une catégorie de revendications

Dans l'affaire **T 243/89**, le demandeur n'avait revendiqué initialement un cathéter qu'à des fins médicales ; mais au cours de la procédure d'examen, il avait déposé également une revendication concernant la fabrication dudit cathéter. La chambre n'a vu aucune raison de refuser le dépôt d'une revendication supplémentaire de procédé concernant le dispositif, vu que les deux revendications indépendantes étaient de formulation similaire et donc en relation étroite l'une avec l'autre. Dès lors que le résultat de l'activité était en lui-même brevetable, ces procédés l'étaient aussi, à moins que l'exposé n'ait été insuffisant.

Dans l'affaire **T 49/11**, la chambre a conclu qu'il était bien établi qu'un changement de catégorie de revendications ne constituait pas en soi un ajout d'éléments. La question pertinente qui se posait était de savoir s'il existait une base pour la nouvelle catégorie de revendications. Dans l'affaire en question, les revendications de produit telles que déposées initialement avaient été changées en revendications portant sur une méthode de traitement. La chambre, après avoir analysé la divulgation de la demande telle que déposée, a conclu que ce changement de catégorie était conforme à l'art. 123(2) CBE. Le raisonnement de l'affaire **T 49/11** a été entériné dans l'affaire **T 959/20**.

1.11.8 Insertion d'une caractéristique ambiguë dans la revendication

Dans la décision **T 792/94**, la chambre a considéré que l'enseignement de la revendication 1 modifiée était ambigu (art. 84 CBE 1973). Cette ambiguïté permettant une interprétation qui allait au-delà de l'enseignement global de la demande initiale, elle a conclu que la modification contrevenait à l'art. 123(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1067/02**, la chambre est parvenue à la conclusion que le **manque de clarté** de la modification apportée lors de la délivrance à la revendication 1 telle que déposée, à savoir l'insertion du terme "complète", pouvait donner lieu à deux interprétations différentes et que, quoiqu'elles aient toutes deux du sens d'un point de vue technique, aucune d'elles ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de l'exposé général contenu dans la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 1 de la requête principale s'étendait au-delà de l'enseignement global de la requête initiale.

Dans l'affaire **T 2298/09**, la chambre a considéré que même si la **signification** des variantes g2 et g3 ne pouvait **pas être déduite sans ambiguïté**, leur intégration à la revendication 1 ajoutait indubitablement des informations à l'enseignement de cette revendication. On ne pouvait pas faire abstraction du groupe de caractéristiques g, qui englobait ces variantes, lorsque les modifications étaient examinées au titre de l'art. 123(2) CBE.

Voir également le sujet connexe traité dans le chapitre II.E.1.3.9 "Interprétation d'une revendication pour apprécier s'il est satisfait à l'art. 123(2) CBE" ci-dessus.

1.11.9 Ajout, dans le produit final revendiqué, d'une caractéristique décrite pour le produit intermédiaire

Dans l'affaire **T 314/07**, il s'agissait de savoir si la modification de la revendication portant sur le matériau absorbant pouvait être déduite directement et sans ambiguïté d'un passage de la demande telle que déposée décrivant non pas le matériau absorbant final en tant que tel mais la préparation du film intermédiaire utilisé à cette fin. Les caractéristiques particulières du film intermédiaire décrites dans la demande telle que déposée pourraient être transmises automatiquement au matériau absorbant seulement si ces caractéristiques restaient inchangées pendant tout le processus de préparation du matériau absorbant (voir aussi **T 320/10**). La chambre a conclu que, dans cette espèce, l'art. 123(2) CBE avait été enfreint.

1.12. Erreur dans l'exposé de l'invention

1.12.1 Erreur de calcul

Dans l'affaire **T 13/83** (JO 1984, 428), tranchée avant l'avis **G 3/89** (JO 1993, 117) et la décision **G 11/91** (JO 1993, 125) (cf. ci-dessous chapitre II.E.4. "Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins – règle 139 CBE"), la chambre a décidé qu'une rectification d'un calcul technique erroné peut être effectuée conformément à

l'art. 123(2) CBE 1973, si, lisant cette rectification, la personne du métier peut considérer qu'elle est manifestement appelée par l'exposé figurant dans la demande telle que déposée. Si plusieurs solutions arithmétiques peuvent être envisagées pour la rectification, la rectification retenue doit être celle qu'appelle manifestement l'ensemble du texte de la demande (cf. aussi la décision **T 784/96**, qui cite l'affaire **T 13/83**). Voir également l'affaire **T 1242/07**, dans laquelle la chambre a estimé que la rectification d'une erreur de calcul évidente satisfaisait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

1.12.2 Formule structurelle erronée

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), il s'était posé la question de savoir si des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle divulguée initialement est reconnue après coup comme étant erronée peuvent être protégés et, le cas échéant, sous quelle forme. Dans sa requête principale, le demandeur avait cherché à obtenir cette protection au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui visait le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'était avérée correcte ultérieurement. Il n'a pas été fait droit à cette requête qui allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973. La chambre a constaté que c'était seulement grâce à la formule générale modifiée ultérieurement que la personne du métier prenait connaissance des informations essentielles concernant la véritable constitution chimique du groupe de substances. C'est à partir de ces informations qu'il était possible de déduire les propriétés utiles de l'objet revendiqué. Les informations ajoutées à la demande par la modification de la formule générale relative à la véritable structure du groupe de substances ne pouvaient pas être déduites des documents initiaux (pour des décisions évoquant **T 552/91**, voir les affaires **T 1074/97** et **T 2003/07** ; pour un autre exemple de correction d'une erreur dans une formule, voir la décision **T 1728/07**).

1.12.3 Modification fondée sur un chiffre erroné dans l'exposé

Dans la décision **T 740/91**, la chambre a admis une modification qui visait à faire passer la proportion maximum de composé époxy présent dans un fil de 5% à 0,6% du poids de ce fil. La valeur de 0,6% était expressément divulguée dans l'exemple IV. Toutefois, le titulaire du brevet avait admis que ce chiffre avait été indiqué par erreur à la place du chiffre correct, qui était 0,49%. La chambre a conclu que bien que ce chiffre soit erroné, il n'en demeurait pas moins qu'il avait effectivement été divulgué de manière crédible, si bien qu'il pouvait servir de fondement pour la modification de la limite supérieure. Cette interprétation de l'art. 123(2) CBE 1973 était en accord avec l'objectif que poursuivait cet article, qui était d'éviter que le public ne rencontre ultérieurement des revendications ayant une portée plus large que ce qui avait été divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée et publiée aux fins d'information du public, et notamment des concurrents du demandeur.

1.12.4 Informations incorrectes contenues dans la demande antérieure telle que déposée, mais informations correctes pouvant être déduites directement et sans ambiguïté

Dans l'affaire **T 1088/06**, le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen, qui avait été déposée comme demande

divisionnaire, au motif que la demande s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée. L'expression "10^{-4} à 10^{-9}" et l'expression "10^{4} à 10^{9}" apparaissaient plusieurs fois dans la demande antérieure telle que déposée ; la demande divisionnaire mentionnait une plage entre approximativement 10^{4} et 10^{9} Ohm/cm^{2}. La division d'examen avait estimé que la plage correcte ne pouvait être déduite directement et sans ambiguïté de la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée à l'origine. La chambre n'a pas partagé cet avis. Si la personne du métier est en mesure de **discerner objectivement** que des informations figurant dans la demande antérieure sont **incorrectes**, et si la personne du métier déduirait les informations correctes directement et sans ambiguïté, en se fondant sur ses connaissances générales à la date de dépôt et objectivement, de l'ensemble des pièces de la demande antérieure telle que déposée, les informations correctes font en ce cas partie du contenu de la demande antérieure et peuvent être utilisées pour décider si une demande divisionnaire s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée (art. 76(1) CBE). En l'espèce, la chambre a conclu que la plage mentionnée dans la demande divisionnaire n'introduisait pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle avait été déposée.

1.13. Divulgation dans les dessins

1.13.1 Généralités

Pour établir si une caractéristique est fondée sur une figure, il convient d'utiliser exactement les mêmes critères que pour la description. Il importe ainsi avant tout de déterminer les informations que la personne du métier, en s'appuyant sur ses connaissances générales, déduirait directement et sans ambiguïté de la figure en question (**T 2537/10**, soutenue par **T 2027/18**). Voir aussi **T 730/19**.

Il résulte de la jurisprudence telle qu'elle ressort des décisions **T 169/83** (JO 1985, 193), celle-ci citée fréquemment, **T 523/88** et **T 818/93** que la CBE n'interdit pas d'inclure dans les revendications, par voie de modification, des **caractéristiques découlant de dessins**, pour autant que ces caractéristiques, sur le plan fonctionnel et structurel, puissent être déduites directement, pleinement et sans ambiguïté des dessins par la personne du métier, et qu'elles ne soient d'aucune façon en contradiction avec les autres parties de la divulgation. Il faut en outre qu'il ne soit renoncé à aucun élément.

En effet, dans les décisions **T 169/83** (JO 1985, 193), **T 465/88** et **T 308/90**, la chambre a observé que les dessins, s'ils figurent dans la demande, doivent être considérés comme faisant partie intégrante des pièces de la demande exposant l'invention. Les dessins sont **à traiter sur un pied d'égalité avec les autres éléments de la demande** (voir aussi le chapitre II.E.1.2.1 "Description, revendications et dessins"). De surcroît, le fait que des caractéristiques soient seulement divulguées par les dessins n'empêche pas celles-ci de revêtir une importance capitale au cours de la procédure (**T 818/93**). Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles que la personne du métier peut déduire clairement des dessins peuvent être utilisées pour compléter la définition de l'objet que le demandeur souhaite protéger (**T 372/90**).

Dans l'affaire **T 676/90**, la chambre a souligné qu'un dessin ne peut jamais être considéré indépendamment de l'ensemble du contenu de la demande et ne peut être interprété que replacé dans cet ensemble. Le contenu d'une demande est défini non seulement par les caractéristiques qui y sont mentionnées ou exposées, mais également par les relations existant entre ces caractéristiques. La décision **T 676/90** a été récemment confortée par la décision **T 571/22**.

Dans l'affaire **T 191/93**, les modifications étaient exclusivement fondées sur les dessins initiaux et ne faisaient qu'introduire certaines caractéristiques qui y étaient divulguées. La chambre a estimé que l'objet du brevet avait été étendu par rapport à l'objet de la demande telle que déposée car on ne pouvait pas déduire des dessins que les deux nouvelles caractéristiques pouvaient être **isolées des autres caractéristiques** qui y étaient montrées. Voir **T 1408/04**, **T 983/12** et **T 324/21** pour des affaires dans lesquelles isoler de caractéristiques d'un dessin a été considéré comme étant une généralisation intermédiaire non admissible.

Dans l'affaire **T 324/21**, la chambre a expliqué que la description d'un dessin pouvait être inextricablement liée à la divulgation spécifique de ce dessin. Si une caractéristique figurant dans la description du dessin était extraite du contexte très spécifique du dessin pour être incluse dans une revendication, la divulgation spécifique du dessin devait être prise en compte. S'il n'existait aucun soutien littéral dans la demande telle que déposée susceptible de servir à compléter la caractéristique utilisée pour modifier la revendication, il pouvait s'avérer impossible d'éviter une généralisation intermédiaire inadmissible. Cela pouvait notamment se produire si une caractéristique venant d'un mode de réalisation spécifique et détaillé était incluse dans le contexte d'un dessin schématique.

Dans la décision **T 398/92**, les revendications du brevet contenaient, dans sa version modifiée, des caractéristiques qui n'étaient pas mentionnées expressément dans la partie écrite de la demande initiale, mais qui étaient tirées des figures de la demande telle que déposée. Les dessins en question illustraient des courbes dans un système de coordonnées cartésiennes avec échelle définie et précise. Ces courbes n'étaient donc pas comparables à la représentation schématisée d'une invention donnée par graphe. La chambre a reconnu que les points de ces courbes n'étaient pas des constructions graphiques purement intellectuelles mais, au contraire, correspondaient à des valeurs expérimentales véritables. Bien que les pourcentages de dégagement ne fussent pas mentionnés expressément dans le document initial, la chambre était d'avis que la personne du métier aurait pu les extraire de manière claire et sans ambiguïté grâce à l'échelle donnée sur l'axe des ordonnées, compte tenu du fait que les figures étaient suffisamment précises pour permettre une lecture exacte des valeurs en ordonnée et donc pour en déduire les mêmes caractéristiques numériques que celles introduites dans les revendications. L'introduction dans le texte des revendications des caractéristiques numériques déduites des courbes ne contrevenait donc pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 (à propos de graphique représentant une équation mathématique, voir **T 145/87**).

Dans l'affaire **T 1544/08**, la chambre a considéré que, si des dessins sont déposés initialement **en couleur** à la date de dépôt d'une demande, leur contenu technique devrait

être déterminé au moment où le contenu de la demande telle que déposée est évalué, aux fins d'examiner la conformité des modifications avec l'art. 123(2) CBE.

1.13.2 Dessins schématiques

Dans l'affaire **T 748/91**, la chambre, partageant l'avis du requérant, a estimé que les représentations schématiques présentaient toutes les caractéristiques essentielles. La chambre est parvenue à la conclusion qu'il était possible de déduire des ordres de grandeur même d'un **dessin schématique**, à condition que ce dessin constitue pour la personne du métier un enseignement technique qu'il puisse discerner et exécuter (référence à la décision **T 451/88**). Dans l'affaire en question, la description fournissait à la personne du métier un enseignement suffisant pour interpréter le dessin sans ambiguïté.

Dans l'affaire **T 497/97**, la chambre a fait observer que les représentations des figures étant souvent approximatives et donc peu fiables, elles ne pouvaient être utilisées pour interpréter la ou les revendication(s) modifiée(s) qu'à défaut d'indication plus précise dans la description.

De même, dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande antérieure telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et selon la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

Dans le même ordre d'idées, la chambre chargée de l'affaire **T 2481/18** a expliqué que les représentations schématiques d'une invention ou d'éléments d'une invention ne constituaient normalement pas, par eux-mêmes, une base suffisante pour modifier les revendications. Cette appréciation générale s'appuie tout d'abord sur le constat que ce genre de représentations schématiques ne doit pas être interprété isolément, mais à la lumière de la description qui les accompagne. En fait, le mode de réalisation cité en référence aux dessins intègre beaucoup plus d'informations que celles pouvant être déduites des dessins seuls. Ensuite, ces représentations schématiques peuvent également contenir d'autres restrictions ne découlant pas de considérations techniques délibérées, mais traduisant simplement les choix opérés par le dessinateur sans aucune incidence sur le contenu technique de la demande.

Dans la décision **T 1148/12**, la chambre a distingué l'affaire en question de l'affaire **T 748/91**. Dans l'affaire **T 1148/12**, la nature schématique des figures ne permettait pas à la personne du métier de déduire clairement et incontestablement la caractéristique en question (arrangement parallèle d'électrodes), et la description de la demande initiale ne lui permettait pas non plus de déduire clairement et incontestablement le moindre élément lié à la fonction du prétendu arrangement parallèle.

Dans l'affaire **T 614/12**, la chambre a constaté que le dessin n'indiquait ni mesure, ni échelle, et qu'il ne comprenait aucun autre indice suggérant qu'il s'agissait d'un plan de

construction exact reproduisant les éléments de construction selon une échelle. Il s'agissait donc d'une représentation schématique telle qu'elle figure couramment dans les documents brevets. Du fait de l'inexactitude d'une représentation schématique, un tel dessin ne permet toutefois pas de mesurer des angles.

Dans l'affaire **T 398/00**, le requérant se proposait de déduire des dessins une caractéristique concernant le positionnement d'un moteur. La chambre, se référant à l'affaire **T 169/83** (JO 1985, 193), a expliqué qu'il faudrait pour cela que la personne du métier reconnaisse sans l'ombre d'un doute dans les dessins, dans le contexte de la description dans son ensemble, que l'emplacement du moteur selon cette caractéristique était le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter une solution au problème technique posé. Compte tenu, en particulier, du caractère schématique de l'illustration du moteur, cela n'était toutefois pas le cas. Affaire citée dans **T 886/15**.

Dans l'affaire **T 324/21**, la modification comportait quelques-unes des caractéristiques illustrées dans deux dessins schématiques ainsi que des caractéristiques supplémentaires initialement divulguées uniquement dans la description de deux dessins détaillés de la demande telle que déposée. La chambre a expliqué que la description d'un dessin pouvait être inextricablement liée à la divulgation spécifique de ce dessin. Si une caractéristique figurant dans la description du dessin est extraite du contexte très spécifique du dessin pour être incluse dans une revendication, la divulgation spécifique du dessin devait être prise en compte. S'il n'existait aucun soutien littéral dans la demande telle que déposée susceptible de servir à compléter la caractéristique utilisée pour modifier la revendication, il pouvait s'avérer impossible d'éviter une généralisation intermédiaire inadmissible. Cela pouvait notamment se produire si une caractéristique venant d'un mode de réalisation spécifique et détaillé était incluse dans le contexte d'un dessin schématique.

1.13.3 Caractéristiques négatives

Dans l'affaire **T 170/87** (JO 1989, 441), la chambre a jugé qu'une figure qui sert simplement à expliciter de manière schématique le principe de l'objet du brevet et non à l'exposer dans tous ses détails, ne permet pas de conclure avec certitude que l'enseignement divulgué exclut délibérément une caractéristique non représentée. Une telle **caractéristique "négative"** (en l'espèce : "exempte d'éléments incorporés") ne peut être incluse ultérieurement dans la revendication (voir aussi **T 410/91**, **T 1120/05**, **T 474/15** et **T 621/15**). Concernant l'absence d'une caractéristique dans une figure qui servait uniquement à expliquer schématiquement le principe de l'invention, voir aussi **T 264/99**, où la chambre distingue les circonstances de l'espèce dont elle était saisie du cas traité dans l'affaire **T 170/87**.

La décision **T 1120/05** a également suivi la conclusion de la décision **T 170/87** selon laquelle des caractéristiques négatives ne peuvent pas être déduites d'un dessin schématique seul. Dans l'affaire **T 1120/05**, l'invention concernait une "installation et une méthode permettant de canaliser un troupeau d'animaux en liberté" et la modification introduisait une caractéristique négative, à savoir "mais non au poste de traite". Cette caractéristique négative n'était pas divulguée expressément dans la description et dans les revendications de la demande de brevet telle que déposée. Des caractéristiques

peuvent être déduites des dessins si leur structure et leur fonction peuvent en être déduites clairement, sans ambiguïté et intégralement (**T 169/83**). Il n'est pas possible de déduire une caractéristique négative ou manquante isolément, c'est-à-dire en dehors du contexte des autres caractéristiques de la revendication. En outre, il n'est pas permis de choisir **arbitrairement** l'une d'elles, puisque la personne du métier doit non seulement mettre en évidence d'éventuelles caractéristiques négatives (voir également **T 777/07**), mais aussi déterminer celles qui sont essentielles pour l'invention et celles qui ne le sont pas, étant donné qu'elles ont été déduites des dessins. La chambre a estimé qu'en l'absence d'enseignement dans la description, la personne du métier ne serait pas en mesure de déterminer la nature essentielle d'une caractéristique négative isolée, parmi une multitude de caractéristiques potentiellement essentielles, même si la personne du métier pouvait reconnaître cette caractéristique négative particulière dans les dessins.

1.14. Modification de la description

1.14.1 Modification visant à apporter un fondement à une revendication non fondée

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), une caractéristique avait été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement. Elle n'était cependant pas reprise dans la revendication, ce qui fait que cette dernière n'était pas fondée sur la description (art. 84 CBE 1973). Une modification apportée à cette description pour lui permettre de servir de fondement à la revendication ne serait pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE 1973, car l'objet de la description modifiée en ce sens que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée.

S'agissant de l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, voir les principes généraux discutés au chapitre II.A.5.1.

1.14.2 Incidence sur l'objet revendiqué

Dans l'affaire **T 835/11**, la chambre a estimé (concernant une demande divisionnaire) qu'une modification de la description ne peut conduire à une extension non admissible que si elle entraîne une modification de l'objet lui-même. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la description définit initialement une caractéristique des revendications de manière restrictive par rapport au sens courant. La suppression d'une telle définition dans la description peut alors conduire à une extension non admissible de l'objet du brevet. La suppression ou l'ajout d'exemples pourraient également, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l'interprétation des revendications et, partant, sur l'objet du brevet (cf. p. ex. **T 1239/03** et **T 1227/10,** au chapitre II.E.1.14.4 ci-dessous). Les chambres de recours ont par ailleurs affirmé à plusieurs reprises qu'une redéfinition du problème technique peut étendre de manière non admissible l'objet du brevet (cf. p. ex. **T 13/84**, JO 1986, 253 au chapitre II.E.1.14.6). Selon la chambre, les modifications de la description qui n'ont aucune incidence sur l'objet revendiqué n'appellent pas d'objection. Dans l'affaire en cause, il n'y avait pas violation de l'art. 100c) CBE.

1.14.3 Ajout, dans la description, de citations de l'état de la technique – suppression de la mention erronée "état de la technique"

Pour les affaires concernant l'ajout dans la description de citations de l'état de la technique, voir le chapitre II.E.1.11.5 ci-dessus.

Dans cette affaire **T 1039/93**, certaines figures reflétaient des connaissances techniques propres au requérant qui n'avaient pas été rendues accessibles au public. Dans la demande **telle que déposée**, ces figures avaient par erreur été présentées par le demandeur comme constituant l'état de la technique. La chambre ne s'est pas opposée à ce que la mention "état de la technique" soit supprimée pour les figures en question, car une telle suppression n'était ni contraire à l'art. 123(2) CBE 1973 ni n'affectait la divulgation de l'état de la technique ; au contraire, une telle modification était indispensable si on voulait éviter de donner une description inexacte de l'état de la technique. Une fois cette modification apportée, l'état antérieur de la technique était correctement indiqué, comme l'exige la règle 27(1)b) CBE 1973.

1.14.4 Modification de définitions ou suppression d'exemples

Dans l'affaire **T 500/01**, la chambre a déclaré qu'une revendication dont le libellé est pour l'essentiel identique à celui d'une revendication telle que déposée peut néanmoins contrevenir aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973 si elle contient une **caractéristique dont la définition a été modifiée de façon illicite dans la description**. La définition spécifique d'une caractéristique qui, selon la description, constitue une condition primordiale de l'invention revendiquée, est utilisée par le lecteur qualifié pour interpréter cette caractéristique chaque fois qu'elle est mentionnée dans le brevet. Étant donné que la définition n'avait, en l'espèce, aucun fondement dans la demande telle que déposée, la revendication 1 ne remplissait pas les conditions de l'art. 123(2) CBE 1973. Voir également **T 471/20**, dans laquelle il a été constaté que les faits étaient différents de ceux de **T 500/01**.

Dans l'affaire **T 1239/03**, les parties n'ont pas contesté le fait qu'aucun passage du brevet ne contenait de définition de la teneur en éthylène du copolymère élastomère, en termes de pourcentage en poids. Avant la modification, l'interprétation "pourcentage molaire" avait la préférence mais, en raison de la suppression de l'exemple 3, celle-ci s'est déplacée en faveur de l'interprétation "pourcentage en poids". Dans tel cas, où l'interprétation des revendications a indubitablement évolué, mais où il existe un doute sur le point de savoir si cela a eu pour conséquence d'élargir l'objet de la demande, la chambre a estimé que c'est au titulaire du brevet ou au demandeur, en tant qu'auteur de la ou des modifications, qu'il appartient de démontrer qu'en procédant à la modification, les conditions de l'art. 123(2) CBE 1973 sont respectées. Dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet n'a cependant pas été en mesure de le faire.

Dans l'affaire **T 1227/10**, la revendication du brevet délivré était similaire à la revendication déposée au départ. Cependant, contrairement au brevet délivré, la demande initiale contenait également une figure 1 identifiée en tant qu'élément de l'état de la technique, ainsi qu'un passage correspondant de la description. La chambre a estimé qu'à la

différence du brevet tel que délivré, la demande initiale ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser un filtre en tant que séparateur de solides/gaz dans un but précis. Par conséquent, la suppression de la figure 1 initiale et du passage correspondant de la description avait modifié la demande de telle manière que la revendication 1 du brevet délivré incluait un objet qui était exclu de l'invention déposée initialement.

1.14.5 Cas où un changement apporté aux revendications modifie les informations fournies par les exemples

Dans l'affaire **T 97/05**, une modification apportée à une revendication avait changé les informations fournies par les exemples. Pendant la procédure d'opposition, la revendication 1 avait ainsi été modifiée en remplaçant le terme "chimiquement" par le terme "par covalence", afin de préciser la nature de la liaison entre les groupes anioniques et le noyau. La description indiquait que la liaison entre le noyau et le groupe anionique était "chimique" et qu'un type ou une espèce de liaison chimique était covalent. Selon la chambre, le remplacement dans les revendications du terme générique "lié chimiquement" par le terme spécifique "lié par covalence" avait notamment pour conséquence que les exemples du brevet comportaient, par association, de nouvelles informations, autrement dit que les groupes anioniques étaient reliés au noyau par covalence, ce qui n'était pas, même implicitement, enseigné par les mêmes exemples figurant dans la demande telle que déposée. Les informations que les exemples fournissaient dans le brevet tel que modifié conformément à la requête principale variaient donc par rapport à celles apportées par les mêmes exemples figurant dans la demande telle que déposée, même si les exemples proprement dits n'avaient pas été modifiés (par analogie avec la décision **T 1239/03**). Par conséquent, la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE 1973.

S'agissant de l'adaptation de la description à des revendications modifiées, voir le chapitre II.A.5.3.

1.14.6 Reformulation du problème technique

Suite à la décision **T 13/84** (JO 1986, 253), il a été énoncé dans les décisions **T 547/90** et **T 530/90**, qu'il n'était pas contraire à l'art. 123(2) CBE 1973 de reformuler le problème technique, à condition qu'il soit possible de déduire le problème précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée (voir **T 871/08** du 8 décembre 2011, **T 2076/09**). Dans l'affaire **T 969/19**, la chambre a précisé que l'art. 123(2) CBE ne porte pas sur la question de savoir si oui ou non un problème technique reformulé objectivement pourrait être utilisé dans le cadre de l'approche problème-solution. Il ne pourrait entrer en ligne de compte que si un problème technique modifié était incorporé dans la description proprement dite (cf. **T 564/89**, **T 284/98** et **T 276/06**).

Concernant la reformulation du problème technique, voir également les chapitres I.D.4.4 et I.D.4.5.

1.14.7 Remplacement de l'ensemble de la description

Dans la décision **G 2/95** (JO 1996, 555), la Grande Chambre de recours a fait observer qu'une rectification qui porterait sur le contenu de la demande ne saurait être admise que dans les limites de l'art. 123(2) CBE (telles que définies dans l'avis **G 3/89**, JO 1993, 117). Selon la Grande Chambre de recours, il n'est pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE), de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance.

Dans l'affaire **J 16/13**, la chambre a estimé que le dispositif de la décision **G 2/95** (ainsi que de la décision **J 5/06**) s'appliquait également à tous les cas dans lesquels le but visé était de remplacer au moins l'ensemble de la description.

Dans l'affaire **J 3/21**, la chambre juridique a fait observer que l'interdiction de remplacer la description par voie de correction, posée par **G 2/95** sous l'angle de l'art. 123(2) CBE et développée p. ex. dans les décisions **J 5/06** et **J 16/13**, était catégorique et découlait du principe énoncé dans la règle 40(1)c) CBE selon lequel la date de dépôt attribuée était inséparable de la description telle que déposée initialement. Un remplacement de la description par voie de correction entraînerait directement la dissociation entre la date de dépôt et la description, en violation de l'art. 123(2) CBE.

1.14.8 Suppression dans la description d'expressions indiquant le caractère facultatif de caractéristiques

Dans l'affaire **T 2466/13**, l'objection de la requérante (opposante) au titre de l'art. 123(2) CBE était fondée sur l'allégation que l'adaptation de la description serait susceptible de procurer un avantage indu à la titulaire lors d'une action en contrefaçon, notamment au titre de la contrefaçon par équivalence. Elle a notamment critiqué la suppression d'expressions indiquant le caractère facultatif de caractéristiques qui avaient été incorporées dans la revendication principale. La chambre n'a pas partagé cette opinion. Elle a relevé que la demande d'origine a été publiée et une défenderesse dans une action en contrefaçon aurait toujours la possibilité de faire valoir des modifications intervenues en cours de procédure, en présentant à la fois le brevet tel que délivré et/ou modifié, et la demande d'origine.

1.15. "Comprend", "est constitué de", "est constitué essentiellement de", "contient"

Dans l'affaire **T 759/10**, il s'agissait d'examiner si le remplacement de "comprend" ("comprises") par "est constitué essentiellement de" ("consists essentially of") était fondé sur une divulgation implicite qui soit claire et non ambiguë dans la demande telle que déposée. Le requérant faisait valoir que le **terme "comprenant"** ("comprising") englobait trois possibilités, à savoir i) "comprenant", ii) "est constitué de" et iii) "est constitué essentiellement de", et que chacune de ces possibilités viendrait immédiatement à l'esprit de la personne du métier à la lecture du terme "comprenant". Le terme "comprend"

représentait donc déjà en lui-même une base suffisante pour l'expression "est constitué essentiellement de". La chambre n'a pas accepté cet argument étant donné que chaque terme avait une signification différente sur le plan technique, à savoir i) que tout autre élément peut être présent ("comprend"), ii) qu'aucun autre élément ne peut être présent ("est constitué de") et iii) que d'autres éléments spécifiques peuvent être présents, en l'occurrence ceux qui n'ont pas d'incidence matérielle sur les caractéristiques essentielles de l'agent de texturation ("est constitué essentiellement de"). La personne du métier, en lisant le terme "comprend", n'était donc pas libre de choisir celui des trois termes qu'elle souhaitait. De plus, la chambre a rejeté la requête en saisine de la Grande Chambre de recours. Bien qu'elle ait été d'accord avec le requérant sur le fait que dans les affaires **T 472/88** et **T 975/94**, les deux chambres avaient semble-t-il considéré que le terme "comprend" représentait en lui-même une base suffisante pour l'expression "est constitué essentiellement de", elle a fait observer que la jurisprudence des chambres de recours avait évolué depuis ces deux affaires, notamment par le biais de deux décisions ultérieures de la Grande Chambre de recours, à savoir **G 2/98** (JO 2001, 413) et **G 1/03** (JO 2004, 413).

S'appuyant sur ces deux décisions de la Grande Chambre de recours, des décisions plus récentes des chambres de recours, p. ex. **T 868/04**, **T 725/08** et **T 903/09**, avaient appliqué le critère de divulgation claire et non ambiguë pour déterminer si le remplacement du terme "comprend" par "est constitué essentiellement de" était admissible. Dans ces décisions, il avait été considéré que ce critère n'est pas automatiquement rempli par le seul terme "comprenant". Dans la décision **T 725/08**, en l'absence de divulgation explicite du terme "constitué", la chambre a considéré que le remplacement de l'expression "composition comprenant" par "composition constituée de" était permis à condition qu'aucun autre ingrédient ne soit envisagé dans la demande originale que ceux mentionnés dans la composition. Dans l'affaire **T 1594/21**, la chambre a appliqué comme test le principe de la décision **T 725/08**. Étant donné que la demande initiale divulguait au moins un autre ingrédient que ceux présents dans la revendication 1 (ici la triéthanolamine), la chambre a conclu que la demande telle que déposée ne divulguait pas de manière directe et sans équivoque de composition selon la revendication 1.

Dans l'affaire **T 44/20**, la chambre a souscrit à l'observation faite dans la décision **T 759/10** selon laquelle les termes "comprenant" et "composé de" avaient des significations techniques différentes, le premier permettant la présence d'autres éléments, alors que le dernier les excluait, et que la personne du métier n'était pas libre de lui donner l'une ou l'autre de ces significations selon son bon vouloir en lisant le terme "comprenant." Comme indiqué par ailleurs dans la décision **T 759/10**, une caractéristique modifiée doit pouvoir être déduite directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, ce qui ne peut être apprécié que par référence à la demande en question. Le même critère a également été appliqué dans les décisions **T 1634/13** et **T 957/22**.

Conformément à la décision **T 1271/13**, il est aujourd'hui établi que le terme "comprenant" n'est généralement pas accepté comme une base directe et non ambiguë pour justifier le remplacement par "est constitué essentiellement de".

Dans l'affaire **T 56/08**, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé, selon lequel le verbe "contenir" ("to contain") avait une signification plus restrictive que le verbe "comprendre" ("to comprise"). La chambre a souligné que la signification générale du verbe "contenir" était "renfermer", "comporter", "inclure", "englober" ou "comprendre".

Dans la décision **T 1170/07**, le terme "comprenant" ("comprising") a été remplacé par "constituée essentiellement de" ("consisting essentially of"). Avant d'évaluer si la divulgation initiale dans son ensemble divulguait spécifiquement la forme de dose unitaire revendiquée constituée essentiellement de tétrahydrolipstatine, il fallait établir ce que signifiait en l'espèce l'expression "constituée essentiellement de", qui ne figurait pas dans la demande initiale. La chambre a rappelé à cet égard que les revendications devaient être lues dans un sens qui soit raisonnable sur le plan technique. Dans l'affaire en question, l'expression "constituée essentiellement de" excluait la présence d'autres agents actifs utiles dans le traitement de la pathologie spécifique concernée, mais admettait la présence de composés additionnels formant le véhicule pour l'agent actif. La chambre a conclu en l'occurrence que le remplacement de "comprenant" par "constituée essentiellement de" était admissible au titre de l'art. 123(2) CBE.

Dans la décision **T 108/14**, la chambre a distingué l'affaire en question de l'affaire **T 1170/07**, car il n'était pas possible de déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée quels "agents actifs" étaient utiles. En outre, la chambre a fait référence à une ligne jurisprudentielle (p. ex. **T 147/22**, **T 1095/09**, **T 759/91**, **T 522/91**, **T 472/88**) selon laquelle l'expression "constitué essentiellement de" était considérée comme claire et admettant la présence d'autres composants outre les composants obligatoires dans la composition revendiquée, à condition que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées par leur présence. Cependant, dans l'affaire en question, la demande telle que déposée était muette sur les composants qui, outre ceux définis dans la revendication 1 en question, pouvaient être admis dans le matériau réfractaire revendiqué sans affecter ses caractéristiques essentielles.

Dans l'affaire **T 107/14**, le requérant (opposant) soutenait que la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, étant donné qu'elle concernait un alliage "consistant en" les éléments indiqués, tandis que la revendication 1 telle que déposée initialement portait sur un alliage "comprenant" les éléments indiqués. La chambre a estimé que, dans la mesure où la revendication 1 divulguait déjà que le reste de la composition était constitué de nickel (Ni), ce qui ne permettait pas la présence d'autres éléments, et qu'elle portait donc déjà sur des compositions fermées, la composition décrite par la revendication 1, "consistant en" les éléments indiqués, était déjà divulguée dans la demande telle que déposée initialement.

Dans l'affaire **T 1634/13**, la revendication du brevet tel que délivré combinait l'objet de différentes revendications telles que déposées, les termes "comprenant" ("comprising") et "contenant" ("containing") étant remplacés par le terme "constitué de" ("consisting in" ou "consisting of"). La chambre a retenu que des exemples spécifiques dans la demande enseignaient que les termes "comprenant"/"contenant" recouvraient le terme "constitué" comme une signification particulière initialement divulguée. S'il est vrai que le changement

de formulation limitait l'objet par rapport à la formulation initiale, une telle limitation n'appelait aucune objection au titre de l'art. 123(2) CBE. En particulier, il n'y avait eu **aucune isolation** au sens de la décision **G 2/10**.

Dans l'affaire **T 1173/17**, "comprenant" ("comprising") a été remplacé par "consistant en" ("consisting of") dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. La chambre a établi une distinction entre l'affaire qu'elle instruisait et les affaires **T 107/14** et **T 725/08**, et a estimé que l'objet de la revendication 1 ne pouvait pas être déduit directement et sans ambiguïté de la demande initiale.

Concernant l'interprétation des termes "comprenant (en substance)" ("comprising (substantially)"), "constitué (essentiellement) de" ("consisting (essentially) of") et "contenant" ("containing"), voir le chapitre II.A.6.2.

1.16. Différents jeux de revendications pour différents États contractants

Dans l'affaire **T 658/03**, la chambre a déclaré que lorsque la demande de brevet ou le brevet comporte des revendications ou jeux de revendications différents pour différents États contractants, tout changement dans l'attribution de l'objet revendiqué, en faveur d'un État pour lequel cet objet n'avait pas été revendiqué auparavant, constitue une modification au sens de l'art. 123 CBE 1973. Une telle modification doit faire l'objet d'un examen complet quant à sa conformité aux exigences de la CBE.

2. Article 123(3) CBE – extension de la protection conférée

Selon l'art. 123(3) CBE, le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère. C'est le brevet dans son ensemble qui est visé.

Bien que le libellé de l'art. 123(3) CBE 1973 ne fasse référence qu'aux revendications du brevet, les chambres de recours avaient déjà estimé, dans le cadre de la CBE 1973, que les modifications apportées à la description et aux dessins pouvaient également étendre la protection conférée au sens de l'art. 123(3) CBE 1973 (cf. **G 2/88**, point 4 des motifs, **G 1/93**, point 11 des motifs, **T 1149/97**, JO 2000, 259 et **T 142/05**). Dans l'affaire **T 953/22**, la chambre a fait valoir que pour cette raison, les principes de base analysés dans la jurisprudence relative à l'art. 123(3) CBE 1973 étaient également applicables à l'art. 123(3) CBE. En particulier, dans l'affaire **T 142/05**, la chambre a considéré que les modifications apportées à la description et aux dessins pouvaient modifier le contenu des revendications et éventuellement étendre la portée de la protection au sens de l'art. 69(1) CBE 1973, même si le libellé des revendications était clair et restait inchangé.

L'article 123(2) et 123(3) CBE sont indépendants l'un de l'autre (**G 1/93**, JO 1994, 541). Il en va de même pour les art. 76(1) et 123(3) CBE (**T 1736/09**).

2.1. Objectif de l'article 123(3) CBE

L'article 123(3) CBE est examiné dans les procédures post-délivrance, c'est-à-dire les procédures d'opposition et de limitation (art. 105bis CBE) ; en ce qui concerne les

procédures de nullité devant les juridictions nationales, voir l'art. 138(1)d) CBE (correspondant à l'art. 123(3) CBE).

L'article 123(3) CBE a pour objectif de protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications d'un brevet délivré, même si une telle extension trouve un fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée (**G 1/93**, JO 1994, 541) (**T 2461/17**). Pour respecter la finalité générale de l'art. 123(3) CBE, il convient de garantir la sécurité juridique s'agissant des activités exercées par des tiers qui considèrent en toute bonne foi que la portée d'un brevet peut uniquement être restreinte, mais pas étendue (**T 1149/97**, **T 2450/22**).

L'article 123(3) CBE vise à éviter les situations procédurales dans lesquelles un acte qui ne contrefait pas le brevet tel que délivré devient un acte de contrefaçon suite à une modification effectuée après la délivrance (voir **T 1149/97**, **T 1898/07** se référant à **T 59/87**, JO 1988, 347 et **T 604/01**).

2.2. Revendications considérées dans leur ensemble

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la notion juridique de "protection" mentionnée à l'art. 123(3) CBE vise **l'ensemble** de la protection conférée par les revendications telles qu'elles figurent dans le brevet délivré, et non pas nécessairement l'étendue de la protection délimitée par le libellé de chacune des revendications figurant dans le brevet délivré (**T 579/01**, **T 1456/06**, **T 1544/07**, **T 1207/21**, voir aussi **T 49/89**, **T 402/89**). Conformément à la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble des revendications avant modification par comparaison avec l'ensemble des revendications après que les modifications proposées ont été apportées (**T 2461/17**).

Conformément à l'art. 123(3) CBE, le titulaire du brevet peut en règle générale reformuler, modifier ou supprimer les caractéristiques de toutes les revendications ou de certaines d'entre elles, et il n'est pas lié par les termes spécifiques utilisés dans les revendications contenues dans le brevet délivré dans la mesure où le nouveau texte des revendications n'étend pas l'objet de la protection conférée dans son ensemble par le brevet délivré. Par conséquent, pour apprécier à la lumière de l'art. 123(3) CBE les modifications apportées après la délivrance, il faut déterminer si l'ensemble des revendications après modification étend la protection par rapport à l'ensemble des revendications avant modification (voir p. ex. **T 579/01**, **T 1898/07**, **T 1830/14**, **T 1207/21**).

2.3. Étendue de la protection

2.3.1 Article 123(3) CBE et article 69 CBE

a) Principes

L'art. 69 CBE et son protocole interprétatif doivent être appliqués dans les procédures devant l'OEB chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la protection conférée. Dans ce contexte, le droit national des États contractants relatif à la contrefaçon n'a pas à être

pris en considération. Au contraire, la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications et notamment par les catégories de revendications et leurs caractéristiques techniques, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (**G 2/88**, JO 1990, 93 ; voir aussi p. ex. **T 81/03**, **T 547/08**, **T 1832/17** et **T 970/17**, qui font toutes référence à la décision **G 2/88**, ainsi que le chapitre II.E.2.3.1b)).

b) Étendue de la protection au sens de l'article 123(3) CBE – pas de renvoi à l'objet dans les procédures nationales de contrefaçon

Comme le soulignent de nombreuses décisions faisant référence à la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la recevabilité d'une modification au regard de l'art. 123(3) CBE, il n'est pas nécessaire de prendre en considération le droit national des États contractants relatif à la contrefaçon, et cette question n'est pas pertinente (voir p. ex. **T 81/03**, **T 547/08, T 970/17** et **T 321/21**).

Dans l'affaire **T 81/03**, la chambre a souligné que la crainte générale et abstraite que l'ajout d'une caractéristique à une revendication après la délivrance du brevet conduise à étendre le domaine de la protection, parce que la combinaison de caractéristiques qui en résulte pourrait donner lieu à une évaluation différente des **équivalents** dans les procédures en contrefaçon, n'était pas à elle seule une raison suffisante pour ne pas autoriser l'ajout de caractéristiques restrictives au titre de l'art. 123(3) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 547/08**, la chambre a déclaré que les arguments du requérant (opposant) concernant les droits du titulaire de brevet d'intenter une action en justice pour **contrefaçon directe ou indirecte** ne présentaient aucune pertinence pour la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE. S'agissant de la question de l'extension de l'étendue de la protection au titre de l'art. 123(3) CBE, il convient en revanche de garder à l'esprit que la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications, et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (**G 2/88**, JO 1990, 93). Voir également **T 970/17** (qui met en lumière la différence entre l'"étendue de la protection conférée par un brevet" au sens de l'art. 69 CBE et les "droits conférés par un brevet" au sens de l'art. 64 CBE).

Dans la décision **T 1832/17** également, la chambre a souligné que la notion d'"étendue de la protection" figurant à l'art. 123(3) CBE ne renvoyait pas à un objet en litige dans une éventuelle procédure nationale en contrefaçon. L'étendue de la protection est déterminée, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif, par le libellé des revendications et notamment par leur catégorie et leurs caractéristiques techniques. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si la modification entraîne une extension de l'étendue de la protection nécessite de comparer les revendications du brevet délivré avec les revendications modifiées (voir également le chapitre II.E.2.2.).

c) Sens généralement admis d'un terme dans les revendications par rapport à la définition figurant dans la description

Dans l'affaire **T 177/08**, concernant l'art. 123(3) CBE, la chambre s'est référée à l'art. 69(1), deuxième phrase, CBE qui dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La chambre a indiqué qu'il y avait ainsi lieu de décider si le principe selon lequel les revendications doivent être interprétées au regard du contenu de la description était limité aux cas dans lesquels les revendications appelaient une interprétation, par exemple en présence de caractéristiques fonctionnelles ou ambiguës, ou s'il s'appliquait également à l'affaire en cause où le **sens connu et généralement admis d'un terme** était détourné et remplacé par une nouvelle définition donnée dans la description. Selon la chambre, la deuxième phrase, de l'art. 69 CBE ne s'appliquait pas aux cas dans lesquels une définition non ambiguë et généralement admise d'un terme figurant dans les revendications était remplacée par une définition différente figurant dans la description (approche appliquée dans la décision **T 2461/17**). Si l'intention était d'attribuer une nouvelle définition à un terme qui n'appelait aucune interprétation, cette définition devait figurer dans les revendications. Il ne peut être attendu des tiers de vérifier pour chaque terme figurant dans les revendications si une définition potentiellement différente ne se cache pas quelque part dans la description.

Dans l'affaire **T 1172/08**, la chambre a déclaré que la revendication 1 selon le brevet tel que délivré et la revendication 1 selon la requête principale, lues de manière isolée, protégeaient chacune un objet différent. Le titulaire du brevet a reconnu qu'un tel déplacement de l'étendue de la protection ne serait pas normalement admissible. Il a toutefois fait valoir que l'affaire en cause présentait comme grande particularité que les revendications du brevet tel que délivré n'englobaient pas l'objet de l'unique exemple figurant dans le fascicule de brevet. Pour la chambre, il n'y avait aucun doute que les cellules dendritiques et les cellules monocytes sont des cellules de types différents aux caractéristiques différentes, ce que les parties n'ont pas contesté. S'il suivait l'interprétation conférée à la revendication 1 par le titulaire du brevet, il serait obligé de faire complètement abstraction du libellé de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré, qui, en soi, n'était pas dépourvue de sens du point de vue technique. Ce libellé ne constituerait alors qu'une coquille vide. Il y avait là une incompatibilité manifeste avec l'esprit de l'art. 69 CBE et de son protocole interprétatif. En outre, si l'interprétation du titulaire du brevet était jugée acceptable, l'intérêt des tiers au regard de la sécurité juridique serait entièrement négligé. Cette approche a également été appliquée dans l'affaire **T 111/22**.

Dans la décision **T 2284/09** le requérant (titulaire du brevet) s'était appuyé sur la décision **T 108/91** (JO 1994, 228), selon laquelle il était permis, en cas d'incohérence entre la revendication et l'ensemble de la divulgation, de se référer à la description et, conformément à l'art. 69(1) CBE, de se servir des éléments divulgués dans celle-ci pour modifier la revendication. La décision **T 108/91** n'était toutefois pas applicable dans la présente affaire puisqu'il n'y avait pas d'incohérence entre la revendication du brevet délivré et la description. De plus, conformément à la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), un élément restrictif non divulgué qui a été introduit pendant la procédure d'examen (comme dans la présente espèce) ne peut être supprimé si cela a pour effet d'étendre la protection.

Le rôle de l'art. 69(1) CBE a également été examiné dans l'affaire **G 1/93**, la Grande Chambre de recours ayant conclu que la description devait être utilisée pour apprécier en particulier la suffisance de l'exposé et pour déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications. Rien dans la décision **G 1/93** ne venait toutefois étayer le point de vue du requérant selon lequel la description pouvait être utilisée comme un réservoir dans lequel les modifications des revendications pouvaient être puisées, quand bien même de telles modifications contreviendraient à l'art. 123(3) CBE. Voir aussi la décision **T 195/09**, dans laquelle la chambre a déclaré que la décision **G 1/93** s'écarte de la décision **T 108/91** à cet égard.

Dans la décision **T 1736/09**, la chambre a souligné qu'aux fins de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la question de savoir si le brevet délivré est conforme aux dispositions de l'art. 123(2) CBE ou de l'art. 76(1) CBE est sans pertinence. Voir aussi **T 2186/12**.

Dans l'affaire **T 1896/11**, le requérant a avancé qu'en application de l'art. 69 CBE, la description devait servir à interpréter les revendications. Selon lui, puisque la protection conférée par la revendication 5 du brevet tel que délivré s'étendait nécessairement à ce qui était énoncé dans la description, la revendication 5 pouvait être corrigée de manière à refléter la description, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE. La chambre a toutefois estimé que dans l'affaire en cause, la description ne pouvait pas être utilisée pour donner un sens différent à une étape revendiquée du procédé qui transmettait, **en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible** au lecteur averti. Autrement, les tiers ne pourraient pas se fier à l'énoncé effectif de la revendication. Pour déterminer si l'étape revendiquée du procédé transmet, en tant que telle, un enseignement technique clair et crédible au lecteur averti, il faut examiner "a) si l'étape telle que revendiquée est, en soi, significative et plausible du point de vue technique et b) s'il y a de prime abord une incompatibilité intrinsèque avec les autres caractéristiques de la revendication" (cf. décision **T 1202/07**). Dans l'affaire en cause, la caractéristique pertinente était significative et plausible du point de vue technique. Cette approche a été confirmée p. ex. dans la décision **T 626/16**.

Cependant, dans l'affaire **T 131/15**, la chambre a souligné que, pour déterminer s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il ne suffit pas de considérer uniquement les revendications de manière isolée. L'approche à suivre a été exposée dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), dans laquelle il est fait référence à cette fin à l'art. 69(1) CBE 1973 et à son protocole interprétatif. À la lumière de ces principes, la chambre est parvenue à la conclusion suivante : lorsqu'une expression figurant dans une revendication d'un brevet délivré, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il est possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette expression en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication, à condition que cette définition ne soit **pas manifestement déraisonnable** au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question, il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition.

2.3.2 Sur la notion de point de non-retour

Les décisions ci-dessous abordent la question de savoir si la délivrance du brevet constitue un "point de non-retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande. Comme il est résumé dans l'affaire **T 1481/14**, la délivrance d'un brevet ne constitue pas nécessairement un point de non-retour automatique et définitif qui exclut toute réinsertion d'éléments supprimés. Un point de non-retour peut éventuellement résulter des restrictions qui, selon les règles 80 et 138 CBE et l'art. 123(3) CBE, s'appliquent pour les modifications ultérieures du brevet.

L'admissibilité possible des modifications en procédure d'opposition a été discutée dans l'affaire **T 1149/97** (JO 2000, 259). Une fois que la décision de délivrer le brevet a été prise, la procédure d'examen européenne est close et ses résultats s'imposent au demandeur ainsi qu'à l'OEB, en ce sens qu'aucune modification ne peut plus être apportée. En revanche, le brevet contesté peut faire l'objet de modifications si une opposition est formée. De telles modifications ne sont pas laissées à la libre appréciation du titulaire, car une procédure d'opposition ne constitue pas le prolongement d'une procédure d'examen (**G 1/84**, JO 1985, 299). Néanmoins, conformément à la règle 80 CBE (règle 57bis CBE 1973) et sans préjudice de la règle 138 CBE (règle 87 CBE 1973), le titulaire peut réagir aux objections de l'opposant en modifiant la description, les revendications et les dessins, à condition que ces modifications viennent répondre à des motifs d'opposition prévus à l'art. 100 CBE, même si le motif en question n'a pas été invoqué par l'opposant (voir également le chapitre IV.C.5.1.2). En outre, les modifications provoquées par les droits nationaux de date antérieure sont admissibles conformément à la règle 138 CBE (voir également le chapitre IV.C.5.1.3).

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non-retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87 CBE 1973, ainsi que de l'art. 123(3) CBE 1973. Bien que l'art. 123(3) CBE 1973 vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'art. 69(1) CBE 1973. Si, eu égard aux art. 84 et 69 CBE 1973, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'art. 123(3) CBE 1973, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée. Voir aussi **T 37/99** et **T 684/02**.

La chambre a distingué les faits de l'affaire **T 1481/05** de ceux à l'origine de la décision **T 1149/97**. Elle a souscrit au raisonnement de la décision **T 1149/97** en ce que "l'effet irréversible" est fondé sur l'art. 123(3) CBE et que le critère à appliquer pour déterminer si cette disposition a été violée est le suivant : est-il possible d'identifier un objet qui n'était pas compris dans l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré, mais qui le serait si la modification en question (réintroduction de caractéristiques supprimées) était permise ? En appliquant ce critère, la chambre n'a mis en évidence aucun abandon d'objet.

De même, dans l'affaire **T 81/03**, la chambre a expliqué en détail pourquoi elle considérait que les faits de la cause traités dans l'affaire **T 1149/97** (JO 2000, 259) étaient différents de ceux de la présente espèce. Elle a également constaté que les modifications apportées à un brevet européen peuvent être fondées sur l'ensemble des caractéristiques initialement exposées dans la demande correspondante, sous réserve que ces modifications n'enfreignent pas les dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973, compte tenu des exigences de l'art. 69(1) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 241/02**, la chambre a estimé que ni le fait que le requérant titulaire du brevet avait approuvé le texte du brevet en cause, ni certaines considérations relatives à la sécurité juridique ne venaient s'ajouter aux exigences attachées aux modifications, telles que prévues à la règle 57bis ou à l'art. 123(2) CBE 1973. La délivrance d'un brevet ne constitue donc pas nécessairement un point de non-retour définitif et automatique excluant toute réinsertion d'éléments supprimés (il s'agissait en l'occurrence de la réinsertion de passages de la description concernant le procédé revendiqué). La division d'opposition avait conclu, sur la base de la décision **T 1149/97** (JO 2000, 259), que la réintroduction n'était pas possible. Toutefois, elle ne s'était référée à aucun passage spécifique et n'avait établi aucun lien entre les passages à rétablir et la moindre conclusion concrète sur la façon dont l'objet des revendications de produit serait étendu, en violation de l'art. 123(3) CBE 1973. La chambre a estimé qu'en l'espèce, contrairement à la situation qui se présentait dans l'affaire **T 1149/97**, le requérant avait supprimé une trop grande partie du texte de la description, sans tenir compte de sa pertinence pour les revendications maintenues. En outre, la décision **T 1149/97** ne contient pas de règle stricte. Elle énonce seulement qu'il y a lieu de procéder à l'examen d'une requête visant la réintroduction de passages supprimés, afin d'établir si celle-ci contreviendrait effectivement à l'art. 123(3) CBE 1973 sur la base des faits de la cause.

Dans l'affaire **T 975/03**, une caractéristique supprimée avant la délivrance du brevet avait été réintroduite dans la revendication 1. L'opposant a invoqué les décisions **T 420/86** et **T 61/85** pour étayer le point de vue qu'il défendait et selon lequel le titulaire du brevet ne pouvait pas réintroduire dans le brevet une caractéristique qu'il avait supprimée pendant la procédure d'examen car cette suppression équivalait à une renonciation. La chambre a toutefois estimé qu'il n'y avait pas dans la décision **T 420/86** (ni dans la décision **T 61/85**) de base juridique permettant d'affirmer que la suppression équivalait à une renonciation. Cette décision avait de surcroît été rendue avant la décision **G 7/93** (cf. point 2.1 des motifs). La chambre a constaté que la délivrance d'un brevet ne constituait pas forcément un point de non-retour excluant toute réintroduction d'objets supprimés. La modification concernée en l'espèce était ainsi admissible dans la mesure où elle ne contrevenait pas

aux exigences de la règle 57bis et de l'art. 123(2) et l'art. 123(3) CBE 1973. Dans l'affaire en cause, il était satisfait à ces exigences.

2.3.3 Interprétation générale d'une revendication

Cette section traite de l'interprétation générale des revendications aux fins de l'art. 123(3) CBE. Pour les principes généraux de l'interprétation des revendications, se reporter au chapitre II.A.6.1.

La décision **T 190/99** indique comment interpréter une revendication du brevet tel que délivré aux fins de l'art. 123(3) CBE. Lorsqu'il examine une revendication, la persone du métier doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Elle doit s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet (art. 69 CBE). Pour interpréter le brevet, elle doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus (cette décision très souvent citée, l'a été plus récemment dans le contexte de l'art. 123(3) CBE, p. ex. dans les décisions **T 1084/10**, **T 1009/12**, **T 916/15**, **T 2450/22**).

L'approche de la décision **T 190/99** a été appliquée dans l'affaire **T 111/22**, où la chambre a ajouté que la signification d'une caractéristique revendiquée ne pouvait être affectée par la description et/ou par les dessins que dans une mesure limitée. Vu la primauté des revendications pour l'interprétation qui doit en être faite, les revendications priment en cas de conflit manifeste entre les revendications et la description. En d'autres termes, s'il ne fait aucun doute que la personne du métier comprend une revendication d'une certaine manière, compte tenu des règles de grammaire, du sens ordinaire des termes utilisés et de ses connaissances générales, cette compréhension doit ordinairement l'emporter sur toute autre affirmation incidente figurant dans la description, en particulier si cette affirmation n'est avancée que dans le contexte d'un mode de réalisation prétendu.

Dans l'affaire **T 953/22**, la chambre n'a pas été convaincue par le contre-argument du requérant selon lequel une divergence entre les revendications et la description n'était pas une raison valable pour ignorer la structure linguistique claire d'une revendication et l'interpréter différemment ou pour donner une signification différente à une caractéristique d'une revendication qui, en elle-même, dispensait un enseignement technique clair et crédible à la personne du métier lisant le document. La chambre a expliqué que la description et les dessins étaient pris en considération aux fins de l'art. 123(3) CBE même si les revendications étaient claires et non ambiguës et qu'ils n'étaient pas uniquement consultés pour combler les lacunes. Citant l'article premier du protocole interprétatif de l'art. 69 CBE et la décision **G 2/88** (point 4 des motifs), la chambre, tout en reconnaissant la primauté des revendications au titre de l'art. 69(1) CBE, a expliqué que dans le cas d'espèce, elle n'irait pas jusqu'à affirmer que l'exposé de la description et des figures ne ressortait pas de la lecture de la revendication du brevet. La chambre s'est également appuyée sur la décision **G 1/93** (point 11 des motifs) qui précise : "En principe, il importe peu que l'ajout concerne les revendications, la description ou les dessins, étant donné que

la protection conférée par le brevet doit être déterminée par tous ces éléments conformément à l'art. 69 CBE et à son protocole interprétatif. Toutefois, il ne fait aucun doute que les revendications constituent à cet égard l'élément le plus important."

Dans l'affaire **T 287/11** se posait la question de savoir si les revendications de la requête principale englobaient des compositions ou des méthodes non couvertes par les revendications telles que délivrées. La chambre a examiné la décision **T 999/10**, citée par le requérant, qui indique que la formulation "en cascade" de la revendication ne permettait pas de douter que l'"intention" du titulaire du brevet était de ne pas inclure dans l'adhésif des copolymères séquencés autres que le polymère spécifique de type SIS. L'approche décrite dans la décision **T 999/10** a été appliquée dans les affaires **T 262/13**, **T 1063/15** et **T 2215/18**. En revanche, dans l'affaire **T 287/11**, la chambre a été d'avis que l'étendue de la protection **ne devait pas** pour autant **être interprétée à la lumière de l'intention du rédacteur d'une revendication**, puisque ce critère est de nature subjective, mais plutôt en se fondant sur la signification généralement admise par la personne du métier des caractéristiques techniques définies dans ladite revendication. La décision **T 287/11** a été suivie dans les affaires **T 881/11**, **T 52/13**, **T 865/13**, **T 514/14** et **T 664/20**.

Dans la décision **T 2174/16**, la chambre a rappelé que le principe de la sécurité juridique pour les tiers était de la plus haute importance pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré.

2.4. Suppressions et remplacements

2.4.1 Suppression d'une caractéristique dans une revendication – piège inextricable

Une revendication d'un brevet délivré ne peut être modifiée en supprimant des éléments restrictifs de ces revendications car cette modification aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet, ce qui est interdit par l'art. 123(3) CBE ; si l'élément restrictif a été ajouté en violation de l'art. 123(2) CBE, le demandeur est pris dans un "piège inextricable", voir décision **G 1/93** et chapitre II.E.3.1.

Dans l'affaire **T 1407/05**, la chambre a considéré que la caractéristique A revendiquée décrivait des éléments techniques essentiels des revendications du brevet délivré. La caractéristique A a été supprimée du texte des revendications dans toutes les requêtes pendantes ; toutes les autres caractéristiques revendiquées restaient fondamentalement identiques. La chambre a jugé que la suppression d'une caractéristique technique positive dans une revendication indépendante avait à première vue pour effet d'étendre la protection conférée par cette revendication et, partant, contrevenait à l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 1983/14**, le demandeur avait ajouté une caractéristique restrictive dans la revendication pendant l'examen. Selon la division d'opposition, le titulaire du brevet, en ajoutant cette caractéristique, avait perdu son droit de priorité et l'utilisation qu'il avait lui-même faite de l'invention pendant le délai de priorité en avait détruit la nouveauté. La chambre a souscrit à la conclusion de la division d'opposition, en précisant de surcroît que le problème lié à l'ajout de la caractéristique n'aurait pu être résolu au moyen d'une

modification. L'art. 123(3) CBE empêche en effet la suppression, après la délivrance, d'une caractéristique restrictive problématique.

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. **T 205/83**, JO 1985, 363). Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'art. 123(3) CBE 1973 de la protection conférée par la revendication.

Dans l'affaire **T 1191/15**, une caractéristique présente dans les revendications du brevet tel que délivré avait été supprimée de la nouvelle requête principale de sorte que cette requête englobait désormais des modes de réalisation qui n'étaient pas englobés dans les revendications du brevet tel que délivré (à savoir des modes de réalisation où les moyens de commande du dispositif de dialyse revendiqué étaient programmés d'une certaine manière). Cela est contraire à l'art. 123(3) CBE.

2.4.2 Suppression, dans la description, d'une caractéristique lorsque la revendication reste inchangée

Dans l'affaire **T 142/05**, la chambre a jugé que, même lorsque le texte des revendications du brevet tel que délivré est clair et n'a pas été modifié, la simple suppression, dans la description, d'une indication sur une propriété importante et souhaitée de l'objet de l'invention, peut entraîner une extension de l'étendue de la protection qui est contraire à l'art. 123(3) CBE 1973 (la situation est différente dans le cas d'une caractéristique qui est facultative et donc secondaire, cf. **T 71/10**). La chambre a expliqué que si les revendications représentent la composante la plus importante pour déterminer la protection conférée, le **texte des revendications** ne doit **pas** pour autant être **le seul élément déterminant**, et qu'il convient d'utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications. Il s'ensuit que, même si le libellé d'une revendication est clair, c'est-à-dire que ce qui est couvert par le texte précis de la revendication est clair, il convient de s'appuyer sur la description et les dessins. Dans certaines circonstances, ceci peut aboutir à une autre interprétation de la revendication que lorsque seul le texte de la revendication est pris en considération. La chambre note également que des modifications apportées à la description et aux dessins peuvent donc transformer la teneur des

revendications et, le cas échéant, étendre la protection conférée par le brevet au sens de l'art. 69(1) CBE 1973, même si le texte des revendications est clair et demeure inchangé. La chambre estime que la suppression dans le cas d'espèce engendre une généralisation de l'enseignement du brevet. Il y a donc violation de l'art. 123(3) CBE 1973.

Cette approche a été confirmée dans les décisions **T 1360/13** ainsi que **T 953/22**, portant sur la suppression de dessins (voir chapitre II.E.2.4.5. ci-après).

2.4.3 Suppression d'exemples pour une caractéristique générale dans une revendication

Dans l'affaire **T 1052/01**, la chambre a jugé que la suppression d'exemples cités dans la revendication 1 du brevet tel que délivré (en l'espèce : "Soupape, soupape d'étranglement, etc.") ne constituait pas une extension du domaine de protection pour une caractéristique générale (en l'espèce : "unité fonctionnelle hydraulique") puisque ces exemples étaient compris dans la caractéristique générale qui définissait le domaine de protection.

2.4.4 Suppression d'un disclaimer

Dans l'affaire **T 532/08**, il ne pouvait être fait abstraction du disclaimer sans étendre la protection du brevet en litige que s'il ne faisait aucun doute que les composants (de la suspension faisant l'objet du disclaimer) caractérisés par le nom commercial ne couvraient aucun des agents tensioactifs revendiqués. Or, on ne pouvait clairement établir ce qui était exclu par un disclaimer se rapportant à un nom commercial, étant donné qu'un produit désigné par un nom commercial est susceptible de changer au fil du temps tout en maintenant son nom commercial.

Dans l'affaire **T 136/12**, le disclaimer modifié était plus étroit que celui de la revendication 1 du brevet tel que délivré, alors que ses caractéristiques positives restaient identiques. La chambre a considéré que la modification de la revendication avait pour effet d'étendre la protection et a fait observer dans ce contexte que la jurisprudence des chambres de recours tenait systématiquement compte des disclaimers pour examiner si une revendication modifiée par l'introduction, la modification ou la suppression d'un disclaimer répondait aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

2.4.5 Suppression ou remplacement de dessins

Dans l'affaire **T 2259/09**, le brevet tel que délivré comprenait plusieurs dessins qui, dans le brevet modifié conformément à la requête principale, avaient été tous supprimés afin de satisfaire aux exigences de l'art. 123(2) CBE, la description ayant quant à elle été adaptée en conséquence. S'agissant de l'examen au titre de l'art. 123(3) CBE, la suppression des dessins dans le fascicule du brevet avait incontestablement entraîné une perte d'informations techniques. Même si cette perte d'informations pouvait également faire naître des doutes sur certains détails des modes de réalisation préférés qui étaient représentés dans les dessins, il ne pouvait être conclu, comme dans la décision entreprise, que la protection conférée avait ainsi été automatiquement étendue. Dans la présente affaire, les revendications n'étaient limitées à aucun des détails ou aucune des

dimensions ou caractéristiques qui étaient représentés de manière spécifique dans les dessins (supprimés). De plus, conformément à l'art. 69(1) CBE, il peut être utile, voire nécessaire de se référer aux dessins d'un fascicule de brevet si une ambiguïté existe dans la revendication du brevet. Or, dans la présente espèce, la décision attaquée n'avait pas mis en évidence d'ambiguïté. La chambre elle-même n'en a pas identifié. Donc, la suppression des dessins n'avait pas pour effet d'étendre la protection conférée par la requête principale.

Dans l'affaire **T 236/12**, la chambre a constaté que les dessins publiés dans le fascicule du brevet divulguaient certes des informations techniques ne pouvant être déduites des dessins qui avaient été déposés initialement et qui faisaient désormais foi, mais elle a néanmoins estimé que cela n'avait pas pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet. Étant donné que les caractéristiques techniques des revendications étaient expliquées suffisamment en détail dans la description, telle que considérée avec les dessins initiaux, la personne du métier était toujours en mesure de déterminer clairement quels éléments entraient dans le champ de la protection et quel aspect ils devaient revêtir.

Dans l'affaire **T 1360/13**, la chambre a constaté qu'au regard de l'art. 69(1) CBE, il n'est pas possible, après que le brevet a été délivré, de supprimer de celui-ci, sans enfreindre l'art. 123(3) CBE, une information figurant dans la description et/ou les dessins de ce brevet qui concerne directement une caractéristique d'une revendication et **restreint potentiellement son interprétation**. Faisant référence à la décision **G 2/88** (JO 1990, 93) et à l'art. 69 CBE, la chambre a retenu que même si, après lecture des seules revendications, aucune clarification ne semblait nécessaire, il ne pouvait être exclu que la description et les dessins soient nécessaires pour interpréter les revendications, c'est-à-dire pour déterminer l'étendue de la protection conférée. En principe, la terminologie utilisée dans un brevet forme une unité et dépend du domaine technique de l'invention et des préférences du rédacteur. La description et les dessins comprennent généralement des définitions explicites ou implicites des termes utilisés dans les revendications, p. ex. des explications concernant les fonctions des caractéristiques revendiquées, les objectifs à atteindre par l'invention, etc. Se concentrer exclusivement sur la formulation de la revendication signifierait que, du point de vue de l'étendue de la protection, l'intégralité de la description et les dessins du brevet pourraient être supprimés, auquel cas il serait passé totalement outre aux intentions de l'inventeur. Dans la présente affaire, la suppression des dessins et de toute référence à ceux-ci dans la description conduisait non seulement à une généralisation de l'enseignement du brevet, mais également à une interprétation plus générale de la revendication. La chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie et les affaires **T 2259/09** et **T 236/12**.

Dans la requête subsidiaire 1 ("RS 1") de l'affaire **T 953/22**, la revendication 1 et la description restaient inchangées. En étudiant la figure 4 modifiée ("fig. 4"), la chambre a établi que la protection conférée par le brevet tel que modifié selon la RS 1 avait été étendue (art. 123(3) CBE ; **G 2/88**, point 4.1 des motifs). Les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée ne définissaient pas la manière dont il convenait de comprendre la longueur des soudures de recouvrement. Ce n'est qu'en utilisant la description et les dessins, notamment L2 à la fig. 4 telle que délivrée (ou modifiée selon la RS 1), que l'étendue de la protection pouvait être déterminée. La fig. 4 telle que délivrée

(ou modifiée selon la RS 1) ne servait donc pas à introduire par interprétation dans la revendication 1 des caractéristiques restrictives qui n'y étaient pas présentes, mais à déterminer l'étendue de la protection conférée.

2.4.6 Suppression d'une caractéristique dans une revendication mentionnée "en particulier"

Dans l'affaire **T 260/10**, la caractéristique suivante contenue dans la revendication 1 du brevet tel que délivré : "avec au moins une unité d'affichage optique et en particulier au moins une unité de commande ..." avait été remplacée, le segment suivant "et en particulier au moins une unité de commande" ayant été supprimé. La chambre a fait observer que la question de savoir si une caractéristique précédée de l'expression "en particulier" doit être considérée comme facultative **dépend généralement du contexte**. En principe, une caractéristique facultative dans la revendication principale n'est pas nécessaire à l'enseignement revendiqué, mais illustre, à titre d'exemple, d'autres caractéristiques. Selon la formulation de la revendication 1 du brevet tel que délivré, l'appareil ménager revendiqué comporte non seulement une unité d'affichage optique, mais aussi une unité de commande, si bien que l'expression "en particulier" doit en l'occurrence être interprétée comme signifiant "avant tout" ou "tout spécialement". L'unité de commande n'est pas mentionnée ici en tant qu'exemple d'un élément potentiel mais en tant qu'élément essentiel de l'appareil ménager. Dans l'affaire en cause, l'expression "en particulier" sert à mettre en évidence l'unité de commande en tant que partie de l'appareil ménager. Cette caractéristique non facultative limitant l'étendue de la protection conférée, sa suppression enfreignait l'art. 123(3) CBE (voir aussi **T 916/08**).

2.4.7 Suppression d'une caractéristique "préférentielle" dans une revendication

Dans l'affaire **T 795/95**, la chambre n'a pas pu faire siennes les conclusions de la requérante selon lesquelles la suppression de la caractéristique "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" du préambule de la revendication 1 telle qu'accordée constituait une extension de l'étendue de la protection. L'indication "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" serait sans importance pour l'étendue de la protection car celle-ci serait définie par la notion plus générique de "matière plastique" et non par les matières spécifiques préférées "polyéthylène ou chlorure de polyvinyle". La suppression d'une caractéristique qualifiée de "préférentielle" ne constitue pas un élargissement de l'étendue de la protection lorsque, dans la revendication telle qu'accordée, cette caractéristique est comprise dans une caractéristique générique précédente (en l'espèce : "matière plastique"), qui détermine l'étendue de la protection.

2.4.8 Remplacement d'un terme restrictif par un terme moins restrictif

Dans l'affaire **T 371/88** (JO 1992, 157), la chambre a estimé qu'il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973 lorsqu'un terme étroit figurant dans une revendication délivrée et dont le strict sens littéral ne recouvre pas clairement un mode de réalisation contenu dans la description, est remplacé par un terme moins restrictif couvrant clairement ce mode de réalisation également, sous réserve que deux conditions soient remplies : Dans le contexte en cause, le concept plus étroit ne doit pas être exposé du

point de vue technique de manière si claire que l'on puisse déterminer l'étendue de la protection sans faire appel à la description et aux dessins ; en outre, au cours de la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance du brevet, il doit ressortir de façon suffisamment claire de la description et des dessins que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection par brevet (voir également la décision **T 673/89** confirmant la décision **T 371/88** ; la décision **T 738/95** distinguant l'espèce dont elle était saisie de l'affaire **T 371/88** ; la décision **T 750/02** selon laquelle la première condition définie dans la décision **T 371/88** n'avait pas été remplie ; la décision **T 749/03**, selon laquelle les deux conditions avaient été remplies, et qui est résumée dans le chapitre II.E.2.4.9 ci-dessous).

Dans l'affaire **T 824/08**, la chambre a fait observer que le raisonnement suivi dans la décision **T 371/88** ne pouvait être appliqué aux circonstances de l'espèce, étant donné que la caractéristique restrictive était claire en soi et ne posait pas de problème en ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication.

2.4.9 Remplacement d'un énoncé technique erroné dans une revendication

Dans la décision **T 190/99**, la chambre, se référant aux décisions **T 108/91** (JO 1994, 228) et **T 214/91**, a estimé que la modification d'une revendication du brevet tel que délivré pour remplacer un énoncé technique erroné, qui n'est manifestement pas cohérent avec l'ensemble de l'exposé du brevet, par un énoncé exact des caractéristiques techniques, ne violait pas l'art. 123(3) CBE 1973. La chambre a ajouté que la personne du métier, lorsquelle examine une revendication, devrait exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique.

Dans l'affaire **T 749/03**, l'intimé (titulaire du brevet) soutenait que l'on se trouvait dans une situation similaire à celle de l'affaire **T 190/99** : la revendication 5 telle que déposée initialement, considérée séparément, n'aurait pas de sens du point de vue technique, et même le simple ajout de ses caractéristiques à celles de la revendication 1 aurait abouti à un dispositif défini de manière inadéquate. Cependant, en prenant en compte l'ensemble de l'exposé du brevet, la personne du métier aurait pu parvenir à une interprétation de la revendication qui avait un sens du point de vue technique. La chambre s'est fondée sur le raisonnement suivi dans la décision **T 371/88** (JO 1992, 157 résumée dans le chapitre II.E.2.4.8 ci-dessus), qui portait sur la question de savoir si la modification d'une revendication visant à remplacer une formulation restrictive par une formulation moins restrictive était admissible et qui a défini deux conditions : a) La formulation restrictive de la revendication du brevet délivré n'est pas, dans le présent contexte, d'une clarté technique telle qu'elle permette de déterminer l'étendue de la protection sans recourir à la description et aux dessins pour en interpréter la teneur ; b) Il ressort clairement de la description et des dessins ainsi que de la procédure d'examen jusqu'à la délivrance que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection conférée par le brevet. Dans la présente espèce (**T 749/03**), si l'on considère uniquement la revendication 1, il apparait que les caractéristiques se rapportant au deuxième réseau (transmetteur) étaient parfaitement claires du point de vue technique. Toutefois, il aurait été indispensable de se référer à la description et aux dessins pour que ces caractéristiques, une fois combinées à la revendication 5, aient un

sens. La condition a) était donc remplie. De plus, il était hors de doute que le demandeur n'avait pas renoncé à ce mode de réalisation. La condition b) était donc elle aussi remplie.

Dans l'affaire **T 1896/11**, le requérant avait remplacé par un paramètre distinct le paramètre devant être contrôlé dans la revendication 5 du brevet tel que délivré. Selon le requérant, ce remplacement était dû au fait que la revendication 5 du brevet délivré contenait un énoncé technique erroné et, étant donné que ce qui était manifestement souhaité ressortait clairement de la description, la revendication 5 pouvait être corrigée afin de refléter cette intention (en se référant à la décision **T 108/91**), sans contrevenir aux dispositions de l'art. 123(3) CBE. La chambre n'a pas souscrit à cette argumentation et a conclu que la personne du métier pouvait comprendre la revendication 5 du brevet tel que délivré et qu'il n'aurait aucune raison de penser qu'elle contenait un énoncé technique erroné. En outre, conformément à la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), il n'était pas permis de remplacer une caractéristique technique d'une revendication d'un brevet par une autre caractéristique technique qui aurait pour effet d'étendre l'objet avec des éléments non englobés dans la revendication d'un brevet délivré. Comme indiqué dans la décision **T 195/09** sur cette question, la décision **G 1/93** a clairement rejeté l'approche de la décision **T 108/91**.

2.4.10 Remplacement des termes "cellule d'une plante" par "plante"

Dans **T 579/01**, la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 6 de la nouvelle requête principale portaient sur un "légume", tandis que les revendications correspondantes figurant dans le brevet délivré portaient sur une "cellule d'un légume". En considérant l'ensemble de la protection établie par les revendications telles qu'elles ont été delivrées, la chambre a décidé que toute plante faisant l'objet de la revendication 1 de la nouvelle requête principale est couverte par la protection conférée par une revendication portant sur "une cellule d'une plante". Enfin, elle a déclaré que la "plante" désormais revendiquée est caractérisée par les mêmes caractéristiques génétiques que celles énumérées dans la revendication figurant dans le brevet délivré et portant sur une "cellule d'une plante". Compte tenu également de l'évolution des législations en Europe en ce qui concerne la protection juridique des inventions biotechnologiques (à savoir les art. 8.1 et 9 de la Directive "Biotechnologie"), la chambre a conclu que la modification de la revendication relative à une "cellule d'une plante" en une revendication relative à une "plante" n'allait pas à l'encontre de l'exigence prévue à l'art. 123(3) CBE 1973. Pour un résumé de l'apport de **T 579/01**, voir également la decision **T 1898/07**.

2.4.11 Remplacement d'une substance par un produit contenant la substance

Dans l'affaire **T 352/04**, la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur une composition de traitement capillaire qui était définie par ses éléments constitutifs, alors que la revendication 1 selon la requête principale incluait une variante qui en plus la caractérisait comme "présente sous la forme d'un spray capillaire non-aérosol avec un dispositif de pulvérisation mécanique". Les revendications dépendantes du brevet tel que délivré ne faisaient pas non plus référence à quelque caractéristique de dispositif que ce soit. Cette modification, selon l'avis de la chambre, contrevenait à l'art. 123(3) CBE 1973 car la protection conférée avait été étendue. Par l'inclusion dans la revendication 1 du

dispositif de pulvérisation mécanique en tant qu'élément séparé, c'est également la catégorie de la revendication qui était modifiée, car elle pouvait dorénavant couvrir un dispositif de pulvérisation qui contenait la composition cosmétique. Voir aussi le présent chapitre, II.E.2.7. "Changement de catégorie". Voir également l'affaire **T 681/15**.

Dans la décision **T 1898/07**, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir qu'une revendication relative à un kit emballé contenant la composition liquide de la revendication 1 du brevet tel que délivré avait en fait une portée plus limitée qu'une revendication ayant pour objet la composition liquide, étant donné que cette revendication englobait la formulation liquide dans tout contenant, récipient, emballage ou réservoir possible. La chambre a partagé l'avis du requérant selon lequel l'étendue de la protection conférée par une revendication relative à une entité physique doit être considérée comme englobant l'entité physique dans tout emballage ou contenant possible. Toutefois, "un kit emballé" est à l'évidence une entité physique différente d'"une composition liquide". Selon la chambre, le contenu d'un emballage n'est pas un élément caractérisant de l'emballage en tant que tel. Dès lors, il s'était créé une situation procédurale dans laquelle un acte tel que la production de la boîte, de l'emballage ou d'un autre contenant, qui ne constituait pas une contrefaçon du brevet tel que délivré, est devenu un acte de contrefaçon suite à une modification apportée après la délivrance. Or, c'est précisément cette situation que l'art. 123(3) CBE vise à éviter. La chambre a par ailleurs estimé qu'il n'était pas justifié de saisir la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112(1)a) CBE. Après avoir examiné les enseignements des affaires **T 579/01** et **T 352/04** (substance cosmétique remplacé par une combinaison de la substance et d'un dispositif mécanique) citées par le requérant, elle a estimé que ces deux décisions n'étaient pas pertinentes en l'espèce.

2.4.12 Remplacement par un "aliud"

Dans l'affaire **T 867/05**, les revendications de produit du brevet tel que délivré définissaient une composition de substances (matériau de membrane des revendications 1 à 9 et matériau à perméabilité sélective à utiliser dans la dialyse de la revendication 12), alors que les revendications de produits modifiées définissaient un dispositif (rein artificiel). La chambre a considéré que la définition de l'invention était désormais différente, étant passée d'une entité physique à une entité physique plus complexe qui n'était pas englobée dans les termes des revendications du brevet tel que délivré. Ce changement impliquait que des composés ultérieurs d'un dispositif étaient englobés dans les termes de ces revendications. Cela avait pour effet d'étendre la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré à des éléments étrangers aux revendications du brevet tel que délivré ("aliud") et contrevenait donc aux dispositions de l'art. 123(3) CBE. De même, dans l'affaire **T 1321/05**, la chambre a considéré la combinaison de deux entités physiques ("film de marquage graphique connecté à un véhicule") comme une nouvelle entité physique distincte de l'entité revendiquée initialement ("film de marquage graphique"). Elle a considéré cet objet comme un "aliud" et conclu que la revendication modifiée était donc contraire à l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 547/08**, la revendication du brevet tel que délivré portait sur une interface utilisateur et un appareil d'affichage pour une machine de dialyse et la revendication maintenue par la division d'opposition avait pour objet une machine de dialyse comprenant

une interface utilisateur et un appareil d'affichage. Selon la chambre, l'étendue de la revendication telle que maintenue **avait été restreinte** par rapport à l'étendue de la revendication du brevet tel que délivré puisque l'objet maintenu comprenait explicitement la machine de dialyse comme une caractéristique supplémentaire. La chambre n'a pas souscrit aux arguments du requérant concernant les droits du titulaire du brevet d'intenter une action en justice pour contrefaçon directe ou indirecte. Selon la chambre la décision **G 2/88** (JO 1990, 93) énonce clairement qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon et que cette question n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de statuer sur l'admissibilité de modifications au regard de l'art. 123(3) CBE. Concernant cette question, il convient en revanche de garder à l'esprit que la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications et notamment par les catégories auxquelles elles appartiennent ainsi que par les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci, conformément à l'art. 69(1) CBE et à son protocole interprétatif (décision **G 2/88**). La présente espèce se distingue selon la chambre des affaires **T 352/04** (changement d'une substance en une combinaison de la substance et d'un dispositif) et **T 867/05** (changement d'une substance A à utiliser dans une méthode X en une combinaison d'un dispositif B et de la substance A), et a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'étendue de la protection était désormais différente (notion d'aliud), en violation de l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 1296/11** la chambre a conclu qu'il n'y avait pas de modification de la catégorie de revendication, car un dispositif électromécanique était revendiqué avant et après la modification, contrairement p. ex. aux affaires **T 352/04**, **T 867/05** et **T 321/07**. Se référant à la décision **T 547/08** concernant un cas analogue dans lequel une indication du but à atteindre avait également été remplacée par une combinaison obligatoire, la chambre a conclu que la protection au sens de l'art. 123(3) CBE n'avait pas été étendue. Les caractéristiques introduites n'étendaient pas la protection de la revendication, mais au contraire la restreignaient.

Pour d'autres affaires dans lesquelles les chambres de recours ont estimé que la revendication modifiée définissait un "aliud", voir p. ex. les décisions **T 1675/08**, **T 1779/09**, **T 1701/10**, **T 1578/13**, **T 2181/13** et **T 2194/21**. À l'inverse, pour des affaires dans lesquelles les chambres ont considéré que la revendication ne définissait pas un aliud, voir p. ex. les décisions **T 820/98**, **T 1818/11** et **T 1646/12**.

2.4.13 Limitation à une classe générique ou liste de composés chimiques plus étroite ; revendications "ouvertes" ("comprenant") ; formulation "en cascade"

Comme résumé par exemple dans la décision **T 1384/16**, le problème sous-tendant l'objection au titre de l'art. 123(3) CBE traitée dans les décisions suivantes se présente lorsqu'une revendication délivrée portant sur une composition définie de manière ouverte et spécifiant la présence d'un élément appartenant à une classe ou à une liste de composés dans une quantité définie par une plage est modifiée en limitant la définition de la classe ou de la liste de composés. Dans un tel cas, malgré la limitation apparente, la modification a pour résultat que les composés supprimés, qui, selon la revendication délivrée, devaient être présents dans une quantité située à l'intérieur d'une plage donnée, peuvent toujours être présents, mais de manière non spécifiée. Dans ce cas, la protection

conférée par la revendication modifiée s'étend au-delà de celle de la revendication délivrée, en contradiction avec l'exigence de l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 2017/07**, la chambre a estimé qu'une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est caractérisée par la présence obligatoire du composant dans cette quantité, ainsi que par la **condition implicite** selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Par conséquent, la quantité de ce composant présente dans la composition ne doit pas excéder la limite supérieure de l'intervalle numérique indiqué. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet que les composés chimiques qui ne sont plus compris dans la définition restreinte du composant ne doivent plus être obligatoirement présents dans l'intervalle numérique, ce qui limite la portée de la condition implicite. Une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants, à moins que cela ne soit précisé expressément. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière non exhaustive, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée, de sorte que, dans une procédure d'opposition/de recours, une telle revendication modifiée peut étendre la protection conférée par le brevet délivré (art. 123(3) CBE). Les considérations de la décision **T 2017/07** ont été confirmées p. ex. dans les décisions **T 9/10** et **T 2430/17** (où une liste de trois familles de polymères définies dans la revendication 1 telle que délivrée était limitée par la suppression de deux options possibles, ce qui supprimait la condition implicite pour ces deux options).

Dans la décision **T 999/10**, la chambre a estimé que la formulation "en cascade" dans une revendication ouverte ("comprenant"), c'est-à-dire, en gardant dans une revendication modifiée la définition large de la revendication 1 et en ajoutant, par le biais de la tournure "et dans lequel/laquelle...", une restriction supplémentaire, évite la situation envisagée par **T 2017/07** où une modification initialement apportée dans l'intention de restreindre une revendication étendait en fait la protection conférée par celle-ci (art. 123(3) CBE). L'approche décrite dans la décision **T 999/10** a été suivie dans les affaires **T 262/13**, **T 1063/15** et **T 2215/18**. En revanche, dans l'affaire **T 287/11**, la chambre a considéré que l'étendue de la protection **ne devait pas être interprétée à la lumière de l'intention du rédacteur de la revendication**, un tel critère étant subjectif, mais plutôt en se fondant sur la signification généralement acceptée par la personne du métier des caractéristiques techniques définies dans cette revendication, et a établi que les exigences de l'art. 123(3) CBE n'étaient pas satisfaites. La décision **T 287/11** a été suivie dans les affaires **T 881/11**, **T 52/13**, **T 865/13**, **T 514/14** et **T 664/20**.

Dans l'affaire **T 1360/11**, la chambre a confirmé que lorsqu'une revendication du brevet tel que délivré relative à une composition définie de manière ouverte, et incluant un composé appartenant à une classe ou liste de composés selon une quantité déterminée par une plage de valeurs, a été modifiée ultérieurement par une limitation de la définition de la classe ou liste de composés, il se peut que, malgré la limitation apparente, le libellé de la revendication du brevet et de la revendication modifiée soit tel que la modification a

entraîné une extension de la protection conférée. Ce problème était bien connu dans la jurisprudence, voir p. ex. les décisions **T 172/07**, **T 2017/07**, **T 832/08**, **T 1312/08**, **T 869/10** et **T 287/11**. La chambre a fait observer qu'en insérant une **double condition**, on peut éviter que la revendication n'étende la protection conférée par le brevet. Il est possible d'éviter une éventuelle violation des exigences de l'art. 123(3) CBE en insérant dans la revendication modifiée **une condition d'ordre quantitatif quant à la classe ou liste de composés limitée**, ainsi qu'une **contrainte supplémentaire** relative à la quantité totale de composés faisant partie de la classe ou liste plus étendue. Voir également les décisions **T 514/14**, **T 1063/15** et **T 2215/18**.

Dans l'affaire **T 306/14**, la chambre a considéré qu'une possible solution était une formulation "en cascade" de la revendication (comme dans l'affaire **T 999/10**) ou une "double condition" (comme dans l'affaire **T 1360/11**). Dans l'affaire en cause, le requérant avait choisi la deuxième option et modifié la revendication en incorporant ultérieurement une limitation de la quantité totale de charges broyées. La chambre a souscrit à l'argumentation de l'intimé/opposant selon laquelle les revendications n'étaient pas les mêmes que celles de la décision **T 1360/11**, où la condition ajoutée déterminait également la quantité de composés spécifiques, mais l'idée était exactement la même. L'ajout d'une deuxième condition garantissait que la quantité totale de charges broyées resterait couverte par les revendications du brevet délivré.

Voir cependant aussi la décision **T 2447/18**, qui montre que ces formulations de revendications peuvent contrevenir à l'art. 123(2) CBE.

2.5. Ajouts

2.5.1 Ajout de caractéristiques techniques définissent l'invention de façon plus étroite

Dans le cas d'un changement dans les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée, si ces caractéristiques techniques se voient définies de façon plus étroite, une fois la modification apportée, l'étendue de la protection conférée est moindre (**G 2/88**, JO 1990, 93, point 4.1 des motifs).

Dans la décision **T 970/17**, la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire comportait toutes les caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée ainsi que plusieurs autres caractéristiques techniques. Les deux revendications étaient des revendications de produit. La chambre a conclu que la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire présentait une étendue de la protection plus restreinte que la revendication 1 telle que délivrée (voir **G 2/88**, point 4.1 des motifs). L'opposant avait avancé qu'il n'était pas admissible au titre de l'art. 123(3) CBE de revendiquer une chose différente de celle revendiquée dans le brevet tel que délivré (en l'occurrence, la revendication 1 de la troisième requête subsidiaire portait sur un dispositif d'accès vasculaire comprenant le septum conformément à la revendication 1 telle que délivrée). La chambre a toutefois estimé que ce qui comptait n'était pas la première caractéristique technique d'une revendication, mais les caractéristiques techniques que les revendications incluaient dans leur totalité. De l'avis de la chambre, les arguments de l'opposant relatifs aux différences éventuelles en droit allemand des brevets eu égard à

une contrefaçon indirecte ne modifiaient pas l'appréciation ci-dessus. Il existe une différence entre l'"étendue de la protection conférée" par un brevet au sens de l'art. 69 CBE et les "droits conférés" par un brevet au sens de l'art. 64 CBE.

2.5.2 Limitation de la portée d'une revendication par ajout de modes de réalisation dans une caractéristique négative

Dans l'affaire **T 363/11**, la chambre a estimé que la caractéristique en cause était négative, en ce sens qu'elle définissait des modes de réalisation exclus de la revendication. Après la modification, la revendication 1 de la requête excluait davantage de modes de réalisation que la revendication 1 du brevet délivré, si bien que sa portée était réduite par rapport à celle de la revendication 1 du brevet délivré. Il était donc satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

2.6. Déplacement de caractéristiques à l'intérieur d'une revendication

Dans la décision **T 16/86**, la chambre a fait observer que c'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui représente l'invention. Par conséquent, lorsque le déplacement d'une caractéristique à l'intérieur d'une revendication n'en change pas la signification, l'étendue de la protection conférée demeure la même et la modification ne contrevient ni aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 ni à celles de l'art. 123(3) CBE 1973.

Dans la décision **T 160/83**, la chambre n'a soulevé aucune objection à ce que le requérant modifie la partie caractérisante pour y ajouter un élément, compris antérieurement dans le préambule, mais pas dans le document représentant l'état de la technique le plus proche.

De même, dans la décision **T 96/89**, la chambre a accepté que des caractéristiques soient reportées du préambule de la revendication dans la partie caractérisante. L'objet de la revendication ne s'en trouve pas modifié, si bien que l'étendue de la protection demeurait inchangée. Il n'est pas contraire non plus aux dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973 d'utiliser des expressions dans un sens général dans le préambule, puis de les limiter à nouveau, dans la partie caractérisante, au contenu divulgué initialement. En effet, d'après la règle 29(1) CBE 1973, il convient de délimiter les revendications par rapport à l'état de la technique le plus proche : pour pouvoir rédiger le préambule d'une revendication indépendante, il est souvent indispensable de choisir, à partir de deux désignations étroites (l'objet de la demande et l'état de la technique le plus proche), une désignation générale qui englobe l'une et l'autre.

Dans l'affaire **T 49/89**, l'objet de la revendication 1 du brevet délivré avait été limité, au cours de la procédure d'opposition, à un mode particulier de réalisation selon la revendication 2 dépendante du brevet. La chambre a estimé que cela ne constituait pas une extension de l'étendue de la protection, car la nouvelle revendication 1 reprenait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré et les nouvelles caractéristiques adoptées ne faisaient que préciser celles contenues dans ladite revendication 1 initiale. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de toutes les revendications de brevet et non par la teneur d'une

ou de plusieurs revendications indépendantes. En conséquence, si par exemple une revendication indépendante n'est pas nouvelle, une revendication dépendant de celle-ci peut subsister et le titulaire du brevet peut se limiter à cette revendication. De même, pour déterminer l'étendue de la protection, il importe peu que les caractéristiques figurent dans le préambule ou dans la partie caractérisante : les changements apportés ne contreviennent donc pas à l'art. 123(3) CBE 1973 (**T 579/01**, **T 411/02**, **T 250/02**, **T 1898/07**).

2.7. Changement de catégorie

Dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), la Grande Chambre de recours a estimé que la présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'art. 123(3) CBE 1973, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'art. 69 CBE 1973 et à son protocole interprétatif. À cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des États contractants en matière de contrefaçon. Car il convient de distinguer nettement entre la protection et les droits que confère un brevet européen. **La protection conférée par le brevet** est déterminée par la teneur des revendications (art. 69(1) CBE 1973), et notamment **par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que les caractéristiques techniques** indiquées dans celles-ci. En revanche, les droits qu'un brevet européen confère à son titulaire (art. 64(1) CBE 1973) sont ceux que la législation nationale d'un État contractant désigné peut conférer au titulaire. Autrement dit, d'une manière générale, déterminer l'"étendue de la protection conférée" par un brevet, c'est déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de caractéristiques techniques, tandis que déterminer les "droits conférés" par un brevet, c'est déterminer comment est protégé l'objet du brevet. Les considérations qui inspirent une décision relative à l'admissibilité d'une modification impliquant un changement de catégorie de revendication sont, en principe, les mêmes que pour une décision portant sur l'admissibilité de toute autre proposition de modification au regard de l'art. 123(3) CBE 1973.

2.7.1 Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation de ce produit

a) Différentes catégories de revendications d'utilisation

La décision **G 2/88** de la Grande Chambre de recours (JO 1990, 93) concernait un changement de catégorie pendant la procédure d'opposition, et plus particulièrement le changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation du produit das un but précis, que la Grande Chambre de recours a admis pour que l'utilisation d'une entité physique particulière obtienne un effet. La **protection conférée par le brevet** est déterminée par la teneur des revendications (art. 69(1) CBE 1973), et notamment **par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que les caractéristiques techniques** indiquées dans celles-ci. Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition

comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'art. 123(3) CBE 1973. Car il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose ; et cela confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues. Il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique, alors une revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté. Il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation) laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire. Une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle.

Toutefois, la Grande Chambre de recours a fait la distinction entre les revendications d'utilisation, définissant l'utilisation d'une entité physique particulière en vue de **l'obtention d'un "effet"**, et les revendications définissant l'utilisation en vue de **l'obtention d'un "produit"**. Ce dernier type de revendications est une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 401/95**, la chambre, se référant à la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), a identifié deux catégories de revendications d'utilisation, à savoir :

(i) l'utilisation d'une entité physique en vue de l'obtention d'un effet, et

(ii) l'utilisation d'une entité physique en vue de l'obtention d'un produit.

Une revendication d'utilisation de cette dernière catégorie (ii) doit être considérée comme une revendication de procédé comprenant les étapes physiques pour obtenir le produit en utilisant l'entité physique, ce qui implique que ce type de revendication d'utilisation est une revendication de procédé au sens de **l'art. 64(2) CBE 1973**. Conformément à cet article, le produit, dans la mesure où il est **obtenu directement** par ce procédé, est également protégé. Par conséquent, ce produit, lorsqu'il est obtenu par ce procédé, est couvert par la protection conférée par ce type de revendications d'utilisation. La revendication d'utilisation telle que modifiée conférait donc une protection à l'utilisation revendiquée et au produit obtenu directement par le procédé revendiqué, ce qui, dans l'affaire en cause, étendait la protection conférée (pour une affaire dans laquelle il n'a pas été tenu compte de la question de l'art. 64(2) CBE 1973, voir toutefois la décision **T 879/91**).

b) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un effet

Dans l'affaire **T 134/95**, le dispositif revendiqué par le brevet délivré "récipient à usage médical" était conçu pour permettre le stockage séparé ainsi que le mélange de composés. La protection conférée portait donc sur le dispositif et, nécessairement, au moins sur son utilisation aux fins du stockage puis du mélange. Après modification, la

revendication était une revendication d'utilisation du récipient, qui ne protégeait plus le dispositif en tant que tel. La chambre, après avoir rappelé que les inventions dites de dispositif sont conçues dans un but bien particulier et ne peuvent normalement pas être utilisées à d'autres fins, a relevé qu'en l'occurrence, le changement de catégorie des revendications de brevet portant sur un récipient en revendications d'utilisation dudit récipient avait pour effet de restreindre l'étendue de la protection. Les deux étapes du procédé n'avaient donc nullement pour effet de modifier les solutions de départ en vue d'obtenir ou de fabriquer un produit. Cette utilisation relevait donc de la catégorie "utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat" (cf. **G 2/88**, JO 1990, 93) et, à ce titre, le changement de catégorie était admissible.

Un changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un effet était également permis dans les affaires **T 568/94**, **T 78/97**, **T 977/02**.

c) Changement d'une revendication de produit en revendication portant sur l'utilisation d'un produit en vue de l'obtention d'un autre produit – Article 64(2) CBE

Dans l'affaire **T 912/91**, la chambre a estimé que le changement de catégorie des revendications, à savoir que les revendications de produit du brevet tel que délivré ayant pour objet des corps composites sont devenues des revendications portant sur l'utilisation de graphite pour obtenir un corps en céramique composite frittée présentant certaines caractéristiques, n'étendait pas la portée de la protection conférée par les revendications du brevet délivré. Même si l'on considère que la revendication d'utilisation équivalait à une revendication de procédé comprenant l'étape consistant à utiliser le graphite dans le corps fritté, et que l'art. 64(2) CBE 1973 a pour effet de conférer également une protection au produit résultant de ce procédé, il ne s'agit pas là d'une extension de la protection au sens de l'art. 123(3) CBE 1973, car le corps composite fritté était défini dans la revendication d'utilisation de manière plus restrictive que le corps composite de la revendication délivrée (plage plus étroite de la teneur en graphite, etc.).

Dans l'affaire **T 282/09**, les revendications de la requête principale telles que modifiées ne comportaient que des revendications relatives à une utilisation, lesquelles avaient remplacé les revendications de produit du brevet délivré, qui avaient pour objet une entité physique. La chambre a jugé que, conformément à la pratique de l'OEB (cf. **T 401/95**), une revendication concernant "l'utilisation d'une entité physique en vue d'obtenir un produit" devait être considérée comme une revendication de procédé comprenant des étapes physiques en vue de l'obtention du produit à l'aide de l'entité physique, si bien que ce type de revendication d'utilisation était une revendication de procédé au sens de l'art. 64(2) CBE. Conformément à cette disposition de la CBE, le produit est également protégé s'il est obtenu directement par ce procédé. Lorsque le produit est obtenu par ce procédé, il entre donc dans le champ de la protection conférée par ce type de revendication d'utilisation (cf. décision **G 2/88**, JO 1990, 93, point 5.1 des motifs). En l'espèce, la protection conférée après la modification était plus étendue que celle offerte auparavant, ce qui contrevenait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, puisque le produit obtenu à l'aide de l'entité physique n'était pas protégé avant la modification des revendications, alors qu'il l'était désormais suite à cette modification. Voir aussi **T 1471/14**.

Dans l'affaire **T 1954/12**, la revendication 3 du brevet tel que délivré portait sur une cellule caractérisée par la présence d'un acide nucléique recombiné codant le VKOR. Les revendications 2 et 3 de la requête principale portaient sur l'utilisation de la cellule de la revendication 3 du brevet tel que délivré pour réaliser une protéine VKD. La chambre a fait observer que décision la **G 2/88** (JO 1990, 93) fait la distinction entre "les brevets revendiquant l'utilisation d'un produit en vue d'obtenir un effet donné … [et] … les brevets ... dont l'objet technique est un procédé d'obtention d'un produit". En ce qui concerne ce dernier cas, la chambre a estimé, en se référant à l'art. 64(2) CBE, que "la protection est conférée non seulement au procédé d'obtention revendiqué, mais aussi au produit obtenu directement par ce procédé". La chambre a estimé que les méthodes qui faisaient l'objet des revendications 2 et 3 visaient directement la fabrication d'un produit particulier, à savoir la protéine VKD, et donc, que la protection conférée par ces revendications n'était pas limitée au procédé de fabrication revendiqué mais s'étendait également à ce produit. La protection conférée par la revendication 3 du brevet délivré ne s'étendait pas à ce produit et, à cet égard, la protection conférée par les revendications 2 et 3 s'étendait au-delà de la protection conférée par la revendication 3 du brevet délivré. La décision **G 2/88** a toutefois exigé **de faire la comparaison entre l'ensemble des revendications avant la modification et après celle-ci**. Dans l'affaire en cause, la protection conférée par les revendications 4 à 7 du brevet délivré s'étendait, conformément à l'art. 64(2) CBE, au produit obtenu, à savoir, la protéine VKD. La chambre a conclu que les revendications 4 à 7 du brevet délivré protégeaient le produit obtenu par les méthodes des revendications 2 et 3 de la requête principale, à savoir, une protéine VKD. Il était satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

2.7.2 Changement d'une revendication de dispositif en revendication de procédé en vue de l'exécution d'une méthode de travail à l'aide du dispositif

Dans l'affaire **T 653/16**, le requérant (opposant) avait fait valoir que le changement de catégorie de la revendication 1 du brevet tel que délivré portant sur un dispositif (alimentation flottante en courant électrique de port) en une revendication de procédé visant l'exécution d'une méthode de travail (procédé d'alimentation en énergie externe d'un bateau à quai) à l'aide du dispositif accroissait l'étendue de la protection. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente affaire, le brevet délivré contenait exclusivement des revendications qui portaient sur un objet en tant que tel. Or, la Grande Chambre de recours a reconnu le principe fondamental suivant de la CBE, à savoir qu'un brevet qui revendique un objet en tant que tel confère une protection absolue à cet objet, c'est-à-dire à toutes les utilisations de cet objet, connues ou inconnues (**G 2/88**, JO 1990, 93). Contrairement à l'avis du requérant, la protection conférée par le brevet tel que modifié par la requête subsidiaire 2 n'était pas étendue au bateau, étant donné que, faute de revendications de dispositif, cette requête ne portait plus sur des objets.

2.7.3 Changement d'une revendication de produit ou d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication relative à un procédé de fabrication/préparation du produit, et vice-versa

Conformément à la jurisprudence constante, une revendication de produit protège tous les procédés d'obtention de ce produit. Par conséquent, le remplacement d'une

revendication de produit par une revendication portant sur un procédé spécifique ou une méthode d'obtention de ce produit n'a pas pour effet d'étendre la protection conférée (décision **T 674/02**, citant les affaires **T 54/90**, **T 28/92**, **T 468/97** et **T 554/98** ; cf. également **T 37/90**, **T 191/90**, **T 762/90**, **T 153/91**, **T 601/92**, **T 646/98**, **T 425/02**, **T 1139/06** et **T 425/23**).

Dans la décision **T 423/89**, le changement de catégorie d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication de procédé d'obtention a été accepté. Dans la décision **T 402/89**, il était par ailleurs fait allusion dans un obiter dictum aux difficultés d'interprétation de la notion d'étendue de la protection conférée ("protection conferred").

Dans l'affaire **T 5/90**, le brevet qui avait été délivré comprenait une revendication se présentant sous la forme suivante : "produit présentant des caractéristiques de produit x ainsi que des caractéristiques de produit caractérisé par son procédé d'obtention correspondant aux caractéristiques distinctives d'étapes de procédé y". Or, il s'était avéré par la suite que ladite revendication était dépourvue de nouveauté. Par conséquent, le titulaire du brevet avait revendiqué finalement "un procédé de fabrication d'un produit aux caractéristiques de produit x à l'aide des étapes de procédé y et des étapes de procédé z". La chambre a considéré qu'une telle revendication ne couvrait les étapes de procédé que dans la mesure où elle permettait effectivement d'obtenir un produit présentant des caractéristiques de produit x, et a qualifié une telle revendication de revendication portant sur un **procédé limité à l'obtention d'un produit**. Le produit obtenu directement par le procédé en cause était lui aussi protégé en vertu de l'art. 64(2) CBE 1973, mais il correspondait nécessairement au produit couvert par la revendication de produit du brevet délivré initialement. La chambre a estimé qu'une revendication de ce type, portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit, satisfaisait manifestement aux conditions requises à l'art. 123(3) CBE 1973, car ces dispositions ne seraient enfreintes que si, d'une part, le produit obtenu par ce procédé correspondait au produit couvert par la revendication de produit du brevet initial, et que si en outre l'on utilisait un mode particulier d'obtention faisant intervenir les étapes de procédé z (voir aussi **T 562/04**).

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel. La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le produit dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé (art. 64(2) CBE 1973), mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé. En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protection absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention. Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir l'objet pour lequel une protection est

recherchée, lequel est un produit. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 modifiée allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973.

La décision **T 1206/01** a clairement rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une revendication de produit confère une protection à ce produit, indépendamment du procédé ou de la méthode par lesquels il est préparé. Par conséquent, lorsque l'on procède à un changement de catégorie, c'est-à-dire lorsqu'une revendication de produit figurant dans le brevet délivré est changée en une revendication de procédé limitée à une ou plusieurs méthodes de préparation du produit, la protection conférée à ce produit ne s'en trouve pas étendue (voir également la décision **T 276/11**).

2.7.4 Changement d'une revendication de produit en revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 794/03**, la revendication 1 du brevet tel que délivré était une revendication de substance, qui portait sur un matériau composite pour palier lisse, de préférence pour la fabrication de coussinets, alors que la revendication 1 selon la requête principale revendiquait un palier lisse fabriqué dans le matériau composite (entre-temps limité). De l'avis de la chambre, cela revenait à une sorte de revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Pour établir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée, il fallait donc déterminer quelle caractéristique un tel procédé conférait au produit final. Dans le cas d'espèce, la chambre est arrivée à la conclusion que la portée de la protection avait été étendue.

2.7.5 Changement d'une revendication relative à un procédé pour faire fonctionner un dispositif en revendication de produit

Dans l'affaire **T 426/89** (JO 1992, 172), la revendication 1 du brevet délivré et la revendication 1 de la requête principale portaient sur un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque. La chambre a estimé que ce qui est en fait un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachycardie constituerait nécessairement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (ou animal), exclue donc de la brevetabilité. La chambre a cependant souscrit aux arguments du titulaire du brevet selon lesquels la revendication indiquait les phases d'un procédé technique définissant non pas une méthode de traitement, mais plutôt, et ce d'une manière fonctionnelle, les caractéristiques de construction d'un stimulateur cardiaque. La chambre a conclu toutefois que la revendication contrevenait aux dispositions de l'art. 84 CBE 1973. Les modifications apportées dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire I par rapport au brevet tel que délivré avaient consisté à remplacer dans la revendication 1 les termes "procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque" par "stimulateur cardiaque". La chambre a estimé que la revendication 1 du brevet tel que délivré était déjà une revendication de produit comportant une définition fonctionnelle d'un stimulateur cardiaque. En conséquence, le changement de catégorie, qui n'était un changement qu'en apparence, ne modifiait en rien le contenu de la revendication, mais visait uniquement à rendre celle-ci plus claire (cf. également **T 378/86**, JO 1988, 386).

Dans la décision **T 82/93** (JO 1996, 274), la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un procédé permettant de faire travailler un stimulateur. La chambre a estimé que cette revendication définissait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'elle n'était donc pas admissible en application de l'art. 52(4) CBE 1973. Elle a considéré que la revendication de dispositif de la requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'art. 123(3) CBE 1973. L'objet protégé par la revendication délivrée était un stimulateur, **en fonctionnement** ; par contre, la revendication de la requête subsidiaire ne portait que sur des caractéristiques techniques définissant les caractéristiques physiques du stimulateur lui-même. La chambre a expliqué que, de manière générale, si un brevet tel qu'il a été délivré comprend uniquement des revendications définissant le fonctionnement d'un dispositif et **portant donc à la fois sur des "caractéristiques du dispositif" et des "caractéristiques de méthode"**, et que le brevet après la modification proposée au cours de la procédure d'opposition comprenait des revendications contenant uniquement des "caractéristiques du dispositif", la modification proposée ne peut être acceptée, au regard de l'art. 123(3) CBE 1973, car le brevet tel qu'il a été délivré ne confère une protection pour le dispositif que lorsqu'il fonctionne pour mettre en œuvre la méthode, tandis que le brevet, après la modification proposée, conférerait une protection pour le dispositif indépendamment de son fonctionnement, ce qui constituerait donc une protection plus étendue que le brevet tel qu'il a été délivré. Contrairement à ce qui a été jugé dans la décision **T 426/89**, la chambre a estimé en l'espèce que la revendication 1 du brevet tel que délivré était claire, qu'elle définissait l'utilisation d'un dispositif pour mettre en œuvre une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple "revendication de dispositif", dès lors qu'elle comprenait également des éléments relatifs à la méthode à mettre en œuvre. Ainsi, dans de telles circonstances, l'art. 52(4) CBE 1973 et l'art. 123(3) CBE 1973 peuvent être combinés et constituer un "piège inévitable".

De même, l'affaire **T 1830/14** portait sur la conversion d'une revendication de méthode d'un brevet délivré en une revendication de dispositif. La chambre a rappelé qu'une revendication portant sur un appareil offrait une protection absolue de l'appareil défini et que l'étendue de la protection conférée était donc plus large que celle définie par une revendication portant sur une méthode de production ou sur l'utilisation de ce même appareil. Dans l'affaire en question, une caractéristique avait été supprimée de la revendication d'appareil 1 selon la requête principale par rapport à l'appareil de refroidissement défini dans la revendication 1 du brevet délivré. Le requérant a fait valoir que la revendication de méthode indépendante 9 du brevet délivré définissait un appareil de refroidissement sans la caractéristique supprimée et que, par conséquent, la suppression de cette caractéristique dans la revendication d'appareil n'élargissait pas l'étendue de la protection. Cependant, faisant référence aux principes énoncés dans la décision **T 82/93** (JO 1996, 274), la chambre a fait observer qu'en l'espèce, deux caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil de refroidissement dans la revendication 9 du brevet délivré n'étaient pas présentes dans la revendication 1 de la requête principale. La protection que la revendication 9 du brevet délivré conférait à l'appareil de refroidissement défini était limitée à l'appareil lorsqu'il transfère de la chaleur conformément aux caractéristiques manquantes, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il est en marche. La revendication 1 en question définissait le même appareil de refroidissement que la revendication 9 du brevet délivré, mais lui conférait une protection absolue,

indépendamment de la question de savoir s'il était en marche ou à l'arrêt. Il en découlait que l'étendue de la protection selon la revendication 1 était plus large que celle selon la revendication 9 du brevet délivré, et que la requête principale ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(3) CBE. La chambre a accepté la requête subsidiaire IV, étant donné que la revendication d'appareil contenait également les caractéristiques définissant le fonctionnement de l'appareil.

2.7.6 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de procédé, et vice-versa

Dans l'affaire **T 279/93**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé A dans un procédé en vue de préparer un composé B n'avait pas une portée plus large qu'une revendication relative à un procédé en vue de préparer un composé B à partir du composé A. Ainsi qu'il a déjà été énoncé dans la décision **G 2/88** (point 2.5 des motifs), les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. Dans la présente espèce, la chambre a estimé que la revendication de procédé 1 telle qu'initialement déposée, la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré et la revendication d'utilisation 1 déposée au stade du recours, portaient toutes sur les mêmes étapes physiques, et qu'elles avaient donc la même portée. Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par cette revendication d'utilisation n'était pas plus large que celle conférée par la revendication de procédé du brevet tel que délivré (cf. aussi **T 619/88**).

Dans la décision **T 420/86**, la chambre a accepté le changement d'une revendication portant sur un procédé de traitement des sols, faisant appel à X, en une revendication ayant pour objet l'utilisation de X pour le traitement des sols. Par contre, dans la décision **T 98/85**, le passage d'un "procédé de préparation d'une composition" à l'"utilisation de cette composition comme [...]" a été considéré comme enfreignant l'art. 123(3) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 276/96**, la chambre a décidé au regard de la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), que le changement de la revendication de type "méthode en vue de fabriquer un objet A en utilisant un objet B qui produit l'effet C" en une revendication de type "utilisation d'un objet B dans une méthode en vue de fabriquer un objet A, dans le but de produire l'effet C" n'étendait pas la protection conférée, étant donné que ces deux formulations auraient pour effet d'interdire aux concurrents la même activité.

Dans la décision **T 22/09** du 5 février 2016, la chambre a estimé que la protection conférée par le brevet tel que délivré n'avait pas été étendue étant donné que la revendication 1 du brevet tel que délivré portait sur un procédé de prétraitement d'un support de catalyseur, qui, conformément à l'art. 64(2) CBE, étendait la protection conférée au support de catalyseur prétraité obtenu directement par le procédé revendiqué et qu'au contraire, la revendication 1 selon la nouvelle requête portait sur l'utilisation d'un composé modificateur pour supprimer la solubilité d'un support de catalyseur, c'est-à-dire qu'elle définissait l'utilisation d'un composé chimique en vue d'obtenir un effet particulier sur le support de catalyseur.

2.7.7 Changement d'une revendication d'utilisation en revendication de type suisse

L'affaire **T 1635/09** (JO 2011, 542) la revendication 1 selon la requête subsidiaire 23 se distinguait de la revendication 1 du brevet délivré en ce que la revendication d'utilisation admise initialement était transformée en revendication de type suisse, c'est-à-dire en une revendication ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique précise. Pour déterminer si cette modification avait eu pour effet d'étendre la protection, il convenait, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, d'examiner l'ensemble des revendications du brevet. Il fallait donc s'assurer que la transformation d'une revendication relative à l'"utilisation d'une forme posologique orale comprenant … pour la contraception … ", en revendication relative à l'"utilisation d'un composé comprenant … pour obtenir une forme posologique … orale pour la contraception …", était conforme aux exigences de l'art. 123(3) CBE. La question essentielle qui se posait à cet égard était de savoir si la revendication de type suisse devait être considérée comme une revendication ayant pour objet a) l'application d'une substance ou d'une composition dans un but déterminé ou b) l'obtention d'un médicament. Se référant aux décisions **G 6/83** (JO 1985, 67) et **G 2/88** (JO 1990, 93), la chambre a décidé dans cette affaire que la transformation d'une revendication relative à l'application d'une substance ou d'une composition dans un but déterminé, en revendication de type suisse, ou en revendication de produit limitée à une utilisation spécifique au sens de l'art. 54(5) CBE, avait pour effet d'étendre la protection.

2.7.8 Changement d'une revendication de type suisse en revendication de produit limitée à une utilisation spécifique au sens de l'article 54(5) CBE

Dans l'affaire **T 250/05**, la chambre a considéré que mis à part le fait que l'art. 54(5) CBE (entré en vigueur le 13 décembre 2007) ne s'applique pas à un brevet délivré en 2001, l'art. 123(3) CBE ne permettrait pas qu'une revendication relative à une utilisation, ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet, soit transformée en revendication de produit, même en étant formulée en tant que revendication de produit limitée à une utilisation spécifique. Par conséquent, en l'espèce, les revendications modifiées devaient rester "de type suisse", afin de ne pas contrevenir à l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 1780/12**, dans le cadre de la double protection par brevet, la chambre a estimé que dans la décision **T 250/05**, l'étendue de la protection conférée par une revendication de produit limitée à une utilisation spécifique avait été jugée plus large que celle conférée par une revendication de type suisse. Voir également **T 879/12**.

Dans l'affaire **T 1673/11**, la revendication 1 de la requête principale était rédigée sous la forme d'une revendication de produit limité à une utilisation spécifique, telle que prévue à l'art. 54(5) CBE, alors que toutes les revendications du brevet tel que délivré étaient "de type suisse". L'intimé a en effet estimé que ces deux types de revendication conféraient la même protection. La chambre a réfuté cette position. Dans le cas d'espèce, la revendication de produit limité à une utilisation spécifique conférait une protection au produit chaque fois qu'il était utilisé dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Comme la revendication ne comprenait pas une étape de fabrication d'un médicament, le produit revendiqué ne se limitait pas à un médicament fabriqué,

conditionné et/ou comportant des indications pour son emploi dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Même si, en vertu de l'art. 64(2) CBE, la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré s'étendait au produit obtenu directement par le procédé de fabrication mentionné dans ladite revendication, la revendication 1 de la requête principale conférait une protection plus large. La chambre n'a pas non plus souscrit à l'argument du requérant selon lequel les revendications de la requête principale et celles du brevet tel que délivré confèreraient la même étendue de protection parce qu'elles avaient la même limitation d'utilisation. Ainsi, une fois le brevet modifié, un médicament contenant le produit, conditionné et comprenant des indications pour son emploi dans le traitement d'une maladie autre que la maladie de Pompe chez l'enfant serait couvert par la revendication 1 de la requête principale si ledit médicament était utilisé dans le traitement de la maladie de Pompe chez l'enfant. Or, la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré ne couvrait pas une telle utilisation. La chambre a conclu que la modification du brevet litigieux étendait la protection qu'il conférait, ce qui est contraire à l'art. 123(3) CBE.

3. Relation entre l'article 123(2) et l'article 123(3) CBE

Ce chapitre porte sur le "piège inextricable" de l'art. 123(2) CBE en combinaison avec l'art. 123(3) CBE lorsque le demandeur ajoute de façon inadmissible une caractéristique limitative à la revendication. Un piège similaire peut exister lorsqu'il n'y a pas violation de l'art. 123(2) CBE, mais une absence de nouveauté due à la perte du droit de priorité, voir décision **T 1983/14** résumée dans le chapitre II.E.2.4.1 ci-dessus. Concernant la suppression d'une caractéristique imprécise (art. 84 CBE) d'une revendication et l'argument selon lequel cela aboutit à un "piège inextricable", voir la décision **T 81/13** résumée dans le chapitre II.E.1.4.7 ci-dessus.

3.1. Piège inextricable

Dans la décision **T 384/91** (JO 1994, 169), la question de savoir s'il est possible, eu égard aux exigences découlant de 2 et de l'art. 123 CBE 1973, de maintenir un brevet au cours de la procédure d'opposition, lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que cette extension limite simultanément la protection conférée par le brevet a été soumise à la Grande Chambre de recours. Dans de telles situations, le conflit réside en ce que "l'extension à effet limitatif" devrait être supprimée car elle contrevient aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973, alors que la suppression de la caractéristique étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'art. 123(3) CBE 1973 (voir **G 1/93**, JO 1994, 541).

Ce problème a été traité pour la première fois en détail dans la décision **T 231/89** (JO 1993, 13) dans laquelle la chambre a estimé que la division d'opposition avait eu le tort, alors qu'elle considérait les art. 123(2) et 123(3) CBE 1973 comme indépendants l'un de l'autre, de les appliquer néanmoins parallèlement, ce qui l'avait conduite à révoquer le brevet.

Dans sa décision **G 1/93** (JO 1994, 541), la Grande Chambre de recours a abouti aux conclusions suivantes :

Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'art. 100 c) CBE 1973 s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'art. 123(3) CBE 1973. Par conséquent, en principe, si le brevet européen tel que délivré contient une "extension restrictive", il doit être révoqué. Les art. 123(2) et 123(3) CBE 1973 sont indépendants l'un de l'autre (selon la décision **T 1736/09**, il convient, par analogie, de considérer également les art. 76(1) et 123(3) CBE comme indépendants l'un de l'autre). En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE 1973 peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans un **piège inextricable** et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'art. 123(2) CBE 1973 tel qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).

3.2. Tentatives de remédier au conflit concerné

3.2.1 Remarques générales

La Grande Chambre de recours a mentionné, dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), trois cas dans lesquels le brevet pourrait être maintenu :

- Si l'on peut **remplacer** la caractéristique ajoutée non divulguée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE 1973, le brevet peut être maintenu dans sa forme modifiée (**G 1/93**, sommaire 1). Voir le présent chapitre II.E.3.2.2 ci-dessous.

- Une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE 1973, si elle n'a pas de sens technique (**G 1/93**, point 4 des motifs, citant la décision **T 231/89**). Voir ci-dessous dans le présent chapitre II.E.3.2.3.

- Par ailleurs, une caractéristique ajoutée non divulguée, n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a

été déposée, au sens de l'art. 123(2) CBE 1973. Le brevet peut être maintenu également dans ce cas (**G 1/93**, sommaire 2). Voir le présent chapitre II.E.3.2.4 ci-dessous.

Dans l'affaire **T 1180/05**, se fondant sur les décisions **G 1/93** et **G 1/03** (JO 2004, 413) qui traitent de l'art. 123(2) et l'art. 123(3) CBE 1973 et des disclaimers, la chambre a conclu qu'il n'était pas possible de lever le conflit éventuel entre l'art. 123(2) et l'art. 123(3) CBE 1973 en supprimant, dans la revendication d'un brevet délivré, une caractéristique qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et en réintroduisant cette caractéristique sous la forme d'un disclaimer afin que l'objet de la revendication reste le même. La décision de la division d'opposition maintenant le brevet sous une forme modifiée a dès lors été annulée et le brevet révoqué.

La décision **T 1127/16** fait mention d'autres circonstances dans lesquelles les chambres de recours ont estimé qu'il était possible de lever le conflit :

- La caractéristique ajoutée, restrictive non divulguée en violation de l'art. 123(2) CBE 1973 peut être maintenue dans la revendication sans porter atteinte à l'art. 123(2) CBE 1973, à condition d'ajouter dans la revendication une autre caractéristique restrictive qui ait quant à elle été correctement divulguée dans la demande telle que déposée et qui prive la caractéristique non divulguée de toute contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée (**T 553/99**).

- La caractéristique non divulguée ajoutée **peut de facto être ignorée** si elle n'ajoute aucun élément par rapport aux autres caractéristiques de la revendication concernée et si, par conséquent, elle doit être considérée comme **redondante** (**T 310/13**).

- Si la caractéristique non divulguée ajoutée – à savoir une expression dans l'affaire **T 131/15** – prise littéralement et isolément avait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il était possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette caractéristique en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication – à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question – il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition (**T 131/15**). Dans l'affaire **T 1127/16**, la chambre a émis des doutes concernant ce test et a établi une distinction entre l'affaire qu'elle instruisait et les faits sous-jacents à la décision **T 131/15**. Voir ci-dessous, dans le présent chapitre II.E.3.2.5, au sujet de ces deux décisions et de décisions antérieures relatives à des incohérences et au piège inextricable découlant des exigences respectives de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 123(3) CBE.

- Une autre circonstance, cas cité dans la décision **T 1127/16** (remplacement de la caractéristique non divulguée ajoutée par une caractéristique plus large) est présenté ci-dessous au chapitre II.E.3.2.2, en tant que sous-catégorie du cas présenté au point I du sommaire de la décision **G 1/93**.

Dans la décision **T 335/03** la chambre fait valoir que, conformément à la décision **G 1/93**, rien dans la CBE ne vient étayer la "solution de la note en bas de page" pour une revendication formulée en ces termes : Cette caractéristique représente une extension non admissible dont il ne peut découler aucun droit. En d'autres termes, **la solution de la note en bas de page** en cas de conflit entre l'art. 123(2) et (3) CBE 1973 n'est **pas admissible** (voir aussi **T 307/05**, **T 614/12** et **T 474/15**).

3.2.2 Cas où une caractéristique non divulguée ajoutée a été remplacée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE

Dans la décision **T 166/90** (tranchée avant que la décision **G 1/93**, JO 1994, 541, ait été rendue), la chambre a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique suivante : "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandé si les caractéristiques de la revendication de procédé qui remplaçaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels.

Dans l'affaire **T 250/05**, la chambre a conclu, conformément aux principes énoncés dans la décision **G 1/93**, que le brevet ne pouvait être maintenu sans être modifié **et** qu'il ne pouvait être maintenu que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée **pour remplacer** l'élément en question sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE. La sixième requête subsidiaire satisfaisait à ces deux exigences.

Comme indiqué dans l'affaire **T 1127/16** (dans laquelle la chambre a fait un récapitulatif des solutions permettant de "contourner" le piège inextricable découlant des exigences respectives de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 123(3) CBE), une caractéristique non divulguée ajoutée qui couvre un mode de réalisation de la description peut être **remplacée par une caractéristique plus large**, qui englobe un mode de réalisation supplémentaire de la description, si la caractéristique non divulguée, du point de vue de sa signification sur le plan technique dans le contexte donné, n'est pas claire au point de pouvoir être utilisée pour déterminer l'étendue de la protection sans interprétation sur la base de la description et des dessins du brevet, et s'il ressort de manière tout à fait claire de la description et des dessins, ainsi que de la procédure d'examen antérieure, que le mode de réalisation supplémentaire fait partie de l'invention (**T 371/88**).

Dans les affaires **T 729/11**, **T 108/12**, **T 1833/13** et **T 469/14**, l'exception énoncée au point I du sommaire de la décision **G 1/93** a été invoquée par le titulaire du brevet, mais la chambre a estimé que le remplacement demandé n'était pas admissible en vertu de l'art. 123(3) CBE.

3.2.3 Suppression d'une caractéristique non divulguée ajoutée, dépourvue de sens technique, sans qu'il soit contrevenu à l'article 123(3) CBE

Dans l'affaire **G 1/93** (JO 1994, 541), point 4 des motifs, la Grande Chambre de recours a fait observer au regard de décisions antérieures des chambres de recours qu'il ne semblait pas contesté qu'une caractéristique ajoutée non divulguée qui est dépourvue de sens technique puisse être supprimée de la revendication sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE, ainsi qu'il a été estimé dans la décision **T 231/89**. Pour les décisions récentes, voir **T 1779/09** et **T 2624/22**.

Dans l'affaire **T 2151/14**, la chambre devait se pencher sur l'absence de la mention, dans la revendication 1 du brevet délivré, du terme "publishing" ("de publication"), utilisé en lien avec le serveur auquel se rapportait la méthode revendiquée. La chambre a fait observer que dans la demande telle que déposée, le terme "published" semblait utilisé comme synonyme de "made available" ("mise à disposition"), ce qui correspondait en tout état de cause à une fonction implicite d'un serveur. Par ailleurs, le terme "publishing" dans la revendication 1 du brevet délivré n'avait pas d'importance sur le plan technique si on l'interprétait dans son sens le plus large. Il pouvait donc ne pas être mentionné, sans que cela contrevienne à l'art. 123(3) CBE (cf. **G 1/93**, JO 1994, 541, point 4 des motifs). Voir également les affaires **T 958/15** et **T 270/22**.

Dans l'affaire **T 2461/17**, la chambre a considéré que la caractéristique contestée de la revendication 1 telle que délivrée avait un sens technique clair. Par conséquent, l'exception prévue par la décision **G 1/93** ne s'appliquait pas.

3.2.4 Caractéristique non divulguée ajoutée qui n'apporte pas de contribution technique et ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE

Il est expliqué dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541) qu'en ce qui concerne l'art. 123(2) CBE 1973, l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. Toutefois, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés. C'est pourquoi, une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'art. 123(2) CBE 1973, si elle **ne fait que limiter la protection conférée** par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie

de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, **sans apporter de contribution technique** à l'objet de l'invention revendiquée (voir aussi **T 112/95**).

Ces principes ont généralement été confirmés dans la décision **G 2/10** (JO 2012, 376) ; voir aussi **G 2/98** (JO 2001, 413). Selon la décision **G 2/10**, il ressort toutefois clairement du contexte de ces conclusions qu'en introduisant le critère de la "contribution technique", la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 1/93** n'entendait pas modifier de manière générale les conditions d'admissibilité d'une modification telles que définies à l'art. 123(2) CBE, mais cherchait simplement un moyen d'éviter les conséquences potentiellement irréversibles d'une situation où le titulaire du brevet serait pris dans ce "piège inextricable" entre les exigences de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 123(3) CBE. Voir aussi **T 1937/17** et **T 768/20**.

De nombreuses décisions portent sur la question de savoir si un élément ajouté apporte une contribution technique.

Dans la décision **T 384/91** (JO 1995, 745), la chambre a constaté que la caractéristique ajoutée apportait une contribution technique à l'objet de l'invention. Cette décision était fondée sur les considérations suivantes : l'exemple mentionné par la Grande Chambre de recours (une caractéristique restrictive créatrice d'une sélection inventive) était clair dans le cas où la caractéristique n'est pas seulement restrictive. Toutefois, la limite au-delà de laquelle une caractéristique ne doit plus être considérée comme apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que restreindre la protection conférée, semble être plus éloignée, dans le sens d'une moindre pertinence de la caractéristique pour l'invention. Selon la chambre, cette opinion était en accord avec le fait que la Grande Chambre de recours a rejeté le critère de la pertinence pour la nouveauté et l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées. La chambre a expliqué que le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive, comme il résulte du libellé des art. 52, 54 et 56 CBE 1973. La chambre a conclu qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités et que, pour apprécier si l'exception afférente aux simples limitations s'appliquait en l'espèce, on ne devrait tenir compte que du **lien technique** de la caractéristique ajoutée avec le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine, de la façon dont elle est comprise par la personne du métier. Une caractéristique va tout le moins au-delà d'une simple limitation n'impliquant pas de contribution technique à l'invention lorsqu'elle interagit avec la façon dont les autres caractéristiques comprises dans la revendication résolvant le problème technique, comme il ressort de la demande telle qu'initialement déposée.

Dans l'affaire **T 64/96**, la division d'opposition avait révoqué un brevet relatif à un dispositif de recouvrement pour miroirs équipant les pare-soleils d'automobiles, qui comprenait des plaques rectangulaires se chevauchant et raccordées entre elles les unes à la suite des autres. La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire avait été modifiée par l'ajout d'une caractéristique supplémentaire, selon laquelle les ergots "faisaient partie intégrante des dites plaques". La chambre a conclu que si l'on appliquait en l'espèce le critère énoncé dans les décisions **G 1/93** (JO 1994, 541) et **T 384/91** (JO 1995, 745), il s'avérait que la caractéristique en question apportait une contribution technique à l'objet

de la revendication, vu que l'intégration des ergots dans les plaques permettait d'obtenir un dispositif de recouvrement plus simple et moins cher, ce qui constituait, du moins par déduction, le problème à résoudre par l'invention.

Dans l'affaire **T 518/99**, la chambre a estimé que la signification technique d'une caractéristique dans une revendication n'était pas déterminée par sa pertinence pour apprécier la nouveauté ou l'activité inventive par rapport à l'état de la technique disponible, comme le soutenait le requérant, mais par sa contribution à la définition technique de l'objet revendiqué, que la personne du métier examine à la lumière de l'exposé initial. Dans le cas contraire, la décision concernant la signification technique d'une caractéristique serait soumise à des interprétations distinctes en fonction de l'état de la technique disponible. La chambre a également rejeté l'argument du requérant selon lequel la caractéristique attaquée n'avait pas de sens du point de vue technique car elle n'avait aucun lien avec l'essence de l'invention revendiquée. Dans ce contexte, la chambre s'est référée à l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413) dans lequel la Grande Chambre de recours avait considéré que l'approche consistant à distinguer entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et les caractéristiques techniques sans rapport avec cette fonction et cet effet posait des problèmes car il n'existe pas de critères clairs et objectifs permettant d'opérer une telle distinction, qui pourrait donc être arbitraire.

Dans la décision **T 1779/09**, la chambre a constaté qu'une caractéristique limitative qui ne serait généralement pas admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE pourrait, dans certaines conditions, être néanmoins maintenue dans la revendication d'un brevet visé par une opposition dans la situation particulière traitée dans la décision **G 1/93**. Elle serait alors conforme à l'art. 123(2) CBE en vertu d'une fiction juridique. Dans la présente affaire, le terme "seulement" avait été introduit au cours de la procédure d'examen et il avait été contesté au titre de l'art. 100c) CBE, avec succès, dans le cadre d'une procédure devant la division d'opposition engagée par l'ancien intimé. Puisque la chambre considérait que ce terme était véritablement restrictif, sa suppression étendrait la protection conférée, ce qui contreviendrait à l'art. 123(3) CBE. Néanmoins, de l'avis de la chambre, la restriction exclusive n'avait pas d'incidence sur la solution du problème technique tel qu'il avait été présenté dans la demande déposée initialement et, par conséquent, n'apportait aucune contribution technique à l'invention revendiquée (voir aussi **T 384/91**). Elle excluait simplement la protection d'une partie de l'invention décrite dans la demande, ce qui ne donnait pas d'avantage injustifié au demandeur.

Dans l'affaire **T 592/99**, la chambre a considéré que, dans le cas d'une revendication de produit concernant une composition définie par ses composants et leurs proportions relatives indiquées sous forme de plages, il ne pouvait être accepté que ces plages, qui constituent des caractéristiques essentielles, n'apportent pas une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, comme le suggérait le requérant. Toute modification des plages doit avoir pour effet de modifier l'objet revendiqué et apporte donc également une contribution technique. Si la plage limitée nouvellement revendiquée était autorisée, bien qu'elle soit dénuée de fondement, toute invention de sélection ultérieure basée sur cette nouvelle plage devrait être rejetée comme n'étant pas nouvelle, alors que tel ne serait pas nécessairement le cas. L'autoriser conférerait naturellement un avantage injustifié au titulaire du brevet, ce qui est contraire à la finalité de l'art. 123(2) CBE 1973. De l'avis de

la chambre, c'est exactement ce que visait l'"exemple typique" donné au point 16 de la décision **G 1/93**, c'est-à-dire le cas de figure qui se présente "lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive non divulguée dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon" (souligné par la chambre). La nouvelle caractéristique constituait donc un élément ajouté.

L'invention dans l'affaire **T 2230/08** portait sur un procédé pour régénérer un catalyseur/absorbeur. La modification non divulguée contenue dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, et encore présente dans la revendication 1 de la requête subsidiaire, serait préjudiciable aux tiers qui se fondent sur l'invention décrite dans la demande telle que déposée initialement, étant donné que cette modification, qui avait un sens du point de vue technique, pouvait potentiellement être à l'origine d'une invention valable. La revendication 1 de la requête subsidiaire ne se limitait pas à un procédé particulier selon lequel la définition de la température du gaz régénérant n'apporterait aucune contribution technique dans le contexte de la revendication. En l'absence de divulgation de toute caractéristique limitative supplémentaire, il fallait considérer que la température du gaz régénérant entrant interagissait avec les autres caractéristiques de l'invention de manière à influer sur la solution du problème tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement. Il s'ensuivait qu'il n'était pas satisfait à la condition, établie dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), selon laquelle la caractéristique ajoutée ne doit pas apporter de contribution technique.

Dans l'affaire **T 287/14**, la chambre a estimé que le disclaimer "dans lequel la composition ne contient pas d'agent de béta-nucléation" ajouté à la revendication était une caractéristique apportant une contribution technique à l'objet revendiqué. Le disclaimer, en modifiant les caractéristiques techniques de la phase matricielle de la composition de polyoléfine de la revendication 1, accordait au requérant un avantage injustifié en limitant l'objet revendiqué à un groupe de compositions de polyoléfine ayant des caractéristiques et des propriétés techniques particulières.

Pour d'autres cas qui ne relevaient pas de l'exception mentionnée au point II du sommaire de la décision **G 1/93**, puisque la caractéristique ajoutée apportait une contribution technique à l'invention revendiquée, voir p. ex. les affaires **T 913/15**, **T 958/15** et **T 312/16**.

3.2.5 Solution levant le conflit en cas d'erreurs de transcription ou en cas d'incompatibilité entre les revendications du brevet délivré et la description

Dans la décision **T 438/98**, qui portait sur la correction d'une erreur de transcription évidente, et qui s'inscrit dans le droit fil des décisions **T 271/84** (JO 1987, 405), **T 371/88** (JO 1992, 157), **T 673/89** et **T 214/91**, il a été considéré qu'une modification apportée à une revendication, en vue de supprimer une contradiction, ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 ou de l'art. 123(3) CBE 1973 si la revendication modifiée exprime la même chose que l'interprétation exacte de l'ancienne revendication sur la base de la description.

Cependant, dans l'affaire **T 1018/02**, la chambre a estimé que la description ne pouvait pas être utilisée pour donner un sens différent à une caractéristique d'une revendication

qui fournissait en soi un enseignement technique clair, crédible à la personne du métier. Il aurait par conséquent été nécessaire de supprimer cette caractéristique pour garantir une cohérence avec l'exposé initial (art. 123(2) CBE). Une telle suppression aurait toutefois contrevenu à l'art. 123(3) CBE et le brevet a donc été révoqué. Voir également l'affaire **T 1202/07**.

Dans l'affaire **T 195/09**, en ce qui concerne le conflit entre l'art. 123(2) CBE et l'art. 123(3) CBE, le requérant s'est référé à la décision **T 108/91**, dans laquelle il avait été affirmé qu'une indication technique inexacte dans une revendication d'un brevet tel que délivré, qui ne concorde manifestement pas avec l'ensemble de la divulgation du brevet et qui contreviendrait aux exigences de l'art. 123(2) CBE, peut être remplacée par une indication exacte des caractéristiques techniques sans qu'il y ait violation de l'art. 123(3) CBE. Or, selon la chambre dans l'affaire **T 195/09**, cette décision avait été infirmée par la décision **G 1/93** (voir aussi **T 1746/10**, **T 1896/11**).

Dans l'affaire **T 131/15**, l'interprétation, selon un sens géométrique précis, de l'expression "direction opposée" dans la revendication 1 du brevet délivré aurait exclu de la protection tous les modes de réalisation décrits et aurait eu pour conséquence que la revendication 1 modifiée de l'unique requête aurait contrevenu à l'art. 123(3) CBE. Cependant, à la lumière des principes formulés dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93) sur la base de l'art. 69(1) CBE 1973 et du protocole y afférent, la chambre est parvenue à la conclusion suivante : lorsqu'une expression figurant dans une revendication d'un brevet délivré, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure tous les modes de réalisation divulgués de l'étendue de la protection, mais qu'il est possible de tirer du brevet lui-même une définition de cette expression en vertu de laquelle les modes de réalisation divulgués (ou au moins une partie d'entre eux) entreraient dans l'étendue de la protection conférée par la revendication, à condition que cette définition ne soit **pas manifestement déraisonnable** au regard du sens normal des mots utilisés dans l'expression en question, il convient normalement, au moment de juger s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, de considérer l'étendue de la protection comme comprenant au moins ce qui serait couvert par les termes de la revendication telle qu'on l'entendrait selon cette définition. Étant donné qu'il était possible, sur le fondement de la description, d'interpréter l'expression "direction opposée" de manière moins restrictive, la chambre a estimé que l'art. 123(3) CBE n'était pas enfreint si l'on rétablissait dans la revendication 1 de l'unique requête une partie divulguée initialement de la caractéristique concernée, qui n'était pas mentionnée dans la revendication du brevet délivré.

Dans l'affaire **T 1127/16**, contrairement au point de vue du requérant (titulaire du brevet), la chambre a estimé que l'affaire **T 131/15** concernait une situation qui différait entièrement de l'affaire en instance. Elle a fait observer que, indépendamment du fait qu'un test aussi détaillé et complexe que celui suggéré dans l'affaire **T 131/15** pouvait potentiellement exiger de la part des tiers des efforts excessifs pour déterminer l'étendue de la protection "véritable" (c'est-à-dire voulue) conférée par un brevet délivré, la question en jeu dans l'affaire **T 131/15** tenait au fait que toute interprétation littérale de l'expression en question conduirait à une incompatibilité totale entre la description et la revendication du brevet délivré. Cela n'était pas comparable à l'affaire en instance, puisque la revendication en cause, bien que non divulguée, fournissait, selon l'interprétation de la

chambre, un enseignement technique clair et crédible, compatible à la fois avec la revendication du brevet délivré et le mode de réalisation décrit, lequel n'était donc pas entièrement exclu de l'étendue de la protection. Par conséquent, la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire ne satisfaisait pas à l'art. 123(3) CBE, ce qui conduisait à un piège inextricable.

Pour la jurisprudence relative à la concordance entre la description et les revendications modifiées, voir le chapitre II.A.5.3.

4. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins – règle 139 CBE

Selon la règle 139 CBE, les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs continues dans toute pièce produite auprès de l'OEB peuvent être rectifiées sur requête ; toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. La rédaction de la règle 139 CBE n'a pas changé en substance par rapport à l'ancienne règle 88 CBE 1973 ; seules des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées dans les trois langues. La jurisprudence relative à la règle 88 CBE 1973 est donc applicable à la règle 139 CBE (**T 1460/10**).

Le présent chapitre consacré aux modifications s'intéresse à la règle 139, **deuxième phrase,** CBE, qui a pour objet les rectifications liées aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation (la description, les revendications et les dessins).

D'autres aspects relatifs aux corrections figurent dans les chapitres II.F.4.3. "Rectification d'erreurs dans une demande divisionnaire" ; IV.A.5.2.2 "Correction de la désignation du demandeur (règle 139 CBE)" ; IV.A.5.5. "Corrections au titre de la règle 139 CBE" ; IV.A.7.3. "Correction de la désignation des États (règle 139 CBE)" ; IV.B.3.8.3 "Correction du retrait de la demande". En ce qui concerne les corrections au titre de la règle 139, **première phrase** CBE, les chambres de recours, en particulier la chambre juridique, ont rendu de nombreuses décisions sur les corrections, qui précisent que la correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine ; que si l'intention initiale n'apparaît pas d'emblée, la charge de la preuve incombe au requérant et il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui la concerne ; que l'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte ou une omission ; et que la requête en correction doit être présentée sans délai (cf. **G 1/12**, point 37 des motifs).

4.1. Liens entre la règle 139 CBE et l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE

Dans l'avis **G 3/89** (JO 1993, 117) et la décision **G 11/91** (JO 1993, 125), la Grande Chambre de recours a estimé que les corrections prévues à la règle 88, deuxième phrase, CBE 1973 (qui est désormais la règle 139, deuxième phrase, CBE) représentent des cas spéciaux de modification au sens de l'art. 123 CBE et tombent sous le coup de

l'interdiction d'étendre l'objet de la demande de brevet ou du brevet visée à l'art. 123(2) CBE.

Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (jurisprudence confirmée récemment, p. ex. dans l'affaire **T 232/23**). Une telle correction **revêt uniquement le caractère d'une constatation** et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'art. 123(2) CBE 1973.

S'agissant des décisions qui ont traité de ces questions avant les affaires **G 3/89** et **G 11/91**, il convient de consulter l'exposé des faits et les conclusions de ces décisions, ainsi que la JCR, 7e éd. 2013, II.E.4.1. Voir également la décision **G 2/95** (JO 1996, 555, point 2 des motifs) pour un résumé des conclusions dans l'avis **G 3/89** et la décision **G 11/91**.

Dans la décision **T 1946/16**, la chambre a rappelé qu'une correction en vertu de la règle 139, deuxième phrase, CBE constituait un cas particulier de modification au sens de l'art. 123 CBE et que la correction demandée devait satisfaire aux exigences de l'art. 123(3) CBE. De même, dans la décision **T 2058/18**, la chambre a relevé que l'art. 123(2) CBE s'appliquait à toutes les modifications apportées à la demande de brevet ou au brevet, y compris aux corrections de la description, des revendications ou des dessins en vertu de la règle 139, deuxième phrase, CBE. Dans le même ordre d'idées, voir également les décisions **T 2461/17**, **T 1435/20** et **T 1515/20**.

4.2. Evidence de l'erreur et de la rectification

Pour déterminer si une correction de la description, des revendications ou des dessins est admissible en vertu de la règle 139, deuxième phrase, CBE, les chambres de recours procèdent en deux étapes. Il s'agit d'établir i) qu'une erreur est manifestement présente dans le document déposé auprès de l'OEB, la personne du métier devant, à l'aide de ses connaissances générales, être objectivement en mesure de reconnaître les informations incorrectes (**G 3/89**, JO 1993, 117 et **G 11/91**, JO 1993, 125, point 5 des motifs), et ii) que la rectification de l'erreur est évidente en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur (**G 3/89** et **G 11/91**, point 6 des motifs). Pour les décisions récentes appliquant cette approche en deux étapes, voir également les affaires **T 923/13**, **T 1626/16**, **T 2058/18**, **T 953/22**, **T 1435/20** et **T 1515/20**.

Vu que l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'art. 123(2) CBE s'applique également à une correction selon la règle 139, deuxième phrase, CBE (**G 3/89** et **G 11/91**, point 1.4 des motifs), les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la

règle 139, deuxième phrase, CBE que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (**G 3/89** et **G 11/91**, point 3 des motifs).

4.2.1 Pièces à prendre en considération pour évaluer si l'erreur et la correction sont évidentes

Avant de pouvoir procéder à une correction en vertu de la règle 139, deuxième phrase, CBE, il convient d'établir ce que la personne du métier déduirait, à la date de dépôt, des parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'art. 123(2) CBE, il n'est possible de recourir à d'autres documents que la description, les revendications et les dessins que s'ils sont de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. D'autres documents, notamment les documents de priorité et l'abrégé, ne sauraient entrer en ligne de compte pour une correction, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen. Dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet concernant la divulgation. Aux fins de démontrer ce qui constituait, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible de se servir de tout moyen de preuve approprié (**G 3/89** et **G 11/91**).

Dans la décision **T 1008/99**, la chambre a estimé qu'aux fins de la règle 88 CBE 1973, l'erreur devait par conséquent **ressortir de la demande divisionnaire elle-même** et que la demande initiale ne pouvait pas servir à démontrer que l'erreur était évidente. Même s'il ressortait de la description, des revendications et des dessins tels que déposés que ces pièces n'avaient aucun lien entre elles, il n'apparaissait pas immédiatement de la demande divisionnaire elle-même quelle était la pièce erronée.

Dans la décision **T 2058/18**, la chambre a considéré que la divulgation contenue dans un membre de la famille d'un document cité dans une demande ne pouvait pas être utilisée pour dissiper les doutes quant à la signification d'une partie ambiguë de la demande.

La chambre a fait observer que, dans l'affaire **T 158/21**, la requête en rectification visait à remplacer un document, c'est-à-dire le jeu de revendications déposé sous forme de fichier pdf, par un autre jeu de revendications déposé sous forme de fichier zip. La chambre a relevé que le jeu de revendications figurant dans le fichier zip était soumis en tant que fichier "pré-conversion". Elle a estimé qu'un fichier pré-conversion n'était pris en considération que pour résoudre des problèmes causés par la conversion de formats de documents.

4.2.2 Erreur évidente – information incorrecte pouvant être objectivement reconnue

Dans l'avis **G 3/89** (JO 1993, 117) et la décision **G 11/91** (JO 1993, 125), la Grande Chambre de recours a précisé que, pour pouvoir faire l'objet d'une correction en vertu de

la règle 88, deuxième phrase, CBE 1973, la partie concernée de la demande brevet européen ou du brevet doit contenir une erreur tellement manifeste qu'il ne fait aucun doute pour la personne du métier que l'information est erronée et ne saurait être lue comme telle. La personne du métier doit donc être en mesure de reconnaître objectivement et sans équivoque l'information erronée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Si, au contraire, un **doute subsiste** sur la question de savoir si l'information est erronée, la correction est exclue. Il en va de même lorsqu'une information erronée ne se révèle qu'à la lumière de la rectification proposée.

Dans l'affaire **T 664/03**, la chambre a jugé que la caractéristique en question était compréhensible dans son sens littéral et qu'une interprétation différente ne s'imposait pas au vu de la description et/ou des connaissances générales de la personne du métier. Par conséquent, il était à tout le moins douteux que la personne du métier parvienne à la conclusion que la caractéristique en question n'était pas correctement définie dans cette revendication.

Dans l'affaire **T 829/05**, la chambre a estimé que même si la personne du métier avait eu conscience d'une divergence entre la revendication et le dessin, elle n'aurait eu aucune raison de penser que la revendication était incorrecte. Il était indiqué que le dessin était schématique et, en l'absence de tout motif technique évident suggérant que la revendication était incorrecte, la personne du métier aurait simplement compris cette divergence comme caractéristique d'un dessin schématique.

Dans l'affaire **T 1702/12**, la chambre a estimé que la personne du métier n'avait de prime abord aucune raison de mettre en doute la valeur de 500 à la lecture de la revendication 1 du brevet délivré, puisque cette valeur était **techniquement appropriée**. Même en tenant compte de la description et des revendications dépendantes du brevet délivré, la personne du métier ne pouvait avoir la certitude que la valeur de 500 était erronée ou qu'une erreur s'était glissée dans la description ou dans les revendications dépendantes. La chambre a rejeté l'argument selon lequel tout élément de preuve pertinent était à prendre en considération. Dès lors qu'il faut examiner **l'historique de la procédure** pour déterminer si une erreur a été commise et en quoi doit consister la correction, la condition énoncée à la règle 139 CBE, selon laquelle la rectification doit s'imposer à l'évidence, n'est pas remplie.

De même, dans l'affaire **T 2523/11**, l'erreur en elle-même n'était pas manifeste, étant donné que le libellé de la revendication 1 était clair et compréhensible, qu'il n'existait aucune incohérence par rapport à la description, que la plage faisait partie de la plage de l'exposé initial, et que cela avait un sens du point de vue technique. Par conséquent, la personne du métier n'aurait aucune raison de douter que ce n'était pas la plage limitée qui était souhaitée.

Concernant d'autres exemples de cas où il était considéré qu'il n'était pas certain que la personne du métier parvienne à la conclusion que la caractéristique en question ait été définie de manière incorrecte, voir p. ex. **T 2230/08**, **T 1946/16** et **T 1558/21**.

Dans la décision **T 2058/18**, la chambre a estimé que des caractéristiques présentées par le demandeur comme étant des caractéristiques distinctives essentielles de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche ne pouvaient plus être considérées par la suite comme des erreurs manifestes.

4.2.3 Correction évidente – condition selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé

Dans l'avis **G 3/89** et la décision **G 11/91**, la Grande Chambre de recours a constaté que les parties d'une demande de brevet européen, telle qu'elle a été déposée, qui concernent la divulgation doivent alors permettre à la personne du métier, sur la base des connaissances générales existant à la date de dépôt dans le domaine considéré, de déterminer directement et sans équivoque le contenu exact de ce que l'auteur de la requête avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'art. 123 CBE, de telle sorte que pour cette personne du métier "il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur" (règle 139, deuxième phrase, CBE). Si, en revanche, il est permis de douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, la correction ne peut avoir lieu.

a) Décisions dans lesquelles il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun autre texte que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé

Dans l'affaire **J 5/06**, la chambre juridique, se référant à la décision **T 158/89** (qui n'avait pas accepté une correction dans une affaire concernant deux alternatives toutes aussi plausibles pour la plage de pourcentage d'un composé), a estimé que le fait d'établir qu'un ensemble de pièces proposé constituait une possible solution de remplacement appropriée n'équivalait pas au fait d'établir que rien d'autre n'avait été souhaité. Ce dernier cas implique qu'il n'existe qu'un **seul** remplacement **plausible** – celui que la personne du métier pourrait déduire des parties de la demande contenant l'exposé de l'invention. Dans l'affaire en cause, la chambre juridique a conclu que, au contraire, un échange complet des pièces de la demande ouvrirait de manière assez évidente la porte à une foule de remplacements plausibles. Voir également la décision **J 16/13**, concernant le remplacement des pièces de la demande ; les décisions **T 15/09** et **T 846/16**, concernant la correction d'une caractéristique dans les revendications en cause).

Dans l'affaire **T 955/92**, les motifs invoqués par le requérant aux fins de montrer que seule la correction demandée pouvait avoir été envisagée ne se fondaient pas sur les connaissances générales à la date de dépôt. Pour parvenir à la conclusion que la correction demandée était la seule qui fût physiquement concevable, il fallait réaliser des **expériences** qui exigeaient des connaissances spécialisées et dont les résultats n'auraient pas été disponibles à la date de dépôt. La demande de correction n'a donc pas été admise.

Dans la décision **T 438/99**, la chambre a constaté que le fait qu'un terme ou une phrase ne puisse pas être interprétée parce qu'elle est irrémédiablement ambiguë ne signifie pas

nécessairement que sa suppression constitue une modification admissible au sens de l'art. 123(2) CBE 1973 ; il subsiste dans l'expression litigieuse un sens clair, à savoir, comme dans la présente espèce, l'enseignement d'une direction spécifique, la suppression de cet élément donnant lieu à un enseignement technique différent. La rectification qui consistait à supprimer la caractéristique sans la remplacer ne satisfaisait donc pas à la deuxième condition énoncée à la règle 88 CBE 1973 (selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé).

La décision **T 1728/07** porte sur la correction d'une erreur dans une formule structurelle représentant des dérivés d'oxazoline. La chambre a rappelé que conformément à la règle 139, deuxième phrase, CBE, la personne du métier doit (i) pouvoir se rendre compte immédiatement qu'une erreur s'est produite et (ii) savoir comment elle doit être rectifiée. En ce qui concerne la condition (ii), il doit être déterminé si la caractéristique corrigée peut être déduite directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée initialement et considérée dans sa globalité. La chambre a estimé que cette condition était également remplie.

Dans l'affaire **T 1508/08**, la chambre a conclu que la deuxième condition (b) en matière d'admissibilité d'une correction au titre de la règle 139 CBE n'était pas remplie. La chambre a estimé entre autres que la correction ne permettait en l'espèce non seulement pas de clarifier certains points obscurs, mais ajoutait au contraire de **nouvelles incertitudes**. C'est notamment pour cette raison que la personne du métier ne tiendrait pas compte de la correction effectuée par le requérant (titulaire du brevet). Même en supposant, comme le requérant le faisait valoir, que la personne du métier en aurait tenu compte, la correction en question ne représenterait pas l'unique correction possible, mais l'une de celles – trois au moins – pouvant être envisagées.

Dans la décision **T 455/09**, la chambre a estimé que dans l'affaire en cause, la personne du métier ne pouvait exclure avec certitude l'une des deux options. Il n'apparaissait donc pas directement et sans ambiguïté qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé. Pour une autre affaire dans laquelle d'autres corrections étaient tout aussi possibles, cf. **T 923/13**.

Dans l'affaire **T 141/14**, la chambre a estimé que la modification de la caractéristique "vanadium" en "oxyde de vanadium" ne satisfaisait pas aux exigences de la règle 139 CBE car la correction proposée n'était que **l'une des multiples options** auxquelles parviendrait la personne du métier. Dans la mesure où il existait au moins une possibilité de correction ultérieure, le critère de la règle 139 CBE selon lequel "la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur" n'était pas rempli.

Dans la décision **T 244/19**, le requérant (titulaire) avait argumenté que la référence de la revendication 6 initiale à seulement une des deux revendications indépendantes de produit constituait une erreur manifeste. La chambre a été d'avis qu'il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucune autre intention ne pouvait être poursuivie.

b) Décisions dans lesquelles il apparaissait immédiatement que seul le texte résultant de la rectification pouvait être envisagé

Dans l'affaire **T 2303/10**, la chambre a estimé qu'il était évident pour la personne du métier que la première des possibilités de correction mentionnées par la division d'examen serait totalement incompatible avec l'exposé de la demande, alors que la deuxième possibilité était pertinente sur le plan technique et concordait en outre entièrement avec l'exposé de la demande déposée initialement ; la correction était donc admissible.

Dans l'affaire **T 163/13**, il s'agissait de corriger "72EF" par "72°F". La chambre a été d'avis que la seule correction possible qui ait un sens sur le plan technique dans le contexte en cause avait trait à la température, étant donné qu'elle représentait un paramètre essentiel pour l'essai concerné. La personne du métier jugerait donc immédiatement que "F" signifiait "Fahrenheit", et elle apporterait la correction correspondante.

Dans l'affaire **T 657/11**, la chambre a estimé que la correction requise était évidente. Elle a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel la correction n'était pas évidente puisque le texte erroné de la revendication figurait également dans un passage de la description telle que déposée. En réalité, si l'on exceptait ce passage, le reste de la description, les exemples de mise en œuvre et les dessins concordaient avec la correction. La chambre a par ailleurs exclu une autre correction possible au motif que, même si elle était théoriquement et techniquement envisageable, la personne du métier la rejetterait immédiatement.

Pour d'autres exemples dans lesquels l'erreur et la correction étaient évidentes pour la personne du métier, voir les affaires **T 1436/19** et **T 1597/22**.

4.3. Non-remplacement de la description en vertu de la règle 139 CBE

La décision **G 2/95** (JO 1996, 555) indiquait qu'il était impossible de remplacer l'intégralité des pièces formant une demande de brevet européen en vertu de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE). L'interprétation de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE) doit être en accord avec l'art. 123(2) CBE 1973. Voir **G 3/89** (JO 1993, 117) et **G 11/91** (JO 1993, 125). Voir également le chapitre IV.A.5.5.2.

Dans les décisions **J 5/06** et **J 16/13**, la chambre juridique a considéré que cela s'appliquait également au remplacement d'une description. Cela découle du principe selon lequel la date de dépôt est indissociable de la description, puisqu'il est évident que si on autorisait, par le biais d'une correction, un remplacement ne portant "que" sur la description, cela entraînerait directement une dissociation entre la date de dépôt et la description.

Dans la décision **J 3/21**, la chambre juridique a fait observer que l'interdiction de remplacer la description par voie de correction, posée par la décision **G 2/95** sous l'angle de l'art. 123(2) CBE et développée plus avant p. ex. dans les décisions **J 5/06** et **J 16/13**, était catégorique et découlait du principe reflété dans la règle 40(1)(c) CBE selon lequel la date de dépôt est indissociable de la description telle que déposée. Un remplacement

de la description par voie de correction aurait pour consequence directe de dissocier la date de dépôt de la description, ce qui contreviendrait à l'art. 123(2) CBE.

Selon la décision **T 1963/17**, ce raisonnement s'explique simplement par le fait qu'à la lumière de l'infinité de possibilités existant pour rédiger une description, il n'est pas évident pour la personne du métier de savoir comment devrait se présenter une description modifiée. La chambre a fait observer que dans l'affaire en cause, où la description initialement déposée ne correspondait pas aux revendications et où le demandeur avait demandé de remplacer la description initialement déposée, il n'aurait peut-être même pas été évident pour la personne du métier de savoir quelle invention le demandeur envisageait de poursuivre. De plus, la chambre a souscrit aux conclusions de la décision **J 27/10**, à savoir qu'une interprétation de la règle 56 CBE selon laquelle tout ou partie de la description initialement déposée pour obtenir une date de dépôt peut être modifiée, remplacée ou supprimée, est incorrecte. Voir également le chapitre IV.A.5.4.2.

4.4. Dépôt sans délai de la requête en rectification

Dans la décision **T 2058/18**, la chambre a relevé qu'une requête en rectification devait être déposée sans délai (**G 1/12**, JO 2014, A114, point 37 des motifs). Le mandataire du requérant (demandeur) avait indiqué qu'il n'était pas un expert dans le domaine de l'invention et que ce n'est qu'après avoir consulté un expert pouvant être qualifié de personne du métier en l'occurrence qu'il s'était rendu compte d'une erreur dans la description et dans les revendications telles que déposées initialement. Il avait réagi durant la procédure d'examen dès qu'il avait pris connaissance de l'erreur. La chambre a cependant fait observer que le demandeur avait précédemment fondé ses arguments sur les caractéristiques erronées comme étant des caractéristiques distinctives essentielles de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche. La chambre a souligné qu'il incombait au requérant de coopérer à la rédaction et au dépôt des modifications et de donner des instructions claires à son mandataire. Ainsi, la requête en rectification ne pouvait plus être considérée comme ayant été déposée sans délai.

4.5. Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins après la délivrance du brevet, et dans le cadre de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **J 42/92**, la chambre juridique était appelée à statuer sur la question de savoir si une requête formulée au titre de la règle 88, deuxième phrase, CBE 1973, pouvait être présentée après la délivrance. Elle a conclu qu'une requête formulée au titre de la règle 88 CBE 1973 en vue de modifier la description ou les revendications pouvait uniquement être présentée **tant que la procédure d'instruction de la demande ou d'opposition était en instance**. En vertu de l'art. 97(4) CBE 1973, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Après cette date, la règle 88 CBE 1973 ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance. Dans la présente espèce, la décision de délivrer le brevet avait déjà pris effet et aucune opposition n'avait été formée. Le recours a donc été rejeté, au motif que l'OEB avait cessé d'avoir compétence pour examiner une requête au titre de la règle 88 CBE 1973, au moment où celle-ci avait été présentée (voir aussi **J 23/03**, **T 493/08** et **T 423/21**).

À noter que la décision **G 1/10** (JO 2013, 194) envisage les champs d'application respectifs de diverses dispositions par rapport à la règle 140 CBE (ancienne règle 89 CBE 1973), notamment par rapport à la règle 139 CBE (points 9 et 11 des motifs) et à l'art. 123 CBE (v. point 13 des motifs).

Dans l'affaire **T 657/11**, la chambre a fait observer que selon la décision **G 1/10**, la règle 140 CBE ne pouvait être appliquée pour corriger le texte d'un brevet délivré, et qu'une requête en ce sens était irrecevable, quelle que soit la date à laquelle elle est présentée, même après qu'une procédure d'opposition a été engagée (cf. aussi **T 2051/10**, **T 164/14**, **T 1578/13**). Toutefois, dans l'affaire en cause, la modification allait au-delà de la simple élimination d'une erreur, puisqu'il s'agissait de limiter les revendications aux revendications (de procédé) 6 à 11 du brevet délivré. Par conséquent, la décision relative au recours (et, donc, à l'opposition) ne s'appuyait plus sur les mêmes éléments que la **décision de délivrer** le brevet litigieux, laquelle avait **perdu définitivement tout effet** et avait été remplacée par une nouvelle décision. Dans une pareille situation, toute modification (ultérieure) des revendications, même si elle vise à rectifier une erreur évidente dans les revendications du brevet délivré ne constitue pas une rectification d'erreurs dans une décision de l'OEB au sens de la règle 140 CBE. La chambre a indiqué que dans une procédure d'opposition, les fautes ou erreurs contenues dans les revendications, la description ou les dessins du brevet tel que délivré pouvaient être supprimées, soit au moyen d'une modification apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE (cf. règle 80 CBE), soit, dans la mesure où ces fautes ou erreurs concernaient des textes ou des dessins qui restaient inchangés, au moyen d'une rectification au titre de la règle 139 CBE (qui s'applique indépendamment de la règle 80 CBE ; voir aussi **T 556/13** et **T 1966/17**). Voir aussi les décisions **T 164/14** et **T 1578/13**, lesquelles laissent toutefois ouverte la question de savoir si une rectification serait admissible selon la règle 139 CBE dans les conditions définies dans la décision **T 657/11**, car dans les deux cas il n'y avait aucune erreur manifeste.

Dans l'affaire **T 1111/19**, la chambre a conclu que les dispositions et les exigences particulières des règles 139 et 80 CBE s'appliquaient séparément les unes des autres, conformément aux énonciations la décision **T 657/11**. La correction exclusive d'erreurs dans les revendications conformément à la requête principale ne répond pas à l'exigence de la règle 80 CBE parce qu'elle ne vise pas à écarter un motif d'opposition selon l'art. 100 CBE.

5. Preuves et degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, en cas de modification proposée conformément à l'art. 123(2) CBE ou de correction en vertu de la règle 139 CBE, la réalité de la divulgation d'une demande de brevet européen telle que déposée initialement doit être établie à l'aune d'un critère strict, à savoir le critère de certitude "au-delà de tout doute raisonnable". Dans la décision **T 1248/08**, la chambre a rappelé ladite jurisprudence telle qu'elle ressort des décisions **T 113/86**, **T 383/88**, **T 581/91**, **T 723/02** et **T 1239/03** ; pour d'autres décisions récentes confirmant cette norme, voir p. ex. les décisions **T 831/11**, **T 1710/13**, **T 2418/13**, **T 1224/14**, **T 19/20**,

J 3/21, **T 1435/20** et **T 1515/20**. En particulier, la chambre a fait observer dans la décision **T 768/20** que l'exigence même d'une divulgation non ambiguë au regard de la "norme de référence" indiquait qu'un critère rigoureux devait s'appliquer et que l'existence réelle d'une divulgation n'était pas une question de probabilités.

Conformément aux décisions **T 307/05** et **T 370/10**, le même critère de certitude ("au-delà de tout doute raisonnable") s'applique pour l'évaluation de l'admissibilité de modifications en vertu de l'art. 123(3) CBE. Pour d'autres décisions confirmant ce critère, voir p. ex. **T 2275/17**.

Il incombe à la partie apportant des modifications de prouver que celles-ci satisfont à l'art. 123(2) CBE (**T 910/06** se référant à **T 1239/03** ; voir également **T 222/05** et **T 1497/08**). Voir **T 2275/17** dans le contexte de l'art. 123(3) CBE.

Dans la décision **T 383/88**, la chambre a estimé que le critère de mesure appliqué habituellement dans les procédures de recours devant les chambres, à savoir la "détermination de ce qui paraît le plus probable", n'est pas le critère qui convient lorsqu'il s'agit de déterminer si une modification est admissible au regard de l'art. 123(2) CBE 1973. La chambre a considéré qu'en pareil cas, il était préférable d'appliquer un critère rigoureux, celui de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", car appliquer un critère moins strict pourrait facilement conduire à des abus qui demeureraient inaperçus, du fait que l'on autoriserait ainsi des modifications se fondant sur les connaissances générales de la personne du métier, dont il aurait été prétendu que l'existence était prouvée. Dans la décision **T 383/88**, la chambre a également estimé que la question de l'admissibilité d'une modification au regard de l'art. 123(2) CBE 1973 doit être tranchée par référence à ce que l'on peut déduire de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, envisagée à la lumière des connaissances générales de la personne du métier et non vice-versa. En outre, il est comme chacun sait malaisé de prouver l'existence de connaissances générales de la personne du métier. Par exemple, il se peut que des informations soient largement diffusées et qu'elles soient donc connues de la communauté des personnes du métier spécialistes de ce domaine, sans néanmoins être communément acceptées.

Dans l'affaire **T 307/05**, la chambre a déclaré que, comme indiqué dans la décision **T 64/03**, il est de jurisprudence constante qu'un **critère très strict**, à savoir celui de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", doit être appliqué pour vérifier que des modifications sont admissibles en vertu de l'art. 123(2) et l'art. 123(3) CBE. Il a également été fait mention d'un critère d'une même sévérité dans la décision **T 581/91**, citée par la chambre dans sa notification par référence à la décision **T 113/86**, la chambre ayant déclaré que la modification ne serait pas admissible s'il y avait le **moindre doute** que le brevet non modifié pourrait être interprété d'une autre manière que le brevet tel que modifié (voir aussi **T 370/10**, **T 2285/09**, **T 2418/13**).

F. Demandes divisionnaires

1. Introduction 833
2. Objet de la demande divisionnaire 834
2.1. Objet s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure 834
2.1.1 Principes 834
2.1.2 Possibilité de déduire directement et sans ambiguïté l'objet à partir du contenu de la demande antérieure telle que déposée 835
2.1.3 Série de demandes divisionnaires – possibilité de déduire l'objet à partir de chacune des demandes précédentes telles que déposées 836
2.1.4 Questions relatives aux langues 837
2.2. Modifications de demandes divisionnaires 837
2.3. Objet d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire 838
2.3.1 Conclusions des décisions G 1/05 du 28 juin 2007 et G 1/06 applicables également aux brevets délivrés 838
2.3.2 Deux motifs distincts d'opposition au titre de l'article 100c) CBE 838
2.3.3 Motif invoqué contre des revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition 839
2.4. Lien entre l'objet de la demande initiale et celui de la demande divisionnaire 839
2.4.1 Pas d'abandon de l'objet dans la demande initiale en cas de dépôt d'une demande divisionnaire 839
2.4.2 Aucun effet sur le contenu de la demande divisionnaire si la demande antérieure a été rejetée 840
2.4.3 Décision définitive concernant un objet dans la demande antérieure ou une demande sœur – res judicata 840
a) Décisions reconnaissant l'effet de la chose jugée entre différentes procédures 840
b) Décisions laissant la question de l'effet de la chose jugée entre différentes procédures en suspens 840
c) Décisions mettant en doute l'effet de la chose jugée entre différentes procédures 841
2.4.4 Nouveau dépôt du même objet 842
3. Dépôt d'une demande divisionnaire 842
3.1. Droit de déposer une demande divisionnaire 842
3.1.1 Déposant de la demande initiale autorisé à déposer une demande divisionnaire 842
3.1.2 Dépôt d'une demande divisionnaire pendant la suspension de la procédure 843
3.1.3 Pas d'obligation de reporter une décision pour permettre le dépôt d'une demande divisionnaire 843
3.2. Date de dépôt attribuée à la demande divisionnaire 844
3.3. Langue de dépôt d'une demande divisionnaire 845
3.4. Demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'OEB 845
3.5. Exigence relative à une demande antérieure encore en instance 845
3.5.1 L'exigence relative à une demande antérieure en instance ne fixe pas de délai 846

3.5.2 Demande euro-PCT en instance devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets conformément à la CBE 846
3.5.3 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle il n'a pas été formé de recours 847
3.5.4 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle un recours a été formé 847
3.5.5 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel il n'a pas été formé de recours 848
3.5.6 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel un recours a été formé 849
3.5.7 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une requête en restitutio in integrum 849
3.5.8 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une absence de réponse à la notification signalant la perte d'un droit émise au titre de la règle 112(1) CBE 850
3.5.9 Demande en instance en cas de retrait de la demande antérieure 850
3.6. Délais prévus par la règle 36(1)a) et b) CBE telle qu'en vigueur entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014 850
4. Questions de procédure 851
4.1. Indépendance de la procédure relative à la demande divisionnaire 851
4.1.1 Principes 851
4.1.2 Aucun effet de forclusion d'une décision eu égard à des requêtes identiques dans l'autre procédure 852
4.1.3 Le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas une réponse à une notification au titre de l'article 94(3) CBE 852
4.1.4 Intention de déposer une demande divisionnaire sans incidence sur la recevabilité du recours contre la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale 853
4.1.5 Moyens présentés dans la procédure relative à la demande initiale 853
4.2. Désignation des États contractants dans une demande divisionnaire 853
4.2.1 Tous les États désignés dans la demande antérieure sont réputés désignés à la date de dépôt de la demande divisionnaire 853
4.2.2 Désignation d'un État retirée de la demande initiale lors du dépôt de la demande divisionnaire 853
4.2.3 Plein effet de la désignation jusqu'à l'échéance de paiement 854
4.2.4 Paiement de la taxe pour chaque État désigné – jurisprudence concernant la situation avant le 1er avril 2009 854
4.3. Rectification d'erreurs dans une demande divisionnaire 854
4.4. Taxe de recherche pour une demande divisionnaire 855

1. Introduction

Une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande antérieure. Les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon

que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE n'en disposent autrement (**G 1/05**, JO 2008, 271). L'article 76 CBE et la règle 36 CBE (règle 25 CBE 1973) contiennent les dispositions les plus importantes se rapportant aux demandes divisionnaires européennes.

Selon l'art. 76(1), deuxième phrase, CBE, la demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée. La demande divisionnaire obtient la même date de dépôt que la demande initiale (antérieure) et bénéficie du droit de priorité attaché à la demande initiale (antérieure) en ce qui concerne l'objet contenu dans la demande divisionnaire. Lorsqu'il s'agit de déterminer si des éléments d'une demande divisionnaire s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée (art. 76(1), deuxième phrase, CBE), les mêmes principes doivent s'appliquer que pour l'extension d'un objet prévue par l'art. 123(2) CBE (**G 1/05** ; voir le présent chapitre II.F.2.1.).

Les modifications de demandes divisionnaires sont autorisées dans la même mesure que les modifications apportées à toute autre demande non divisionnaire. Si une demande divisionnaire est modifiée, elle doit remplir à la fois les conditions posées à l'art. 76(1) CBE et celles fixées à l'art. 123(2) CBE, qui empêchent l'introduction de nouveaux éléments dans la procédure d'examen (voir le présent chapitre II.F.2.2.).

Une demande divisionnaire (quelle que soit sa génération) peut elle-même être "demande initiale" au sens de l'art. 76(1) CBE pour une autre demande divisionnaire (**G 1/06**, JO 2008, 307). Selon la règle 36(1) CBE, la demande divisionnaire doit être déposée relativement à une demande antérieure encore en instance (voir le présent chapitre II.F.3.5.).

Il s'agit d'un motif d'opposition et de nullité si, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) et 138(1)(c) CBE).

La question de savoir si une demande divisionnaire européenne peut antérioriser la demande initiale dont elle est issue (demande divisionnaire "empoisonnée"), est traitée dans le contexte de la priorité partielle dans la décision **T 557/13** (JO 2016, A87 ; saisine **G 1/15**). Voir le résumé de **G 1/15** (JO 2017, A82) au chapitre II.D.6.3. "Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication".

2. Objet de la demande divisionnaire

2.1. Objet s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure

2.1.1 Principes

Le libellé de l'art. 76(1) CBE et celui de l'art. 123(2) CBE sont tellement semblables (dans les trois langues) que, de toute évidence, **les mêmes principes** doivent s'appliquer dans les deux types de cas, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui s'étend au-delà du contenu de

la demande initiale (**G 1/05**, JO 2008, 271). Le seul fait que le libellé de la version française diffère (art. 76(1), deuxième phrase, CBE : "éléments" ; art. 123(2) CBE : "objet") ne justifie pas une interprétation différente (**T 276/97**). La jurisprudence relative aux éléments ajoutés est résumée dans le chapitre II.E.1.

Les articles 76(1) et 123(2) CBE poursuivent **le même but**, à savoir maintenir un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs et des titulaires de brevet, d'une part, et ceux des concurrents et d'autres parties, d'autre part. L'idée sous-jacente de ces deux dispositions est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique pour les tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale (**G 1/93**, JO 1994, 541 ; **T 873/94**, JO 1997, 456 ; **T 276/97**, **T 701/97**). L'article 76(1) CBE 1973 et l'art. 123(2) CBE 1973 ancrent tous deux le principe selon lequel la sécurité juridique des tiers est suffisamment protégée avant la délivrance par l'interdiction d'étendre le contenu de la demande au moyen d'une modification allant au-delà du contenu initialement divulgué (**T 1387/05**). Comme les exigences qui sous-tendent art. 123(2) et 76(1) CBE sont les mêmes, aucun préjudice n'est commis si la division d'examen renvoie à tort à l'art. 123(2) CBE (et non à l'art. 76(1) CBE) lorsqu'elle rejette une demande divisionnaire au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale (**T 542/94**).

2.1.2 Possibilité de déduire directement et sans ambiguïté l'objet à partir du contenu de la demande antérieure telle que déposée

L'objet d'une demande divisionnaire doit pouvoir être **déduit directement et sans ambiguïté** de la demande antérieure telle que déposée (cf. **G 1/06**, JO 2008, 307). Plus précisément, la personne du métier doit pouvoir déduire directement et sans ambiguïté l'objet de la demande divisionnaire à partir de la divulgation de la demande antérieure telle que déposée, cette divulgation étant déterminée par la totalité des revendications, de la description et des figures lues dans leur contexte (cf. affaires jointes **T 1500/07** ; **T 1501/07** et **T 1502/07** ; cf. également **T 961/09**).

L'objet revendiqué dans la demande divisionnaire doit être comparé au contenu de la demande antérieure (initiale) telle que déposée, sachant que le contenu d'une demande comprend l'ensemble de la divulgation, explicite ou implicite, qui découle directement et sans ambiguïté de cette demande, y compris l'information qui est implicite et évidente immédiatement et sans équivoque à une personne du métier lisant la demande (**T 423/03**). En d'autres termes, il convient d'examiner si des informations techniques que la personne du métier n'aurait pas déduites objectivement et sans ambiguïté de la demande initiale telle que déposée, ont été introduites dans la demande divisionnaire (**T 402/00**).

Le "contenu" au sens de l'art. 76 CBE désigne la **totalité du contenu technique** de la demande antérieure (**G 1/05**, JO 2008, 271, point 9.2 des motifs). L'article 76 CBE n'exige pas que le contenu soit divulgué dans les revendications de la demande antérieure. Il prescrit uniquement que l'objet soit divulgué en tant que tel dans l'exposé intégral de la demande antérieure (**T 211/95**, **T 1026/03**, **T 314/06**).

Dans l'affaire **T 1134/19**, la chambre par référence **G 1/05** a rappelé que la "norme de référence" doit être appliquée de manière analogue pour examiner si l'exigence de l'art. 76(1), deuxième phrase, CBE, est remplie. La chambre a estimé que le "test du caractère essentiel" (voir chapitre II.E.1.4.4) ne peut pas remplacer la "norme de référence" (Gold standard), de sorte qu'en fin de compte, les exigences de ce dernier doivent toujours être remplies.

La jurisprudence relative à la question de savoir quand l'objet peut être déduit directement et sans ambiguïté (y compris les décisions appliquant l'art. 76 CBE) est résumée dans le chapitre II.E.1.

2.1.3 Série de demandes divisionnaires – possibilité de déduire l'objet à partir de chacune des demandes précédentes telles que déposées

Dans la décision **G 1/06** (JO 2008, 307), la Grande Chambre de recours a fait valoir que l'art. 76 CBE 1973 s'applique également aux demandes divisionnaires de demandes divisionnaires en vertu du principe selon lequel, en l'absence de dispositions spécifiques, une demande divisionnaire doit être traitée comme toute autre demande. En d'autres termes, une demande divisionnaire (quelle que soit sa génération) peut elle-même être "demande initiale" au sens de l'art. 76(1) CBE 1973 pour une autre demande divisionnaire. Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'art. 76(1), deuxième phrase, CBE 1973, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué **dans chacune des demandes précédentes telles que déposées** (voir **G 1/06**).

L'objet doit toujours figurer dans chacune des demandes précédentes à la date de dépôt de la demande divisionnaire – ultérieure – (c'est-à-dire s'il n'a pas été abandonné clairement et définitivement à ce moment-là, cf. **J 2/01**, JO 2005, 88 ; **J 15/85**, JO 1986, 395), de sorte qu'il a fait partie des demandes de manière continue depuis sa divulgation dans la demande d'origine telle que déposée, jusqu'à la date de dépôt de la demande divisionnaire dont il est question. Des éléments qui auraient été omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peuvent être réintroduits dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série. Inversement, un élément qui a été ajouté lors du dépôt d'une demande divisionnaire antérieure dans la série ne peut être revendiqué dans une demande divisionnaire ultérieure de la série, car en vertu de l'art. 76(1) CBE, de tels éléments ajoutés ne peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande d'origine, dans laquelle ils n'étaient pas divulgués (voir **G 1/06**).

Dans l'affaire **T 2175/09**, le requérant faisait toutefois valoir qu'une violation de l'art. 76(1) CBE 1973, dans le cas d'une demande divisionnaire intermédiaire d'une génération antérieure (en l'occurrence la demande remontant à deux générations), ne constituait pas un motif d'opposition en vertu de l'art. 100c) CBE 1973. La chambre a considéré que l'art. 100c) CBE 1973 donnait au public la possibilité de faire opposition à un brevet au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée si une violation de l'art. 76(1) CBE 1973 n'a pas été décelée au cours

de la procédure d'examen. Cela s'applique également dans le cas particulier d'une violation de l'art. 76(1) CBE 1973 dans une demande divisionnaire intermédiaire d'une génération antérieure. La demande remontant à deux générations est également "la demande antérieure" au sens de l'art. 100c) CBE.

2.1.4 Questions relatives aux langues

Dans la décision **T 1076/12**, la chambre a estimé que c'était le texte de la demande telle que déposée initialement, même si celle si n'était pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, qu'il convenait d'utiliser avec tout autre élément non textuel de ladite demande, afin de déterminer le "contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée" visé à l'art. 76(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1312/19**, cela a conduit à un "piège inéluctable", car les modifications nécessaires pour remédier à une objection au titre de l'art. 76(1) CBE s'étendaient au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle avait été déposée à l'origine. En effet, un terme utilisé dans la revendication 1 du brevet tel que délivré sur la base de la demande divisionnaire était plus large que le terme utilisé dans la demande antérieure telle que déposée à l'origine en italien. La revendication 1 de la septième requête subsidiaire présentée dans le cadre du recours remplaçait ce terme par un terme que la division d'opposition avait accepté comme correction au titre de l'art. 14(2) CBE. La chambre a cependant souligné que, puisque le requérant avait choisi de déposer la demande divisionnaire directement en anglais, il n'y avait pas de demande déposée dans "une autre langue" et l'art. 14(2), deuxième phrase, CBE, ne s'appliquait donc pas.

Voir aussi le chapitre II.E.1.2.3.

2.2. Modifications de demandes divisionnaires

Une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale. Les modifications de demandes divisionnaires sont donc autorisées en vertu de l'art. 123(2) CBE dans la même mesure que les modifications apportées à toute autre demande non divisionnaire (**G 1/05**, JO 2008, 271).

Les modifications peuvent être autorisées même si la demande divisionnaire telle que déposée contient – contrairement à l'art. 76(1), deuxième phrase, premier membre de phrase, CBE – des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée. Une telle demande divisionnaire ne doit **pas** être considérée comme **"dépourvue de validité"** (**G 1/05**, JO 2008, 271). Elle peut encore être modifiée au cours de la procédure d'examen de façon à satisfaire aux exigences de l'art. 76(1) CBE, à condition toutefois que la modification respecte les autres conditions prévues dans la CBE (cf. **G 1/05**, JO 2008, 271). Même si **la demande antérieure n'est plus en instance**, il reste possible de modifier une demande divisionnaire afin qu'elle satisfasse aux exigences de l'art. 76(1) CBE (**G 1/05**, JO 2008, 271).

Si une demande divisionnaire est modifiée, elle doit satisfaire **à la fois aux exigences de l'art. 76(1) CBE et à celles de l'art. 123(2) CBE**, de manière à exclure l'introduction d'un

nouvel objet dans la procédure d'examen (cf., entre autres, **G 1/05**, JO 2008, 271 ; **T 284/85** ; **T 441/92** ; **T 873/94**, JO 1997, 456 ; **T 1221/97** ; **T 1008/99** ; **T 561/00** ; **T 402/00** ; **T 423/03**).

Dans l'affaire **T 2327/18**, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé (titulaire du brevet) selon lequel, d'après les décisions **G 1/05** et **G 1/06** (JO 2008, 271 et 307), la mise en conformité de la demande avec les exigences de l'art. 76(1) CBE doit avoir la priorité sur la mise en conformité avec les exigences de l'art. 123(2) CBE. Ces décisions ont au contraire précisé que l'art. 123(2) CBE s'applique aussi bien aux modifications apportées aux demandes divisionnaires qu'aux modifications apportées à toute autre demande. Dans l'affaire en question, la suppression d'un disclaimer qui ne figurait pas dans la demande antérieure telle que déposée initialement, mais qui figurait dans la demande divisionnaire telle que déposée initialement, n'était donc pas admissible (étant donné qu'elle n'était pas conforme à l'art. 123(2) CBE, cf. chapitre II.E.1.).

2.3. Objet d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire

2.3.1 Conclusions des décisions G 1/05 du 28 juin 2007 et G 1/06 applicables également aux brevets délivrés

Même si les conclusions de la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/05** (JO 2008, 271) et **G 1/06** (JO 2008, 307) portent sur des demandes de brevet, elles s'appliquent aussi aux brevets délivrés. Ceci découle du fait que la Grande Chambre de recours s'est appuyée sur une correspondance directe entre les art. 76(1) et 123(2) CBE, qui consacrent les mêmes principes, et que l'art. 123(2) CBE s'applique aussi bien aux demandes de brevet qu'aux brevets (**T 265/05**). Il est dès lors nécessaire et suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'art. 100c) CBE 1973, que tout élément divulgué dans le brevet délivré puisse être déduit directement et sans ambiguïté non seulement de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet, mais aussi de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées (**T 687/05**, **T 549/09**, **T 2175/09**, **T 1283/12**).

2.3.2 Deux motifs distincts d'opposition au titre de l'article 100c) CBE

Dans l'affaire **T 475/02**, la chambre devait déterminer si le brevet satisfaisait aux exigences prévues par l'art. 100c) CBE. Puisque le brevet attaqué était délivré pour une demande divisionnaire, l'objet de chaque revendication du brevet tel que délivré devait réussir les **deux tests** suivants pour être admissible : (i) il ne devait pas s'étendre au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée ; et (ii) il ne devait pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Seuls la revendication considérée et le contenu de la demande divisionnaire telle que déposée permettent de déterminer si le premier test est réussi. Le fait que l'objet d'une revendication réussisse le deuxième test ne signifie pas nécessairement qu'il subisse avec succès le premier, et vice versa. Il faut considérer les deux tests séparément, en particulier lorsque la demande divisionnaire telle que déposée n'inclut pas le texte complet (description et revendications) de la demande initiale.

Dans l'affaire **T 806/03**, la division d'opposition avait appliqué le premier test au titre de l'art. 100c) CBE à "la demande telle que déposée à l'origine, qui est la demande initiale", et estimé que l'art. 123(2) CBE avait été enfreint. Elle a considéré que la référence à la mauvaise disposition ne remettait pas en cause la substance de la décision de la division d'opposition, étant donné que les descriptions de la demande initiale et de la demande divisionnaire telle que déposée étaient identiques.

Dans la décision **T 2233/09**, la chambre a considéré que l'art. 100c) CBE mentionnait deux motifs juridiques distincts (art. 76(1) et 123(2) CBE). Étant donné qu'aucune objection eu égard à l'art. 76(1) CBE n'avait été soulevée au cours de la procédure d'opposition, **un nouveau motif juridique** au titre de cet article ne pouvait être invoqué dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

2.3.3 Motif invoqué contre des revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition

Dans la décision **T 1975/09**, la chambre a estimé que c'est l'art. 100c) CBE – et non l'art. 76(1) CBE – qui aurait dû être invoqué dans la décision de la division d'opposition lors de l'examen des revendications du brevet délivré. S'agissant des modifications apportées aux revendications pendant la procédure d'opposition, l'art. 101(3)a) et b) CBE exige que la division d'opposition détermine si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux dispositions de la CBE. L'article 76(1) CBE énonce les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire et, en vertu de la Convention, celles-ci ne s'appliquent pas à un brevet (modifié). Par conséquent, l'art. 123(2) CBE, bien que ne se référant pas explicitement au contenu de la (des) "demande(s) antérieure(s)", est la disposition de la Convention au sens de l'art. 101(3) CBE à laquelle doit satisfaire le brevet modifié eu égard au contenu de la demande antérieure et de la (des) demande(s) divisionnaire(s) telles que déposées. Voir cependant p. ex. les décisions **T 2371/18**, **T 2490/18**, **T 3272/19** du 11 février 2021, dans lesquelles l'art. 76(1) CBE est appliqué aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition (recours).

2.4. Lien entre l'objet de la demande initiale et celui de la demande divisionnaire

2.4.1 Pas d'abandon de l'objet dans la demande initiale en cas de dépôt d'une demande divisionnaire

Dans l'affaire **T 118/91**, l'intimé faisait valoir que comme une demande divisionnaire avait été déposée, l'objet de la demande divisionnaire devait être considéré comme abandonné dans la demande initiale. La chambre a estimé que ni l'art. 76 CBE 1973, ni aucune autre disposition de la CBE n'étayaient cette affirmation : le contenu de la demande telle que déposée ne peut, logiquement, être réduit par le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire.

2.4.2 Aucun effet sur le contenu de la demande divisionnaire si la demande antérieure a été rejetée

Dans l'affaire **T 441/92**, la demande initiale avait été rejetée, après le dépôt de la demande divisionnaire, par décision de la division d'examen (passée en force de chose jugée une fois le recours rejeté pour irrecevabilité). La chambre a estimé que la déchéance de la demande initiale ne peut limiter le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

2.4.3 Décision définitive concernant un objet dans la demande antérieure ou une demande sœur – res judicata

a) Décisions reconnaisant l'effet de la chose jugée entre différentes procédures

Dans l'affaire **T 51/08**, le requérant avait joint au mémoire exposant les motifs du recours des revendications modifiées, qui correspondaient à la deuxième requête subsidiaire de la demande antérieure qui avait déjà été rejetée par une chambre de recours. La chambre a estimé qu'un objet sur lequel une chambre de recours rend une décision définitive pour la demande antérieure devient res judicata et ne peut être repris dans la demande divisionnaire (voir aussi **T 790/10** ; voir cependant la décision **T 2145/11**, dans laquelle la chambre a fait observer que l'affaire en cause était différente de l'affaire **T 51/08**, en ce sens que les revendications en cause n'étaient pas identiques à celles soumises dans la procédure portant sur le brevet initial).

Dans l'affaire **T 1155/13**, le requérant avait soulevé une objection pour insuffisance de l'exposé à l'encontre du brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire. La chambre a cependant fait observer que la décision **T 468/09** avait statué sur l'objection relative à l'insuffisance de l'exposé se rapportant au brevet délivré sur la base de la demande initiale. Puisque la décision **T 468/09** avait force de chose jugée et traitait de l'insuffisance de l'exposé pour les mêmes modes de réalisation, et que les faits étaient les mêmes, la présente chambre n'était pas habilitée à réexaminer cette objection (se référant à la décision **T 51/08**).

b) Décisions laissant la question de l'effet de la chose jugée entre différentes procédures en suspens

Dans la décision **T 1643/10**, la chambre a laissé en suspens la question de savoir si, et dans quelle mesure, des décisions relatives à une demande antérieure ou une demande sœur sont res judicata pour une demande divisionnaire. Dans l'affaire **T 1666/14** également, la chambre a pu finalement laisser cette question en suspens puisque les jeux de revendications soumis dans la procédure de recours après examen portant sur la demande divisionnaire étaient différents de ceux qui avaient été soumis dans la procédure de recours après opposition portant sur la demande initiale. La chambre a cependant estimé que, dans les cas où, pour la demande initiale, des décisions avaient été rendues à la fois dans une procédure de recours après examen et dans une procédure de recours sur opposition, seule la décision rendue dans la seconde procédure pouvait, le cas échéant, avoir l'effet de la chose jugée dans la relation entre parent et demande

divisionnaire. Voir également les décisions **T 2145/11**, **T 1870/16** et **T 1270/20**, dans lesquelles les chambres ont également estimé qu'une décision antérieure n'avait pas force de chose jugée car les revendications n'étaient pas identiques.

c) Décisions mettant en doute l'effet de la chose jugée entre différentes procédures

Dans l'affaire **T 2084/11**, le requérant (opposant) faisait valoir que la question de la reproductibilité de l'invention avait déjà été tranchée définitivement dans la décision prise par la chambre de recours au sujet du brevet initial et qu'il ne pouvait donc être statué à nouveau sur cette question dans la présente procédure en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée. La chambre a tout d'abord fait observer que, le principe de l'autorité de la chose jugée n'étant pas mentionné dans la CBE, son applicabilité aux procédures concernant respectivement des demandes initiales et des demandes divisionnaires, et par conséquent les brevets délivrés sur la base de ces demandes, n'est pas davantage définie. La procédure devant l'OEB relative à une demande divisionnaire est fondamentalement indépendante de la procédure afférente à la demande initiale correspondante (cf. **T 1254/06**). Aussi la chambre avait-elle des réserves de principe quant à la question de savoir si une décision rendue par une chambre de recours suite à un recours sur opposition (ici : révocation du brevet européen) et passée en force de chose jugée peut produire un effet de chose jugée pour ainsi dire "par extension" sur une procédure d'opposition ou de recours sur opposition distincte, portant sur un brevet délivré au titre d'une demande divisionnaire. La décision **T 167/93** avait déjà conclu que le principe généralement admis de l'autorité de la chose jugée doit être interprété de manière très restrictive et n'est applicable qu'à une "chose" qui a été tranchée "dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes" (entre autres critères), mais cette décision n'évoque pas l'application "par extension" du principe de l'autorité de la chose jugée. De plus, la conviction de la chambre était que la condition citée dans la décision **T 167/93** n'était pas remplie dans la présente espèce pour les raisons suivantes : l'objet de la procédure (à savoir la "chose" au sens de la décision **T 167/93**) sur lequel la division d'opposition ou la chambre devait statuer était le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire, dans sa forme définie par les requêtes présentées, ou plutôt leur validité au regard des objections formulées, et non le brevet délivré sur la base de la demande initiale. En outre, les requêtes à examiner dans les deux procédures (jeux de revendications) n'étaient ici pas identiques (à la différence de l'affaire **T 51/08**). Par ailleurs, les faits de l'espèce avaient changé puisque des nouvelles preuves avaient été présentées. La chambre est par conséquent parvenue à la conclusion qu'en l'espèce la décision rendue dans la procédure de recours au sujet du brevet initial ne pouvait, et ne peut généralement produire aucun effet de chose jugée dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition portant sur le brevet délivré sur la base de la demande divisionnaire, en ce qui concerne la question de la reproductibilité de l'invention.

L'autorité de la chose jugée entre différentes procédures a aussi été mis en doute dans la décision **T 1266/19** (citant **T 2084/11** et **T 1666/14**).

2.4.4 Nouveau dépôt du même objet

Dans l'affaire **T 1287/07**, le requérant avait fait valoir devant la chambre que le fait de déposer une nouvelle fois l'objet déjà compris dans une demande divisionnaire antérieure qui avait été retirée et transformée en titre national était un abus de procédure. La chambre a précisé que ce nouveau dépôt ne faisait pas partie des motifs d'opposition énumérés de façon exhaustive à l'art. 100 CBE, et qu'il n'existait dès lors pas de fondement juridique permettant de révoquer le brevet litigieux sur cette base. Par conséquent, le prétendu nouveau dépôt des mêmes éléments ne pouvait donner lieu à la révocation du brevet litigieux.

Dans l'affaire **T 1437/10**, le requérant avait présenté de nouvelles requêtes au cours de la procédure orale dans lesquelles il revendiquait un objet pour l'essentiel identique à l'étendue de la protection conférée par le brevet européen dont il était le titulaire et pour lequel la demande en cause constituait la demande antérieure conformément à l'art. 76(1) CBE. Par conséquent, l'objet des nouvelles requêtes avait déjà fait l'objet d'une décision favorable au requérant, de sorte qu'une seconde décision portant sur le même objet était superflue. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR 2007, la chambre a donc décidé de ne pas admettre les nouvelles requêtes dans la procédure.

Sur la question connexe de la "double protection par brevet", voir dans le chapitre II.G. "Interdiction de la double protection par brevet" ci-dessous.

3. Dépôt d'une demande divisionnaire

3.1. Droit de déposer une demande divisionnaire

3.1.1 Déposant de la demande initiale autorisé à déposer une demande divisionnaire

De l'avis de la chambre dans l'affaire **J 20/05**, le droit de déposer une demande divisionnaire était réservé au déposant de la demande initiale. La chambre a estimé que c'est le droit au brevet acquis en vertu de la demande initiale qui, fondamentalement, confère le droit de déposer une demande divisionnaire. Cela signifie que les droits attachés à la demande divisionnaire qui peut être déposée sur la base de la demande initiale s'étendent, mais se limitent également aux droits existants dans la demande initiale à la date de dépôt de la demande divisionnaire. Le droit de déposer une demande divisionnaire selon l'art. 76 et la règle 25 CBE 1973 (désormais règle 36 CBE) est un droit procédural qui découle du statut de demandeur initial (en référence à la décision **J 2/01**).

Dans l'affaire **J 2/01** (JO 2005, 88), la chambre a estimé que des **codemandeurs** ne peuvent acquérir un statut procédural différent de celui d'un demandeur unique, car dans le cas contraire, chacun d'entre eux pourrait accomplir des actes de procédure différents et contradictoires, y compris le dépôt de versions différentes du brevet à délivrer. Par conséquent, lorsque deux demandeurs ou plus ont déposé conjointement une demande (la "demande initiale") et que les conditions de l'art. 61 ou de la règle 20(3) CBE 1973 (désormais règle 22(3) CBE) n'ont pas été observées, le droit de déposer une demande

divisionnaire sur la base de la demande initiale au titre de l'art. 76 CBE 1973 n'est dévolu que conjointement aux demandeurs initiaux inscrits, et non à l'un d'entre eux ou à une partie d'entre eux seulement.

Dans l'affaire **J 7/21**, la demande en question avait été déposée en tant que demande divisionnaire issue d'une demande antérieure qui n'avait pas été déposée par les mêmes codemandeurs. Toutefois, les codemandeurs ont pu prouver à la satisfaction de la chambre que le second demandeur avait acquis le statut de demandeur pour la demande antérieure par succession universelle. La chambre a confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle il n'était pas nécessaire de satisfaire aux exigences de la règle 22 CBE, puisque cette disposition ne s'appliquait pas. En effet, la notion de "transfert" dans la règle 22(3) CBE doit être interprétée comme ne couvrant pas les successions universelles. Par conséquent, la demande en question avait été déposée par les mêmes codemandeurs que la demande initiale et satisfaisait aux exigences de la règle 36(1) CBE.

Dans l'affaire **J 34/86**, la chambre de recours juridique a autorisé le dépôt d'une demande divisionnaire par une personne autre que celle enregistrée pour la demande initiale. Le cas tranché par cette décision concernait cependant un ensemble de circonstances très particulières. Un tribunal américain avait ordonné au demandeur initial de céder au demandeur de la demande divisionnaire tous les titres de propriété de l'invention définie par certaines revendications de la demande initiale, et le demandeur initial avait déjà signé une cession à cet effet.

3.1.2 Dépôt d'une demande divisionnaire pendant la suspension de la procédure

Dans l'affaire **J 20/05**, la demande a été suspendue en vertu de la règle 13 CBE 1973 (désormais règle 14 CBE) parce que la procédure nationale visant à établir le droit au brevet était encore en instance. La chambre de recours juridique a jugé que le demandeur ne pouvait pas déposer de demande divisionnaire issue de cette demande tant que la procédure était suspendue (confirmé par la décision **G 1/09**, JO 2011, 336).

Dans la décision **J 9/12**, la chambre de recours juridique a ajouté que le fait d'autoriser un demandeur, dont le droit à l'obtention d'un brevet était contesté, à déposer une demande divisionnaire, serait en contradiction avec l'objectif fondamental énoncé à la règle 14(1) CBE, qui est de préserver tout droit potentiel de tiers à la délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure en cause.

3.1.3 Pas d'obligation de reporter une décision pour permettre le dépôt d'une demande divisionnaire

Dans l'affaire **T 1184/03**, le requérant a demandé au cours de la procédure orale devant la chambre de recours le report de la décision, afin de pouvoir déposer une demande divisionnaire. Comme l'affaire était en état d'être jugée au cours de la procédure orale la chambre a déclaré que le fait de reporter sa décision pour permettre le dépôt d'une demande divisionnaire serait contraire à l'intérêt du public ; or, il est de l'intérêt du public que l'affaire soit tranchée aussi diligemment que possible, car si tel n'était pas le cas, elle serait de nouveau en instance, alors que la chambre peut d'ores et déjà rendre une

décision définitive. Voir aussi **T 592/15** dans laquelle la chambre a fait observer que les requêtes obligeant une chambre à examiner des questions qui ne relèvent pas du recours dont traite la chambre en l'espèce, ne sont pas admissibles (**T 502/02**). La chambre a, par conséquent, rejeté la requête du requérant (demandeur) visant à ce que "la demande soit maintenue en instance jusqu'au dépôt d'une demande divisionnaire".

Dans l'affaire **T 591/05**, la chambre a fait remarquer que la déclaration faite par le demandeur pendant la procédure d'examen, à savoir qu'il se réservait le droit de déposer une demande divisionnaire, n'obligeait pas la division d'examen à vérifier le statut d'une éventuelle demande divisionnaire ou à différer la délivrance du brevet. C'est au demandeur qu'il incombe de prendre les mesures appropriées pour que d'éventuelles demandes divisionnaires soient déposées en temps voulu avant la clôture de la procédure de délivrance.

3.2. Date de dépôt attribuée à la demande divisionnaire

Conformément à l'art. 76(1), deuxième phrase, CBE, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure dans la mesure où ses éléments ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.

La particularité d'une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente est que chaque membre de la série revendique comme date de dépôt la date de la demande initiale (d'origine) dans laquelle l'objet divisé en une série de demandes divisionnaires a été divulgué initialement. La date de dépôt de la demande d'origine est **la seule date de dépôt** qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue à l'art. 76(1), deuxième phrase, deuxième membre de phrase, CBE 1973, et ce que la demande divisionnaire soit une première demande divisionnaire ou une demande ultérieure dans une série de demandes divisionnaires (**G 1/06**).

Dans l'affaire **T 600/08**, la section de dépôt avait fait droit à la requête en rectification (règle 88 CBE 1973) du nom du demandeur pour la demande divisionnaire, car la société qui avait été indiquée par erreur en qualité de demandeur pour la demande divisionnaire n'était pas la bonne. Devant la chambre, le requérant (opposant) a fait valoir qu'une correction n'aurait pas dû être apportée au titre de la règle 88 CBE 1973. Dès lors, la demande divisionnaire n'était pas valable. Selon lui, la date de dépôt pertinente pour le brevet litigieux était donc la date de réception de la demande dont il était issu. Selon la chambre, il n'existe que deux possibilités en cas de demande de brevet européen déposée en tant que demande divisionnaire : soit elle n'est pas traitée comme une demande divisionnaire, auquel cas la procédure de délivrance du brevet n'est pas engagée, soit elle est traitée comme une demande divisionnaire, auquel cas sa date de dépôt ne peut être que celle de la demande initiale. Puisque la demande sur laquelle se fondait le brevet litigieux avait été déposée en tant que demande divisionnaire et avait été traitée comme telle, seule la date de dépôt de la demande initiale pouvait lui être attribuée. La CBE ne prévoit pas la possibilité de statuer sur la légalité de la rectification du nom du demandeur effectuée par la section de dépôt dans le cadre d'une procédure d'opposition (art. 100 CBE 1973). Voir aussi **T 196/10**.

3.3. Langue de dépôt d'une demande divisionnaire

Conformément à la règle 36(2), première phrase, CBE, une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Conformément à la règle 36(2), deuxième phrase, CBE, si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'OEB, la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue de la demande antérieure. En pareils cas, une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **J 13/14**, la chambre de recours juridique a fait observer que lorsqu'une demande antérieure a été déposée dans une langue officielle de l'OEB, la demande divisionnaire issue de cette demande antérieure doit elle aussi être déposée dans la langue officielle de l'OEB utilisée pour la demande antérieure. Remédier à cette irrégularité d'ordre linguistique en produisant une traduction dans la langue de la procédure de la demande antérieure n'est ni exigé en vertu de la règle 36(2), deuxième phrase, CBE, ni même admissible au regard de l'énoncé de cette disposition, ainsi que de la décision **G 4/08** (JO 2010, 572). Il n'était pas possible pour le demandeur de remédier à l'irrégularité d'ordre linguistique dans sa demande divisionnaire au moyen d'une correction au titre de la règle 139, première phrase, CBE, ou par une modification au titre de l'art. 123(2) CBE. Le non-respect des exigences d'ordre linguistique a pour conséquence juridique que la demande divisionnaire ne peut pas être traitée en tant que demande divisionnaire valable, en application, par analogie, de l'art. 90(2) CBE.

3.4. Demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'OEB

Les demandes divisionnaires doivent être déposées auprès de l'OEB à Munich, la Haye ou Berlin (règle 36(2), troisième phrase, CBE). Si une demande divisionnaire est adressée à une administration nationale, celle-ci n'est pas tenue de la transmettre à l'OEB. Cependant, si elle la transmet à l'OEB, cette demande aura comme date de réception la date à laquelle celle-ci parvient à l'OEB (**T 196/10**).

3.5. Exigence relative à une demande antérieure encore en instance

La règle 36 CBE (ancienne règle 25 CBE 1973) dispose qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée qu'en lien avec une demande de brevet antérieure **encore en instance**. Dans l'affaire **G 1/09** (JO 2011, 336), la Grande Chambre de recours a décidé que dans le contexte spécifique de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE), une "demande de brevet européen (antérieure) encore en instance" est une demande de brevet se trouvant à un stade auquel les droits substantiels qu'elle confère au titre de la CBE existent (encore).

Une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris, cf. **J 7/04**, **J 24/10**) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée (**J 28/03** ; cf. toutefois **J 1/24** pour le cas de figure où la mention de la délivrance est supprimée après un recours). Pour le scénario dans lequel une demande est en instance

en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure est détaillé dans le chapitre II.F.3.5.3 et 3.5.4 ; pour les cas de rejet ou de (fiction du) retrait de la demande antérieure, voir le présent chapitre II.F.3.5.5 à 3.5.9 ci-dessous.

Il y a toutefois lieu de noter qu'une demande divisionnaire ne peut être valablement déposée tant que la procédure est suspendue, voir plus haut dans le présent chapitre, point II.F.3.1.2.

3.5.1 L'exigence relative à une demande antérieure en instance ne fixe pas de délai

La formulation "à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance", figurant à la règle 36(1) CBE, **ne fixe pas de délai**, mais plutôt une condition (**J 29/10** qui renvoie à **J 10/01** ; **G 1/09**, JO 2011, 336 ; **J 24/03**, JO 2004, 544 ; **J 18/04**, JO 2006, 560 ; **J 7/05** ; **J 10/12**). Les dispositions relatives à la restitutio in integrum ne sont donc pas applicables au dépôt d'une demande divisionnaire (**J 24/03**, cf. également **J 21/96** et **J 10/01**). La règle 134(2) CBE, qui concerne les périodes de perturbation générale de distribution du courrier, n'est pas non plus applicable (**J 29/10**).

Dans l'affaire **J 18/04** (JO 2006, 560), la chambre a expliqué que les termes "demande de brevet [...] en instance" figurant à la règle 25(1) CBE 1973 définissent une **exigence de fond** à laquelle il doit être satisfait au moment où une demande divisionnaire est déposée. Une chambre n'est pas habilitée à dispenser un demandeur de satisfaire à cette exigence. Aucun droit matériel n'est établi par une demande divisionnaire avant la date de dépôt effective de cette demande. Un droit matériel au titre de la demande initiale qui a été perdu ne peut pas être rétabli dans la demande divisionnaire par application de l'art. 122 CBE 1973.

3.5.2 Demande euro-PCT en instance devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets conformément à la CBE

Dans la décision **J 18/09** (JO 2011, 480), la chambre de recours juridique a estimé qu'une demande internationale qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 22 PCT relatives à l'entrée dans la phase européenne n'est pas en instance devant l'OEB et ne peut donc pas être considérée comme une demande de brevet européen antérieure encore en instance au sens de la règle 36(1) CBE. L'expression "demande de brevet européen antérieure encore en instance" figurant à la règle 36(1) CBE inclut la condition selon laquelle la demande doit être en instance devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la délivrance de brevets conformément à la CBE. Sur la base des dispositions du PCT et de la CBE, une demande euro-PCT qui n'est pas entrée dans la phase européenne ne constitue pas une demande de brevet européen antérieure en instance au sens de la règle 36(1) CBE. Voir aussi **G 1/09**, point 3.2.5 des motifs.

Dans l'affaire **T 1316/20**, la demande divisionnaire sur laquelle se fondait le brevet litigieux avait été déposée la veille de l'expiration du délai de 31 mois pour l'entrée de la demande internationale dans la phase européenne. Le même jour, la requête en examen avait été présentée et les taxes correspondantes avaient été acquittées. Toutefois, étant donné qu'aucune requête en traitement anticipé de la demande n'avait apparemment été

présentée, cette demande ne pouvait être traitée jusqu'à l'expiration du délai de 31 mois et elle n'était donc pas considérée comme une demande européenne en instance jusqu'à l'expiration de ce délai. La demande divisionnaire déposée avant l'entrée dans la phase européenne était donc irrecevable en vertu de la règle 36(1) CBE. La chambre a cependant estimé que l'absence d'une demande initiale en instance ne peut pas être reprochée dans la procédure d'opposition ou de recours. Il est certes possible, au stade de l'opposition, de reprocher le fait que la demande divisionnaire s'étende au-delà du contenu de la demande initiale, mais il est alors question du contenu technique de la demande initiale, et non de son caractère pendant.

3.5.3 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle il n'a pas été formé de recours

Une demande est en instance jusqu'à (mais non y compris, cf. **J 7/04**, **J 24/10**) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets. À titre d'opinion incidente, la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/09** (JO 2011, 336) a estimé que, dans le cas d'une décision de délivrance, la demande de brevet européen cesse d'être en instance **le jour précédant la publication de la mention de la délivrance**, puisqu'à partir de ce moment-là, les **droits substantiels** conférés par la CBE n'émanent plus de la demande de brevet, mais du brevet délivré.

Dans l'affaire **J 8/19**, la chambre a confirmé que les phases d'une demande de brevet en instance et du brevet européen délivré ne se recoupent pas.

3.5.4 Demande en instance en cas de délivrance d'un brevet sur la base de la demande antérieure contre laquelle un recours a été formé

Dans l'affaire **J 5/08**, la chambre de recours juridique a dû décider si la demande initiale était encore en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire, ce dépôt ayant été effectué après que le recours eut été formé au sujet de la demande initiale, mais avant que la division d'examen **n'ait décidé de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle** de la décision contestée (décision relative à la délivrance renvoyant au texte non rectifié de la revendication 1). Selon la chambre de recours juridique, une révision en vertu de l'art. 109 CBE 1973 en tant que telle ouvre la possibilité de procéder à un réexamen complet de la brevetabilité de l'objet revendiqué, indépendamment de la question de savoir si l'annulation de la décision contestée est ou non expressément ordonnée, ou si les motifs écrits sont limités à une question de droit spécifique. En l'espèce, la procédure de délivrance, à laquelle la décision relative à la révision mettait fin, était encore en instance jusqu'à la date de cette décision. La chambre de recours juridique a conclu que lorsqu'une décision est prise concernant le **bien-fondé d'un recours**, une demande est généralement en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (désormais règle 36(1) CBE) au moins jusqu'à la date où la décision est prise.

Dans l'affaire **J 5/08**, la chambre de recours juridique a également fait observer que les chambres ont rendu des décisions divergentes quant à la question de savoir si l'effet suspensif d'un recours a toujours pour conséquence de maintenir la procédure de délivrance en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) pendant la

procédure de recours. Certaines décisions semblent indiquer que tel est le cas (**J 28/94**, JO 1995, 742 et **J 3/04**). En revanche, dans l'affaire **J 28/03**, la chambre de recours juridique a jugé que la procédure de délivrance ne doit pas être considérée comme ayant été en instance pendant la procédure de recours si le recours a été rejeté pour **irrecevabilité** ; le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance **dépend de l'issue de ce recours**.

Dans la décision **J 23/13** (qui concerne un recours formé contre le rejet de la demande antérieure), la chambre de recours juridique a renvoyé à la décision **G 1/09** (JO 2011, 336) et a considéré que le rejet ultérieur du recours pour irrecevabilité ne changeait rien au fait qu'au moment du dépôt de la demande divisionnaire, il existait encore des droits substantiels. Dans l'affaire **J 1/24**, la chambre de recours juridique a rappelé que, selon une opinion incidente dans la décision **G 1/09**, la demande de brevet européen est normalement en instance jusqu'au jour précédant la publication de la mention de la délivrance. Elle a opéré une distinction avec l'affaire **J 28/03**, dans laquelle la demande antérieure n'était plus "en instance" car la date de publication de la mention de la délivrance n'avait pas été supprimée, de sorte que la délivrance du brevet était devenue effective. Au contraire, dans le cas d'espèce, la date de publication de la mention de la délivrance avait été supprimée en raison du recours formé. Par conséquent, la demande initiale était encore en instance. La chambre de recours juridique n'a pas été convaincue par le principe énoncé dans la décision **J 28/03** selon lequel la question de savoir si la demande initiale est encore "en instance" dépend de l'issue du recours formé contre la délivrance de la demande initiale. Selon l'art. 106(1), deuxième phrase, CBE, un recours a un effet suspensif. Cette disposition ne fait pas de distinction entre un recours contre un rejet ou contre la délivrance d'un brevet. La chambre a également jugé incohérent de considérer un recours de deux manières différentes et d'affirmer, d'une part, qu'il suffit que le recours soit recevable pour que la mention de la délivrance soit supprimée, et, d'autre part, que l'application de l'effet suspensif dépend de l'issue de la procédure de recours. Comme la CBE ne contient aucune disposition limitant les recours du demandeur contre la délivrance d'un brevet, un tel recours ne pouvait pas être considéré comme clairement irrecevable (contrairement à un recours formé par un tiers).

3.5.5 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel il n'a pas été formé de recours

Dans l'affaire **G 1/09** (JO 2011, 336), la Grande Chambre de recours a décidé que lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à **l'expiration du délai de recours**. Elle a expliqué que dans le contexte spécifique de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE), une "demande de brevet européen (antérieure) encore en instance" est une demande de brevet se trouvant à un stade auquel les droits substantiels qu'elle confère au titre de la CBE existent (encore). Une demande de brevet qui a été rejetée par la division d'examen demeure encore en instance, au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE), jusqu'à l'expiration du délai de recours, et elle n'est plus en instance le jour suivant si aucun recours n'a été formé.

3.5.6 Demande en instance en cas de rejet de la demande antérieure contre lequel un recours a été formé

Dans l'affaire **J 23/13**, le demandeur avait déposé la demande divisionnaire après avoir produit l'acte de recours contre la décision de rejet de la demande initiale, mais **avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours** ; aucun mémoire n'ayant été déposé, la chambre a rejeté le recours formé contre la décision de rejet de la demande initiale pour **irrecevabilité**. Elle a fait observer que la demande divisionnaire avait été déposée alors que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours n'était pas encore arrivé à expiration. Le rejet ultérieur du recours pour irrecevabilité ne changeait rien au fait qu'à la date de dépôt de la demande divisionnaire, il existait encore des droits substantiels (**G 1/09**, JO 2011, 336).

Dans l'affaire **J 22/13**, le demandeur avait déposé la demande divisionnaire, contrairement à la situation dans l'affaire **J 23/13**, **après l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours**. La demande ne pouvait donc pas être traitée comme une demande divisionnaire.

3.5.7 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une requête en restitutio in integrum

Dans l'affaire **J 4/11** (JO 2012, 516), la chambre de recours juridique a conclu qu'une demande réputée retirée pour **défaut de paiement d'une taxe annuelle** n'est pas en instance au sens de la règle 25(1) CBE 1973 pendant le délai prévu à l'art. 122 CBE 1973 pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum quant audit défaut de paiement, ni pendant la période postérieure au dépôt d'une telle requête dans le cas où la requête précitée est rejetée. La simple existence du droit de présenter une requête en restitutio in integrum portant sur une demande réputée retirée ne signifie pas que la demande est en instance tant que le délai de présentation de cette requête continue de courir. De même, la demande ne saurait être à nouveau en instance du seul fait qu'une requête en restitutio in integrum est effectivement présentée. La chambre a déclaré que la demande est réputée retirée à la date à laquelle le délai de paiement de la taxe annuelle arrive à expiration ; la perte de droits se produit lorsque le délai non observé expire et, à ce titre, est définitive en soi. La présentation d'une requête en restitutio ne restaure pas provisoirement une demande réputée retirée. Concernant la question de savoir si le demandeur bénéficie de droits substantiels concernant la demande antérieure qui subsistent (encore) lors du dépôt de la demande ultérieure (cf. **G 1/09**, JO 2011, 336), la chambre de recours juridique a considéré que les droits substantiels visés à l'art. 64 CBE ne subsistent plus en l'espèce. S'agissant des autres droits possibles, la chambre a estimé que le droit de l'inventeur prévu à l'art. 60 CBE ne subsistait plus lors du dépôt de la demande divisionnaire, puisque ce droit cesse d'exister si et lorsque la demande est définitivement rejetée, ou bien qu'elle est retirée ou réputée retirée.

3.5.8 Demande en instance en cas de fiction de retrait de la demande antérieure suivie d'une absence de réponse à la notification signalant la perte d'un droit émise au titre de la règle 112(1) CBE

Dans l'affaire **J 10/16**, la chambre de recours a fait observer qu'une demande divisionnaire ne peut plus être déposée dès l'instant où la demande antérieure est réputée retirée (en l'occurrence à l'expiration du délai de six mois prévu à la règle 161(1) CBE) et qu'une notification constatant la perte d'un droit a été envoyée au demandeur conformément à la règle 112(1) CBE, sans que ce dernier y ait répondu. Si le demandeur, ayant reçu la notification au titre de la règle 112(1) CBE constatant la perte d'un droit, ne présente aucune requête en décision conformément à la règle 112(2) CBE, la perte du droit intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (cf. p. ex. **J 4/86**, JO 1988, 119 ; **G 1/90**, JO 1991, 275 ; **G 4/98**, JO 2001, 131 ; **J 19/01** ; **J 9/02**). La notification relative à la perte d'un droit devient inattaquable et la procédure prend fin **à l'expiration du délai non observé**, à moins que cet effet juridique ne soit annulé au moyen des voies de recours que sont la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum. La notification au titre de la règle 112(1) CBE et la décision au titre de la règle 112(2) CBE ont un caractère purement déclaratoire en ce qui concerne une perte de droit intervenue ex lege (cf. **J 1/05**).

3.5.9 Demande en instance en cas de retrait de la demande antérieure

Dans l'affaire **J 20/12**, le requérant avait déposé une requête en rectification pour annuler le retrait inconditionnel d'une demande principale. **Cette requête en rectification** a été en définitive rejetée par la chambre de recours juridique (dans sa décision **J 1/11**). Après sa requête en rectification, le requérant a déposé une demande divisionnaire. La section de dépôt a toutefois décidé de ne pas traiter cette demande, estimant que la demande principale avait été retirée et que, conformément à la règle 36(1) CBE, un demandeur peut uniquement déposer une demande divisionnaire "relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance". La chambre de recours juridique a déclaré qu'elle ne voyait aucune différence entre le cas (tel que traité dans la décision **J 4/11**, JO 2012, 516) où une demande est réputée retirée en raison du non-paiement des taxes et celui où la demande a été volontairement retirée par notification du demandeur. Le retrait ne découle dans aucun de ces deux cas d'une décision prise par l'OEB. Il peut être déduit du libellé de l'art. 67(4) CBE (qui distingue les demandes "retirées" de celles "rejetées en vertu d'une décision passée en force de chose jugée") ainsi que des précisions supplémentaires apportées dans la décision **J 4/11**, qu'une demande n'est plus en instance à partir du moment où elle a été retirée. Ni la possibilité de déposer une requête en rectification d'un retrait en vertu de la règle 139 CBE ni le dépôt effectif d'une telle requête ne sauraient y changer quoi que ce soit.

3.6. Délais prévus par la règle 36(1)a) et b) CBE telle qu'en vigueur entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2014

Dans la version d'origine de la règle 25 CBE 1973 en date du 1er octobre 1988, une demande divisionnaire ne pouvait être déposée que jusqu'au moment où le demandeur avait donné, conformément à la règle 51(4) CBE 1973 (telle qu'entrée en vigueur le

1er septembre 1987), son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Un bref aperçu de la jurisprudence concernant la version du 1er octobre 1988 figure dans JCR, 6e éd. 2010, p. 445-446. Conformément à la règle 25(1) CBE 1973, dans la version modifiée du 2 janvier 2002, le demandeur pouvait déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen initiale encore en instance (cf. JCR, 6e éd. 2010, p. 446-447). La condition selon laquelle la demande antérieure doit être en instance a été adoptée à la règle 36(1) CBE.

Du 1er avril 2010 au 31 mars 2014, la règle 36(1) CBE exigeait en outre que la demande divisionnaire soit déposée dans les délais établis par la règle 36(1)a) et b) CBE. La nature de la notification marquant le début du délai afférent aux divisions volontaires (règle 36(1)a) CBE) a été précisée avec effet à compter du 26 octobre 2010. Les exigences énoncées à la règle 36(1)a) et b) CBE ont été supprimées dans la version modifiée de la règle 36(1) CBE entrée en vigueur le 1er avril 2014. Sur l'interprétation de la règle 36(1)a) et b) CBE, voir l'affaire **J 13/13**, résumée dans JCR, 9e éd. 2019, II.F.3.6.2.

4. Questions de procédure

4.1. Indépendance de la procédure relative à la demande divisionnaire

4.1.1 Principes

La procédure régissant le dépôt des demandes divisionnaires définie dans la CBE est autonome et complète (voir p. ex. **T 587/98**, JO 2000, 497). La procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale. Malgré l'existence de certains liens entre les deux procédures (p. ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt d'une demande divisionnaire ne doit pas influer sur cette dernière (**G 4/98**, JO 2001, 131). Dans ce cas, la demande initiale n'est pas prioritaire par rapport à la demande divisionnaire, du point de vue de la procédure ; c'est une demande comme les autres et elle n'a pas de statut inférieur au niveau procédural (**T 1177/00**, **T 1176/00**).

Dans l'affaire **J 12/18**, la chambre juridique a rappelé que ce n'est qu'après son dépôt que la demande divisionnaire n'est plus affectée par les modifications concernant la demande antérieure. La nature d'une demande divisionnaire, qui découle d'une demande principale et bénéficie donc de la date de dépôt et des droits de priorité de la demande principale, implique que la demande divisionnaire ne peut pas être plus étendue que la demande principale, ni quant à son objet (art. 76(1) CBE), ni quant à sa couverture géographique. Ainsi, dans le cas d'espèce, les désignations d'États retirées de la demande principale lors du dépôt de la demande divisionnaire ne pouvaient pas être rétablies dans la demande divisionnaire.

4.1.2 Aucun effet de forclusion d'une décision eu égard à des requêtes identiques dans l'autre procédure

Les conséquences de l'indépendance de la procédure relative à la demande divisionnaire ont été observées dans l'affaire **T 1254/06**. Dans cette affaire, la division d'examen avait rejeté la demande divisionnaire sans que le demandeur ne forme de recours. Dans la procédure de recours relative à la demande initiale (dans laquelle le demandeur avait présenté les mêmes requêtes que dans la procédure concernant la demande divisionnaire), la question a été soulevée de savoir si l'effet d'une décision de rejet concernant une demande divisionnaire avait également des répercussions sur la procédure relative à la demande initiale, dans la mesure où l'OEB (y compris les chambres de recours) pourrait être empêché de procéder à un examen quant au fond de requêtes identiques. La chambre a déclaré que compte tenu du principe de l'indépendance des deux procédures, il n'est pas possible d'attribuer à une décision de rejet prise dans l'une des procédures un effet de forclusion eu égard à des requêtes identiques dans l'autre procédure. Ceci s'applique notamment lorsque, comme en l'espèce, la décision de rejet n'émane pas de la chambre de recours, mais de la division d'examen puisqu'une décision de première instance prise par une instance administrative ne saurait, au sens propre, avoir force de chose jugée.

Dans l'affaire **T 1266/19**, la chambre a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les procédures à l'encontre d'une demande initiale et d'une demande divisionnaire sont des procédures distinctes et indépendantes. Par conséquent, les faits, les preuves et les moyens invoqués ou déposés dans le cadre de ces procédures ne font pas automatiquement partie de la procédure relative à la demande initiale et vice versa. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR ne peut être déduite de décisions relatives à une affaire différente, ou d'arguments présentés dans cette affaire. La question de savoir si, en vertu de l'effet de la chose jugée, un objet au sujet duquel une décision finale est prise par une chambre pour une demande initiale ou divisionnaire ne peut pas être poursuivi dans une autre demande ou un autre brevet peut être laissée en suspens, car les faits ne sont en tout cas pas identiques.

Concernant les décisions traitant de la question de l'effet de la chose jugée entre différentes procédures, voir le chapitre II.F.2.4.3 ci-dessus.

4.1.3 Le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas une réponse à une notification au titre de l'article 94(3) CBE

Dans l'affaire **J 5/07**, le requérant n'avait pas présenté d'observation au titre de l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE). La requête en poursuite de la procédure a été rejetée au motif que l'acte non accompli ne l'avait pas été dans les délais (art. 121(2) CBE 1973 ; règle 135(1) CBE). Le requérant a formé un recours contre cette décision en s'appuyant sur l'argument selon lequel l'acte non accompli l'avait été, en fait, car une demande divisionnaire avait été déposée par le demandeur en réponse à la notification. La chambre de recours juridique a considéré qu'en raison du principe selon lequel une demande divisionnaire est juridiquement et administrativement distincte et indépendante de la procédure de délivrance relative à la demande initiale, le dépôt d'une

demande divisionnaire ne constitue pas une réponse à l'invitation de la division d'examen concernant la demande initiale, au sens de l'art. 96(3) CBE 1973 (désormais art. 94(4) CBE).

4.1.4 Intention de déposer une demande divisionnaire sans incidence sur la recevabilité du recours contre la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale

Dans l'affaire **T 591/05**, la chambre n'a pas vu comment le dépôt et le statut d'une demande divisionnaire auraient pu avoir une incidence sur la recevabilité du recours contre la demande initiale (c'est-à-dire sur la question de savoir si le requérant avait été lésé). Il se peut notamment qu'une allégation concernant les circonstances du dépôt de la demande divisionnaire (en l'espèce : le requérant avait exprimé l'intention de déposer une demande divisionnaire) soit pertinente pour le statut juridique de la demande divisionnaire, mais pas pour la recevabilité du recours.

4.1.5 Moyens présentés dans la procédure relative à la demande initiale

Dans l'affaire **T 1705/11**, la chambre a estimé que les faits, preuves et requêtes ou moyens présentés ou produits dans la procédure relative à la demande initiale ne font pas automatiquement partie de la procédure relative à la demande divisionnaire. Les faits et/ou preuves, par exemple des documents de l'état de la technique, qui sont cités d'une manière générale ou auxquels il est fait simplement référence dans la procédure relative à la demande initiale, mais qui n'ont pas été physiquement déposés ou incorporés dans la procédure relative à la demande divisionnaire ne constituent pas un réservoir dans lequel une partie peut puiser à sa convenance et à tout moment dans la procédure relative à la demande divisionnaire.

4.2. Désignation des États contractants dans une demande divisionnaire

4.2.1 Tous les États désignés dans la demande antérieure sont réputés désignés à la date de dépôt de la demande divisionnaire

Selon l'art. 76(2) CBE 1973, une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres États contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. Selon l'art. 76(2) CBE, tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire sont réputés désignés dans la demande divisionnaire. Seule une taxe de désignation doit être acquittée pour les demandes divisionnaires déposées à compter du 1er avril 2009 (art. 2(1), point 3 RRT) ; si elle n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 36(4) CBE ensemble règle 39(2) CBE).

4.2.2 Désignation d'un État retirée de la demande initiale lors du dépôt de la demande divisionnaire

Dans la décision **J 12/18**, la chambre de recours juridique, interprétant l'art. 76(2) CBE conformément aux règles d'interprétation communément admises, a confirmé que, selon ladite disposition, seuls les États désignés dans la demande antérieure lors du dépôt de

la demande divisionnaire peuvent être désignés dans la demande divisionnaire. Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il s'avère que la désignation d'un État a été retirée de la demande principale, ladite désignation ne peut pas être rétablie dans la demande divisionnaire. Le fait que la demande soit qualifiée de demande "divisionnaire" au sens de l'art. 76(2) CBE implique par définition qu'elle résulte d'une division de la demande antérieure et qu'elle ne peut donc pas, au moment du dépôt, être plus étendue que la demande antérieure dont elle découle. Ce n'est qu'après son dépôt que la demande divisionnaire n'est plus affectée par les modifications concernant la demande antérieure. De la même manière, dans le contexte de l'interprétation systématique requise de l'art. 76(2) CBE, la chambre de recours juridique a fait observer que la nature d'une demande divisionnaire, qui découle d'une demande principale et bénéficie donc de la date de dépôt et des droits de priorité de la demande principale, implique que la demande divisionnaire ne peut pas être plus étendue que la demande principale, ni quant à son objet (art. 76(1) CBE), ni quant à sa couverture géographique. Il convient donc de prendre en considération l'art. 79 CBE. Conformément à l'art. 79(3) CBE, le demandeur peut retirer la désignation d'un État contractant à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen. D'autres possibilités, en particulier l'ajout d'un État contractant antérieurement exclu par retrait, ne sont toutefois pas prévues à l'art. 79 CBE. Une désignation retirée ne peut être rétablie que dans des circonstances particulières, s'il est satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE. Pour des raisons de cohérence, il doit en aller de même pour une demande divisionnaire qui découle de la demande antérieure. Voir également les décisions parallèles **J 13/18**, **J 14/18** et **J 3/20**, qui contiennent un raisonnement identique sur ce point.

4.2.3 Plein effet de la désignation jusqu'à l'échéance de paiement

Dans l'affaire **G 4/98** (JO 2001, 131), la Grande Chambre de recours a estimé que les termes utilisés aux art. 78(2) et 79(2) CBE 1973 ainsi que le système indiquent clairement que les désignations emportent pleinement leurs effets jusqu'à l'échéance de paiement des taxes de désignation. Ce n'est que si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais que les désignations demeurent dépourvues d'effet relativement aux actes à accomplir après cette date, tels que le dépôt d'une demande divisionnaire. Le défaut de paiement des taxes de désignation ne prend effet rétroactivement que lorsque la CBE le prévoit expressément, à savoir dans le cas de la protection provisoire (art. 67(4) CBE 1973).

4.2.4 Paiement de la taxe pour chaque État désigné – jurisprudence concernant la situation avant le 1er avril 2009

S'agissant de la situation relative aux demandes divisionnaires déposées avant le 1er avril 2009, lorsque des taxes de désignation devaient être acquittées pour chaque désignation d'un État contractant, voir JCR, 9e éd., II.F.4.2.2.

4.3. Rectification d'erreurs dans une demande divisionnaire

Dans les décisions **J 17/97** et **J 18/97**, le mandataire a déposé la demande divisionnaire sous un autre nom que la demande initiale. Par conséquent la section de dépôt a refusé

de traiter la demande en tant que demande divisionnaire. Le mandataire a déposé une requête en rectification au titre de la règle 88 CBE 1973 (désormais règle 139 CBE), visant à remplacer le nom du demandeur de la demande divisionnaire par le nom du demandeur de la demande principale. La chambre de recours juridique n'a pas fait droit à la requête parce que le demandeur n'avait pas prouvé que la demande divisionnaire avait été déposée par erreur sous le mauvais nom. La règle 88 CBE 1973 ne peut pas être utilisée pour permettre à une personne de faire accepter un revirement de sa part ou une évolution de ses intentions.

Dans l'affaire **T 1008/99**, la requête en rectification d'erreurs concernait une demande divisionnaire qui avait été déposée avec une description erronée sans aucun lien avec la demande initiale. La description produite par erreur devait donc être remplacée par la description de la demande initiale. La chambre n'a pas fait droit à la requête et a estimé qu'aux fins de la règle 88 CBE 1973, l'erreur devait par conséquent **ressortir de la demande divisionnaire elle-même** et que la demande initiale ne pouvait pas servir à démontrer que l'erreur était évidente. Même s'il ressortait de la description, des revendications et des dessins tels que déposés que ces pièces n'avaient aucun lien entre elles, il n'apparaissait pas immédiatement de la demande divisionnaire elle-même quelle était la pièce erronée.

4.4. Taxe de recherche pour une demande divisionnaire

Dans la décision **J 7/13**, la chambre a confirmé que les dispositions applicables pour déterminer le montant de la taxe de recherche à acquitter au titre d'une demande divisionnaire européenne sont la règle 36(3) CBE et l'art. 2(1), point 2 du règlement relatif aux taxes. Le délai de paiement fixé à la règle 36(3) CBE ne peut se référer qu'à la date à laquelle les pièces de la demande divisionnaire ont été effectivement reçues par l'OEB. Le montant à acquitter n'est pas déterminé, comme l'a allégué le requérant, d'après la date fictive de dépôt attribuée à la demande en vertu de l'art. 76(1) CBE, laquelle est accordée s'il est satisfait à certaines exigences de fond et produit également des effets sur le fond.

G. Interdiction de la double protection par brevet

1. Introduction 856
2. Fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet 857
3. Objet et étendue de la protection 859
3.1. Introduction 859
3.2. Décisions ayant admis des revendications portant sur des objets qui se recoupent 859
3.2.1 Revendication "initiale" dépendante incluant toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire 859
3.2.2 Recoupement portant sur une revendication dépendante 860
3.2.3 Recoupement relatif à l'étendue de la protection 860
3.2.4 Étendue des revendications du brevet délivré totalement comprise dans l'étendue de la protection des revendications demandées 861
3.3. Décisions ayant rejeté des revendications portant sur des objets qui se recoupent 861
3.3.1 Revendication à nouveau du mode de réalisation préféré de l'invention 861
3.3.2 Combinaison de caractéristiques de "revendications initiales" indépendantes et dépendantes délivrées 862
3.4. Changement de catégorie des revendications 862
3.5. Descriptions différentes 863
4. Objection pour double protection en procédure d'opposition 863

1. Introduction

Selon la Grande Chambre de recours, une demande de brevet européen peut être rejetée au titre des art. 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE. La demande peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment de la question de savoir a) si elle a été déposée à la même date que la demande de brevet européen à l'origine du brevet européen déjà délivré ; b) si elle constitue une demande antérieure ou une demande divisionnaire (art. 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou encore c) si elle revendique la même priorité (art. 88 CBE) qu'une telle demande (**G 4/19**, JO 2022, A24, Dispositif 1 et 2.1).

Dans l'affaire **G 4/19** (la Grande Chambre de recours) s'est ralliée à **l'interprétation au sens étroit de l'expression "double protection par brevet"** donnée par la chambre à l'origine de la saisine (**T 318/14**, JO 2020, A104, points 17 à 23 des motifs). Il peut y avoir double protection par brevet au sens étroit dans des cas où deux (ou plus de deux) demandes de brevet européen dont **l'étendue territoriale se recoupe**, portant sur le **même objet** et ayant la **même date effective** sont déposées par le **même demandeur**. De telles demandes ne faisant pas partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) ou (3) CBE, leur maintien pourrait aboutir à la délivrance, au même demandeur, de deux

(ou de plus de deux) brevets qui portent sur le même objet et dont l'étendue territoriale est identique ou se recoupe en partie.

Il existe trois cas de figure dans lesquels de telles demandes de brevet européen pourraient avoir la même date effective : (i) une demande de brevet européen est déposée par le même demandeur à la même date qu'une autre demande de brevet européen (**dépôts parallèles**) ; (ii) une demande de brevet européen est déposée en tant que demande divisionnaire européenne (art. 76(1) CBE) relative à une demande de brevet européen antérieure (**demande divisionnaire**) ; (iii) une demande de brevet européen déposée revendique la priorité (art. 88 CBE) d'une demande de brevet européen antérieure (**priorité interne**) ou les demandes revendiquent toutes deux la priorité de la même demande nationale (voir **G 4/19**, point 9 des motifs).

Dans l'affaire **G 4/19**, la Grande Chambre de recours n'a pas abordé la signification des expressions "le même objet" ou "le même demandeur" dans le contexte de la double protection par brevet, car elle a estimé que ces points n'étaient pas couverts par la saisine (**G 4/19**, point 16 des motifs). Les chambres techniques ont examiné à plusieurs reprises la notion de "même objet" (voir au présent chapitre II.G.3).

2. Fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet

Dans les affaires **G 1/05** (JO 2008, 271) et **G 1/06** (JO 2008, 307), la Grande Chambre de recours a examiné s'il était satisfait à l'art. 76(1) CBE. Dans ce contexte, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'elle admettait que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet était fondé sur le fait qu'un demandeur n'avait pas d'**intérêt légitime** à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui avait déjà été délivré. La Grande Chambre de recours n'avait donc rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à rejeter ces modifications lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande initiale encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande initiale.

Certaines chambres de recours techniques avaient cherché à déterminer la **base juridique** sur laquelle s'appuyait cette interdiction et avaient cité l'art. 125 CBE (voir **T 2461/10** qui souligne que l'"intérêt légitime" est l'un des principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants ; voir également **T 2563/11** ; cf. toutefois **T 307/03**, JO 2009, 422 et **T 1423/07**), ou l'art. 60 CBE (**T 307/03** ; cf. toutefois **T 1423/07** et **T 2461/10**). Comme cela a été relevé dans la décision **T 2461/10**, la CBE ne contient qu'une disposition relative à l'interdiction de la double protection dans le domaine des demandes et des brevets nationaux et européens (cf. art. 139(3) CBE). Pour une vue d'ensemble des décisions pertinentes, antérieures à la décision **G 4/19**, qui abordent la question du fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet, voir la JCR, 10e éd. 2022, II.F.5.2.

Compte tenu de la jurisprudence divergente en ce qui concerne le fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet et des doutes soulevés quant à l'existence même, dans la CBE, d'une quelconque disposition susceptible de servir de fondement

juridique, la chambre, dans la décision **T 318/14** (JO 2020, A104), a soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'art. 112(1)a) CBE, des questions de droit concernant le fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet, et les conditions correspondantes pour un rejet sur ce fondement.

Dans l'affaire **G 4/19** (JO 2022, A24), la Grande Chambre de recours a décidé qu'une demande de brevet européen peut être rejetée au titre des art. 97(2) CBE et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE. La Grande Chambre de recours a également estimé que la demande peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment de la question de savoir a) si elle a été déposée à la même date que la demande de brevet européen à l'origine du brevet européen déjà délivré ; b) si elle constitue une demande antérieure ou une demande divisionnaire (art. 76(1) CBE) relative à une telle demande, ou encore c) si elle revendique la même priorité (art. 88 CBE) qu'une telle demande.

La Grande Chambre de recours a exposé son interprétation des questions soumises et expliqué que la question 1 avait essentiellement la teneur suivante : existe-t-il dans la CBE une quelconque base juridique permettant de rejeter une demande pour cause de double protection par brevet ? Dans ce contexte, la Grande Chambre de recours s'est ralliée à l'interprétation au sens étroit de l'expression "double protection par brevet" donnée par la chambre à l'origine de la saisine (**T 318/14**, points 17 à 23 des motifs). La question 2.1 avait essentiellement la teneur suivante : s'il existe une base juridique dans la CBE pour l'interdiction de la double protection par brevet, les trois cas de figure pouvant conduire à une double protection par brevet (à savoir des cas de figure dans lesquels le brevet délivré et la demande de brevet ont la même date effective, voir ci-dessus au chapitre II.G.1) doivent-ils être traités de la même manière ?

La Grande Chambre de recours a tout d'abord considéré que l'interdiction de la double protection par brevet pouvait être appréciée sur la base de l'art. 125 CBE. Se référant aux principes d'interprétation des traités prévus à l'art. 31(1) et (2) de la Convention de Vienne, elle a analysé l'expression "disposition de procédure" de l'art. 125 CBE dans le contexte des dispositions du chapitre I de la septième partie CBE. La Grande Chambre de recours a noté que ce chapitre contenait également l'art. 123(2) et (3) CBE, et en a conclu qu'une disposition couverte par l'art. 125 CBE peut englober des aspects qui touchent à des questions de fond. La Grande Chambre de recours a ensuite abordé la question de savoir si l'interdiction de la double protection par brevet était un principe de droit procédural généralement admis dans la pratique des États contractants. La Chambre a estimé qu'elle ne disposait pas d'informations lui permettant d'établir de manière sûre la pratique dans tous les États contractants, ou au moins dans une majorité d'entre eux. La Grande Chambre de recours a examiné dans un deuxième temps les implications de l'opinion incidente formulée dans les affaires **G 1/05** et **G 1/06** (JO 2008, 271 et 307). Étant donné que, dans les affaires **G 1/05** et **G 1/06**, la Grande Chambre de recours n'a pas déclaré qu'elle considérait un intérêt légitime dans la procédure comme étant un principe de droit procédural généralement admis, et compte tenu du contexte spécifique de la déclaration sur la double protection par brevet dans ces décisions, la Grande Chambre de recours

(dans l'affaire **G 4/19**) a estimé qu'il serait inapproprié de fonder l'interdiction de la double protection par brevet sur l'opinion incidente formulée dans ces décisions antérieures.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'il était nécessaire de recourir aux documents préparatoires de la CBE – en tant que moyens complémentaires d'interprétation au sens de l'art. 32 de la Convention de Vienne – afin de déterminer le sens de l'art. 125 CBE en ce qui concerne la double protection par brevet. La Grande Chambre de recours a déduit des documents préparatoires que l'accord majoritaire consigné au procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich en relation avec l'art. 125 CBE pouvait être considéré comme étant l'expression de l'intention définitive et inchangée du législateur au sujet de la double protection par brevet. Compte tenu du texte de l'art. 125 CBE, et du fait que l'accord était expressément rattaché à cette disposition dans le procès-verbal, il découle de l'interprétation directe de l'accord que les États contractants (potentiels) étaient d'accord sur le fait que l'interdiction de la double protection par brevet était un principe de procédure généralement admis dans les États contractants et que, à ce titre, elle était applicable en vertu de l'art. 125 CBE. Compte tenu de ces conclusions, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres dispositions proposées comme fondement juridique de l'interdiction de la double protection par brevet. En ce qui concerne les questions 2.1 et 2.2, la Grande Chambre de recours a déduit des documents préparatoires que les trois cas de figure possibles dans lesquels il peut y avoir double protection par brevet doivent être traités de la même façon.

3. Objet et étendue de la protection

3.1. Introduction

La Grande Chambre de recours n'a pas abordé, dans l'affaire **G 4/19** (JO 2022, A24), la question de ce que signifie "le même objet" dans le contexte de la double protection par brevet, puisque tel n'était pas le sujet de la saisine. Selon la jurisprudence majoritaire des chambres de recours, un simple recoupement de l'objet revendiqué et/ou de l'étendue de la protection ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet (voir **T 587/98**, JO 2000, 497, **T 877/06**, **T 1491/06**, **T 1391/07**, **T 2402/10**, **T 2461/10**, **T 1780/12**, **T 621/15**, **T 1252/16**, **T 2907/19** ; opinion différente dans les décisions **T 307/03** et **T 1128/19**). Sur la pertinence de l'étendue de la protection pour la question de la double protection par brevet, voir p. ex. **T 1780/12** et **T 2563/11**.

3.2. Décisions ayant admis des revendications portant sur des objets qui se recoupent

3.2.1 Revendication "initiale" dépendante incluant toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire

Dans l'affaire **T 587/98** (JO 2000, 497), la division d'examen, invoquant les directives qui interdisaient des revendications interférentes, avait rejeté une demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire, au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient et que dans les parties se recoupant, le même objet était revendiqué ; elle

avait fondé son rejet sur l'art. 125 CBE. La chambre a jugé que la CBE ne contient pas de disposition expresse ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet s'il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

3.2.2 Recoupement portant sur une revendication dépendante

Dans l'affaire **T 118/91**, la chambre (appelée à se prononcer sur la recevabilité des revendications modifiées du brevet initial en procédure d'opposition) a déclaré qu'elle ne trouvait rien au soutien de la thèse selon laquelle les caractéristiques faisant partie de l'objet de la demande divisionnaire ne pouvaient pas faire l'objet d'une revendication dépendante dans la demande initiale. La chambre s'est ralliée aux Directives pour dire qu'en règle générale, **une demande peut revendiquer son propre objet en combinaison avec celui de l'autre demande**. Cette approche n'aboutit pas à une "double protection par brevet" au sens normal du terme. Dans ce cas particulier, la chambre a été convaincue que tout danger de "double protection" avait été éliminé par une restriction rigoureuse des revendications dans la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 2907/19**, la chambre a conclu que la cinquième requête subsidiaire ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de la double protection par brevet étant donné que la revendication indépendante 1 selon cette requête était différente de la revendication indépendante 1 de la demande de brevet ayant donné lieu à la délivrance du brevet et ne définissait donc pas le même objet. Selon la chambre, le fait que la revendication 1 selon la cinquième **requête subsidiaire correspondait à la revendication 2 de la demande de brevet** ayant donné lieu à la délivrance du brevet était sans incidence sur cette conclusion (voir toutefois **T 1128/19** au point II.G.3.3.2 du présent chapitre).

3.2.3 Recoupement relatif à l'étendue de la protection

La chambre dans l'affaire **T 1391/07** a remarqué que l'interdiction de la "double protection par brevet" se limite aux brevets et demandes de brevets visant la même invention, telle que définie par l'objet des revendications correspondantes et, partant, se limite aux revendications conférant, sur le plan conceptuel, la même **étendue de protection**. La chambre n'a vu aucune base juridique justifiant l'extension de cette pratique à des revendications qui ne définiraient pas le même objet mais conféreraient – comme en la présente espèce – une étendue de protection qui se recoupe partiellement seulement, au sens où certains des modes de réalisation couverts, sur le plan conceptuel, par l'une des revendications, et non l'ensemble des modes de réalisation, seraient également englobés par les autres revendications. En particulier, l'absence d'intérêt légitime d'un demandeur à obtenir deux brevets pour le même objet – constatée par la Grande Chambre de recours dans les décisions **G 1/05** (JO 2008, 271) et **G 1/06** (JO 2008, 307) – ne saurait être invoquée dans les cas où les étendues de protections conférées par les objets respectifs **ne se recoupent que partiellement**, car il n'existe aucune raison objective manifeste de refuser d'admettre l'intérêt légitime du demandeur à obtenir une protection différente – même s'il y a recoupement partiel – de celle du brevet principal déjà délivré. En

conséquence, la chambre a conclu que le seul fait que l'étendue de protection conférée, d'un point de vue conceptuel, par le brevet en cause recouperait partiellement celle du brevet principal délivré, ne s'oppose pas à la délivrance d'un brevet (voir également **T 587/98**, JO 2000, 497 ; **T 877/06** ; **T 1491/06** ; **T 2461/10** ; **T 2563/11 ; T 1780/12**).

Dans l'affaire **T 1252/16**, la chambre a fait observer que, contrairement à la position retenue dans l'affaire **T 307/03** (voir point II.G.3.3.1 du présent chapitre), selon la jurisprudence constante des chambres de recours, toute interdiction de la double protection par brevet ne s'applique qu'à un "même objet" et ne s'étend pas aux revendications conférant une étendue de **protection ne se recoupant que partiellement** (citant **T 2461/10**).

Sur la pertinence de l'étendue de la protection pour la question de la double protection par brevet, voir cependant aussi p. ex. **T 1780/12** et **T 2563/11** (point 2.11 des motifs).

3.2.4 Étendue des revendications du brevet délivré totalement comprise dans l'étendue de la protection des revendications demandées

Dans l'affaire **T 2402/10**, l'intimé avait soulevé une objection pour double protection, car la revendication 1 avait été modifiée au cours de la procédure de recours sur opposition de telle sorte que sa portée **correspondait pleinement** à celle des revendications du brevet délivré sur la base de la première demande initiale (le brevet initial). Mais la revendication 1 contenait des caractéristiques techniques qui n'étaient exigées par aucune des revendications du brevet initial. Étant donné que le brevet initial et le brevet en cause revendiquaient des objets différents, la question de la double protection ne pouvait se poser. La chambre a relevé que l'intimé se référait également au sommaire de la décision **T 307/03**, selon lequel une objection pour double protection pouvait aussi être soulevée lorsque l'objet de la revendication du brevet délivré était compris dans l'objet de la revendication déposée ultérieurement. La chambre a estimé toutefois que cela n'était pas une raison pour s'écarter de l'exigence impérative du "même objet" invoquée dans les décisions **G 1/05** et **G 1/06** et dans la jurisprudence constante des chambres. Voir aussi **T 1155/11**.

3.3. Décisions ayant rejeté des revendications portant sur des objets qui se recoupent

3.3.1 Revendication à nouveau du mode de réalisation préféré de l'invention

Dans l'affaire **T 307/03** (JO 2009, 422), la chambre a souligné que l'objection au titre de la double protection par brevet peut être également soulevée quand l'objet de la revendication délivrée est compris dans l'objet de la revendication présentée ultérieurement, c'est-à-dire quand le demandeur cherche à faire breveter une nouvelle fois l'objet de la revendication déjà délivrée et à obtenir par la même occasion une protection par brevet pour un autre objet qui n'était pas revendiqué dans le brevet déjà délivré. Tout particulièrement lorsque l'objet qui serait doublement breveté est **le mode de réalisation préféré de l'invention** tant selon le brevet délivré que selon la demande en instance, l'étendue de **la double protection** par brevet ne saurait être méconnue au motif qu'elle

est négligeable. Voir cependant les décisions **T 1391/07** et **T 2402/10** (résumées au point II.G.3.2 du présent chapitre).

3.3.2 Combinaison de caractéristiques de "revendications initiales" indépendantes et dépendantes délivrées

Dans l'affaire **T 1128/19**, la division d'examen avait rejeté la demande pour cause de double protection par brevet. La demande rejetée était une demande divisionnaire d'une demande qui avait été délivrée. Citant la décision **G 4/19**, la chambre a conclu à l'inadmissibilité de la requête principale et des requêtes subsidiaires 1 à 3 au motif qu'elles revendiquaient le même objet que celui revendiqué dans la demande antérieure ayant donné lieu à la délivrance du brevet. Selon la chambre, la revendication 1 selon la requête principale constituait une **alternative explicite qui avait été définie dans les revendications du brevet initial**, puisqu'elle consistait en une combinaison des revendications 1 et 4 et constituait l'un des modes de réalisation de la revendication 5 du brevet initial. La même conclusion s'appliquait à la requête subsidiaire 1. La revendication 1 selon la requête subsidiaire 2 était également un mode de réalisation explicite des revendications du brevet délivré, qui se distinguait de la revendication 1 selon la requête principale en ce qu'elle incorporait l'objet (et le libellé) des revendications dépendantes 1 et 2 du brevet délivré. La revendication 1 selon la requête subsidiaire 3 se distinguait de la revendication 1 du brevet initial en ce qu'elle incorporait les modes de réalisation de la revendication dépendante 7. Voir, toutefois, **T 2907/19** au point II.G.3.2.2 du présent chapitre.

3.4. Changement de catégorie des revendications

Dans la décision **T 1766/13**, la chambre a estimé que, dans l'affaire en cause, un produit et une méthode en vue de sa fabrication n'étaient pas un "même objet" au sens des décisions **G 1/05** et **G 1/06**. Dans la décision **T 1765/13**, la chambre a considéré que cela valait également pour l'utilisation d'un produit et sa méthode de fabrication. Voir aussi **T 1708/06**.

Dans l'affaire **T 1780/12**, la chambre a constaté que la catégorie d'une revendication et ses caractéristiques techniques constituent son objet et déterminent l'étendue de la protection (cf. **G 2/88**, JO 1990, 93). Les revendications en question appartenaient à deux **catégories différentes** : les **revendications de type suisse** étaient des revendications de procédé proposé à une fin spécifique (utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y), tandis que les **revendications selon l'art. 54(5) CBE** étaient des revendications de substance proposée à une fin spécifique (substance X pour une utilisation dans le traitement de la maladie Y). S'agissant des caractéristiques techniques, la chambre a conclu que les deux jeux de revendications définissaient le même composé et la même utilisation thérapeutique, mais que les revendications de type suisse comprenaient en outre la caractéristique relative à la fabrication d'un médicament, ce qui n'était pas le cas de la revendication selon l'art. 54(5) CBE. L'objet revendiqué n'était dès lors pas identique. La chambre a également considéré que l'étendue de la protection différait sensiblement. Il était généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'une revendication portant sur une activité

physique particulière (méthode, procédé, usage) conférait une protection moindre qu'une revendication relative à l'entité physique en tant que telle (cf. décision **G 2/88**). Il s'ensuit qu'une revendication de procédé limité à un usage spécifique confère également une protection moindre qu'une revendication de substance proposée à une fin spécifique. Voir aussi les décisions **T 879/12**, **T 13/14** et **T 15/14** qui abonde dans le sens des conclusions de la décision **T 1780/12**.

3.5. Descriptions différentes

Dans l'affaire **T 2563/11**, les requérants avaient fait valoir que, bien que le texte des revendications indépendantes soit le même dans le brevet initial et dans la demande divisionnaire, en raison des **différences entre les deux descriptions**, l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE n'était pas identique, de sorte que l'interdiction de la double protection par brevet ne s'appliquait pas. La chambre a néanmoins souligné qu'en ce qui concerne l'interdiction de la double protection par brevet, il fallait tenir compte du fait que "le même objet" soit revendiqué, celui-ci étant défini par la catégorie et les caractéristiques techniques de la revendication (art. 84 CBE, règle 43(1) CBE). Pour déterminer si l'objet revendiqué est le même, il ne faut donc pas faire appel à la description, en particulier si les revendications en elles-mêmes sont claires et compréhensibles (cf. **T 197/10**). En revanche, s'il est vrai que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est elle aussi déterminée par les revendications du brevet, l'art. 69(1) CBE dispose que la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Il s'ensuit donc que l'étendue de la protection conférée par le brevet peut être plus large que l'objet revendiqué. Le fait qu'il ne faut pas se fonder sur la question de savoir quelle étendue de la protection la demande à examiner accorderait par rapport au brevet déjà délivré, mais sur l'objet revendiqué dans les deux cas ("étendue de la protection") est conforme à la décision **G 1/05** (point 13.4 des motifs) et p. ex. aux décisions **T 2461/10** (points 16 ss. des motifs) et **T 879/12** (points 7, 10, 14 des motifs).

4. Objection pour double protection en procédure d'opposition

Selon la chambre dans l'affaire **T 936/04**, la double protection par brevet ne constitue pas un motif d'opposition. La chambre a estimé que c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire **que dans des situations claires**. Le principe de l'interdiction de la double protection par brevet a pour finalité d'empêcher une inutile répétition du travail impliqué, et non d'imposer aux instances de l'OEB l'obligation de procéder à une comparaison complexe entre l'affaire dont elles sont saisies et les revendications qui auraient pu donner lieu à la délivrance d'un brevet dans le cadre d'une autre procédure. Dans cette affaire, au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, la demande divisionnaire n'avait pas encore abouti à un brevet. Pour cette seule raison, la division d'opposition était fondée à refuser de prendre en considération les objections soulevées devant elle au titre de la double protection par brevet. À ce stade-là de la procédure, il reviendrait à la division d'examen, et à elle seule, dans le cadre de la procédure concernant la demande divisionnaire, d'éviter la double protection par brevet si elle admettait une nouvelle fois des revendications figurant déjà dans le brevet principal délivré.

Dans l'affaire **T 98/19**, les requérants (opposants) avaient demandé que la chambre examine d'office la question de la double protection par brevet. La chambre n'a pas fait droit à cette requête. Elle a retenu que la double protection par brevet ne constitue pas un motif d'opposition, conformément à la décision **T 936/04**. Dans l'affaire en question, le brevet litigieux n'avait pas été modifié au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **G 4/19** (JO 2022, A24), la Grande Chambre de recours a déclaré que la référence à l'art. 97(2) CBE dans la question 1 soumise faisait apparaître clairement que cette question se limitait à l'applicabilité de l'interdiction lors de la procédure d'examen quant au fond devant la division d'examen en vertu de l'art. 94 CBE.

III. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE DEVANT L'OEB

A. Principe de protection de la confiance légitime

1. Introduction 866
2. Applicabilité du principe de protection de la confiance légitime 866
2.1. Sources de la confiance légitime 867
2.2. Limites du principe de confiance légitime 868
2.2.1 Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence 868
2.2.2 Interprétation du droit matériel des brevets 870
2.2.3 Mise en balance des intérêts dans les affaires inter partes 870
2.2.4 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie 870
2.2.5 Communication administrative ne produisant pas d'effets sur le plan juridique 871
2.2.6 Absence de notification au titre de l'article 101(1) CBE 871
2.2.7 Caractère non contraignant d'une notification au titre de l'article 15(1) RPCR 871
2.3. Lien de causalité et nécessité d'apporter la preuve de la violation du principe de confiance légitime 872
3. Informations fournies par l'OEB 872
3.1. Notifications et formulaires clairs et non ambigus 872
3.2. Informations fournies par l'OEB de sa propre initiative, à titre de service 873
3.3. Actes contradictoires 874
3.4. Informations fournies par téléphone 876
3.5. Décisions des instances administratives de l'OEB 876
3.6. Rectification d'une décision déjà rendue 877
3.7. Informations fournies dans les Directives 878
4. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 878
4.1. Principe général 878
4.1.1 Irrégularité pouvant être corrigée dans le délai pertinent 879
4.1.2 Obligation de fixer un nouveau délai 879
4.2. Exemples d'affaires traitant de l'obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il est facile de remédier 880
4.2.1 Questions d'ordre linguistique 880
4.2.2 Non-paiement ou paiement insuffisant d'une taxe 880
4.2.3 Dépôt électronique de documents 882
4.2.4 Autres exemples concernant des irrégularités pouvant être facilement décelées 883
4.3. Limites à l'obligation de signaler les irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié 883
4.3.1 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie 883
a) Formation d'un recours valable 883
b) Dépôt d'une demande divisionnaire 884
c) Coordonnées bancaires 884

4.3.2 Absence d'obligation de vérifier en détail si les pièces produites comportent des irrégularités 885
5. Obligation de demander des clarifications en cas de nature ambiguë de la requête 885
6. Protection de la confiance légitime et jurisprudence 886
6.1. Jurisprudence s'écartant de la pratique ou abandonnant celle-ci 886
6.2. Moment à partir duquel une nouvelle décision qui s'écarte de la pratique existante peut s'appliquer d'une manière générale 887

1. Introduction

Le principe de la protection de la confiance légitime est un principe général du droit qui est solidement ancré dans l'ordre juridique de l'UE et généralement admis dans les États parties à la CBE ainsi que dans la jurisprudence des chambres de recours (**G 2/97**, JO 1999, 123 ; voir aussi **R 4/09**). Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir s'y fier (**G 5/88**, **G 7/88** et **G 8/88**, JO 1991, 137). On parle également de principe de la bonne foi (**J 10/84**, JO 1985, 71 ; **J 38/97** ; **J 19/13** ; **J 19/16**).

La protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen repose sur deux grands principes. D'une part, un utilisateur ne doit pas être lésé du fait qu'il s'est fié à une information erronée ou bien à une notification trompeuse émise par l'OEB (voir dans le présent chapitre III.A.3.). D'autre part, l'OEB est également tenu de signaler au demandeur toute perte de droit, lorsque ce dernier peut s'attendre de bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose que l'OEB puisse aisément identifier l'irrégularité (voir dans le présent chapitre III.A.4.).

Les utilisateurs du système du brevet européen qui sont parties à des procédures devant l'OEB doivent également agir de bonne foi (**G 2/97**, **R 4/09**, **T 861/12**). Une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime n'est pas en soi un motif de requête en révision en vertu de l'art. 112bis CBE (**R 13/11**, **R 1/16**).

En ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours en raison d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, voir le chapitre V.A.11.14.

2. Applicabilité du principe de protection de la confiance légitime

Le principe de protection de la confiance légitime régit tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'OEB, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel (**T 160/92**, JO 1995, 35 ; voir aussi **T 343/95**, **T 460/95** du 16 juillet 1996 ; **T 428/98**, JO 2001, 494).

Il s'applique aussi bien aux procédures ex parte qu'aux procédures inter partes (**T 923/95** ; voir également **T 1037/11** et **J 10/20** ; s'agissant de la mise en balance des intérêts dans les affaires inter partes, voir le présent chapitre III.A.2.2.3).

Les conditions relatives à la protection de la confiance légitime, qui doivent être observées par l'OEB, sont les mêmes pour toutes les parties impliquées dans des procédures devant l'OEB, qu'il s'agisse des demandeurs, des titulaires de brevets ou des opposants (**T 161/96**, JO 1999, 331, voir aussi **J 12/94**).

Le principe de protection de la confiance légitime s'applique aux actes accomplis par d'autres administrations concernées par la procédure euro-PCT durant la phase internationale, comme l'USPTO, lorsqu'il agit en qualité d'office récepteur ou d'IPEA (**J 13/03**). Il régit également les actes des administrations nationales lorsqu'elles instruisent des demandes de brevet européen déposées auprès d'elles en vertu de l'art. 75(1)b) CBE (**J 34/03**). Ce principe peut également s'appliquer aux situations dans lesquelles, bien qu'il n'y ait pas de renseignement erroné émanant de l'OEB, le résultat est le même en ce sens que la partie reçoit des informations erronées en raison des actes d'une autre partie (voir l'affaire **T 353/18**, dans laquelle l'intimé avait déposé par erreur une version annotée et une version au propre de la revendication qui étaient divergentes).

Le principe de protection de la confiance légitime ne protège les parties que des conséquences procédurales défavorables qu'entraîne le fait d'omettre des étapes de la procédure sur la base de renseignements erronés émanant de l'OEB. Il n'a aucune incidence sur le droit matériel et ne saurait rendre brevetable ce qui ne l'est pas autrement. Cela vaut, en particulier, lorsque les renseignements – même erronés – émanent d'une instance de l'OEB qui n'était pas compétente pour examiner la brevetabilité (**T 2239/15**).

2.1. Sources de la confiance légitime

Les sources de la confiance légitime englobent l'information émanant de l'OEB dans le cadre d'une affaire donnée, par exemple sous forme de notifications adressées à la partie concernée (voir dans le présent chapitre III.A.3.1.), de conversations téléphoniques (voir dans le présent chapitre III.A.3.2.), de "deuxièmes décisions" (voir dans le présent chapitre III.A.3.6.) et d'actes individuels d'autres offices de brevets (**J 13/03**, **J 34/03**). Elles englobent également l'information contenue dans une déclaration officielle d'application générale et publiée par l'OEB (p. ex. les Directives et le JO ; voir dans le présent chapitre III.A.3.7.), la pratique établie des services de l'OEB, et les décisions rendues par la Grande Chambre de recours eu égard à son rôle particulier (voir **J 25/95**, **J 13/05** ; voir aussi **T 905/90**, JO 1994, 306, corr. 556). La jurisprudence des chambres de recours peut elle aussi créer une confiance légitime, en particulier s'il s'agit d'une jurisprudence constante à laquelle les instances du premier degré se sont toujours conformées dans la pratique (voir **J 27/94**, JO 1995, 831 ; pour plus d'informations, voir aussi dans le présent chapitre III.A.6.). Des services fournis par l'OEB de sa propre initiative peuvent également faire

naître une confiance légitime (voir p. ex. **J 1/89**, JO 1992, 17, **J 10/17** ; pour plus d'informations, voir aussi dans le présent chapitre III.A.3.2.).

2.2. Limites du principe de confiance légitime

Le principe de protection de la confiance légitime connaît plusieurs limites. Il n'a pas pour effet de donner carte blanche à la personne qui l'invoque. Il appartient aux utilisateurs du système du brevet européen, pour ce qui les concerne, de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter une perte de droit (décision **J 3/24**, citant l'affaire **J 4/23**). De plus, toute confiance n'est pas automatiquement légitime au sens de ce principe. Déterminer si la confiance est légitime se fait lors de l'application du principe au regard des faits de l'espèce. Il relève dès lors du principe même de protection de la confiance légitime qu'une personne ne peut invoquer avec succès la confiance alléguée que si, objectivement, elle pouvait légitimement s'y fier (**J 4/23**).

2.2.1 Connaissance des dispositions juridiques pertinentes et de la jurisprudence

Les parties à la procédure devant l'OEB – comme leurs mandataires – sont censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si ces dispositions sont complexes (**J 27/92**, JO 1995, 288 ; **T 578/14** ; **J 10/17** ; **J 1/19**), ainsi que tous les communiqués publiés par l'OEB qui sont importants pour la pratique en matière de brevets (**T 267/08**). D'une manière générale, les parties à une procédure devant l'OEB sont supposées connaître le droit relatif à la CBE, y compris les décisions pertinentes des chambres de recours (**R 17/09**).

Dans la décision **J 17/98** (JO 2000, 399), la chambre a déclaré que le principe de protection de la confiance légitime, qui veut que les notifications de l'OEB, y compris les formulaires officiels, soient claires et dépourvues de toute ambiguïté, n'exige pas pour autant que lesdits formulaires fournissent des renseignements juridiques détaillés. Si les formulaires doivent être clairs et dépourvus d'ambiguïté, il n'est cependant pas nécessaire qu'ils donnent des explications détaillées sur le droit applicable, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques qui découlent directement des dispositions de la CBE (voir aussi **T 778/00**, JO 2001, 554).

La chambre a considéré dans l'affaire **J 5/02** qu'il n'a pas été contrevenu au principe de protection de la confiance légitime si l'OEB transmet des informations erronées à un mandataire agréé, qui conduisent ce dernier à penser que les dispositions juridiques pertinentes, en l'occurrence l'art. 122 CBE 1973, ne sont plus applicables. Si, en effet, ce mandataire ne reconnaît pas le caractère inexact des informations, force est de lui reprocher une méconnaissance de la loi qui, sur le principe, est inexcusable ; si en revanche, il reconnaît leur caractère inexact, il n'a pas été induit en erreur. Voir également la décision **J 4/23**, relative à des informations erronées publiées sur le site Internet de l'OEB (auxquelles le requérant s'était fié), qui contenaient une référence explicite à certaines dispositions de la CBE. Selon la chambre, à la lecture de ces dispositions, toute

personne agissant de manière raisonnable se serait aussitôt rendu compte que les informations publiées sur le site Internet étaient erronées.

Dans l'affaire **T 267/08**, la chambre a considéré que les mandataires agréés sont censés connaître tous les communiqués publiés par l'OEB qui sont importants pour la pratique en matière de brevets. Le nouveau mandataire aurait dû savoir que la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (JO éd. spéc. 3/2007, L.1) impose explicitement de déposer un exemplaire original du pouvoir et que la Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO éd. spéc. 3/2007, A.3) interdit de déposer des pouvoirs par téléfax. Le fait que le nouveau mandataire ait été préalablement informé de l'enregistrement du changement de mandataire n'aurait pas dû lui faire croire à tort qu'un exemplaire téléfaxé du pouvoir serait suffisant. Seule une "méconnaissance du droit qui, sur le principe, est inexcusable" (selon la formule employée dans la décision **J 5/02**) a pu le conduire à cette conclusion.

Dans l'affaire **T 590/18** du 4 juillet 2018, la chambre a constaté ce qui suit : un ordre de débit donné sur papier (formulaire OEB 1010) après le 1er décembre 2017 peut tout au plus donner lieu au paiement de la taxe de recours si le requérant peut se prévaloir avec succès du fait qu'il a trouvé sur le site Internet actuel de l'OEB, même après l'entrée en vigueur de la modification, une indication claire de la possibilité de payer les taxes de recours au moyen du formulaire OEB 1010, qu'il pouvait se fier à l'exactitude de cette indication et qu'il s'y est aussi effectivement fié. Cette confiance n'est pas justifiée par la découverte de la version PDF d'une brochure publiée avant l'entrée en vigueur de la modification. Le fait que le requérant ait eu connaissance de la modification des modes de paiement s'oppose à l'argument de confiance légitime.

Dans l'affaire **R 4/09**, dans laquelle il avait été allégué que le principe de protection de la confiance légitime avait été violé, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie à la procédure, à tout le moins lorsqu'elle est représentée par un mandataire agréé, est réputée connaître la jurisprudence et ne peut invoquer comme excuse le fait qu'elle ne la connaît pas, conformément à la maxime "ignorantia legis non excusat" (l'ignorance de la loi n'est pas une excuse) (voir aussi **T 736/14** et **J 6/19**). Dans l'affaire **J 19/10**, la chambre a estimé que l'on pouvait escompter d'un mandataire agréé qu'il ait une bonne connaissance de la procédure en général, et de la jurisprudence détaillée et constante des chambres de recours en particulier.

Dans l'affaire **T 1086/09**, la chambre a estimé que le représentant ne pouvait légitimement s'attendre à un remboursement de 50 % de la taxe de recours, puisque cette attente résultait d'une erreur de droit, tenant en l'occurrence à une interprétation incorrecte de la nouvelle règle 103(2) CBE, laquelle n'était pas applicable au recours en question.

2.2.2 Interprétation du droit matériel des brevets

Dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** (JO 2012, 130 et 206), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'on ne saurait s'attendre de bonne foi à ce que la Grande Chambre de recours n'abandonne pas un jour l'interprétation d'une disposition de fond en matière de brevetabilité, telle que donnée dans une décision des chambres de recours, car cela empièterait sur la fonction de la Grande Chambre de recours. Cela vaut particulièrement pour les questions qui ne reposent pas sur un socle solide de décisions convergentes, mais pour lesquelles, en revanche, la jurisprudence pertinente se compose d'un nombre très limité de décisions individuelles. Voir également l'affaire **T 2516/19**.

2.2.3 Mise en balance des intérêts dans les affaires inter partes

Dans l'affaire **T 1644/10**, l'OEB avait publié un fascicule de brevet B1 erroné qui avait été corrigé ultérieurement sous la forme d'un fascicule B9. Le requérant avait supposé que le fascicule de brevet B1 publié était exact et, partant, n'avait pas formé d'opposition dans les délais. La chambre a fait observer que l'application du principe de protection de la confiance légitime dans une procédure inter partes au cours de laquelle le délai d'opposition n'a pas été observé est soumise à une mise en balance des intérêts. Le principe selon lequel le titulaire du brevet doit pouvoir se fier à ce que la décision de délivrance du brevet soit devenue définitive n'est pas généralement de rang inférieur au principe selon lequel l'opposant doit pouvoir se fier à l'exactitude du contenu du fascicule de brevet publié. Cela s'opposerait au principe de l'égalité de traitement procédural des parties. En l'espèce, le requérant ne pouvait se référer à l'application du principe de la confiance légitime en ce qui concerne son manquement à observer le délai d'opposition.

Dans l'affaire **T 595/11**, le requérant avait joint à l'acte de recours un ordre de débit concernant un montant réduit de la taxe de recours. Ce n'est que quatre ans après l'expiration du délai de recours que l'OEB a pour la première fois attiré l'attention du requérant sur le fait que cela posait problème. La chambre a reconnu que le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que le paiement de la taxe soit en ordre. Après avoir pesé les intérêts légitimes de toutes les parties, la chambre a conclu que l'erreur initiale aurait pu avoir des conséquences graves et inéquitables du fait que l'OEB ne l'avait pas découverte. Il était donc équitable de remédier à l'omission de l'OEB et d'autoriser dans toute la mesure du possible la réparation de l'erreur. Une conséquence défavorable pour l'une des parties était inévitable. Cependant, l'éventualité d'un revers réel, mais qui n'est pas nécessairement décisif en soi pour une partie (en l'occurrence le fait que celle-ci n'obtiendrait pas immédiatement une décision favorable), est préférable à une perte de droits décisive et certaine pour une autre partie (voir aussi **T 1037/11**, **T 2554/11**, **T 707/12**).

2.2.4 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie

L'OEB est généralement tenu d'avertir une partie d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié. Cependant, le principe de la bonne foi n'implique pas l'obligation de

prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de sa responsabilité (pour plus d'informations, voir dans le présent chapitre III.A.4.3.1).

Dans l'affaire **J 3/24**, la chambre a estimé que la confiance invoquée par le requérant n'était pas légitime. Même s'il n'était pas possible d'établir clairement si la section de dépôt avait pris en considération dans sa notification la requête du requérant, celui-ci ne pouvait pas raisonnablement, sur une base objective et dans les circonstances de cette affaire, ne pas tenir compte de cette notification. La chambre a fait observer que les notifications de l'OEB avaient vocation à être prises en considération. C'est le requérant lui-même qui avait la responsabilité de s'enquérir de la situation concernant sa requête avant l'expiration des délais qui avaient commencé à courir, afin de s'assurer de ne pas subir de perte de droits.

2.2.5 Communication administrative ne produisant pas d'effets sur le plan juridique

La Grande Chambre de recours a fait observer dans l'affaire **G 2/97** (JO 1999, 123) qu'en l'espèce, la communication qui avait été envoyée par le greffe était en fait un formulaire standard, à savoir une simple communication administrative informant les parties du numéro du dossier attribué à la procédure de recours. Elle n'avait aucune conséquence juridique, et n'était pas une "notification" au sens, par exemple, de l'art. 110(2) CBE 1973 (règle 100(2) CBE). Une telle communication ne saurait être considérée comme prêtant à malentendu.

Dans l'affaire **T 642/12**, la chambre a constaté que dans les affaires inter partes, le fait qu'un agent des formalités d'une instance du premier degré remplisse un formulaire OEB 2701 ne saurait susciter la confiance légitime que l'OEB a bien vérifié que le recours respectait les exigences de forme.

2.2.6 Absence de notification au titre de l'article 101(1) CBE

Selon la chambre dans l'affaire **T 2382/19**, la division d'opposition n'avait pas enfreint le principe de protection de la confiance légitime en s'abstenant d'émettre une notification accompagnée d'un avis provisoire avant de rendre une décision écrite. L'art. 101(1) CBE exige non pas de manière générale que les motifs s'opposant au maintien du brevet soient communiqués systématiquement dans une notification, mais uniquement dans les cas où cela est "nécessaire" (voir le chapitre IV.C.6.2).

2.2.7 Caractère non contraignant d'une notification au titre de l'article 15(1) RPCR

La chambre chargée de l'affaire **T 1832/18** a relevé que personne ne peut légitimement s'attendre à ce que la chambre ne s'écarte pas de son opinion provisoire. La chambre avait expressément souligné dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR, conformément aux art. 15(1), cinquième phrase, et 17(2) RPCR, que les observations

formulées dans cette notification exprimaient uniquement l'opinion provisoire et non contraignante de la chambre (voir également chapitres III.C.6.4.3 et V.A.4.5.6i)).

2.3. Lien de causalité et nécessité d'apporter la preuve de la violation du principe de confiance légitime

Pour que le demandeur puisse alléguer qu'il s'était fié à des informations incorrectes et faire valoir le principe du respect de la confiance légitime, il doit être établi que les renseignements erronés émanant de l'OEB ont été directement à l'origine de l'action entreprise par le demandeur et pouvaient objectivement légitimer sa conduite (**T 460/95** du 16 juillet 1996 ; **G 2/97**, JO 1999, 123 ; **J 5/02** ; **J 5/07** ; **J 10/17**). Conformément à la décision **J 27/92**, il doit être établi qu'en toute objectivité, il est normal que ces renseignements aient induit le requérant en erreur. Une telle appréciation dépend donc des circonstances particulières à chaque espèce (voir également **J 4/23**, **J 3/24**).

Dans l'affaire **T 321/95**, le requérant a fait valoir qu'il était parvenu à un accord verbal avec le premier examinateur. Or, l'existence d'un tel accord ne ressortait pas du dossier. Ainsi, les arguments invoqués par le requérant à l'appui d'une prétendue violation du principe de la bonne foi n'étaient que l'expression de son opinion personnelle et relevaient d'un simple malentendu entre lui et le premier examinateur.

Dans l'affaire **T 343/95**, la chambre a examiné la teneur d'un entretien téléphonique sur lequel le requérant a fondé ses arguments relatifs à une prétendue violation du principe de la bonne foi. De l'avis de la chambre, il suffisait dans une affaire comme celle en cause, que la chambre détermine la teneur de l'entretien sur la base des probabilités. Les conditions étaient réunies pour l'application du principe de la confiance légitime (voir cependant l'affaire **T 188/97**, dans laquelle la chambre n'a pu établir les circonstances d'un entretien téléphonique avec un degré de certitude suffisant pour que le principe de protection de la confiance légitime puisse être invoqué).

3. Informations fournies par l'OEB

3.1. Notifications et formulaires clairs et non ambigus

Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de protection de la confiance légitime, qui gouverne les procédures organisées entre l'OEB et le demandeur, implique que les notifications soient claires et non ambiguës pour le demandeur, c'est-à-dire qu'elles soient rédigées de telle manière que tout malentendu soit exclu de la part d'un destinataire sensé. Ainsi une communication émanant de l'OEB et contenant des renseignements erronés qui ont conduit le demandeur à entreprendre une action entraînant le rejet de sa demande de brevet est nulle et dépourvue d'effet dans sa totalité (**J 2/87**, JO 1988, 330). De même, si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (**G 2/97**, **J 3/87**, JO 1989, 3 ; **J 23/14**, **J 4/23,**

J 3/24, **T 2092/13**). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque (**J 1/89**, JO 1992, 17).

Dans l'affaire **T 2092/13**, la chambre a conclu que la notification de la division d'examen était ambiguë et avait induit le requérant en erreur. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant avait tout lieu de croire, et pouvait raisonnablement escompter, sur la base de cette notification, que toute conclusion négative ultérieure sur la question de la nouveauté et/ou de l'activité inventive lui serait notifiée avant qu'une quelconque décision lui faisant grief ne soit rendue. La décision contestée a été rejetée et l'affaire renvoyée devant l'instance du premier degré pour suite à donner. Voir aussi **T 1423/13**.

Dans l'affaire **J 17/04**, la chambre juridique a déclaré qu'il incombait à l'OEB de fournir des **formulaires** qui tiennent compte clairement et sans ambiguïté de toutes les possibilités en termes de procédure. En l'occurrence, le demandeur a été admis, en vertu du principe de protection de la confiance légitime, à se fonder sur une interprétation possible du texte du formulaire concerné de l'OEB, bien qu'une autre interprétation ait été plus courante.

3.2. Informations fournies par l'OEB de sa propre initiative, à titre de service

Habituellement, le principe de confiance légitime s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative, lorsque ceux-ci ne sont pas rendus de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Un demandeur ne saurait compter que l'OEB fournisse régulièrement certains services de sa propre initiative et se prévaloir de l'omission de ces services (**J 12/84**, JO 1985, 108 ; **J 1/89**, JO 1992, 17 ; **J 27/92**, JO 1995, 288 ; **G 2/97**, JO 1999, 123), ou du fait que la notification n'a pas été envoyée au bon destinataire (**J 23/10**).

Dans la décision **J 1/89**, il est expliqué que le demandeur peut compter sur l'exactitude et la complétude des services fournis par l'OEB de sa propre initiative. Toutefois, un demandeur ne peut s'attendre à ce que l'OEB lui fournisse régulièrement et de sa propre initiative des services non prévus dans la CBE. Si un demandeur acquitte des taxes annuelles conformément à une notification formulée en termes équivoques, il doit être traité comme s'il avait acquitté la taxe annuelle en temps utile.

Dans l'affaire **J 34/92**, la taxe annuelle due pour la cinquième année n'avait pas été acquittée dans son intégralité. Le mandataire agréé n'avait pas reçu la notification de l'OEB, dans laquelle celui-ci signale habituellement la possibilité d'acquitter le montant restant de la taxe annuelle, moyennant le paiement d'une surtaxe. Toutefois, il était fait référence à cette notification dans la notification relative à la perte d'un droit, émise en vertu de la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE). La chambre a estimé que la notification attirant l'attention du demandeur sur la possibilité d'acquitter avec retard la taxe, moyennant le versement d'une surtaxe, n'était qu'un service fourni par l'OEB de sa propre initiative. Le demandeur ne pouvait tirer aucune conclusion en sa faveur du fait que cette conclusion ne lui avait pas été envoyée.

Dans l'affaire **T 2053/20**, la chambre a en revanche accordé à l'opposant le bénéfice de la confiance légitime et a conclu que la taxe de recours avait été acquittée dans le délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE. Dans l'acte de recours et la lettre d'accompagnement correspondante, le requérant avait fait part de son intention d'acquitter la taxe de recours. Les moyens choisis pour effectuer le paiement, à savoir d'une part l'ordre de prélèvement automatique et d'autre part l'autorisation de prélèvement du compte courant (fait dans le mauvais format électronique), n'avaient pas été admis, conformément aux dispositions de la RCC (version de 2019) et de ses annexes, pour le paiement de la taxe de recours. Alors que prévu dans le RCC, l'OEB n'a cependant pas informé le requérant que l'ordre de débit n'avait pas été exécuté. La chambre a estimé que le requérant, n'ayant pas été informé de la situation par l'OEB, pouvait partir du principe, dans ces circonstances, que les instructions de paiement données en vue du prélèvement de la taxe de recours avaient été acceptées et exécutées.

Dans la décision **J 27/92** (JO 1995, 288), le mandataire agréé auprès de l'OEB s'était fié aux avis donnés par le service des renseignements par téléphone au sujet du montant de la taxe d'examen à payer. La chambre a fait observer que lorsque de tels services ont été fournis, le demandeur est en droit de s'en prévaloir dans la mesure où les renseignements – oraux ou écrits – émanant de l'OEB ont été la cause directe de l'action qu'il a entreprise et si, en toute objectivité, il est normal que ces renseignements l'aient induit en erreur. Voir aussi **J 10/17**.

3.3. Actes contradictoires

Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a décidé que lorsqu'une déclaration assortie d'une condition, et nulle de ce fait, est traitée comme un acte de procédure valable par l'OEB, l'OEB ne peut pas ultérieurement revenir sur sa propre position antérieure, qui a servi de fondement à la décision du demandeur, car cela irait à l'encontre du principe généralement admis tiré de la maxime "venire contra factum proprium" (voir aussi **T 1825/14**).

Dans la décision **J 14/94** (JO 1995, 824), le demandeur avait omis de payer la taxe annuelle due pour la troisième année. L'OEB a néanmoins poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années, sans informer le demandeur d'une quelconque perte de droits. La chambre a estimé que si, pendant une longue période, l'OEB avait eu une conduite qui avait amené les parties et le public à croire légitimement qu'aucune perte de droits ne s'était produite, il ne pouvait pas ultérieurement se référer à une perte de droits survenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre l'interdiction tirée de la maxime "venire contra factum proprium", et contrevenir, par voie de conséquence, au principe de protection de la confiance légitime. Dans ces circonstances, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut – à titre exceptionnel – être considéré comme ayant été effectué en temps voulu, lorsque l'OEB n'a pas informé le demandeur du paiement en souffrance, qu'il a accepté sans objection les taxes annuelles suivantes et poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années.

Dans l'affaire **J 1/08**, la chambre juridique a conclu que le demandeur n'était pas fondé à croire que sa demande serait considérée par l'OEB comme étant encore en instance du seul fait que l'OEB ne l'avait tout simplement pas traitée pendant une période effectivement très longue (d'août 2004 à mars 2007). La situation devant la chambre était par conséquent différente des faits à la base de l'affaire **J 14/94**, dans laquelle l'OEB avait poursuivi activement la procédure d'examen pendant plusieurs années (voir aussi **J 19/16**).

Dans la décision **J 18/96** (JO 1998, 403), la chambre a reconnu la date de dépôt revendiquée, sur le fondement du principe de protection de la confiance légitime, bien qu'une des conditions prévues à l'art. 80 CBE 1973 (règle 40 CBE) pour la reconnaissance d'une date de dépôt n'ait pas été remplie. En effet, en envoyant une notification au titre de la règle 85bis CBE 1973 (supprimée avec la CBE 2000), la section de dépôt avait donné l'impression qu'il existait une demande de brevet européen valable (voir aussi **J 5/89**).

Dans l'affaire **T 926/09**, la chambre a traité les revendications concernées comme si elles avaient été déposées initialement avec la demande de brevet, alors qu'elles avaient, en réalité, été déposées pendant la période précédant la réception du rapport de recherche européenne, ce qui contrevenait à la règle 86(1) CBE 1973 (règle 137(1) CBE). La chambre a indiqué que le requérant pouvait se prévaloir de la notification de la section de dépôt qui lui signalait l'admission du jeu de revendications.

Dans l'affaire **T 2364/12**, la chambre a annulé la décision dans laquelle la division d'opposition avait jugé l'opposition irrecevable au motif que celle-ci était réputée ne pas avoir été formée dans les délais. La chambre a considéré que, compte tenu de la notification dans laquelle la division d'opposition avait informé le requérant que la taxe d'opposition était considérée comme ayant été dûment acquittée, l'opposant pouvait raisonnablement supposer que l'opposition avait été valablement formée. Voir aussi chapitre III.B. "Droit d'être entendu".

Dans l'affaire **T 2246/13**, la chambre a estimé que, suite à la lettre par laquelle l'OEB avait annulé la procédure orale et annoncé que la procédure se poursuivrait par écrit, le requérant pouvait légitimement escompter avoir la possibilité de prendre position, ne fût-ce que pour réagir à la nouvelle situation résultant du fait que l'autre partie avait retiré sa requête en procédure orale. Le requérant ne pouvait donc pas s'attendre à ce qu'une décision de révocation du brevet soit rendue le même jour. La chambre a annulé la décision de la division d'opposition. Voir aussi **T 1423/13**.

Dans l'affaire **J 8/18**, le requérant avait acquitté à deux reprises la taxe de recours : une fois le montant réduit (pour les PME) et une fois le montant normal. Ce dernier montant a été remboursé. Dans un communiqué, l'OEB indique qu'il suffit, pour bénéficier de la réduction de la taxe de recours, que le requérant déclare qu'il est une PME, et ce au plus tard lors du paiement du montant réduit de la taxe de recours. Même si la chambre

juridique n'était pas liée par ce communiqué, ce dernier pouvait à tout le moins selon le principe de protection de la confiance légitime, fonder la supposition du requérant selon laquelle son recours serait réputé formé ou jugé recevable suite au remboursement du montant normal de la taxe de recours, avant que le dossier ne soit transmis aux chambres de recours. Voir aussi l'affaire **J 10/20**, dans laquelle la chambre a relevé que les utilisateurs pouvaient se fier aux informations liées à la prorogation des délais fournies dans les communiqués de l'OEB sans se trouver lésés, qu'il y ait ou non, dans les faits, une perturbation concernant la distribution ou l'acheminement du courrier en raison de la pandémie de COVID-19, au sens de la règle 134 CBE (sur laquelle reposait le communiqué pertinent).

3.4. Informations fournies par téléphone

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a certes reconnu que le principe de la bonne foi devait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'OEB y compris des conversations téléphoniques. La CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas parties en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB. Mais, étant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la chambre n'a pas jugé nécessaire de mener une enquête approfondie afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortaient déjà clairement du dossier.

Dans la décision **T 428/98** (JO 2001, 494), la chambre a estimé qu'un requérant peut se fier à un renseignement téléphonique que lui a effectivement fourni le greffier de la chambre au sujet du mode de calcul d'un délai qu'il doit respecter dans la procédure devant la chambre, si la question de droit sur laquelle porte le renseignement n'a pas encore à cette date été tranchée par la jurisprudence des chambres de recours.

Dans l'affaire **T 1785/15**, le requérant avait été amené à croire, lors d'un entretien téléphonique avec un agent des formalités, qu'il serait possible de former un recours contre la décision de délivrance. La chambre de recours a toutefois estimé que le recours était irrecevable. Le fait d'avoir suggéré une possibilité de recours, alors qu'il n'en existait pas, était au mieux trompeur. La chambre a estimé que le demandeur avait probablement formé son recours sur la base des informations incorrectes fournies par l'OEB. Par conséquent, le demandeur pouvait à tout le moins légitimement s'attendre à ce que le recours soit jugé recevable et instruit quant au fond. La chambre a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours.

3.5. Décisions des instances administratives de l'OEB

Dans l'affaire **T 1448/09**, la chambre a conclu que la requérante ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir abordé un motif de la décision dans son mémoire de recours dont on pouvait légitimement estimer qu'il puisse avoir fait l'objet d'un malentendu au vu

des circonstances. La chambre a estimé, qu'en vertu du principe de bonne foi le contenu d'une décision qui fait grief doit être dépourvu de toute ambiguïté susceptible d'affecter sa compréhension.

La chambre dans l'affaire **T 1482/21** a fait observer que toute remise en cause ultérieure d'une décision de la section de dépôt faisant droit à une requête en restitutio in integrum serait incompatible avec le principe de protection de la confiance légitime. Une partie dont la requête en restitutio in integrum a été favorablement accueillie dans le cadre d'une procédure ex parte a toutes les raisons de croire qu'elle peut se fier à cette décision pour la suite de ses démarches au titre de la procédure.

3.6. Rectification d'une décision déjà rendue

Dans l'affaire **T 1081/02**, la chambre a estimé que la notification émise par l'agent des formalités de la division d'opposition alors que le délai de recours était entamé, et informant le demandeur que la décision déjà signifiée avait été envoyée en raison d'une irrégularité et devait par conséquent être considérée comme sans objet, ne pouvait pas créer une situation de confiance légitime permettant de remettre en cause l'effet juridique de la décision au point de la considérer comme nulle. La protection de la confiance légitime à accorder interdit toutefois d'opposer aux parties le délai de recours de l'art. 108 CBE (voir aussi **T 1176/00**, **T 466/03**).

Dans l'affaire **T 830/03** la division d'opposition avait rendu une deuxième décision écrite et une notification avait été envoyée, laquelle suggérait que la première décision écrite était devenue obsolète. L'opposant a formé un recours en dehors du délai de quatre mois à compter de la date de signification de la première décision, mais encore dans les délais à compter de la date de signification de la deuxième décision. La chambre a estimé que la première décision était l'unique décision valable mais, qu'en vertu du principe de protection de la confiance légitime, le recours était réputé formé dans les délais (voir aussi **T 993/06**).

Dans l'affaire **T 124/93**, la division d'opposition avait signifié la même décision à deux reprises. La deuxième signification incluait une pièce jointe supplémentaire et portait une nouvelle date d'envoi, ce qui avait induit les parties en erreur quant au respect des délais pour produire l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a déclaré, qu'en application du principe de protection de la confiance légitime, les pièces en question devaient être considérées comme produites dans les délais (**T 130/07**, **T 972/05**).

Dans l'affaire **T 105/11**, sur requête du demandeur, la division d'examen avait émis une nouvelle fois la décision sous forme rectifiée avec une nouvelle date. La chambre a établi que la date de la signification de la décision rejetant la demande demeurait celle de la signification de la première décision écrite. Si l'acte de recours avait été reçu dans les délais, tel n'avait pas été le cas du mémoire exposant les motifs du recours. Le requérant,

qui était représenté par un mandataire agréé et qui avait explicitement demandé que la décision écrite soit rectifiée, aurait dû savoir que la deuxième décision visait à rectifier, au titre de la règle 140 CBE, la première décision écrite. En outre, l'affaire en cause se distinguait d'autres affaires en ceci qu'il n'y avait pas eu de déclaration explicite de l'OEB selon laquelle il devait être fait abstraction de la première décision. Néanmoins, on pouvait imputer à l'OEB le fait que la deuxième décision écrite n'avait pas été identifiée correctement et sans équivoque comme une décision de rectification. La chambre a dès lors considéré, en application du principe de protection de la confiance légitime, que le mémoire exposant les motifs du recours était réputé déposé dans les délais.

3.7. Informations fournies dans les Directives

Dans l'affaire **T 1607/08**, la chambre a rappelé que les Directives publiées par l'OEB étaient une des sources de la confiance légitime. Par conséquent, lorsque les Directives indiquaient clairement que la poursuite de la procédure d'opposition devait être notifiée au titulaire du brevet, celui-ci était en droit de s'attendre à ce que cette information lui soit communiquée avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue. Dans le cas contraire, la décision de révoquer le brevet contesté prendrait le titulaire du brevet au dépourvu, et c'est ce qui s'est produit en l'espèce.

Dans l'affaire **T 1946/21**, le requérant a fait valoir que puisqu'il avait toujours été indiqué dans les Directives que la cession du droit de priorité à un demandeur devait avoir pris effet avant la date de dépôt de la demande ultérieure, une confiance légitime existait à cet égard. La chambre n'a pas contesté que les Directives puissent être une source de confiance légitime. La chambre a toutefois ajouté que les exigences d'ordre juridique auxquelles les demandeurs sont tenus de se conformer pour pouvoir bénéficier d'un droit de priorité ne peuvent pas être déterminées par ce qui est énoncé dans les Directives, que celles-ci soient directement ou indirectement à l'origine d'une confiance légitime. L'exigence "avant la date de dépôt" n'est pas prescrite dans les textes juridiques applicables. Il est donc indifférent que selon les Directives, il s'agisse d'une condition régissant la validité d'un transfert (voir également cette décision au chapitre II.D.2.7.4).

4. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

4.1. Principe général

Pour respecter le principe de la bonne foi, l'OEB est tenu de signaler aux utilisateurs du système du brevet européen toute omission ou toute erreur susceptible d'entraîner une perte de droit définitive. Il devrait toujours faire parvenir un tel avis si le demandeur peut s'attendre en toute bonne foi à en recevoir un (**G 2/97**, JO 1999, 123). Cela suppose que l'irrégularité puisse être **aisément constatée** par l'OEB et que le demandeur soit en mesure d'y **remédier** et d'éviter ainsi la perte imminente de ses droits (**J 13/90**, JO 1994, 456). En d'autres termes, on ne peut attendre de l'OEB qu'il avertisse une partie

d'une irrégularité que si cette dernière est aisément décelable par l'OEB et si la partie peut encore y remédier dans le délai prescrit (**G 2/97**, **J 13/11**, **T 703/19**).

Rien ne permet de dire que le principe de la bonne foi oblige une chambre à prévenir une partie des irrégularités **qui relèvent de la responsabilité de cette partie** (**G 2/97** ; voir dans le présent chapitre III.A.4.3.1).

4.1.1 Irrégularité pouvant être corrigée dans le délai pertinent

Dans l'affaire **J 13/11**, le requérant a demandé la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la troisième taxe annuelle, et ce le dernier jour du délai et après les heures de bureau de l'OEB. La chambre a estimé que l'OEB n'aurait pas eu le temps d'avertir le requérant du non-paiement de la troisième taxe annuelle et de la surtaxe, même s'il avait été en mesure de détecter cette irrégularité. La chambre a considéré que cette affaire était différente de l'affaire **T 14/89** (JO 1990, 432) (voir à ce propos **G 2/97**), dans laquelle l'OEB avait disposé de suffisamment de temps, soit environ six semaines avant l'expiration du délai pour présenter une requête en restitutio in integrum, pour informer le titulaire des irrégularités que présentait sa requête. Voir les décisions **T 2726/17**, **T 1633/18** et **T 703/19 et T 1295/20** pour des exemples d'affaires où la chambre a estimé que la partie concernée aurait encore eu le temps de remédier à l'irrégularité en cause si elle en avait informée.

Voir aussi la décision **T 1764/08** (concernant le dépôt électronique de l'acte de recours le dernier jour du délai) ainsi que les affaires auxquelles cette décision fait référence, dans le présent chapitre au point III.A.4.2.3. Voir aussi dans le présent chapitre III.A.4.2.2 "Non-paiement ou paiement insuffisant d'une taxe".

4.1.2 Obligation de fixer un nouveau délai

La chambre juridique a également décidé dans la décision **J 13/90** (JO 1994, 456) que si, eu égard au principe de bonne foi, le demandeur peut s'attendre à recevoir un avis annonçant une perte de droit imminente, mais que cet avis ne lui est pas adressé dans le délai prescrit, l'OEB doit fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité et d'accomplir en temps voulu l'acte requis dans le cadre de la procédure (voir aussi **T 14/89**). Toutefois, cela ne s'applique qu'aux délais qui ne sont pas impératifs, puisqu'un délai impératif (comme le délai d'un an visé dans la troisième phrase de l'art. 122(2) CBE 1973, désormais règle 136(1) CBE), n'est pas prorogeable par définition (**J 34/92**, mais voir aussi **J 6/08**).

4.2. Exemples d'affaires traitant de l'obligation d'attirer l'attention sur des irrégularités auxquelles il est facile de remédier

4.2.1 Questions d'ordre linguistique

Dans l'affaire **J 3/00** le requérant avait déposé une demande de brevet internationale auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT (RO/OEB). La description et les revendications avaient par inadvertance été déposées en suédois, à savoir une langue non acceptée par le RO/OEB pour le dépôt de demandes internationales. La chambre a décidé que l'office récepteur aurait pu déceler cette irrégularité immédiatement et facilement au vu de la demande, dans le cadre de l'examen au titre de l'art. 11(1) PCT. Le requérant pouvait en toute bonne foi s'attendre à être averti.

Dans l'affaire **T 1152/05**, l'acte de recours déposé par le titulaire du brevet était en néerlandais et n'était donc pas rédigé dans une des langues officielles de l'OEB. Conformément à l'art. 14(4) CBE, ce document était donc réputé n'avoir pas été produit. La chambre a estimé que l'agent des formalités n'avait à première vue aucune raison de considérer que le titulaire du brevet n'était pas autorisé à déposer son acte de recours en néerlandais. L'irrégularité ne pouvant pas être facilement décelée, l'OEB n'était pas tenu d'avertir le titulaire du brevet qu'il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'art. 14(4) CBE.

Dans l'affaire **T 41/09**, le requérant (titulaire du brevet), une personne morale ayant son siège en Espagne, avait formé un recours en néerlandais. Le requérant avait allégué devant la chambre que l'OEB, qui connaissait sa nationalité, aurait pu déceler aisément l'irrégularité qui entachait l'acte de recours du fait de la langue dans lequel il était rédigé. La chambre a considéré que le principe de protection de la confiance légitime du requérant n'avait pas été enfreint. Selon elle, la situation différait des faits à la base de l'affaire **J 13/90**. Dans cette affaire, l'irrégularité était en effet apparue clairement dans la requête elle-même, alors qu'en l'espèce elle ne ressortait pas immédiatement de l'acte de recours, lequel citait seulement le nom du requérant sans donner la moindre indication sur le lieu de son siège.

Voir aussi les affaires suivantes, dans lesquelles l'acte de recours a été déposé en néerlandais par une entreprise suisse : **T 642/12** (recours réputé non formé) et **T 595/11**, **T 1037/11**, **T 2554/11** et **T 707/12** (recours réputé formé et jugé recevable).

4.2.2 Non-paiement ou paiement insuffisant d'une taxe

Dans l'affaire **J 2/94**, l'OEB avait reçu une lettre comportant une requête en restitutio in integrum non accompagnée du paiement correspondant. Selon la chambre, le requérant ne pouvait escompter que l'OEB lui signale que la taxe n'avait pas été payée immédiatement après réception de sa requête en restitutio in integrum par l'OEB. Rien dans les pièces déposées par le requérant ne permettait de penser en l'occurrence qu'une

clarification ou un rappel étaient nécessaires. En effet, dans les faits, ce n'est souvent qu'après expiration du délai, lorsqu'il dispose de l'ensemble des données relatives à tous les paiements qui ont été effectués pendant la période en cause, que l'OEB est en mesure de déterminer si une certaine taxe a ou non été acquittée (voir aussi **T 1815/15**).

Dans l'affaire **G 2/97** (JO 1999, 123), la Grande Chambre de recours a estimé que le principe de la bonne foi n'obligeait pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s'il n'existait aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.

Avant la décision **G 2/97**, les chambres avaient estimé dans un certain nombre d'affaires que l'OEB avait l'obligation d'avertir les parties d'un défaut de paiement des taxes ou de l'insuffisance du montant acquitté. Il s'agit notamment des décisions **T 14/89** (JO 1990, 432), **J 13/90** (JO 1994, 456), **J 15/90** du 28 novembre 1994 et **T 923/95**. Eu égard à l'affaire **T 14/89**, la Grande Chambre de recours a estimé que la décision rendue dans cette espèce portait sur les faits qui lui étaient propres et qu'elle ne contient aucun principe d'application générale. Dans l'affaire **T 642/12**, la chambre a indiqué que, selon elle, l'approche suivie dans la décision **T 923/95** ne pouvait pas être maintenue étant donné qu'elle était en contradiction manifeste avec les conclusions de la décision **G 2/97**.

Dans l'affaire **T 296/96**, le requérant n'avait acquitté que 50% du montant de la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu à l'art. 108, première phrase, CBE 1973. L'agent des formalités ayant invité le requérant à acquitter le montant restant de la taxe de recours, puis accepté sans émettre le moindre commentaire le paiement effectué ultérieurement par le requérant, celui-ci pouvait supposer en toute bonne foi que son recours était considéré comme formé (art. 108 CBE 1973, deuxième phrase) et qu'il n'était donc pas nécessaire de présenter une requête en restitutio in integrum. Le requérant, qui avait été induit en erreur par le comportement de l'agent des formalités, devait être traité, conformément au principe de protection de la confiance légitime, comme s'il avait acquitté la taxe de recours en temps utile.

Dans la décision **T 161/96** (JO 1999, 331), la chambre est arrivée à la conclusion qu'en l'espèce, l'OEB n'était pas tenu d'avertir la partie concernée de la perte imminente de droits découlant d'un paiement de la taxe d'opposition, inférieur de 40% au montant dû.

Dans l'affaire **T 445/98**, la chambre a estimé que l'irrégularité n'était pas aisément décelable du fait que le service qui avait encaissé la taxe n'était pas le même que celui qui avait reçu l'acte de recours, et qu'il s'était écoulé trop peu de temps entre le paiement de la taxe de recours et l'expiration du délai de deux mois prévu pour former un recours

qui n'avait pas été respecté. Par conséquent, l'opposant ne pouvait s'attendre à être prévenu de l'irrégularité.

Dans l'affaire **T 642/12**, la chambre a considéré que la possibilité de constater l'erreur (un montant correspondant à 80 % de la taxe de recours, et non le montant total, avait été acquitté) ne suffisait pas pour fonder chez le requérant l'attente légitime que, dans les sept jours ouvrables avant l'expiration du délai applicable, un greffier des chambres de recours le prévienne que la réduction du montant de la taxe de recours avait été appliquée à tort. La taxe de recours était donc réputée non acquittée (voir en revanche **T 595/11**, au présent chapitre III.A.2.2.3). Voir aussi les affaires **T 2422/18**, **T 416/21** et **T 1060/19** concernant le paiement du montant réduit de la taxe par des personnes ne remplissant pas les critères énoncés dans le communiqué applicable de l'OEB, en date du 18 décembre 2017 (JO 2018, A5).

Dans l'affaire **T 703/19**, la chambre a estimé qu'un utilisateur de l'OEB peut légitimement s'attendre à ce qu'un contrôle de plausibilité soit effectué au moment de l'introduction de son recours. Dans l'acte de recours, le requérant avait indiqué : "la taxe de recours est acquittée par la présente via le paiement en ligne". La lettre d'accompagnement relative à des pièces produites ultérieurement contenait des indications sur les types de taxes, le montant à payer, mais pas sur le mode de paiement, qui était marqué "non renseigné". Le numéro de compte n'était pas précisé. La chambre a estimé que l'absence de ces informations était en contradiction flagrante avec l'intention de payer la taxe de recours à la date de dépôt de l'acte de recours. Cette irrégularité était en tout état de cause facilement identifiable, puisque la lettre d'accompagnement et l'acte de recours ne contenaient qu'un nombre très limité d'informations.

Dans l'affaire **T 71/21**, le requérant (opposant) avait tenté pendant le délai de recours d'acquitter la taxe de recours en mettant en place une procédure de prélèvement automatique. Une telle tentative était toutefois vouée à l'échec, car il s'agissait d'un mode de paiement qui n'était pas admis dans le système de paiement en ligne pour les opposants (voir le chapitre III.U.2.2.4). La chambre a considéré que cette irrégularité ne pouvait pas en l'occurrence être facilement identifiée. Voir toutefois l'affaire **T 2053/20** au présent chapitre III.A.3.2.

4.2.3 Dépôt électronique de documents

Conformément à la décision du Président de l'OEB en date du 14 mai 2021 (JO 2021, A42), le dépôt électronique de documents est admis pour les procédures d'opposition et de recours. De nombreuses affaires traitent du dépôt électronique de l'acte de recours avant que cela ne soit le cas (voir, en ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, **T 781/04**, **T 991/04** du 22 novembre 2005, et **T 331/08** ; voir aussi les affaires **T 2726/17** et **T 1633/18**, dans lesquelles la chambre a considéré qu'un acte de recours déposé à l'aide du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB avait été valablement déposé ; voir en outre l'affaire **T 1295/20** du 28 janvier 2021).

Dans l'affaire **T 1764/08**, le requérant a déposé le mémoire exposant les motifs de son recours via *epoline*® le dernier jour du délai prévu à l'art. 108, troisième phrase, CBE. La chambre a considéré que, même si l'OEB avait averti le requérant, celui-ci n'aurait pu déposer une nouvelle fois dans ledit délai le mémoire exposant les motifs de son recours en utilisant des moyens admis. Aussi, l'OEB n'avait pas l'obligation de prévenir le requérant en vertu du principe de la bonne foi. La chambre disciplinaire a soutenu le même point de vue dans l'affaire **D 36/21**, relative à un recours qui contestait une décision du jury d'examen et avait été formé par courrier électronique à 19 h 53 le dernier jour du délai applicable (voir le chapitre V.C.2.6.2). Ces affaires différaient en cela des affaires **T 781/04**, **T 991/04** du 22 novembre 2005, **T 514/05** et **T 395/07**, dans lesquelles l'irrégularité aurait pu être détectée suffisamment à temps avant l'expiration du délai applicable.

4.2.4 Autres exemples concernant des irrégularités pouvant être facilement décelées

Dans la décision **T 460/95** du 16 juillet 1996, la chambre a estimé qu'en l'espèce l'irrégularité était évidente, facile à découvrir et que le requérant pouvait facilement y remédier dans le délai restant à courir si bien que le greffe, dès réception de la requête en prorogation, aurait pu, voire même dû constater que la requête était basée sur un malentendu lors d'une conversation téléphonique.

Le principe de protection de la confiance légitime a été appliqué dans l'affaire **J 11/89**, où la section de dépôt n'avait pas demandé de précisions au demandeur lorsqu'elle a reçu une demande de brevet japonais qui était censée constituer un document de priorité, mais dont la priorité n'avait cependant pas été revendiquée dans la requête en délivrance.

4.3. Limites à l'obligation de signaler les irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

4.3.1 Irrégularités relevant de la responsabilité d'une partie

Il découle de la jurisprudence que le principe de la bonne foi n'implique pas l'obligation de prévenir une partie des irrégularités qui relèvent de sa responsabilité (**G 2/97**, JO 1999, 123 ; voir, entre autres, **J 41/92**, JO 1995, 93 ; **J 4/96** ; **T 690/93** ; **T 161/96**, JO 1999, 331 ; **T 778/00**, JO 2001, 554 ; **T 267/08**, **T 1271/20** ; **R 4/09** ; **T 578/14**). La raison en est que les utilisateurs du système du brevet européen qui sont parties à des procédures devant l'OEB doivent agir de bonne foi et qu'il est de leur responsabilité d'accomplir tous les actes de procédure nécessaires pour éviter une perte de droits (**G 2/97**, **R 4/09**).

a) Formation d'un recours valable

Dans l'affaire **G 2/97**, la Grande Chambre de recours a énoncé que la responsabilité qui incombe au requérant de remplir les conditions relatives à la recevabilité d'un recours ne saurait être rejetée sur la chambre de recours. En effet, les utilisateurs du système du

brevet européen ne peuvent légitimement attendre d'une chambre de recours qu'elle leur signale des irrégularités qui relèvent de leur responsabilité. Aller si loin dans l'application du principe de la bonne foi signifierait que les chambres seraient tenues d'assumer systématiquement les responsabilités des parties aux procédures devant elles, ce qui ne trouve aucun fondement juridique ni dans la CBE, ni dans les principes généraux du droit.

Dans l'affaire **T 703/19**, la chambre a déclaré que si le paiement de la taxe de recours, en tant que tel, relève de la responsabilité du requérant, cela n'est pas nécessairement vrai de chacun des aspects partiels qui s'y rapportent. En effet, si tel était le cas, la Grande Chambre de recours, dans sa décision **G 2/97**, ne serait pas parvenue à la conclusion que, dans un exemple fictif, la chambre aurait dû attirer l'attention du requérant sur l'absence de chèque. De l'avis de la chambre, cet exemple servait avant tout à montrer que l'intention manifeste d'accomplir un acte de procédure (paiement de la taxe de recours) au moment du dépôt de l'acte de recours était en contradiction avec l'acte effectivement accompli, et qu'il était facile de s'en apercevoir.

Dans l'affaire **T 267/08** la chambre a précisé qu'elle n'est nullement tenue d'avertir une partie que le dépôt d'un pouvoir comporte des irrégularités ; il relève, au contraire, de la responsabilité de ladite partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter une perte de droits. La responsabilité de déposer un pouvoir valable ne saurait être transférée à la chambre.

b) Dépôt d'une demande divisionnaire

Dans l'affaire **J 2/08** (JO 2010, 100), le requérant (demandeur) a soutenu que l'OEB avait enfreint à plusieurs reprises le principe de la bonne foi (en omettant de l'informer au sujet du dépôt d'une demande divisionnaire, en publiant la demande divisionnaire, en constatant tardivement la perte d'un droit). Il a estimé qu'en s'abstenant d'agir, l'OEB l'avait amené à croire que tout était en ordre concernant la demande divisionnaire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour former un recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande initiale. De l'avis de la chambre, il appartenait au seul demandeur et à son représentant de décider des mesures les plus appropriées en matière de dépôt, compte tenu des faits et des aspects juridiques. En outre, la confiance légitime concernant la validité d'une demande ne saurait s'appuyer sur le fait qu'une demande a été publiée. Enfin, la notification au titre de la règle 69 CBE 1973 (règle 112 CBE), qui n'est pas un simple avertissement, mais un acte de procédure, devait être envoyé à l'expiration du délai de recours.

c) Coordonnées bancaires

Dans l'affaire **T 1029/00**, la chambre a estimé que le requérant ne saurait faire valoir qu'il a effectué un paiement erroné parce que les coordonnées bancaires de l'OEB n'étaient pas indiquées dans les notifications. Il convient que le demandeur établisse lui-même les coordonnées bancaires.

4.3.2 Absence d'obligation de vérifier en détail si les pièces produites comportent des irrégularités

L'affaire **J 7/97** concernait le dépôt, par télécopie, d'une demande auprès de l'OEB. Une page de la description était manquante alors qu'une autre page avait été transmise deux fois. La chambre de recours a estimé que, du moins dans les conditions de l'espèce, l'absence d'une seule page d'une description volumineuse ne peut être considérée comme une irrégularité manifeste au sens de la jurisprudence. Le demandeur ne pouvait légitimement s'attendre à ce que l'OEB vérifie l'exhaustivité des documents de la demande dans un délai tellement court, c'est-à-dire le jour même du dépôt des documents. Une telle obligation ne découlait pas non plus de la décision du Président de l'OEB relative au dépôt par des moyens techniques de communication (JO 1992, 299), dont l'art. 3 (devenu art. 6, décision du Président de l'OEB en date du 20 février 2019, JO 2019, A18) de cette décision disposait que le bureau de réception informe l'expéditeur à bref délai lorsque le document se révèle présenter des défauts de lisibilité ou n'être pas complet. Ce dernier point vise manifestement non pas l'exhaustivité des pièces, mais celle de la communication.

Dans la décision **T 585/08**, la chambre a estimé que l'irrégularité dans la requête en restitutio in integrum (insuffisance des motifs et des faits invoqués, règle 136(2) CBE) n'était pas aisément décelable. Premièrement, un certain nombre de lettres avait été produites et, deuxièmement, il n'aurait été possible de déceler l'irrégularité que si ces lettres avaient été soigneusement examinées. Selon la chambre, le principe de la bonne foi n'impose pas à l'OEB l'obligation d'examiner différentes lettres versées au dossier afin d'établir s'il manque des faits et justifications à l'appui d'une requête en restitutio. La chambre a considéré que cette affaire était différente de l'affaire **T 14/89** (JO 1990, 432) dans laquelle l'absence de justifications à l'appui de la requête en restitutio in integrum pouvait être aisément décelée.

5. Obligation de demander des clarifications en cas de nature ambiguë de la requête

Dans la décision **J 15/92**, la chambre juridique a considéré que dans le cas d'une requête dont la nature véritable ne ressort pas clairement (en l'espèce, il n'était pas clair s'il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum ou d'une requête en décision), l'OEB est tenu de s'enquérir de la véritable qualification de celle-ci en interrogeant le requérant. En l'espèce, il aurait suffi que l'OEB invite le déposant à qualifier exactement sa requête. Une qualification arbitraire constitue de sa part un manquement qui entraîne la nullité de la décision attaquée (voir **J 25/92**, **J 17/04**).

Dans l'affaire **J 6/08**, la chambre a ajouté qu'une requête (en décision ou en restitutio in integrum) visant à faire annuler la constatation de la perte d'un droit au sens de la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE), exige une interprétation par l'OEB qui soit axée sur ce qui peut être objectivement reconnu comme étant l'intention du requérant et qui

tienne compte des particularités de l'espèce. En cas de doute, l'OEB est tenu de clarifier l'intention réelle du requérant et, le cas échéant, de notifier tout acte de procédure encore à accomplir concernant la requête (en l'espèce l'observation du délai d'un an conformément à l'art. 122(2) CBE 1973, désormais règle 136(1) CBE).

Dans l'affaire **R 14/10**, la Grande Chambre de recours, bien qu'elle ne se soit pas appuyée expressément sur le principe de protection de la confiance légitime, a estimé que lorsqu'une requête déposée par une partie pendant une procédure orale n'est pas jugée claire, l'instance qui statue a l'obligation de demander des clarifications avant de délibérer. Toutefois, si les requêtes lues à haute voix avant que le débat ne soit déclaré clos ne correspondent pas à l'intention du requérant, il est du devoir de ce dernier d'intervenir à ce stade.

6. Protection de la confiance légitime et jurisprudence

Dans certains cas, le public peut légitimement s'attendre à ce que la première instance ne s'écarte pas de **la jurisprudence établie** si dans la pratique les instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si le public en a été informé par des Directives, des renseignements juridiques ou des notes publiés par l'OEB (voir **J 27/94**, JO 1995, 831). **Une seule décision** d'une chambre de recours ne peut pas susciter, cependant, la confiance légitime qu'elle sera suivie à l'avenir (**J 25/95**, **T 500/00**). La confiance accordée par les utilisateurs à la continuité d'une pratique fondée sur une décision de la Grande Chambre de recours peut être considérée comme particulièrement légitime, puisque toutes les chambres de recours sont censées suivre l'interprétation que la Grande Chambre de recours donne de la CBE (**J 25/95**).

6.1. Jurisprudence s'écartant de la pratique ou abandonnant celle-ci

Dans la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a énoncé que dans certains cas, le public pouvait légitimement s'attendre à ce que la première instance ne s'écarte pas de la jurisprudence établie si dans la pratique les instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si le public en a été informé par des Directives, des renseignements juridiques ou des notes publiés par l'OEB. Dans ce cas, le demandeur peut légitimement s'attendre à ce qu'une pratique autorisant ou même recommandant une certaine ligne de conduite ne sera pas modifiée, sans qu'il en soit préalablement informé de manière appropriée. Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé que la première instance n'était pas obligée par le principe de protection de la confiance légitime d'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet sur la base de la décision **J 11/91** (JO 1994, 28), tant que l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633) n'avait pas été porté à la connaissance du public.

Dans l'affaire **J 25/95** la chambre a estimé que la publication de la décision **J 11/91** au JO (JO 1994, 28) ainsi que dans la JCR ne permettait pas de conclure raisonnablement et

légitimement qu'une demande divisionnaire pouvait être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Si des doutes existent sur l'existence d'une pratique établie en la matière, il incombe aux requérants de demander des précisions à l'OEB, lesquels auraient rapidement révélé en l'espèce que la décision **J 11/91** n'avait pas été appliquée par la première instance.

Dans l'affaire **T 740/98**, le requérant a allégué que le disclaimer avait été admis par la division d'examen, conformément aux Directives (version de 1994) et à la jurisprudence constante des chambres de recours. Il a argué que les normes énoncées dans la décision ultérieure **G 1/03** (JO 2004, 413) ne pouvaient pas être appliquées, car elles porteraient atteinte au principe de la bonne foi et à la protection de la confiance légitime des utilisateurs de l'OEB. La chambre a fait observer que le système juridique établi au titre de la CBE n'attribuait aucun caractère contraignant aux Directives ou à la jurisprudence constante. Le principe de protection de la confiance légitime ne peut donc se fonder sur une version antérieure des Directives ou sur la jurisprudence. La chambre a jugé que les normes énoncées dans la décision **G 1/03** étaient applicables en l'espèce. Dans l'affaire **T 500/00**, la chambre a ajouté que ce qui importait n'était pas de savoir si la division d'opposition avait suivi les Directives, mais si elle avait agi conformément à la CBE. Le principe de la bonne foi ne pouvait pas être invoqué contre l'application aux affaires pendantes des principes relatifs à l'admissibilité des disclaimers exposés dans la décision **G 1/03**.

6.2. Moment à partir duquel une nouvelle décision qui s'écarte de la pratique existante peut s'appliquer d'une manière générale

Dans trois décisions, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que ces décisions, qui produisent un revirement de jurisprudence, ne s'appliquent qu'à compter de la date à laquelle elles sont rendues publiques (**G 5/88**, JO 1991, 137, relative à un accord administratif ; **G 5/93**, JO 1994, 447, relative aux demandeurs euro-PCT qui peuvent être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement de la taxe nationale, prévu à la règle 104ter CBE 1973 ; et **G 9/93**, JO 1994, 891, dans laquelle la Grande Chambre de recours a estimé que le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen (renversement de la jurisprudence établie par la décision **G 1/84**)). Ces trois décisions ne sauraient fonder cependant un principe général qui interdit d'appliquer une nouvelle jurisprudence "rétroactivement" (**J 8/00** ; cf. également ci-dessous **T 2360/19**).

Dans la décision **T 716/91**, la chambre a conclu que la décision **G 4/93** (correspondant à **G 9/92**, JO 1994, 875) devait également être appliquée aux affaires en instance. La situation dans l'affaire en question ne comportait pas d'analogie avec l'affaire **G 9/93** dans laquelle la Grande Chambre de recours avait estimé qu'il serait inéquitable d'appliquer le droit tel qu'interprété dans **G 9/93** aux affaires en instance. La chambre a souligné que la décision **G 4/93** ne contenait aucune indication limitant l'applicabilité du droit tel qu'il y était interprété aux affaires en instance.

Dans l'affaire **T 739/05**, la chambre avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de suspendre la procédure et la décision finale jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué sur une question de droit d'importance fondamentale, susceptible de présenter un intérêt majeur en l'espèce. La chambre a considéré que la décision de la Grande Chambre de recours ne pouvait pas affecter l'issue de l'affaire, en raison du principe de protection de la confiance légitime relatif aux affaires en instance. Lorsqu'une pratique de longue date établie dans des publications de l'OEB est infirmée par une nouvelle décision, la jurisprudence constante (**G 5/93**, **G 9/93**, **T 905/90**, **J 27/94**, **J 25/95**) accorde aux demandeurs, en cas d'affaires en instance, une période de transition pendant laquelle ils peuvent se fonder sur la pratique antérieure jusqu'à ce que la décision qui modifie ladite pratique soit rendue publique.

Dans sa décision **G 2/08** (JO 2010, 456), la Grande Chambre de recours a affirmé que pour garantir la sécurité juridique et protéger les intérêts légitimes des demandeurs, l'interprétation du nouveau cadre juridique qu'elle a donnée dans ladite décision ne devait avoir aucun effet rétroactif, et a fixé un délai approprié de trois mois à compter de la publication de la décision au JO pour permettre aux futures demandes de se conformer à cette nouvelle situation. Pour les mêmes motifs, dans sa décision **G 3/19** (JO 2020, A119 – voir point XXIX des motifs), la Grande Chambre de recours a précisé que la nouvelle interprétation de l'art. 53b) CBE donnée dans l'avis ne produisait aucun effet rétroactif à l'égard des brevets européens contenant des revendications du type en cause et délivrés avant le 1er juillet 2017 (date d'entrée en vigueur de la règle 28(2) CBE), ou à l'égard des demandes de brevet européen en instance déposées avant cette date et recherchant une protection pour de telles revendications.

Dans les décisions **G 2/07** et **G 1/08** (JO 2012, 130 et 206), la Grande Chambre de recours a déclaré qu'elle avait accordé, dans le passé, une période transitoire lorsque l'une de ses décisions avait entraîné un changement à l'égard d'une pratique procédurale établie, que les parties n'étaient pas censées anticiper. En revanche, le principe de la confiance légitime n'a jamais été reconnu devant la Grande Chambre de recours au sujet de l'application correcte, à savoir de l'interprétation correcte du droit matériel des brevets.

Dans l'affaire **T 2360/19**, les opposants, citant les décisions **G 2/08** et **G 3/19**, ont fait valoir que la présomption réfragable établie dans la décision **G 1/22** (voir le chapitre II.D.2.6.1) ne pouvait être applicable rétroactivement aux demandes et aux brevets dont la date de priorité est antérieure à la décision **G 1/22**, car cela constituerait une atteinte à la confiance légitime. Se référant aux décisions **G 2/07** et **J 8/00**, la chambre a exprimé son désaccord avec cet argument. Elle a fait observer entre autres que ce sont les opposants qui invoquaient la confiance légitime, mais que ceux-ci n'avaient pas à accomplir d'actes dans le contexte ou au regard du dépôt des demandes de brevet dans l'affaire en cause. Il était impossible de déterminer – et ils n'ont du reste pas dit – à quelle pratique constante ils pouvaient légitimement s'être fiés, ni quels actes ils étaient susceptibles d'avoir accomplis sur la base des éléments auxquels ils s'étaient fiés. Voir également les affaires **T 2516/19** et **T 2689/19**.

B. Droit d'être entendu

1. Introduction 890
2. Le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE 892
2.1. Violation du droit d'être entendu – examen d'office 892
2.2. Décisions au sens de l'article 113(1) CBE 892
2.3. Lien de causalité entre la violation du droit d'être entendu et la décision finale 892
2.3.1 Procédure de recours 892
2.3.2 Procédure de première instance 893
2.4. Motifs ou éléments de preuve surprenants 894
2.4.1 Principes généraux 894
2.4.2 Signification du terme "motifs" 896
2.4.3 Possibilité de prendre position sur des éléments de preuve 897
2.4.4 Documents produits par des demandeurs mais utilisés à leur encontre 898
2.4.5 Informations déjà connues 898
2.4.6 Référence au rapport d'examen préliminaire international (IPER) 898
2.4.7 Temps insuffisant pour répondre dûment aux objections de l'instance 899
2.4.8 Changement d'opinion provisoire 899
2.4.9 Cas où l'intimé n'a pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours 900
2.4.10 Le titulaire du brevet n'a pas connaissance de la procédure d'opposition 900
2.5. Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties 900
2.5.1 Principes généraux 900
2.5.2 Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération 901
2.5.3 Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés 904
2.5.4 Non-prise en considération de moyens postérieurs à une notification 904
2.5.5 Éléments de preuve non pris en considération 905
2.5.6 Simple référence à la jurisprudence des chambres de recours 907
2.6. Droit d'être entendu et moment du prononcé de la décision 907
2.6.1 Décision non attendue 907
2.6.2 Décision émise avant l'expiration du délai prévu pour la présentation d'observations 909
2.6.3 Rejet immédiat après une notification 909
2.6.4 Citation à une procédure orale à brève échéance 910
2.7. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale 911
2.7.1 Introduction d'une nouvelle revendication ou d'un document pertinent 912
a) Cas où l'art. 113(1) CBE a été enfreint en raison de l'introduction de nouvelles revendications ou de documents pertinents 913
b) Cas où l'art. 113(1) CBE n'a pas été enfreint même si de nouvelles revendications ou des documents pertinents ont été introduits 915
c) Cas où il n'a pas été introduit de nouvelles revendications ou de documents pertinents 916
d) Cas où l'article 113(1) CBE a été enfreint dans un contexte de non-admission de requêtes subsidiaires 917
e) Cas où l'article 113(1) CBE n'a pas été enfreint malgré la non-admission des requêtes subsidiaires 917

2.7.2 Introduction de nouveaux arguments 918
2.7.3 Introduction d'un nouveau motif d'opposition par la division d'opposition 919
2.7.4 Audition de témoins 919
2.7.5 Exposé oral par une personne accompagnant une partie ou son mandataire 921
2.8. Droit d'être entendu en cas de non-comparution à une procédure orale 921
2.8.1 Faits et preuves présentés pour la première fois lors de la procédure orale 921
2.8.2 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – jurisprudence relative à l'avis G 4/92 922
2.8.3 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – article 15(3) RPCR 924
a) Procédures ex parte 925
b) Procédures inter partes 926
2.9. Changement de composition de l'instance du premier degré compétente 926
2.9.1 Changement de composition avant la procédure orale 926
2.9.2 Changement de composition après une procédure orale 927
2.10. Modifications de la composition de la Chambre 928
2.10.1 Modification de la composition après la procédure orale 928
3. Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE 928
3.1. Généralités 928
3.2. Exigence d'un texte soumis par le demandeur 929
3.3. Exigence d'un texte approuvé par le demandeur 930
3.4. Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte 933

1. Introduction

Le droit des parties à un procès équitable est un principe généralement admis en matière de procédure selon l'art. 125 CBE (**T 669/90**) qui doit être respecté dans toutes les procédures devant l'OEB (**R 2/14** du 17 février 2015). La possibilité de prévoir et de contrôler toutes les actions de l'État sont des éléments indispensables de l'état de droit et du respect des garanties fondamentales de procédure (**G 3/08**, JO 2011, 10). Il s'agit d'un droit fondamental qui doit être garanti aux parties quelle que soit la teneur des arguments qu'elles présentent. La nécessité de respecter ce droit est absolue (**R 3/10**).

Selon l'art. 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Le droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE est un principe essentiel (**J 13/10**) et d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et une partie à la procédure devant l'OEB (**J 20/85**, JO 1987, 102 ; **G 4/92**, JO 1994, 149). Ce principe doit garantir qu'aucune partie ne soit surprise par des motifs figurant dans une décision de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pas pu prendre position (**R 2/14**). Dans les procédures inter partes, l'art. 113(1) CBE reflète le principe selon lequel chaque partie doit avoir suffisamment la possibilité de répondre à l'argumentation qui est présentée par une partie adverse (**G 4/95**).

Aux termes de l'art. 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Il s'agit là d'un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure (**T 647/93**, JO 1995, 132).

Cependant, la chambre a précisé dans la décision **T 737/20** que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Une partie doit être entendue sur des questions, que ce soit de fond ou de procédure, seulement si elles donnent lieu à des décisions qui pourraient porter préjudice à l'intérêt légitime de cette partie. Lorsqu'une chambre choisit de ne pas renvoyer une affaire et de trancher sur le fond, aucune des parties n'a été désavantagée et, en conséquence, il n'existe aucune obligation juridique au titre de l'art. 113 CBE d'entendre les parties sur cette question. Dans la perspective inverse, lorsqu'une chambre a bien l'intention de renvoyer une affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner, un opposant pourrait avoir un intérêt légitime à la sécurité juridique quant à l'étendue et à l'existence du monopole. En conséquence, si une chambre devait envisager de renvoyer une affaire plutôt que de trancher elle-même, il pourrait être justifié d'entendre les parties sur la question. Selon la chambre dans la décision **T 1213/19**, ni l'art. 113(1) ni l'art. 113(2) CBE ne confèrent de droit au demandeur ou au titulaire du brevet en ce sens que l'OEB est dans tous les cas tenu de traiter une requête en modification présentée par ceux-ci. Dans l'affaire **T 2382/19**, la chambre a expliqué que la question de savoir si l'opinion émise par l'OEB était correcte ne relève pas du droit d'être entendu. Ce qui importe reste la question de savoir si les parties ont eu la possibilité de prendre position au sujet des motifs sur lesquels une décision est fondée.

La violation du droit d'être entendu pendant la procédure de première instance peut constituer un vice majeur au sens de l'art. 11 RPCR, qui justifie le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré (cf. chapitre V.A.9.4), ainsi qu'un vice substantiel de procédure en vertu de la règle 103(1)a) CBE, qui peut justifier le remboursement de la taxe de recours s'il est équitable (cf. chapitre V.A.11.6.8) ; voir, par exemple, les décisions **J 13/10**, **T 820/10** et **T 623/12**.

Une violation fondamentale de l'art. 113 CBE qui s'est produite pendant la procédure de recours peut servir de motif pour déposer une requête en révision par la Grande Chambre de recours (art. 112bis(2)c) CBE ; cf. chapitre V.B.4.3.). Une requête en révision peut également être présentée au motif qu'il n'a pas été tenu de procédure orale alors que celle-ci avait été requise, ou au motif qu'il n'a pas été statué sur une requête d'une partie. Ces deux motifs supplémentaires représentent eux aussi un aspect du droit d'être entendu (cf. chapitre V.B.4.4. "Article 112bis(2)d) CBE – tout autre vice fondamental de procédure"). La jurisprudence de la Grande Chambre de recours au titre de l'art. 112bis CBE figure principalement dans le chapitre V.B.4., auquel il est également renvoyé afin de couvrir toute la jurisprudence relative au droit d'être entendu. Par contre, les décisions de la chambre juridique et des chambres de recours techniques qui portent sur le droit d'être entendu sont presque exclusivement présentées dans le présent

chapitre, et ne sont mentionnées qu'à titre exceptionnel dans le chapitre V.B.4.3. "Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE".

Consulter le chapitre IV.B.2. en ce qui concerne le droit d'être entendu pendant la **procédure d'examen** (en particulier, le chapitre IV.B.2.3., relatif au rejet d'une demande après une seule notification, et le chapitre IV.B.2.6., relatif à l'envoi d'une nouvelle notification). Dans la **procédure d'opposition**, le droit d'être entendu est inextricablement lié au principe de **l'égalité de traitement** (cf. chapitre IV.C.6.1. et, en ce qui concerne la procédure de recours faisant suite à une opposition, le chapitre V.B.4.3.6 sur l'obligation faite aux chambres de rester neutres). S'agissant de l'obligation de la division d'opposition d'inviter les parties aussi souvent que nécessaire à présenter leurs observations, voir le chapitre IV.C.6.2. En ce qui concerne la possibilité de prendre position sur de nouveaux motifs d'opposition, voir le chapitre IV.C.3.4.6. En ce qui concerne l'observation du droit d'être entendu dans le contexte de l'**instruction**, voir le chapitre III.G.3.3. Le droit d'être entendu peut également entrer en ligne de compte dans le contexte des **moyens invoqués tardivement** (cf. chapitre IV.C.4. "Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments"). Consulter enfin le chapitre III.K.3.4. en ce qui concerne **l'obligation de motiver les décisions** au titre de la règle 111(2) CBE.

2. Le droit d'être entendu prévu à l'article 113(1) CBE

2.1. Violation du droit d'être entendu – examen d'office

Les chambres de recours peuvent examiner d'office les faits sous-jacents à une affaire, conformément à l'art. 114(1) CBE, et vérifier si les instances du premier degré se sont ou non conformées à l'art. 113 CBE (cf. p. ex. **T 186/02**, **T 2276/22**).

2.2. Décisions au sens de l'article 113(1) CBE

Conformément à l'art. 113(1) CBE, les **décisions** ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 2175/15**, la chambre a estimé que le contenu d'une notification exprimant l'opinion provisoire de la chambre ne pouvait engendrer une violation du droit d'être entendu. Cela résulte déjà du texte de l'art. 113(1) CBE. Une notification exposant l'opinion provisoire émise par la chambre est au contraire censée garantir le respect du droit des parties d'être entendues.

2.3. Lien de causalité entre la violation du droit d'être entendu et la décision finale

2.3.1 Procédure de recours

La révision des procédures de recours par la Grande Chambre de recours est limitée, en ce qui concerne le droit d'être entendu, aux violations "fondamentales" de ce droit. Un lien de causalité doit exister à cet égard entre la violation alléguée et la décision finale. Cette condition n'est pas remplie lorsque, bien qu'un vice de procédure puisse être prouvé, la

même décision aurait été prise pour d'autres raisons (cf. chapitre V.B.4.3.2 "Violation "fondamentale" de l'article 113 CBE – lien de causalité et grief").

2.3.2 Procédure de première instance

Le réexamen de la procédure de première instance par les chambres de recours n'est pas, en principe, limité aux violations "fondamentales" du droit d'être entendu.

Cependant, pour qu'une affaire soit renvoyée à l'instance du premier degré en vertu de l'art. 11 RPCR, il faut que la procédure de première instance soit entachée d'un vice "majeur". De plus, conformément à la règle 103(1)a) CBE, la taxe de recours est remboursée seulement en cas de vice "substantiel" de procédure. Dans l'affaire **T 689/05**, la chambre a fait le lien entre ces concepts en déclarant que tous les vices de procédure ne constituent pas un vice majeur au sens de l'art. 11 RPCR, mais que seul un vice "substantiel" de procédure est à l'origine d'un vice majeur. Voir aussi les chapitres V.A.9.4. "Renvoi consécutif à un vice majeur", V.A.11.6. "Vice substantiel de procédure" et V.A.11.7.1 "Lien de causalité entre le vice substantiel de procédure et la formation du recours".

Dans la décision **T 1550/18,** la chambre a conclu que compte tenu du lien de causalité entre la violation du droit d'être entendu et la décision rendue par la division d'examen, la violation constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours prévu à la règle 103(1)a) CBE et un vice majeur nécessitant le renvoi de l'affaire à la première instance pour suite à donner en vertu de l'art. 11 RPCR (cf. aussi **T 1655/21** et **T 1677/21**). Un vice "substantiel" de procédure a été défini dans l'affaire **J 7/83** comme une irrégularité objective **affectant** toute la procédure (cf. aussi **T 1529/20** et **T 135/22**), dans l'affaire **J 11/20** comme un vice **affectant** les motifs qui ont fondé la décision contestée (voir aussi **T 135/22**) et, dans l'affaire **T 682/91**, comme un vice **lésant** les droits des parties (cf. chapitre V.A.11.6.2 "Le vice de procédure doit être substantiel et avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure").

Dans l'affaire **T 2024/21**, la division d'examen n'a pas ordonné la tenue d'une procédure orale demandée de manière répétée par le demandeur notamment en ce qui concerne la discussion relative aux objections soulevées au titre de l'art. 84 et de l'art. 123(2) CBE. Selon la chambre, l'approche de la division d'examen consistant à informer le demandeur à ce stade de la procédure qu'elle n'avait pas admis les documents modifiés de la demande de brevet en vertu de la règle 137(3) CBE et qu'il n'y avait donc pas eu de texte valide auquel le demandeur avait donné son consentement au titre de l'art. 113(2) CBE constituait un vice substantiel de procédure. En outre, il est apparu clairement du déroulement ultérieur de la procédure que ce vice de procédure avait fait grief pour l'ensemble de la suite de la procédure.

Dans l'affaire **T 990/91**, le fait de ne pas avoir eu la possibilité de répondre à un argument superflu et secondaire qui avait été avancé par la division d'examen n'a pas pu être considéré comme une violation, et encore moins comme une violation substantielle, du droit d'être entendu.

2.4. Motifs ou éléments de preuve surprenants

2.4.1 Principes généraux

L'art. 113(1) CBE dispose que les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Selon la Grande Chambre de recours (cf. chapitre V.B.4.3.9 "Motifs d'une décision prétendument surprenants"), cela implique qu'une partie ne doit pas être prise au dépourvu par les motifs d'une décision qui renverrait à des éléments inconnus (**R 3/13, R 5/22** ; cf. également **T 1378/11**). En revanche, le fait d'être pris au dépourvu d'une manière purement subjective n'a pas d'incidence sur la question de savoir si une partie a pu dûment prendre position. Une chambre ne doit pas nécessairement être à l'origine des "motifs" visés à l'art. 113(1) CBE. Il suffit qu'une autre partie soulève l'objection (**R 2/08**). Si le motif mentionné dans une décision correspond à un argument avancé par l'autre partie (cf. également **T 405/94**), l'auteur de la requête en révision en avait connaissance et n'a donc pas été pris au dépourvu (**R 4/08**, **R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 8/14**), à moins que la chambre n'ait clairement indiqué qu'elle ne jugeait pas ces arguments convaincants (**R 11/12**). Bien que l'art. 113(1) CBE présuppose que la possibilité de prendre position ne doit pas être de nature purement théorique, il ne libère pas une partie de l'obligation de présenter sa réponse dans les meilleurs délais (**R 24/22**).

Bien que les parties ne doivent pas être prises au dépourvu par les motifs d'une décision, les chambres de recours ne sont néanmoins pas tenues, selon la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours au titre de l'art. 112bis CBE, d'informer par avance les parties de tous les arguments possibles en faveur ou contre une requête. En d'autres termes, les parties n'ont pas de droit à obtenir par avance des indications détaillées sur l'ensemble des motifs amenés à fonder une décision (cf. chapitre V.B.4.3.5 "Absence d'obligation de fournir d'avance les motifs détaillés d'une décision"). Dans les affaires **T 1634/10**, **T 2405/10**, **T 1378/11** et **T 1090/18**, les chambres ont expressément appliqué à la procédure de première instance cette jurisprudence de la Grande Chambre de recours rendue dans le cadre de l'art. 112bis CBE.

Dans l'affaire **T 996/09**, la chambre a estimé que le droit d'être entendu représente pour les parties une garantie fondamentale de la conduite équitable et ouverte de la procédure devant l'OEB (la chambre a cité à cet égard les décisions **J 20/85** et **J 3/90**) et permet d'éviter que les parties à la procédure ne soient prises au dépourvu par les motifs cités dans une décision défavorable (conformément aux décisions **T 669/90**, **T 892/92**, **T 594/00** et **T 343/01** ; cf. également **T 197/88**, **T 220/93**). Dans l'affaire **T 435/07**, la chambre a estimé que les motifs sur lesquels une décision est fondée doivent être notifiés aux demandeurs de sorte qu'ils puissent défendre leurs droits. Une objection soulevée contre la délivrance d'un brevet doit être énoncée de manière que les demandeurs puissent comprendre sa base factuelle et réagir en conséquence, sans avoir d'abord à deviner ce que la division d'examen pourrait avoir en tête. Selon la chambre dans l'affaire **T 898/21**, ce qui est déterminant n'est pas de savoir si l'instance du premier degré serait parvenue à la même conclusion après avoir entendu les parties sur une objection donnée, mais si les parties ont eu la possibilité de prendre position sur cette objection.

Dans l'affaire **T 1065/16**, au cours de la procédure d'opposition, l'impossibilité d'exécuter l'invention n'avait pas été invoquée avant la procédure orale comme motif d'opposition. Il s'agissait donc d'un nouveau motif d'opposition et son introduction était surprenante. Le requérant I n'ayant pas eu la possibilité de prendre position au sujet de ce nouveau motif d'opposition, la division d'opposition avait enfreint l'art. 113(1) CBE, si bien que la procédure était entachée d'un vice substantiel.

Dans l'affaire **T 2351/16**, la chambre a estimé que le fait que la division d'examen ait émis une décision de rejet après une seule notification au titre de l'art. 94(3) CBE ne constituait pas en soi une violation du droit d'être entendu du requérant (cf. également le chapitre IV.B.2.3. "Rejet après une seule notification"). En revanche, dans sa décision, la division d'examen avait présenté (pour la première fois) un argument supplémentaire à l'appui de l'objection de la division d'examen, suite à la réponse du demandeur à la notification au titre de l'art. 94(3) CBE. Cela constituait une violation du droit d'être entendu du demandeur et, à ce titre, un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 2054/19**, la notification au titre de l'art. 94(3) CBE portait sur un jeu de revendications différent de celui sur lequel se fondait la décision de la division d'examen de rejet de la demande. Il n'avait pas été porté à la connaissance du demandeur que la division d'examen avait jugé la portée de la revendication 1 déposée auprès d'elle identique à celle de la revendication 1 telle que déposée initialement et ayant donné lieu à des objections dans le rapport de recherche européenne, ni qu'elle s'était fondée sur l'avis au stade de la recherche. La chambre a considéré que, en l'espèce, le rejet immédiat de la demande suivant la notification au titre de l'art. 94(3) CBE constituait une violation du droit d'être entendu.

Dans la décision **T 505/20**, la chambre a estimé que le fait que la division d'opposition n'avait pas pris en considération la revendication valablement soumise lors de la procédure orale avait eu en outre pour conséquence la violation du droit des requérants d'être entendus. La division d'opposition avait décidé que le brevet pouvait être maintenu sous forme modifiée sur la base de la requête correspondante en se fondant sur des motifs au sujet desquels les requérants n'avaient pas pu prendre position, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 1198/20**, la chambre a confirmé que l'art. 101(1), seconde phrase, CBE n'implique pas que la division d'opposition adresse une notification accompagnée d'un avis provisoire avant de rendre sa décision. L'article dispose simplement que la division d'opposition invite les parties, "aussi souvent que cela est nécessaire" à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties afin de satisfaire au droit d'être entendu visé à l'art. 113(1) CBE. La chambre a considéré que la division d'opposition avait fondé sa décision sur des motifs et des éléments de preuve exposés dans l'acte d'opposition, c.-à-d. des motifs et des éléments de preuve au sujet desquels le titulaire du brevet avait déjà eu la possibilité de prendre position. La chambre a par conséquent estimé qu'il était satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE.

Dans la décision **T 1976/22**, la chambre a jugé que les droits du demandeur au titre de l'art. 113 CBE avaient été pleinement respectés par la décision immédiate écrite de la chambre puisqu'elle avait été rendue sur la base de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours.

2.4.2 Signification du terme "motifs"

Par le terme "motifs", il faut entendre en vertu de l'art. 113(1) CBE les motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels la décision se fonde (**R 16/13**, **R 5/22**, **T 532/91**, **T 105/93**, **T 187/95**, **T 1154/04**, **T 305/14**). La chambre, dans la décision **T 951/92** (JO 1996, 53), a jugé que le terme "motifs" ne doit pas être interprété au sens étroit du terme mais qu'il fallait l'entendre comme faisant référence aux raisons de droit et de faits conduisant au rejet de la demande et qu'il ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE (cf. aussi **T 1423/15** et **T 2276/22**).

Dans l'affaire **T 556/15**, la décision attaquée de la division d'examen reposait entièrement sur l'absence de conformité à l'art. 123(2) CBE. La chambre a comparé les objections au titre de l'art. 123(2) CBE soulevées dans les deux notifications de la division d'examen avec les motifs de la décision de la division d'examen. Le requérant n'avait jamais pu prendre position au sujet de ces motifs. Selon la chambre, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'art. 113(1) CBE, ne devait pas être interprété au sens étroit du terme, mais plutôt d'après le sens donné par la décision **T 951/92** (cf. également **T 233/18**). La présente affaire différait cependant du cas de la décision **T 951/92** ; dans l'affaire **T 556/15**, les notifications de la division d'examen contenaient des objections au titre de l'art. 123(2) CBE qui étaient certes détaillées, mais ne concernaient aucun des éléments sur lesquels la décision était finalement fondée. Le requérant n'avait donc à aucun moment eu connaissance des caractéristiques des revendications litigieuses qui avaient enfreint l'art. 123(2) CBE, jusqu'à ce qu'il ait reçu la décision, bien qu'il ait eu plusieurs occasions de modifier ses revendications avant la décision.

Dans l'affaire **T 375/00**, le requérant (opposant) a considéré que le problème technique mentionné par la division d'opposition dans sa décision était différent de celui dont il avait été débattu au cours de la procédure précédente. La chambre a estimé que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été enfreint car la définition du problème "objectif" relève des arguments et non des motifs auxquels se réfère l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 33/93**, la chambre a estimé que le fait d'avoir cité une décision d'une chambre de recours pour la première fois dans la décision contestée ne constituait pas un nouveau motif ou un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 113(1) CBE : il s'agissait là d'une simple répétition d'arguments qui ne faisait que confirmer le point de vue qui avait été dûment porté à l'attention du requérant.

Dans l'affaire **T 1634/10**, la division d'examen avait émis une notification motivée exposant ses objections à la lumière de deux documents de l'état de la technique. La chambre a estimé que le simple fait que la division d'examen n'avait pas adhéré aux moyens soumis par le requérant ne constituait pas une violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 2238/11**, la division d'examen avait conclu dans la section "Autres observations" de la décision contestée que l'objet revendiqué était dépourvu de nouveauté. Le requérant se plaignait qu'il n'avait pas pu présenter ses observations à ce sujet. La décision contestée était toutefois fondée sur l'absence d'activité inventive et non sur le défaut de nouveauté. Selon la chambre, le fait qu'une partie n'a pas pu prendre position au sujet d'observations formulées dans une opinion incidente ne porte nullement atteinte au droit d'être entendu (**T 725/05** et **T 726/10**). La rubrique "Autres observations" ne faisait pas partie de la décision contestée en tant que telle. Voir aussi **R 5/22.** Dans l'affaire **T 1019/22**, la chambre a par contre estimé que les exigences de l'art. 113(1) CBE sont enfreintes si la décision est finalement fondée sur un motif "éludé" tiré d'une opinion incidente. Dans l'affaire en cause, l'opinion incidente consistait en une appréciation de l'activité inventive sur la base de D11. Selon la chambre, à l'évidence, il n'avait pas été approprié de recourir à une opinion incidente à tout le moins au motif que cette dernière contenait une partie de la conclusion qui avait fondé la décision. La chambre a conclu qu'il ne pouvait certes pas être établi que D11, en tant qu'état de la technique le plus proche, ne faisait pas partie de la procédure d'opposition. Cependant, la discussion concernant D11 en tant qu'état de la technique le plus proche pendant la procédure d'opposition ne semblait pas avoir été exhaustif et la chambre n'était pas en mesure de déterminer que les deux parties avaient été entendues sur le fond de cette question.

2.4.3 Possibilité de prendre position sur des éléments de preuve

Selon la décision **J 20/85** (JO 1987, 102), l'OEB ne peut en bonne justice rendre une décision sur une question que lorsque les preuves sur lesquelles doit se fonder cette décision ont été recueillies et communiquées à la partie concernée. Dans l'affaire **T 820/10**, la division d'examen a rejeté la demande pour absence d'activité inventive en se fondant sur des documents cités pour la toute première fois dans la décision frappée de recours elle-même. La chambre a estimé que cette décision reposait par conséquent sur des éléments de preuve sur lesquels le demandeur n'avait pu prendre position. Dans la décision **J 3/90** (JO 1991, 550), la chambre juridique a considéré que l'art. 113(1) CBE n'est pas respecté si l'OEB, en procédant à l'examen d'office des faits, n'informe pas pleinement les parties intéressées des investigations entreprises et de leurs résultats et si, par la suite, il ne leur donne pas suffisamment la possibilité de soumettre leurs observations, avant qu'une décision ne soit prise (cf. aussi **J 16/04**).

Dans la décision **T 1677/21**, la chambre a considéré que le raisonnement adopté par la division d'opposition ne pouvait être suivi que si le tableau de la page 8 de D7 était bien pris en considération. Cependant, ce tableau n'était pas disponible en langue anglaise et avait été évoqué pour la première fois lors de la procédure orale. La chambre a estimé que la décision était ainsi fondée sur des faits et des éléments de preuve au sujet desquels le titulaire du brevet n'avait pas pu prendre position ; il ne pouvait pas être attendu du titulaire du brevet qu'il présente ses observations avant la procédure orale et les faits pertinents n'avaient pas été produits dans une langue officielle de l'OEB. Cela constituait une violation du droit du requérant d'être entendu (cf. aussi chapitre III.I.8 "Procédure d'opposition").

Dans l'affaire **T 1401/16**, la division d'examen a, au moins partiellement, fondé ses conclusions concernant des aspects décisifs sur deux entrées "Wikipedia" citées dans la décision. Cependant, à aucun moment de la procédure d'examen n'avait-il été fait référence à ces moyens de preuve, lesquels n'ont été mentionnés pour la toute première fois que dans la décision frappée de recours elle-même. Le demandeur n'avait donc pas eu la possibilité de prendre position sur cette question, ce qui constituait une violation des dispositions de l'art. 113(1) CBE.

Voir aussi le chapitre III.G.3.3. "Droit d'être entendu".

2.4.4 Documents produits par des demandeurs mais utilisés à leur encontre

Le droit d'être entendu a été méconnu lorsque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits par le demandeur, à son avantage, mais utilisés à son encontre dans la décision, sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet (cf. **T 18/81**, JO 1985, 166 et **T 188/95**).

2.4.5 Informations déjà connues

Dans l'affaire **T 643/96**, la division d'examen s'était fondée, dans sa décision, sur un certain document et n'avait donné que des informations bibliographiques incomplètes sur cette antériorité. La chambre a estimé que le fait que la division d'examen n'ait pas fourni au demandeur une copie du document ne constituait pas un vice substantiel de procédure, au regard du droit d'être entendu, puisque ledit document n'ajoutait rien à l'affaire en cause et ne fournissait que des informations déjà connues du demandeur du brevet. Voir également l'affaire **T 1564/18**, dans laquelle aucune notification de la division d'examen ne contenait les motifs juridiques et factuels essentiels ayant conduit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouvelle par rapport au dispositif de l'état de la technique pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la nouveauté pour la première fois dans la décision de rejet. Étant donné qu'il n'avait été fourni aucun motif expliquant pourquoi les modifications apportées préalablement à la procédure orale, tenue en l'absence du demandeur, justifiaient le passage à ce nouvel état de la technique le plus proche, la décision a été rendue en violation du droit d'être entendu, même si le dispositif de l'état de la technique sur lequel le rejet était fondé était divulgué dans le même document que l'élément de l'état de la technique le plus proche pris en compte antérieurement au cours de la procédure d'examen.

2.4.6 Référence au rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans l'affaire **T 587/02**, la chambre a estimé que si la seule notification précédant la décision de rejet d'une demande se borne à attirer l'attention sur IPER, il est satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE, pour autant que l'IPER soit motivé, conformément à la règle 51(3) CBE 1973 (règle 71(2) CBE), et qu'il utilise la terminologie de la CBE. Dans le cas d'une objection pour absence d'activité inventive, il doit y avoir un raisonnement logique qui puisse être compris par le demandeur et auquel il puisse répondre le cas

échéant. En l'occurrence, l'IPER n'a pas satisfait à ces conditions et la chambre a décidé que le droit du requérant d'être entendu avait été enfreint (voir aussi **T 1020/15**).

Dans l'affaire **T 1065/99**, la chambre a indiqué que si la division d'examen se fonde sur un rapport d'examen préliminaire international établi par l'OEB au titre du PCT, elle ne doit pas donner aux demandeurs l'impression de ne pas avoir examiné de façon objective les conditions de brevetabilité prévues par la CBE. Le rapport d'examen préliminaire international avait été adopté par la division d'examen comme seule base de son opinion selon laquelle la demande ne remplissait pas les conditions de la CBE. La chambre est arrivée à la conclusion que trois objections étaient indirectement abordées dans le rapport d'examen préliminaire international, et donc dans la notification établie au titre de la règle 51(2) CBE 1973 (règle 71(1) CBE). Par conséquent, la partie n'avait pas eu l'occasion de contester ces objections.

2.4.7 Temps insuffisant pour répondre dûment aux objections de l'instance

Dans l'affaire **T 2535/22**, la chambre a fait observer que si un demandeur était d'avis qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour répondre dûment aux objections de l'instance appelée à statuer, il lui incombait de demander soit davantage de temps soit un report de la procédure orale. Lors de la procédure d'examen, le requérant (demandeur) avait produit un nouveau jeu de revendications modifiées un jour avant la procédure orale. Lors de la procédure orale, toutes les requêtes avaient fait l'objet de débats quant à leur admission et, pour celles admises, de débats sur le fond. Faute d'indication contraire dans le procès-verbal de la procédure orale, la chambre a conclu que le requérant n'avait pas établi le fait d'avoir disposé d'un temps insuffisant pour réagir à toutes les objections ayant fondé la décision contestée. La chambre a conclu que la division d'examen n'avait pas enfreint le droit du requérant d'être entendu.

2.4.8 Changement d'opinion provisoire

Dans l'affaire **T 68/94**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait enfreint l'art. 113 CBE, dans la mesure où elle avait changé son opinion provisoire après la procédure orale, sans qu'il ait pu se prononcer sur les motifs sur lesquels la décision contestée était fondée. La chambre a déclaré qu'une instance n'est jamais liée par une opinion provisoire. Le but de la procédure orale est de permettre aux parties d'exposer leurs arguments sous une forme concentrée et de les examiner. Chaque partie avait eu connaissance de l'ensemble des arguments.

Dans l'affaire **T 1824/15**, la chambre a décidé que les membres d'une division d'examen sont libres de changer d'avis à tout stade de la procédure, y compris au cours de la procédure orale, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1094/20**, la chambre a confirmé qu'une division d'opposition est libre de changer d'opinion provisoire, mais que cela doit être motivé de manière compréhensible dans la décision.

2.4.9 Cas où l'intimé n'a pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours

En ce qui concerne le cas où l'OEB n'a pas transmis au titulaire du brevet (intimé) le mémoire de l'opposant, exposant les motifs du recours, voir le chapitre V.B.4.3.21 "Requêtes en révision au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE bien fondées".

2.4.10 Le titulaire du brevet n'a pas connaissance de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1529/20**, le requérant a affirmé qu'il n'avait reçu ni la notification l'informant de l'acte d'opposition (formulaire OEB 2316) ni la notification visée à la règle 79(1) CBE, qui lui auraient donné la possibilité de présenter ses observations et ses modifications à la suite de l'opposition (formulaire OEB 2317), ni la décision de la division d'opposition révoquant son brevet. La chambre a considéré qu'en principe l'avis d'ouverture d'une procédure doit être dûment signifié aux personnes physiques/morales contre lesquelles la décision prend effet ou aux prétentions desquelles la décision n'a pas fait droit. La notification visée à la règle 79(1) CBE n'était pas une simple formalité. En effet, sa fonction est de permettre au titulaire du brevet de contribuer à l'appréciation des faits par la division d'opposition et de défendre ses intérêts. La chambre a estimé que l'absence de possibilité donnée au requérant de présenter ses arguments durant la procédure d'opposition constituait un vice substantiel de procédure au sens de l'art. 113(1) CBE. Voir aussi chapitre III.S.2.1. "Signification par un service postal", chapitre III.S.5. "Risques et répartition de la charge de la preuve", chapitre IV.C.2.2.8f) "Pas de charge d'allégation négative" et chapitre IV.C.6.4. "Notifications de l'OEB en vue de 'prendre note' et délai de réponse suffisant".

2.5. Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties

2.5.1 Principes généraux

Le droit d'être entendu au sens de l'art. 113(1) CBE implique non seulement de permettre aux parties de prendre position (sur les faits et raisonnements pertinents pour la décision), mais aussi de tenir compte de ces observations, c'est-à-dire de les examiner sous l'angle de leur pertinence pour la décision (voir, eu égard à l'art. 112bis CBE, le chapitre V.B.4.3.11 "Examen des arguments des parties dans la décision écrite" et, eu égard à la règle 111(2) CBE, le chapitre III.K.3.4. "Motifs d'une décision"). Il n'est pas toutefois nécessaire d'examiner en détail dans une décision chacun des arguments présentés par les parties. Les chambres peuvent aussi réfuter implicitement des arguments et ne pas tenir compte d'arguments non pertinents (**R 5/15**). En outre, la Grande Chambre de recours a estimé dans la décision **R 10/18** qu'une chambre est présumée avoir pris en considération les moyens soumis par une partie mais qu'elle n'a pas retenu dans les motifs de sa décision. Une exception peut s'appliquer en cas d'indications contraires par exemple si une chambre ne traite pas, dans les motifs de sa décision, les moyens soumis par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces moyens sans évaluer leur exactitude. Voir aussi la décision **T 1550/18** dans laquelle la chambre a appliqué ces principes par analogie à la première instance, ainsi que le

chapitre III.K.3.4.2 "Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération".

Dans la décision **R 6/20**, la Grande Chambre de recours a précisé que l'exigence selon laquelle "la chambre a examiné ces moyens sur le fond" (point 1, deuxième paragraphe, de l'exergue de la décision **R 10/18**) doit être interprétée en ce sens que "la chambre a examiné la teneur de ces moyens", cet examen comprenant des questions liées à l'admission de faits, preuves et requêtes, et/ou relatives au droit matériel, c.-à-d. au fond de l'affaire. Voir aussi chapitre III.K.3.4.2 "Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération" et chapitre V.B.4.3.11 "Examen des arguments des parties dans la décision écrite".

2.5.2 Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération

L'instance qui statue doit prendre connaissance de ces moyens et les examiner d'une manière qui puisse être prouvée (**T 206/10**, renvoyant également aux décisions **T 763/04** et **T 246/08** ; cf. également **T 1709/06** et **T 645/11**). Il ne suffit pas de simplement reproduire les exposés des parties ; il doit découler des motifs que leurs principaux arguments ont été examinés quant au fond lors de la prise de la décision (**T 2352/13**).

Lorsqu'une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position, il y a violation de l'art. 113(1) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure (**J 7/82**, JO 1982, 391 ; **T 778/98**; **T 1039/00**; **T 1312/10**). Lorsqu'une décision portant rejet d'une demande de brevet est fondée sur plusieurs motifs, eux-mêmes étayés par des arguments et des preuves, il est fondamental que la décision dans son ensemble satisfasse aux exigences de l'art. 113(1) CBE (**T 1034/11**). Une décision doit montrer que tous les arguments invoqués par une partie et susceptibles d'être opérants peuvent de fait être réfutés (cf. **T 246/08** et **T 337/17, T 1655/21**).Voir aussi chapitre III.K.3.4.2 "Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération".

Dans l'affaire **T 763/04**, la chambre a estimé qu'il y a violation de l'art. 113(1) CBE lorsque des faits et arguments qui, au regard des moyens invoqués par le requérant, sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause et susceptibles de plaider contre la décision rendue, ont été complètement ignorés dans la décision en question. Voir également **T 2227/09**, **T 1898/11**, **T 1206/12**, **T 1592/13, T 212/17** et **T 1655/21**. Dans la décision **T 740/93**, la chambre a estimé que la décision doit non seulement contenir l'enchaînement logique des faits et des motifs, mais également motiver les principaux points litigieux. Dans l'affaire **T 1557/07**, la chambre a considéré que la division d'examen s'était prononcée sur les points décisifs du litige, donnant ainsi aux demandeurs une idée claire des raisons pour lesquelles leurs moyens n'avaient pas été jugés convaincants. Dans l'affaire **T 2012/17**, la chambre a estimé que la décision contestée ne traitait ni explicitement ni implicitement les arguments du requérant concernant au moins deux points litigieux cruciaux. Voir aussi **T 431/21**.

Dans l'affaire **T 1094/20**, la chambre a estimé que l'argument de l'opposant selon lequel, compte tenu de la durée de l'audience (plus de 10 heures), le droit d'être entendu du titulaire du brevet ne pouvait pas être violé, était inopérant. La chambre a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle, le droit d'être entendu ne signifie pas seulement le droit pour les parties de formuler des observations, mais aussi le droit que ces observations soient prises en compte dans la décision. Selon la chambre, ne pas considérer des arguments décisifs sur des caractéristiques dont la divulgation était essentielle pour l'appréciation de la brevetabilité constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1843/11**, le requérant a fait valoir que la procédure était entachée d'un vice substantiel au motif que la division d'opposition n'avait pas traité dans sa décision un argument qu'il avait soulevé concernant la suffisance de l'exposé. La chambre a rappelé qu'en vertu de la règle 111(2) CBE, les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Si la division d'opposition n'est pas tenue de traiter chacun des arguments présentés par une partie (cf. le présent chapitre III.B.2.5.3), il importe néanmoins de savoir si la partie concernée était objectivement en mesure de comprendre si la décision était justifiée ou non. La décision doit au moins comprendre des explications sur les points litigieux décisifs dans l'argumentation, afin de donner à la partie concernée une idée suffisante des raisons pour lesquelles les moyens qu'elle avait invoqués n'ont pas été considérés comme convaincants, et lui permettre d'orienter les motifs de son recours sur les questions pertinentes (cf. **T 70/02**). La chambre a indiqué qu'il ne suffisait pas, pour satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE, que le requérant ait eu en l'espèce la possibilité de présenter l'argument en question (et l'ait fait). En effet, il importait également que la division d'opposition ait montré qu'elle a entendu et examiné cet argument (cf. **T 763/04**). Cette condition n'ayant pas été remplie, la procédure avait été entachée d'un vice substantiel. Voir aussi **T 689/20** dans le chapitre III.K.3.4.4 "Motivation incomplète".

Dans la procédure sous-jacente à l'affaire **T 1411/07**, le titulaire du brevet avait contesté la recevabilité de l'opposition pour absence de fondement. La division d'opposition avait constaté que l'opposition était recevable, mais n'avait pas fourni d'explications. La chambre a considéré que l'absence de toute mention, par la division d'opposition, des arguments invoqués par le titulaire du brevet constituait une violation de la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE) et un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 655/13**, la chambre a estimé que la division d'examen devait produire une traduction à tout le moins du long passage du document D1 auquel elle avait renvoyé et sur lequel elle avait fondé son argumentation, ou qu'elle devait mentionner le plus clairement possible le passage pertinent, afin de permettre aux requérants (et si nécessaire à la chambre) de comprendre et de vérifier si la division d'examen avait tenu compte de leurs arguments et, ce faisant, respecté leur droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 1385/16**, la décision contestée ne mentionnait pas les moyens produits par le requérant dans ses lettres datées du 12 décembre 2012 et du 17 août 2012 concernant l'application des points H-V, 3.2.1 et H-V, 3.1 des Directives, tels qu'applicables à ce moment-là, points que le requérant jugeait pertinents pour déterminer

si la modification constituait une généralisation intermédiaire non admissible. En effet, la chambre a estimé qu'à l'évidence, ces moyens n'avaient été traités de manière adéquate à aucun moment de la procédure d'examen. La division d'examen ayant omis de prendre en considération dans la décision contestée des moyens essentiels produits par le requérant, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis.

Dans la décision **T 2188/22**, la chambre a estimé que le droit du requérant d'être entendu avait été violé, les parties n'ayant pas été entendues sur la question de l'admissibilité des requêtes subsidiaires 3 à 17 (présentées dans la procédure écrite), et le contenu de ces requêtes subsidiaires n'ayant pas été discuté lors de la procédure devant la division d'opposition. Selon la chambre, il s'agissait d'un "vice grave de procédure" qui justifiait d'annuler la décision attaquée, de renvoyer l'affaire à la division d'opposition et de rembourser la taxe de recours (cf. aussi chapitre III.I.8. "Procédure d'opposition").

Selon la chambre dans l'affaire **T 2054/19**, l'argument du requérant, bien que formulé dans le contexte d'un jeu de revendications différent, était également pertinent eu égard aux revendications telles que déposées initialement et aux revendications à la base de la décision. La chambre a déclaré que, cependant, la décision n'avait pas traité, de manière explicite ou implicite, cet argument. Dans l'affaire **T 1997/21**, le demandeur a demandé par écrit une "décision en l'état du dossier". La chambre a estimé qu'en présentant des observations détaillées dans la même lettre et en introduisant de nouveaux arguments, il avait néanmoins créé une situation dans laquelle une décision renvoyant simplement à des "notifications" antérieures n'était pas admissible du point de vue de la procédure. Selon la chambre, les nouveaux arguments avancés auraient en tout cas dû être traités dans la décision. Voir aussi chapitre III.K.3.4.4b) "Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE".

Dans la décision **T 238/94**, la chambre a estimé que même si dans sa décision, la division d'opposition ne faisait pas directement référence à l'argumentation du requérant quant à l'absence d'activité inventive, elle avait néanmoins tenu compte des divulgations contenues dans tous les documents cités par le requérant et intimé, ainsi que des éventuelles combinaisons de leurs enseignements respectifs. Selon la chambre, la division d'opposition avait donc bien pris en considération, quoique indirectement, l'argumentation du requérant dans la décision contestée (cf. aussi **T 1004/96**).

Dans l'affaire **T 1230/15**, la chambre a constaté que la manière dont le requérant (opposant) concevait apparemment les choses, et selon laquelle il existait un droit absolu de présenter oralement toutes les objections possibles contre l'activité inventive devant la division d'opposition – faute de quoi il y aurait dans tous les cas violation du droit d'être entendu – était en contradiction fondamentale avec l'approche problème-solution telle qu'appliquée par les instances de l'OEB pour l'évaluation de l'activité inventive. Que la discussion visant à déterminer l'(unique) élément de l'état de la technique le plus proche n'ait pas été menée avec la clarté requise concernant la finalité recherchée – voire qu'elle n'ait éventuellement pas été du tout menée – ne suffisait pas en soi pour que la chambre conclue à une violation, et encore moins à une violation substantielle, du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 1068/20**, le requérant (demandeur) avait contesté l'interprétation large que la division d'examen avait donnée de l'une des caractéristiques de la revendication. La chambre a déclaré qu'il importait peu, eu égard au droit d'être entendu, que la division d'examen ait adopté une interprétation correcte ou incorrecte de la caractéristique en question. Cependant, elle aurait dû expliquer pourquoi les arguments du requérant contestant cette interprétation n'étaient pas convaincants.

2.5.3 Aucune obligation de traiter chacun des arguments présentés

Pour autant que les motifs invoqués permettent aux parties de comprendre si la décision est ou non justifiée, l'instance qui statue n'est nullement tenue de traiter chaque argument individuel présenté par la partie concernée (cf. chapitre V.B.4.3.11 "Examen des arguments des parties dans la décision écrite" ; voir également **T 1898/11**, **T 1557/07** citée dans **T 1969/07**, **T 698/10**, **T 1199/10**, **T 1961/13** et **T 1094/20**). De plus, une partie n'a aucun droit absolu d'être entendue séparément au sujet de chacune de ses requêtes subsidiaires (cf. aussi chapitre V.B.4.3.14 "Absence de droit d'être entendu séparément sur toutes les requêtes").

2.5.4 Non-prise en considération de moyens postérieurs à une notification

Dans l'affaire **T 1709/06** il a été jugé que les parties doivent non seulement avoir la possibilité de prendre position, mais leurs observations doivent aussi être dûment prises en considération (voir aussi le présent chapitre, III.B.2.5.2). La décision rendue "en l'état du dossier" indiquait expressément qu'aucun moyen n'avait été produit par le demandeur après la dernière notification, ce qui n'était pas correct. Faute pour la division d'examen d'avoir pris en considération des arguments potentiellement importants, présentés en réponse à une notification qui soulevait une nouvelle objection, le demandeur avait été privé de son droit de prendre position sur tous les motifs de rejet de la demande.

Dans l'affaire **T 1456/22**, la chambre a estimé que la division d'examen dans sa décision relative à la délivrance n'avait pas tenu compte d'une requête d'examen différé de rang supérieur, ce qui avait constitué une violation du droit du demandeur d'être entendu. Dans l'affaire **J 11/20**, la chambre juridique a conclu à un vice substantiel de procédure au motif que la section de dépôt avait fait abstraction de l'objection du requérant selon laquelle il n'avait pas reçu la notification l'invitant à remédier à des irrégularités de forme et qu'elle n'avait pas tenu compte de sa requête en restitutio in integrum. La chambre juridique a estimé qu'en faisant simplement abstraction des moyens invoqués par le requérant, la section de dépôt avait porté atteinte à son droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 1997/08**, la chambre a signalé que, pour savoir si le droit des parties à être entendues avait été respecté, il importait de déterminer si la division d'examen avait effectivement pris en compte dans sa décision les arguments présentés par le demandeur dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et dont la division d'examen avait pris connaissance (cf. aussi **T 1068/20**). En principe, il y a violation du droit d'être entendu si les motifs de la décision de la division d'examen se limitent à répéter les motifs exposés dans la notification établie avant la réponse à cette notification (voir aussi **T 116/12**).

Dans l'affaire **T 921/94**, la chambre a considéré que les moyens invoqués de bonne foi par le requérant et les informations techniques fournies en réponse à une notification modifiaient considérablement les points en litige. La division d'examen était donc juridiquement tenue, en vertu des art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE) et 113(1) CBE, d'informer le requérant des objections au titre de la CBE qui découlaient de la nouvelle situation et de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de rejeter la demande. Une décision qui se borne à prendre acte, sur un plan purement formel, des moyens du demandeur, sans les traiter sur le fond, contrevient au principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, selon lequel une décision motivée comprend au moins des explications sur les points litigieux décisifs dans l'argumentation, afin de donner à la partie concernée une idée suffisante des raisons pour lesquelles les moyens qu'elle avait invoqués n'ont pas été considérés comme convaincants (cf. aussi **T 1154/04**).

Dans l'affaire **T 452/16**, la chambre a estimé qu'une indication se bornant à signaler le caractère non convaincant des arguments présentés par le demandeur en réponse à une notification, sans que ces arguments soient traités en détail, était peut-être suffisante dans une notification destinée à préparer une procédure orale. Cependant, la simple référence à une telle notification n'était pas propre à remplacer les motifs d'une décision de rejet de la demande, car les motifs pour lesquels la division d'examen avait maintenu son avis étaient obscurs.

Dans l'affaire **T 296/96**, le demandeur n'avait pas présenté des arguments convaincants dans sa réponse à la première et unique notification. La division d'examen a rejeté la demande sur la base des objections soulevées dans la première notification qu'elle avait émise, et n'a pas envoyé de deuxième notification. Toutefois, dans la mesure où les principaux arguments énoncés dans la décision pour justifier le rejet de la demande étaient les mêmes que ceux qui avaient été exposés dans la première notification émise, la décision contestée était fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur avait pu prendre position (voir aussi **T 2316/10**).

2.5.5 Éléments de preuve non pris en considération

Dans la décision **T 1536/08**, la chambre a indiqué que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (voir p. ex. **J 7/82**, **T 94/84** et **T 135/96**), le droit d'être entendu, ancré à l'art. 113(1) CBE, garantit également le droit de faire prendre en considération, dans la décision écrite, des motifs pertinents susceptibles d'influer sur la conclusion. Une décision rejetant l'opposition doit par conséquent tenir compte du (des) motif(s) d'opposition soulevé(s), ainsi que des faits et preuves invoqués à l'appui de ces motifs, y compris des documents cités de l'état de la technique. Le fait d'ignorer des preuves représente normalement une violation substantielle de ce droit fondamental, puisqu'il prive la partie concernée du droit de faire examiner l'intégralité de son dossier (cf. également **T 1098/07**). En l'espèce, la division d'opposition avait purement et simplement ignoré l'offre, pourtant sans équivoque, faite par l'opposant dans son acte d'opposition de fournir les versions originales imprimées des documents décisifs de l'état de la technique. Le fait d'ignorer cette offre constituait une violation du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 1110/03** (JO 2005, 302), la chambre a estimé qu'un droit procédural fondamental et généralement admis dans les États contractants est ancré à et aux art. 113(1) et 117(1) CBE: il s'agit du droit d'administrer les preuves sous une forme appropriée (notamment en produisant des documents, art. 117(1)c) CBE) et d'être entendu sur ces preuves. Voir également l'affaire **T 2294/12**, dans laquelle l'un des requérants avait soumis deux séries de tests comparatifs pendant la phase écrite ; se référant au droit de produire des preuves sous une forme appropriée, tel qu'énoncé dans la décision **T 1110/03**, la chambre a jugé que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté par la division d'examen, car la décision contestée ne contenait aucun motif expliquant pourquoi la division d'examen avait jugé la première série de tests comparatifs comme non pertinents ; la deuxième série de tests comparatifs n'était quant à elle pas mentionnée.

Dans l'affaire **T 1098/07**, la chambre a indiqué que le fait de ne pas tenir compte de preuves constitue normalement un vice substantiel de procédure, étant donné qu'une partie se voit ainsi priver des droits fondamentaux ancrés aux art. 113(1) et 117(1) CBE. De l'avis de la chambre, certains facteurs peuvent cependant atténuer la gravité du vice de procédure. L'importance et la valeur de preuve attachées (à première vue) à un moyen soumis par une partie à l'appui de son affaire déterminent si l'absence de mention explicite de ce moyen dans la décision constitue ou non un vice substantiel de procédure. Il convient de se demander quels faits ce moyen est-il censé prouver, quelle est sa pertinence par rapport aux faits en question et quelle est sa force probante. En l'espèce, le fait de ne pas prendre en considération les preuves était une erreur pardonnable qui n'avait pas privé le requérant d'un droit fondamental.

Dans l'affaire **T 21/09**, la chambre a estimé que la division d'opposition avait soit i) fait abstraction des données expérimentales soumises à titre de preuve par le requérant, au motif qu'elles avaient été déposées tardivement, soit ii) tenu compte de ces données, sans toutefois fournir de motifs appropriés montrant pourquoi elles ne fondaient pas les effets techniques allégués. Dans le premier cas, le titulaire du brevet n'avait pas été entendu au sujet de l'admission de ces données et, qui plus est, cette question n'avait absolument pas été abordée dans la décision. Dans le deuxième cas, la décision frappée de recours était entachée d'un vice grave, tenant aux motifs fournis par la division d'opposition à l'appui de sa conclusion concernant l'absence d'activité inventive. Dans l'un comme dans l'autre cas, la décision ne pouvait être considérée comme conforme à la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 2415/09** le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que les nouveaux documents et essais expérimentaux soumis par l'intimé n'avaient été transmis au requérant que six semaines avant la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre a fait valoir qu'elle ne pouvait se prononcer sur le délai exact nécessaire à la réalisation d'essais comparatifs. Ces délais, même si les délais mentionnés dans la règle 132(2) CBE ne s'appliquaient pas en l'espèce (règle 116(1) CBE), montrent cependant qu'il ne peut pas être requis d'une partie de produire des essais comparatifs dans un laps de temps aussi court que six semaines. La chambre a conclu que la division d'opposition n'a pas respecté le droit d'être entendu du requérant.

Dans l'affaire **T 94/84** (JO 1986, 337), la chambre a constaté que la prise de connaissance des moyens invoqués est également garantie par le droit d'être entendu. Ce principe a été violé du fait que la traduction, remise ultérieurement dans une langue de l'OEB, d'un document japonais bien cité dans les délais avait été refusée.

Dans l'affaire **T 2541/11**, le requérant (opposant) a allégué qu'il avait été porté atteinte à son droit d'être entendu au motif qu'un document n'avait pas été admis sans que sa pertinence ne soit examinée de manière approfondie. La chambre a indiqué que le droit de présenter tous les arguments comme si le document avait été admis, aux lieu et place des arguments tendant à prouver qu'il devrait être admis, revient dans les faits à admettre ce document, ce qui implique, en violation de l'art. 114(2) CBE, que la chambre n'a pas le pouvoir de ne pas tenir compte d'un document déposé tardivement. Selon la chambre, le droit de réponse n'est pas absolu, mais doit au contraire être mis en balance avec, entre autres, la nécessité de garantir l'économie de la procédure et de faire preuve de la diligence requise, qui sous-tend l'art. 114(2) CBE, lequel permet à la chambre, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il lui confère, de ne pas tenir compte des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile.

Voir aussi le chapitre III.G.3.3. "Droit d'être entendu".

2.5.6 Simple référence à la jurisprudence des chambres de recours

Dans l'affaire **T 1205/12**, la chambre a affirmé que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il est contrevenu à l'art. 113(1) CBE lorsque la décision ne tient absolument pas compte des faits et arguments qui, au vu des moyens du requérant, sont manifestement essentiels pour sa cause. La chambre a estimé que les arguments du requérant n'avaient pas été traités dans la décision attaquée et a fait observer qu'une simple référence à la jurisprudence des chambres de recours ne constitue ni ne remplace un argument dans une décision rendue en première instance. Si, dans sa décision, l'instance appelée à statuer veut se fonder sur un argument exposé dans une décision des chambres de recours, elle ne saurait se borner à y faire référence ou à le citer. Elle doit en effet dire clairement qu'elle reprend l'argument en question et expliquer pourquoi, à quel sujet et dans quelle mesure cet argument s'applique à l'affaire en question (voir aussi **T 1206/12**, **T 1592/13**).

2.6. Droit d'être entendu et moment du prononcé de la décision

2.6.1 Décision non attendue

Dans l'affaire **T 849/03**, la chambre a déclaré que les parties ne devaient pas être surprises par une décision. Dans le cadre d'une procédure d'examen, il y a violation du droit d'être entendu non seulement lorsque les motifs sur lesquels est fondée une décision de rejet n'ont pas été préalablement notifiés au demandeur, mais également lorsque le demandeur ne pouvait absolument pas, lorsque la décision a été prise, s'attendre à une telle décision (voir aussi la décision **T 1022/98** et le chapitre V.B.4.3.10 "Décision prononcée à un moment prétendument surprenant").

Dans l'affaire **T 611/01**, la chambre a fait observer que la procédure était entachée d'un vice substantiel du fait que la division d'examen, qui avait laissé entendre aux requérants qu'ils auraient à nouveau la possibilité de présenter des arguments avant qu'elle ne rende sa décision, avait statué par la suite sans leur donner cette possibilité (à propos aussi d'une fausse impression concernant des revendications modifiées, voir **T 309/94**).

Dans l'affaire **T 2054/19**, la division d'examen avait soulevé des objections en vertu des règles 137(4) et 137(5) CBE dans sa notification au titre de l'art. 94(3) CBE et y avait indiqué qu'il n'était "pour le moment pas possible concrètement de procéder à un examen complet de la demande". En réponse, le demandeur a déposé un nouveau jeu de revendications, sur lequel la division d'examen a basé sa décision de rejet de la demande. La chambre a estimé que lorsque le demandeur avait cherché à remédier aux irrégularités en déposant un nouveau jeu de revendications, il pouvait s'attendre à ce que la procédure d'examen se poursuive. La chambre a estimé que le requérant avait été pris au dépourvu par le moment où est intervenu le prononcé de la décision.

Dans l'affaire **T 966/02**, la chambre a considéré qu'il était manifeste que le requérant (titulaire du brevet) considérait les deux oppositions formées comme irrecevables, et estimait donc opportun de prendre position sur le fond une fois seulement la situation clarifiée. Le requérant ne pouvait prévoir que, à sa plus vive surprise, la division d'opposition prendrait une décision définitive sans avoir déterminé auparavant le cadre de la procédure.

Dans l'affaire ex parte **T 922/02**, la chambre de recours a affirmé que, dans le cas où la décision est prise après un renvoi aux fins de poursuite de la procédure, il n'est satisfait aux dispositions de l'art. 113(1) CBE que si la notification et l'invitation sont établies à la suite du renvoi, généralement en annonçant la poursuite de la procédure, en exposant les éventuelles objections et en demandant au requérant s'il souhaite, durant un délai donné, prendre position ou modifier sa ou ses requêtes. Dans le cas contraire, toute décision finale constituerait une surprise pour le requérant, ce qui est contraire au principe de la bonne foi et au droit à une procédure équitable ancrés à l'art. 113(1) CBE. La chambre a suivi à cet égard la jurisprudence développée dans les décisions **T 892/92** (JO 1994, 664) et **T 120/96** pour les procédures d'opposition, laquelle s'applique toutefois également aux procédures d'examen, puisque le droit d'être entendu représente un principe de procédure essentiel pour les deux procédures.

Dans l'affaire **T 281/03** du 17 mai 2006, la question de l'activité inventive n'a pas été discutée lors de la procédure orale et la division d'opposition, après avoir délibéré et prononcé sa décision concernant la nouveauté, a immédiatement prononcé sa décision de rejet des oppositions. La chambre a estimé qu'afin de garantir le droit d'être entendu, il aurait fallu qu'à une étape explicite de la procédure, consignée au procès-verbal, l'opposant se voie offrir la possibilité de prendre position quant à l'activité inventive avant la délibération finale ou, à défaut, qu'il ait la possibilité de présenter ses observations après la conclusion de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 451/06**, la chambre a établi une distinction entre la présente situation et celle de la décision **T 281/03**. Dans l'affaire **T 281/03**, la division d'opposition n'avait pas

donné à l'opposant la possibilité de prendre position concernant l'absence d'activité inventive, et l'avait privé ce faisant de toute possibilité de développer un motif d'opposition (cf. décision **G 1/95**). Dans l'affaire examinée, l'opposant avait en revanche eu la possibilité de développer le motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive. En invitant l'opposant à présenter toutes les objections relatives à l'activité inventive, le président de la chambre l'avait en fait invité à présenter à la fois "sa requête principale et sa requête subsidiaire". Après que le président eut annoncé au début de la procédure que la question à examiner portait sur l'absence d'activité inventive, il était de la seule responsabilité de l'opposant de développer le motif d'opposition.

2.6.2 Décision émise avant l'expiration du délai prévu pour la présentation d'observations

Dans l'affaire **T 663/99**, la chambre a déclaré que le respect du droit d'être entendu reconnu au titulaire du brevet suppose que le délai qui lui a été imparti conformément à la règle 57(1) CBE 1973 (règle 79(1) CBE) pour répondre à l'opposition soit déjà venu à expiration lorsque la décision de révocation est remise au service du courrier interne de l'OEB (voir aussi **T 804/94**).

Dans l'affaire **T 1081/02**, la chambre de recours a estimé qu'il avait été porté atteinte au principe du droit d'être entendu, au motif que la division d'opposition, après avoir demandé au titulaire du brevet de produire dans un délai de deux mois les documents jugés nécessaires au maintien du brevet, a, sans attendre l'expiration de ce délai, procédé à la signification d'une décision intermédiaire.

Dans la décision **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a estimé que la formulation "si, dans un délai [...] imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2 [...]" figurant à l'art. 96(3) CBE 1973 (art. 94(4) CBE), doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE) et à la règle 51(2) CBE 1973 (règle 71(1) CBE), à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position, conformément à l'art. 113(1) CBE. Par conséquent, une lettre du demandeur par laquelle il n'exerce pas ce droit, ni n'y renonce, n'est pas une réponse au sens de l'art. 96(3) CBE 1973 (art. 94(4) CBE). En l'espèce, la division d'examen avait retenu, par erreur, que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural, avait perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse. Ainsi, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, a enfreint l'art. 113(1) CBE.

2.6.3 Rejet immédiat après une notification

Une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, après n'avoir envoyé qu'une seule notification. Cependant, la décision doit être conforme à l'art. 113(1) CBE, ce qui signifie qu'elle doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position (voir décisions **T 201/98** et **T 1002/03**, ainsi que **T 84/82**, JO 1983, 451 et **T 300/89**, JO 1991, 480 ; cf. chapitre IV.B.2.3. "Rejet après une seule notification"). Si les faits ne sont pas suffisamment exposés dans l'unique notification, de sorte que le requérant doit faire des hypothèses sur l'appréciation portée par la division d'examen et n'est dès lors pas en

mesure de défendre ses droits de manière adéquate, les exigences de l'art. 113(1) CBE ne sont pas remplies. Lorsqu'une décision finale de rejet de la demande est rendue après une notification présentant de telles lacunes, la procédure est entachée d'un vice substantiel (**T 435/07**).

Dans l'affaire **T 305/14**, la chambre a fait observer qu'une décision fondée sur la conclusion selon laquelle il n'a pas été satisfait à une condition de la CBE ne peut être émise sans contrevenir à l'art. 113(1) CBE que si elle a été précédée par une notification établie conformément à l'art. 94(3) CBE, qui expose les motifs essentiels de droit et de fait à l'appui de cette conclusion. Dans l'affaire en question, la chambre a estimé que la déclaration décisive n'avait été présentée que d'une manière abstraite dans la notification, et que ses liens logiques avec les faits particuliers de la cause sur le plan technique n'avaient pas été dûment exposés. Le requérant n'avait pas pu prendre position sur les principaux éléments du raisonnement, puisqu'ils avaient été portés à sa connaissance pour la première fois dans la décision entreprise.

Dans l'affaire **T 17/22**, la division d'examen avait émis deux notifications avant de rejeter la demande de brevet. La première était une notification au titre de la règle 161(1) et de la règle 162 CBE. La seconde, assortie d'un délai de réponse d'un mois, était intitulée "Invitation en application de la règle 137(4) CBE et au titre de l'art. 94(3) CBE". La chambre a considéré qu'aucune d'elles ne constituait une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE. La chambre a notamment estimé que le court délai d'un mois visé à la règle 137(4) CBE était inapproprié en réponse aux questions de fond et que la simple référence à l'art. 94(3) CBE dans l'intitulé de la notification n'avait aucune incidence sur les conclusions selon lesquelles la notification en application de la règle 137(4) CBE n'était pas une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE. La chambre a jugé que l'omission d'une notification au titre de l'art. 94(3) CBE, assortie d'un délai de réponse approprié, constituait un vice substantiel de procédure car le demandeur avait été privé de la possibilité de réagir à cette notification.

2.6.4 Citation à une procédure orale à brève échéance

Dans l'affaire **T 166/04**, la chambre a estimé que le fait d'introduire tardivement de nouveaux documents de l'état de la technique en les joignant à la citation à une procédure orale ne constituait pas nécessairement une irrégularité, même si ces documents faisaient partie des arguments décisifs. La chambre a estimé que le délai de réponse de deux mois et demi imparti au demandeur était conforme à la règle 71(1) CBE 1973 (règle 115(1) CBE) et n'était pas trop court. De plus, abstraction faite de ce délai non prorogeable, le requérant avait eu la possibilité de répondre par écrit à la citation de la même manière qu'à une notification en vertu de l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE). Il avait du reste fait usage de cette possibilité en soumettant des modifications et d'autres arguments. La chambre a par ailleurs fait observer que le demandeur avait renoncé à participer à la procédure orale en première instance au cours de laquelle il aurait pu produire d'autres moyens.

2.7. Le droit d'être entendu pendant la procédure orale

Le droit à une procédure orale régi par l'art. 116(1) CBE forme une partie substantielle du droit d'être entendu accordé par l'art. 113(1) CBE (**T 209/88**, **T 862/98**, **T 1050/09**). Le droit d'être entendu au cours d'une procédure orale subsiste tant que la procédure est en instance devant l'OEB (**T 598/88**, **T 556/95**, **T 114/09**.

Le droit de prendre position prévu à l'art. 113(1) CBE ne doit pas nécessairement être exercé par écrit, et il peut y être satisfait au moyen d'une procédure orale (**T 1237/07**). Cela ne signifie pas toutefois qu'il appartient à une chambre de recours de veiller à ce que tous les points soulevés à un moment quelconque de la procédure de recours soient abordés lors de la procédure orale. C'est aux parties qu'il incombe de soulever tout point qu'elles jugent pertinent et qui serait susceptible d'être oublié, et de demander qu'il soit traité – le cas échéant en présentant une requête officielle (**R 17/11**). Cela vaut également pour la procédure orale devant la division d'opposition (**T 7/12**).

Dans l'affaire **T 2232/11**, la chambre a décidé que le simple fait d'annoncer un nouveau moyen, fondé sur des documents supplémentaires, au début de la discussion relative à la possibilité d'exécuter l'invention n'obligeait pas la division d'examen à prendre d'office cette annonce en considération dans le cadre de la procédure orale. Il appartenait au demandeur de signaler à la division d'examen, si nécessaire au moyen d'une requête officielle, son intention de produire un nouveau moyen sur cette question. Au vu de cette situation procédurale, le demandeur devait s'attendre à ce que la division d'examen, après avoir interrompu la procédure et délibéré, prenne une décision définitive.

À l'inverse, l'art. 113(1) CBE ne peut être interprété en ce sens que le droit d'une partie d'être entendue a été respecté dès lors que cette partie, ayant requis la tenue d'une procédure orale conformément à l'art. 116 CBE, a pu présenter ses arguments par écrit. Si cette interprétation de l'art. 113(1) CBE était suivie, le droit des parties à la tenue d'une procédure orale, tel que visé à l'art. 116 CBE, serait superflu, ce qui aurait pour conséquence inacceptable qu'une division d'opposition ou une chambre de recours serait admise à statuer dès le début d'une procédure orale sur une question controversée qui a été examinée pendant la procédure écrite, sans avoir entendu les parties (**T 1077/06**). Voir aussi l'affaire **T 2610/19**, dans laquelle la chambre est parvenue à la conclusion que le refus de la division d'opposition d'entendre l'opposant sur la pertinence d'autres points de départ lors de la procédure orale constituait une violation de son droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 1414/18**, la chambre a estimé que le fait de prononcer, avant une décision finale de rejet d'une demande de brevet, une déclaration du type "la prochaine étape de la procédure consistera en une citation à une procédure orale au cours de laquelle la demande sera rejetée", peut enfreindre le droit d'une partie d'être entendue et, partant, entraîner un vice substantiel de procédure. La formule "sera rejetée" – considérée sur une base objective – impliquait que, quels que soient les faits ou arguments que le demandeur était susceptible de présenter ensuite, la demande serait en définitive rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE. Mener la procédure de cette manière, c'est aller à l'encontre de la finalité même du droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE.

Le refus de faire droit à une requête tendant à recourir à la procédure orale prive la partie d'une importante occasion de présenter son affaire de la manière souhaitée, dans le cadre des possibilités qui lui sont offertes aux termes de la CBE. tant donné qu'elle avait formulé une requête en procédure orale, la partie pouvait compter sur le fait qu'une telle procédure orale serait tenue avant que ne soit prononcée une décision défavorable et elle n'avait de ce fait aucune raison de soumettre d'autres arguments par écrit (voir **T 209/88**, **T 1050/09**, voir aussi le chapitre III.C.3. "Droit à une procédure orale"). Dans la décision **T 2024/21**, la chambre a conclu que le refus constant de la division d'examen d'ordonner la tenue d'une procédure orale et même ses explications quant à ce refus mettaient en évidence le fait que le requérant avait été privé de toute possibilité raisonnable qu'il soit fait droit à sa requête en procédure orale. La chambre a noté que même si le requérant avait fini par retirer sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision soit rendue en l'état du dossier, compte tenu du déroulement général de la procédure d'examen, il avait été privé de son droit d'être entendu lors de la procédure orale tel qu'ancré aux art. 113(1) et 116(1) CBE (voir aussi le présent chapitre, III.B.2.3.2, chapitre III.C.3.1. "Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours" et chapitre III.C.5.3.4 "Obligation de tenir une procédure orale non affectée par le retrait de la requête en procédure orale").

La conduite effective et efficace de la procédure orale, bien que soumise au pouvoir d'appréciation du président, doit néanmoins garantir le respect des droits procéduraux fondamentaux de chaque partie à une procédure contradictoire, à savoir le droit à des conditions équitables et à l'égalité de traitement, y compris le droit de prendre position lors d'une procédure orale (art. 113(1) et 116 CBE) (**T 1027/13** ; cf. également le chapitre IV.C.6.1 "Principe d'égalité de traitement").

Le refus de la division d'examen d'inscrire les observations d'une partie dans le procès-verbal, lors de la procédure orale, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (**T 1055/05**).

Le droit d'une partie d'être entendue, tel que prévu à l'art. 113(1) CBE, ne suppose pas que le mandataire de cette partie dispose d'un droit distinct d'être entendu et, par conséquent, n'implique pas le droit à la tenue d'une procédure orale devant l'OEB par visioconférence (**T 2068/14**). Dans l'affaire **T 1624/20** la chambre était d'avis que décider de changer le format de la procédure orale en visioconférence sans donner au requérant la possibilité de présenter ses commentaires au préalable ne constituait pas une violation du droit d'être entendu. La chambre a noté qu'il y avait déjà eu un échange exhaustif d'arguments au sujet du format de la procédure orale en amont de la procédure orale (voir aussi **T 250/19**). La Grande Chambre de recours a précisé dans l'affaire **R 12/22** qu'une possibilité purement théorique de communication et d'échanges dégradés dans le cadre d'une procédure orale devant une chambre de recours menée sous forme de visioconférence ne constitue pas une violation de l'art. 113(1) CBE. Voir aussi chapitre III.C.8.3. "Format des procédures orales".

2.7.1 Introduction d'une nouvelle revendication ou d'un document pertinent

Dans le cas où, en application de l'art. 114(1) CBE, une division d'opposition ou une chambre de recours estime devoir tenir compte de preuves ou faits nouveaux, qui n'ont

été présentés qu'au stade de la procédure orale, elle doit donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer à leur sujet, avant de rendre une décision fondée sur de tels faits ou preuves, comme exigé par l'art. 113(1) CBE (**G 4/92**, JO 1994, 149 ; cf. également **T 484/90**, JO 1993, 448 ; s'agissant des "moyens invoqués tardivement", cf. **T 330/88**, **T 356/94** et le chapitre IV.C.4. "Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments"). Le même principe a également été appliqué à des décisions des divisions d'examen (voir par exemple **T 376/98**). Un demandeur ne peut prétendre de manière générale au droit de poursuivre la procédure par écrit ; le droit d'une partie d'être entendue, tel que prévu à l'art. 113(1) CBE, est également respecté si le demandeur dispose de suffisamment de temps pour étudier le document et présenter des observations. Pour déterminer quel laps de temps est suffisant, il faut prendre en considération la nature du nouveau document introduit et la procédure antérieure (**T 2434/09**).

Par ailleurs, le refus d'admettre des requêtes présentées au cours de la procédure orale ne constitue pas en soi une atteinte au droit des parties d'être entendues, à la condition que la partie ait été mise en mesure de prendre position quant à leur admission (voir p. ex. les affaires **T 763/15**, **T 2204/18**).

a) Cas où l'art. 113(1) CBE a été enfreint en raison de l'introduction de nouvelles revendications ou de documents pertinents

Dans l'affaire **T 951/97** (JO 1998, 440), bien que le document D4 avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, il n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. La chambre a estimé que la suspension d'une demi-heure de la procédure orale avait été trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Ce document ayant joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'avait pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'art. 113(1) CBE (voir aussi **T 492/03**).

Dans la décision **T 783/89**, la division d'opposition avait proposé une nouvelle version de la revendication principale au début de la procédure orale, et donné une dizaine de minutes aux opposants pour l'examiner. La chambre a considéré que les opposants avaient été pris au dépourvu et que l'on ne leur avait pas accordé suffisamment de temps pour étudier l'admissibilité des modifications.

Dans l'affaire **T 2235/12**, la division d'examen avait introduit, deux jours avant la procédure orale, deux documents supplémentaires et une nouvelle objection dans la procédure. Il n'avait pas été fait droit à la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le report de la procédure orale, et le requérant n'y avait pas assisté. La chambre a estimé que la nouvelle objection n'était pas liée aux éléments mentionnés dans la citation et qu'il y aurait eu lieu de donner au requérant la possibilité adéquate d'y répondre. La présence du mandataire à la procédure orale n'aurait rien changé au fait qu'il avait eu trop peu de temps pour obtenir les directives de son client et préparer la procédure orale dans une nouvelle

optique. La chambre a conclu que le rejet de la demande présentée par le requérant en vue de faire reporter la procédure orale a enfreint son droit d'être entendu.

Dans l'affaire **T 75/10**, la chambre n'a pas vu de raison d'annuler la décision par laquelle la division d'opposition avait admis des documents déposés tardivement, qui s'avéraient très pertinents au regard de la nouveauté. Ces documents avaient été générés à partir d'archives qui différaient des bases de données habituellement utilisées pour une recherche sur l'état de la technique. La chambre a estimé qu'après avoir décidé de les admettre, la division d'opposition aurait dû faire droit à la demande de report de la procédure orale présentée par le titulaire du brevet. La chambre a déclaré qu'il y avait une différence essentielle entre le fait d'évaluer à première vue l'éventuelle pertinence et la date de publication d'un document déposé tardivement, afin de décider de son admission dans la procédure, et le fait de procéder à un examen approfondi et complet de la nouveauté au regard d'un tel document, sachant qu'il était nécessaire, dans ce dernier cas, de déterminer si le document avait été rendu accessible au public avant la date de dépôt effective.

Dans l'affaire **T 1238/14**, le requérant avait présenté les requêtes subsidiaires 1 et 2 en réponse à la citation à une procédure orale devant la division d'examen. La division d'examen, sans tenir de procédure orale, a également rejeté les revendications des requêtes subsidiaires 1 et 2 au motif qu'elles ne pouvaient donner lieu à la délivrance d'un brevet. Or, les irrégularités présentes dans les revendications des requêtes subsidiaires 1 et 2 avaient été notifiées au requérant non pas préalablement, afin qu'il prenne position, mais exclusivement et pour la première fois dans la décision rejetant la demande à la fois au regard de la requête principale et des deux requêtes subsidiaires. La chambre a indiqué que lorsqu'un demandeur est cité à une procédure orale, il doit pouvoir tabler sur le fait qu'une procédure orale aura lieu, durant laquelle il pourra répondre aux objections de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 1558/21**, la chambre a considéré comme établi que la décision de la division d'opposition n'était pas fondée sur la version envisagée de la requête subsidiaire, qui avait été discutée lors de la procédure orale. La caractéristique supplémentaire de la requête subsidiaire sur laquelle se fondait la décision et qui avait été produite par courrier électronique pendant la procédure orale n'avait pas non plus été prise en compte lors de la procédure orale. Selon la chambre, la division d'opposition avait soit statué sur la mauvaise requête, qui ne correspondait pas au dispositif de la décision, soit sur une requête sur laquelle les parties n'avaient pas été entendues (voir aussi le présent chapitre, III.B.3.4.). La chambre a estimé que dans les deux cas, cela constituait un vice grave de procédure.

Dans l'affaire **T 482/16**, la chambre a conclu qu'en rejetant la requête en report de la procédure orale présentée par le requérant, la division d'examen n'avait pas donné à celui-ci la possibilité adéquate de prendre position sur des documents que la division d'examen avait introduits pour la première fois pendant la procédure orale.

b) Cas où l'art. 113(1) CBE n'a pas été enfreint même si de nouvelles revendications ou des documents pertinents ont été introduits

Dans l'affaire **T 484/89**, la chambre a déclaré que l'art. 114(1) CBE donne compétence à la division d'opposition pour examiner ou utiliser tous les documents pertinents cités. En l'espèce, la division d'opposition avait jugé bon de se servir d'un document au cours de la procédure orale. En pareilles circonstances, il conviendrait, dans le cas où les parties en font la demande, d'interrompre la procédure orale ou d'en convoquer une nouvelle. Étant donné qu'il ne ressort ni de la décision, ni du procès-verbal de la procédure orale qu'il avait été présenté une telle demande, il n'y avait pas eu violation de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 608/08**, la chambre a certes estimé qu'un opposant doit avoir la possibilité de se familiariser avec la nouvelle situation concernant les requêtes si le titulaire du brevet présente de nouvelles revendications pendant la procédure orale et qu'il convient au minimum de suspendre la procédure orale pendant une durée suffisamment longue. Toutefois, cela ne vaut que pour les requêtes dont le contenu est nouveau. En l'espèce, les nouvelles requêtes subsidiaires étaient constituées d'une combinaison de caractéristiques tirées des revendications dépendantes de la requête principale. Les caractéristiques techniques des revendications dépendantes étaient simples et qu'elles ne transposaient pas dans un nouveau contexte plus complexe l'objet technique de la requête principale. L'admission de la requête subsidiaire n'a donc pas créé une situation procédurale nouvelle et inattendue qui aurait nécessité une interruption de la procédure orale par la division d'opposition (à la différence de ce qui s'était produit dans l'affaire **T 783/89** dans laquelle une nouvelle caractéristique était introduite dans une revendication entièrement reformulée, voir ci-dessus).

Dans l'affaire **T 1795/19**, la chambre n'a pas non plus constaté de vice de procédure dans l'approche de la division d'opposition. La chambre s'est tout d'abord appuyée sur le procès-verbal de la procédure orale, qui lui a permis de constater que la procédure orale avait été interrompue à plusieurs reprises afin de donner à l'opposant le temps d'étudier la deuxième requête subsidiaire et les documents pertinents. En outre, la chambre s'est fondée sur le fait que le procès-verbal de la procédure orale ne contenait aucune information sur une éventuelle requête de l'opposant visant à une nouvelle interruption de la procédure et sur son éventuel rejet par la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 1031/12** le requérant alléguait que c'était seulement à la fin de la procédure orale devant la division d'examen qu'un nouveau document avait été évoqué pour la première fois de manière surprenante, sans qu'il lui ait été donné la possibilité de contre-argumenter. La chambre de recours a noté que le représentant avait disposé du temps indiqué par lui-même comme nécessaire pour répondre. Donc il avait eu non seulement l'occasion mais aussi suffisamment de temps pour prendre position.

Dans l'affaire **T 376/98**, la division d'examen avait mentionné le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale et avait suspendu la procédure orale, afin de permettre au demandeur d'examiner ce document. A la reprise de la procédure orale, le requérant a demandé une décision en l'état du dossier. S'agissant de l'introduction du document D4 au stade de la procédure orale seulement, la chambre a relevé que la

division d'examen pouvait citer des documents pertinents à n'importe quel stade de la procédure d'examen, sans aucune restriction d'ordre procédural, dès lors que le demandeur avait eu l'occasion d'exprimer son opinion sur les objections soulevées avant que ne soit rendue une décision finale (cf. **T 1198/97**). Selon la chambre, la demande du requérant concernant le prononcé de la décision ne pouvait être interprétée que comme signifiant que le requérant ne souhaitait pas discuter de la pertinence de D4.

Dans l'affaire **T 566/91**, le document sur lequel s'était fondée la division d'opposition pour révoquer le brevet était une version plus complète d'un document que l'opposant avait cité en formant l'opposition. La décision de l'instance du premier degré s'appuyait donc, certes par inadvertance, sur des preuves sur lesquelles les parties n'avaient pu prendre position. Afin de satisfaire à l'art. 113 CBE dans la procédure de recours, la chambre a proposé de suspendre la procédure orale pendant une demi-heure, pour que les parties puissent examiner la version plus complète de ce document avec les interprètes.

Dans l'affaire **T 834/14**, la division d'opposition avait certes accepté de tenir compte d'autres objections que l'opposant n'avait soulevées que pendant la procédure orale, ce qui normalement donnerait lieu à un droit de réponse à ces nouvelles objections. Cependant, le fait qu'il y avait une objection qui se trouvait dans le dossier dès le début de la procédure d'opposition et que cette objection aurait pu et aurait dû être traitée plus tôt semblait suffisant à la chambre pour justifier le refus prononcé contre la présentation de nouvelles requêtes. Même si une telle décision de la division d'opposition pouvait éventuellement être considérée comme sévère, la chambre a estimé que dans l'affaire instruite, elle ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

c) Cas où il n'a pas été introduit de nouvelles revendications ou de documents pertinents

Dans l'affaire **T 195/84** (JO 1986, 121), le requérant (titulaire du brevet) avait objecté, lors de la procédure orale, qu'il n'avait pu répondre aux nouveaux motifs qui avaient été présentés au sujet de l'activité inventive. La chambre n'a pas suivi le requérant sur ce point, car il connaissait l'existence d'un tel état de la technique. Il avait donc eu le temps nécessaire pour réfléchir à cet état de la technique. En outre, il n'avait pas demandé un délai supplémentaire et n'avait pas sollicité de renvoi.

Lors de la procédure orale qui avait eu lieu, dans l'affaire **T 327/92**, devant la division d'opposition, celle-ci s'était appuyée à l'encontre d'une revendication principale modifiée sur un document représentant l'état de la technique le plus proche qui n'avait été cité dans le cadre de l'opposition qu'à l'encontre d'une revendication dépendante. La chambre n'a pas considéré que cela constituait un vice substantiel de procédure, étant donné que le titulaire du brevet était en présence d'un document qui avait toujours fait partie de l'opposition, et qu'il avait pu l'examiner plus avant pendant la procédure orale.

d) Cas où l'article 113(1) CBE a été enfreint dans un contexte de non-admission de requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 763/15**, la chambre a estimé que rien n'indiquait que le requérant avait eu la possibilité de présenter ses arguments au cours de la procédure orale sur la question de la recevabilité de la requête subsidiaire 2. Au cours de la procédure d'opposition, le président, après avoir pris position sur la modification apportée à la revendication 1 de la requête subsidiaire 2, a annoncé immédiatement que "la requête AUX2 n'était pas admise dans la procédure". Une décision prise et prononcée par la division d'opposition ne peut plus être contestée dans le cadre de la même procédure. La chambre a donc estimé qu'il était sans importance que "le titulaire du brevet n'ait pas réagi à la décision de ne pas admettre la requête AUX2 dans la procédure", comme le mentionne le procès-verbal.

e) Cas où l'article 113(1) CBE n'a pas été enfreint malgré la non-admission des requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 2204/18**, la division d'opposition n'a pas admis une requête subsidiaire présentée durant la procédure orale. La chambre a estimé que la décision de ne pas admettre des requêtes présentées par le titulaire du brevet ne constituait pas une violation du droit du titulaire d'être entendu, à la condition que le titulaire du brevet ait été mis en mesure de prendre position au sujet de leur admission.

Dans l'affaire **T 951/19**, la chambre a constaté que l'admissibilité de la requête subsidiaire 1 présentée lors de la procédure orale avait été discutée au cours de la procédure orale et que les deux parties avaient été entendues à ce sujet. En outre, l'opposant n'avait pas fait valoir que la division d'opposition ne lui avait pas accordé suffisamment de temps et n'avait pas non plus demandé l'interruption ou le report de la procédure orale devant la division d'opposition. Par conséquent, la chambre a estimé que le cas d'espèce était différent de celui de **T 783/89**, qu'il n'y avait pas eu de violation du droit d'être entendu et que la division d'opposition avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et l'avait également motivé dans la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 2156/17**, la chambre, examinant l'admissibilité d'une requête subsidiaire présentée durant la procédure orale devant la chambre, a estimé que le droit d'être entendu prévu à l'art. 113 CBE n'impliquait pas le droit de se voir accorder des possibilités supplémentaires de déposer de nouvelles requêtes si des tentatives précédentes avaient échoué. Selon la chambre, le droit du requérant d'être entendu a été respecté dans les circonstances puisque les objections à l'encontre de l'admissibilité des requêtes antérieures avaient été portées à la connaissance du requérant qui avait eu la possibilité de les contester et de présenter ses arguments.

Dans la décision **T 562/20**, la chambre a souligné que le requérant ne pouvait tirer du droit d'être entendu le droit de présenter des requêtes subsidiaires à tout moment de la procédure de recours. En outre, selon la chambre, l'art. 13(2) RPCR n'était pas contraire au droit des parties d'être entendues, tel qu'ancré dans l'art. 113(1) CBE, même lorsque les moyens modifiés d'une partie n'étaient pas pris en compte dans la procédure de recours. L'art. 13(2) RPCR régit seulement les conditions strictes permettant la prise en

compte de modifications présentées à un stade tardif de la procédure lorsque la partie concernée n'a pas saisi l'occasion d'effectuer ces modifications plus tôt.

2.7.2 Introduction de nouveaux arguments

Dans l'affaire **T 248/92**, la division d'examen avait fondé sa décision sur des arguments présentés pour la première fois lors de la procédure orale. La chambre a déclaré que la décision de la division d'examen n'était pas contraire à l'art. 113(1) CBE, estimant que, bien que la procédure orale vise notamment à régler dans toute la mesure du possible l'ensemble des questions qui se posent aux fins de la décision à rendre, il n'est aucunement obligatoire de rendre une décision dès la fin de cette procédure. Si le requérant avait jugé nécessaire de disposer d'un temps de réflexion, il aurait pu demander une suspension de la procédure orale ou la poursuite de la procédure par écrit de manière à pouvoir étudier en détail les nouveaux arguments présentés, dont l'importance était manifestement déterminante pour la décision. Dans l'affaire **T 390/20**, le requérant a affirmé avoir été "piégé" par une objection au titre de l'art. 83 CBE, qui avait été motivée par la division d'examen pour la première fois durant la procédure orale. Cependant, selon la chambre, la décision attaquée était fondée uniquement sur l'art. 56 CBE. En conséquence, toute autre objection soulevée durant la procédure orale était sans pertinence pour déterminer si le droit d'être entendu avait été accordé au requérant et n'avait pas conduit à une violation de l'art. 113 CBE.

Dans l'affaire **T 623/12**, la division d'opposition, s'appuyant sur un argument invoqué pour la première fois pendant la procédure orale par l'opposant, avait conclu que plusieurs requêtes subsidiaires n'étaient pas conformes à l'art. 123(2) CBE. La division d'opposition avait donné au titulaire du brevet une seule possibilité de déposer une nouvelle revendication, sur la base de l'une des requêtes subsidiaires antérieures, et l'avait averti que "d'autres requêtes étaient susceptibles d'être entachées d'autres irrégularités en vertu de l'art. 123(2) CBE". Elle avait ensuite jugé que la nouvelle requête subsidiaire ne satisfaisait toujours pas à l'art. 123(2) CBE. De l'avis de la chambre, l'avertissement de la division d'opposition n'avait pas permis au titulaire du brevet d'effectuer un choix en connaissance de cause, puisque aucune précision n'avait été donnée au sujet des objections et des requêtes visées. Ce faisant, la division d'opposition n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation concernant la recevabilité de la requête présentée tardivement par le titulaire du brevet, mais avait décidé arbitrairement de ne pas l'admettre. Cette décision arbitraire avait privé le titulaire du brevet d'une réelle possibilité de prendre position sur la recevabilité de sa requête supplémentaire et de répondre aux objections formulées par la partie adverse.

Dans l'affaire **T 1014/10**, le requérant (titulaire du brevet) avait fait valoir qu'au cours de la procédure d'opposition, il n'avait pas eu la possibilité d'étudier les moyens produits par l'opposant, ceux-ci n'étant parvenus à son bureau que le jour même de la procédure orale. La chambre a fait observer qu'il incombait aux parties – et à la chambre – de vérifier le contenu du dossier électronique pour s'assurer qu'aucun moyen supplémentaire n'y avait été ajouté dans les jours qui avaient précédé la procédure orale. En outre, le titulaire du brevet aurait pu requérir une interruption de la procédure orale pour étudier le contenu desdits moyens ou même demander à la division d'opposition de ne pas les admettre dans

la procédure. Comme il ressort du procès-verbal, il n'a pas fait usage de ces options de procédure. Dans ces conditions, les moyens produits tardivement, qui ne présentaient du reste aucun fait nouveau, devaient être assimilés à de nouveaux arguments qui, en tout état de cause, auraient pu être avancés et examinés pendant la procédure orale. De l'avis de la chambre, il n'a pas été contrevenu à l'art. 113 CBE.

Dans l'affaire **T 776/17**, la division d'opposition avait rejeté la demande d'ajournement de la procédure orale par le requérant. La chambre a estimé que ne pas accorder au requérant (titulaire du brevet) suffisamment de temps pour réagir à une attaque contre l'activité inventive présentée par l'opposant pour la première fois durant la procédure orale devant la division d'opposition constituait une violation du droit du requérant d'être entendu.

2.7.3 Introduction d'un nouveau motif d'opposition par la division d'opposition

Dans l'affaire **T 515/05**, le requérant avait fondé son opposition uniquement sur les motifs visés à l'art. 100a) CBE. Dans la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait introduit elle-même un autre motif d'opposition au titre de l'art. 100b) CBE. Au début de la procédure orale, le président de la division d'opposition avait indiqué que le motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE ne donnerait lieu à aucune discussion, dans la mesure où il n'avait pas été suffisamment étayé par l'opposant. Même si ce motif a été introduit par la division d'opposition elle-même, le fait de refuser au requérant la possibilité de prendre position à ce sujet a été considéré comme un vice substantiel de procédure. Le requérant n'avait certes pas déposé d'arguments écrits en réponse à la citation à la procédure orale, mais cela ne le privait pas de son droit d'être entendu. Le requérant était en droit d'escompter qu'il aurait encore l'occasion de formuler des observations sur ce nouveau motif au cours de la procédure orale.

2.7.4 Audition de témoins

En ce qui concerne la pertinence des mesures d'instruction, consulter le chapitre III.G.3.1. "Pertinence des mesures d'instruction" et concernant d'autres aspects du droit d'être entendu lors de l'exécution des mesures d'instruction, consulter le chapitre III.G.3.3. "Droit d'être entendu".

Dans la décision **T 142/97**, la chambre a considéré que la division d'opposition avait porté atteinte au droit de l'opposant d'être entendu conformément à l'art. 113(1) CBE parce qu'elle n'avait pas auditionné le témoin à propos d'un usage antérieur qui avait été suffisamment étayé dans le mémoire d'opposition. Voir aussi l'affaire **T 959/00**, où la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure (violation du droit d'être entendu) avait été commis du fait que la division d'opposition n'avait pas entendu le témoin et n'avait mentionné nulle part dans la décision faisant l'objet du recours les raisons pour lesquelles elle n'avait pas jugé utile de procéder à l'audition du témoin.

Dans l'affaire **T 269/00**, la chambre a estimé que la présente affaire différait de la décision **T 142/97** en ce que le motif portant sur un usage antérieur n'avait pas été suffisamment étayé dans le délai d'opposition et avait été précisé définitivement au fil de la procédure

d'opposition. La chambre a conclu que le fait de ne pas auditionner un témoin, ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 474/04** (JO 2006, 129), la chambre a énoncé qu'en cas de contestation des affirmations figurant dans une attestation, il convient de faire droit à la requête d'audition de témoin, avant que ces affirmations ne fondent une décision qui est défavorable à la partie que les conteste.

Dans l'affaire **T 909/03**, l'audition d'un témoin avait eu lieu dans la matinée et la procédure orale s'était poursuivie dans l'après-midi. La chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'une partie reçoive une copie du procès-verbal de la déposition avant de s'exprimer au sujet de celle-ci. Au cours de la procédure orale, cette partie avait eu suffisamment l'occasion de prendre position. Il n'avait donc pas été commis de vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 716/06**, la chambre a confirmé que lorsqu'une partie requiert l'audition d'un témoin, l'instance compétente ne doit faire droit à cette requête que si elle la juge nécessaire pour clarifier des questions essentielles pour la décision à rendre. Toutefois, lorsqu'un opposant demande l'audition d'un témoin au sujet d'un usage antérieur public allégué et de la divulgation d'une caractéristique spécifique par cet usage antérieur, l'instance compétente doit en règle générale faire droit à cette requête avant de décider que l'usage antérieur public allégué n'était pas établi ni ne constituait un état de la technique destructeur de nouveauté. Voir aussi la décision **T 1100/07**.

Dans la décision **T 1100/07**, la chambre a jugé que la division d'opposition aurait dû ordonner l'audition de l'un des témoins dont l'audition était proposée. Dès lors que l'incapacité à établir la présence d'une seule caractéristique technique précise avait conduit la division d'opposition à sa décision et que le témoin aurait été en mesure de fournir des preuves concernant la présence de cette caractéristique, la décision de ne pas entendre le témoin n'était pas correcte et avait pu avoir une incidence sur l'issue de l'affaire. Le requérant était autorisé, en vertu de la CBE, à fournir des preuves par l'un des moyens énoncés à l'art. 117 CBE si bien que le fait de ne pas le lui permettre constituait un vice substantiel de procédure. Voir aussi **T 2386/19** et **T 2517/22**. De plus, selon la chambre dans l'affaire **T 2517/22**, la division d'opposition a pour devoir de prendre sa décision sur la base de toutes les preuves pertinentes effectivement disponibles et elle n'est pas censée s'attendre à ce que d'autres pièces justificatives jugées préférables soient produites, spéculer sur les motifs de leur absence et en tirer des conclusions (voir aussi le chapitre III.G.3.3.4 "Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres").

Dans la décision **T 1738/21**, la chambre a estimé qu'un "vice grave de procédure" avait été commis du fait que la division d'opposition n'a pas entendu trois des témoins proposés. Selon la chambre, il apparaissait que les témoignages avaient été pertinents quant aux caractéristiques, revêtant une importance déterminante pour la décision dans le cadre de la procédure d'opposition. La chambre n'a pu trouver dans la décision attaquée aucune mention d'une offre de la part du requérant d'entendre des témoins ni d'indication quant aux raisons pour lesquelles la division d'opposition avait décidé de ne pas entendre les témoins dont l'audition avait été proposée. La chambre a rappelé qu'un droit procédural

fondamental est ancré à l'art. 117(1) et à l'art. 113(1) CBE, à savoir le droit pour une partie de produire des preuves sous une forme appropriée et d'avoir ces preuves prises en considération. Lorsque l'offre de preuve porte sur des faits allégués décisifs pour la décision à prendre, l'instance appelée à statuer est, en principe, tenue d'ordonner la mesure d'instruction demandée.

Dans la décision **T 423/22**, la chambre a souligné que l'audition du témoin par visioconférence en l'espèce n'avait pas porté atteinte au droit du requérant d'être entendu car, comparée à l'audition de témoin dans la salle d'audience, elle n'avait quasiment pas limité l'interaction entre la division d'opposition, les parties et le témoin. Même si une partie du langage corporel n'était pas visible, cet inconvénient ne pouvait en aucun cas porter atteinte au droit d'une partie d'être présente et de poser des questions au témoin dans des proportions telles que son droit d'être entendue, c.-à-d. de "[pouvoir] prendre position" (art. 113(1) CBE) serait enfreint. Pour plus d'information sur cette décision, voir aussi chapitre III.C.8.3.3e) "Applicabilité de la décision G 1/21 en dehors d'une situation d'urgence générale – question non abordée" et chapitre III.G.3.1.8 "Mesures d'instruction par visioconférence".

2.7.5 Exposé oral par une personne accompagnant une partie ou son mandataire

En ce qui concerne le cas où il n'est pas fait droit à une requête tendant à ce qu'une personne qui accompagne une partie ou son mandataire fasse un exposé oral, il convient de se référer au chapitre V.B.4.3.20 "Requêtes en révision auxquelles il n'est pas fait droit – autres exemples". Consulter également le chapitre III.V.5. "Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé".

2.8. Droit d'être entendu en cas de non-comparution à une procédure orale

La procédure peut être poursuivie en l'absence d'une partie régulièrement citée (règle 115(2) CBE). Il ressort cependant de la jurisprudence des chambres de recours que le droit d'être entendu, qui est conféré à une partie par l'art. 113 CBE, ne doit pas être ignoré lorsque celle-ci ne comparaît pas.

2.8.1 Faits et preuves présentés pour la première fois lors de la procédure orale

Dans l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149), qui se limite explicitement aux procédures inter partes, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'en vertu du principe du contradictoire, une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne pouvait être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure. Des moyens de preuve présentés pour la première fois lors de la procédure orale ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations déjà connues de la partie qui les invoque. D'autre part, les arguments nouveaux peuvent être retenus car ils constituent non pas des moyens nouveaux mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés. En ce qui concerne les nouveaux arguments, les conditions de l'art. 113(1) CBE sont donc respectées même si une partie, en raison de

son absence volontaire, n'a pas eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet lors de la procédure orale.

Selon l'art. 15(3) RPCR (auparavant art. 11(3) RPCR 2003 puis art. 15(3) RPCR 2007), "[l]a chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures." Selon les documents préparatoires relatifs à cet article (initialement dans le RPCR 2003), cette disposition n'est pas en contradiction avec le principe du droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE, lequel dispose uniquement que les parties doivent avoir la possibilité d'être entendues. Si une partie est absente à la procédure orale, elle renonce à cette possibilité (document CA/133/02 du 12 novembre 2002). Les considérations développées dans l'avis **G 4/92** au sujet de la non-comparution à une procédure orale devant les chambres de recours sont rendues obsolètes par cette disposition du RPCR (**T 706/00**). Dans la mesure où l'avis **G 4/92** soutient la recevabilité, sur un plan général, de nouveaux arguments présentés pendant une procédure de recours, il a également été modifié par le texte révisé du RPCR, entré en vigueur le 1er mai 2003, en vertu duquel l'introduction de nouveaux arguments est soumise au pouvoir d'appréciation des chambres de recours (**T 1621/09**, résumant la jurisprudence antérieure). L'avis **G 4/92** est toujours applicable aux instances du premier degré (cf. Directives E-III, 8.3.3.2 – version d'avril 2025). S'agissant de la procédure devant les divisions d'examen, voir également le communiqué publié au JO 2020, A124.

Dans l'affaire **T 2138/14** (ex parte), la chambre a constaté que, conformément à la jurisprudence constante, on ne saurait faire abstraction du droit d'être entendu, visé à l'art. 113(1) CBE, d'une partie qui ne comparaît pas à une procédure orale (cf. dans ce chapitre III.B.2.8.). Ce point de vue était confirmé par analogie avec l'avis **G 4/92**. L'avis **G 4/92** ne concernait certes explicitement que les procédures inter partes, mais le même principe s'appliquait dans les procédures ex parte (cf. dans ce chapitre III.B.2.8.2).

2.8.2 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – jurisprudence relative à l'avis G 4/92

Dans l'affaire **T 341/92** (JO 1995, 373) la chambre a estimé qu'il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'il sait selon quels critères cette question sera appréciée. La chambre n'a vu aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder la décision sur la base de l'art. 123(3) CBE, au sujet d'un point abordé par la chambre pour la première fois lors de la procédure orale. Elle a fait observer que dans cette procédure, la situation différait de celle de l'affaire **G 4/92**, étant donné que l'extension de la protection qui était contestée ressortait de la simple comparaison des libellés des revendications. Elle ne résultait donc pas d'éléments qui n'avaient été introduits qu'au stade de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 802/12**, la chambre a également rejeté le recours sur la base de l'art. 123(3) CBE, examiné pour la première fois lors de la procédure orale. Elle s'est

référée à la décision **T 341/92**, précisant que le requérant pouvait s'attendre à ce qu'elle examine, pendant la procédure orale, les modifications qu'il avait apportées, afin de déterminer si elles satisfaisaient aux exigences de la CBE (**G 9/91**, JO 1993, 408). De plus, toute partie dûment convoquée à la procédure orale ne saurait s'attendre à ce que la procédure soit poursuivie par écrit ou que l'affaire soit renvoyée en première instance au simple motif qu'elle n'a pas comparu à la procédure orale (cf. art. 15(3) et (6) RPCR ; ainsi que le présent chapitre, III.B.2.8.3 "Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – article 15(3) RPCR").

Dans la décision **T 133/92**, la chambre a conclu qu'il n'était pas contraire à l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 4/92** d'examiner puis de décider sur le fond si un brevet peut être maintenu sur la base de revendications modifiées au cours de la procédure orale en l'absence du requérant (opposant). Elle a déclaré qu'en limitant les revendications, l'intimé (titulaire du brevet) avait levé les objections qui avaient été formulées auparavant par le requérant. Dans une telle situation, ce dernier ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu, parce qu'il devait s'attendre à ce que l'intimé s'efforce de répondre à toutes les objections. La présentation de requêtes subsidiaires ne constitue manifestement pas un "fait" au sens de l'avis **G 4/92** (voir aussi l'affaire **T 771/92**, où la chambre a estimé que la présentation de revendications limitées ne constitue ni un fait, ni une preuve. De même, dans les procédures **T 912/91**, **T 202/92**, **T 856/92**, **T 890/92**, (voir aussi **T 673/06** et **T 235/08**), qui reposaient sur des faits similaires, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il était satisfait aux dispositions de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1448/09**, le rejet de la demande de brevet européen reposait sur les connaissances générales de la personne du métier telles qu'illustrées dans le document D3. Cette approche ne fut développée pour la première fois qu'au cours de la procédure orale devant la division d'examen à laquelle le requérant n'a pas participé. Il ressort de la décision **G 4/92** que même si des arguments peuvent être présentés à tout moment, y compris en l'absence d'une partie au cours d'une procédure orale, il ne saurait en être de même de faits nouveaux sur lesquels une décision reposerait. Même si la référence aux connaissances générales relève de l'argumentation, l'existence de celles-ci relève des faits de la cause. Dans les situations où des affirmations quant à l'existence des connaissances générales sont mises en doute, les faits s'y rapportant doivent être toujours établis. Cela présuppose que la partie à laquelle on oppose ces connaissances générales ait la possibilité de les contester ou d'en accepter le bien-fondé. En l'espèce, le requérant n'a pris connaissance de l'invocation par la division d'examen des connaissances générales et de l'existence du document D3 qu'au moment de la signification de la décision rendue. Cette façon de procéder constituait une violation du droit du requérant d'être entendu sur la question de la pertinence du document D3 et, par extension, sur la question de l'existence des connaissances générales invoquées.

Dans l'affaire **T 1049/93**, la chambre a déclaré que lorsqu'un intimé (opposant) dûment cité choisit de ne pas comparaître à la procédure orale, la chambre peut encore examiner un élément de l'état de la technique susceptible de faire obstacle au maintien du brevet en litige. La possibilité d'être entendues est offerte aux parties lorsqu'elles sont citées à une procédure orale devant la chambre. Si l'intimé décide de ne pas faire usage de cette possibilité, son droit d'être entendu est épuisé dans la mesure où il concerne des faits et

arguments au soutien de sa position. La décision **G 4/92**, ne saurait être comprise comme prolongeant ou étendant les droits d'une partie volontairement absente.

Dans l'affaire **T 414/94**, la chambre a conclu qu'il n'existe aucune interdiction générale de modifier des requêtes en l'absence d'une partie lors de la procédure orale. Une partie absente (l'opposant) doit s'attendre à des réactions de la partie adverse (le titulaire du brevet) dans le cadre de droit et de fait de l'affaire établi avant la tenue de la procédure orale, ainsi qu'à la possibilité que des décisions puissent être prises compte tenu et sur la base de ces réactions.

Dans la décision **T 501/92** (JO 1996, 261), il a été jugé que si, au cours d'une procédure orale à laquelle l'intimé (titulaire du brevet) est volontairement absent, le requérant (opposant) soulève pour la première fois un nouveau motif permettant de faire droit au recours sur la base du dossier (ce motif étant lié en l'occurrence au fait que le titulaire du brevet avait omis de présenter une requête en bonne et due forme en vue du maintien du brevet), il serait contraire à l'art. 113(1) CBE et aux principes sous-tendant l'avis **G 4/92** de faire droit au recours sur la base de ce nouveau motif, sans donner à l'intimé la possibilité de prendre position.

Dans l'affaire **T 892/94** (JO 2000, 1), la chambre a jugé que le droit d'une partie absente à une procédure orale d'être entendu, tel qu'exposé dans la décision **G 4/92** peut, dans des circonstances appropriées, faire l'objet d'une renonciation par une partie. La déclaration de l'intimé (titulaire du brevet) avant la tenue de la procédure orale, selon laquelle il ne participerait plus à la procédure devait être interprétée comme la décision sans équivoque de la part de l'intimé de renoncer volontairement aux droits visés à l'art. 113(1) CBE et de ne plus faire usage de la possibilité de présenter des observations eu égard aux objections, faits, motifs ou éléments de preuve pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure par le requérant ou la chambre, et susceptibles de s'avérer décisifs.

Dans l'affaire **T 191/98**, la chambre s'est référée à l'avis **G 4/92** et a considéré que l'intimé (titulaire du brevet), lorsqu'il a informé la chambre qu'il ne comparaîtrait pas, aurait dû s'attendre à ce que la chambre rende une décision au fond sur le brevet tel que délivré, en prenant en considération toute pièce déposée par le requérant (opposant) à titre de preuve, ainsi que les arguments fondés sur ces preuves, y compris dans le cas où l'argumentation serait développée pendant la procédure orale.

2.8.3 Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – article 15(3) RPCR

Les considérations développées dans l'avis **G 4/92** au sujet de la non-comparution à une procédure orale devant les chambres de recours ont été rendues obsolètes par l'introduction de l'art. 11(3) RPCR 2003 (art. 15(3) RPCR) (**T 706/00**). La JCR,°10e éd. 2022, V.A.5.5.4a) traite des cas où le demandeur ne comparaît pas à une procédure orale dans le cadre de la procédure de recours puis dépose des **revendications modifiées** après que cette procédure orale a été organisée. Le requérant peut raisonnablement s'attendre à ce que, pendant la procédure orale, la chambre examine les objections et questions soulevées dans sa notification. En n'assistant pas à la procédure orale, le

requérant décide en fait de ne pas se prévaloir de la possibilité de présenter par oral ses observations ainsi que de se défendre, et il choisit en revanche de se fonder sur ses écritures (art. 15(3) RPCR ; cf. par exemple affaires ex parte **J 15/10**, **T 1625/06**, **T 628/07** ; cf. également **T 55/91**). Comme il ressort des explications se rapportant à l'art. 11(3) RPCR (CA/133/02 du 12 novembre 2002), alors applicable, citées dans l'affaire **T 991/07**, l'art. 11(3) RPCR 2003 (art. 15(3) RPCR) "n'est pas en contradiction avec le principe du droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE, lequel dispose uniquement que les parties doivent avoir la possibilité d'être entendues. Si une partie est absente à la procédure orale, elle renonce à cette possibilité."

a) Procédures ex parte

Dans l'affaire **T 991/07**, la chambre a décidé, se référant aux art. 15(3) et 12(2) RPCR 2007 (désormais art. 15(3) et 12(3) RPCR), qu'elle pouvait fonder sa décision sur des objections certes nouvelles pour le requérant, mais qui ne pouvaient pas lui être communiquées parce qu'il n'avait pas assisté à la procédure orale, et ce sans enfreindre pour autant le droit du requérant d'être entendu (art. 113(1) CBE). La chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence constante (voir par exemple les décisions **T 823/04** et **T 1059/04**, voir également **T 1704/06**, **T 532/09**, **T 1278/10** – qui étaient toutes des affaires ex parte), si le requérant avait choisi de ne pas assister à la procédure orale, il avait néanmoins eu la possibilité de le faire, si bien que les conditions de l'art. 113 CBE étaient remplies. Cette approche se justifie également par le fait qu'une partie qui apporte des modifications quant au fond, et qui renonce ensuite délibérément à participer à une procédure orale pour éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue à son encontre, enfreint le principe général selon lequel il incombe à la fois à l'OEB et aux utilisateurs du système du brevet européen d'agir de bonne foi (**G 2/97**). Cela est particulièrement vrai dans des situations telles que celle de la présente affaire, où le requérant avait au départ demandé la tenue d'une procédure orale.

Dans l'affaire **T 578/14**, la chambre a estimé que le requérant, qui avait été régulièrement cité et qui de sa propre initiative n'avait pas comparu à la procédure orale, ne saurait se trouver dans une position plus favorable qu'il ne l'aurait été s'il avait été présent. L'absence volontaire du requérant ne peut donc justifier que la chambre s'abstienne de soulever des questions qu'elle aurait évoquées si le requérant avait été présent.

Dans l'affaire **T 1367/09**, la chambre n'a pas mentionné l'art. 84 CBE dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007. Lorsqu'elle a réexaminé l'affaire en préparation de la procédure orale, elle a constaté que l'art. 84 CBE devait également être abordé. La procédure orale a eu lieu en l'absence du requérant. Dans sa décision, la chambre a souligné que la notification d'une chambre est de nature préliminaire et n'a pas à être exhaustive. En règle générale, les nouveaux motifs de rejet doivent être examinés lors de la procédure orale. Cependant, si un requérant régulièrement cité à une procédure orale n'y comparaît pas, il renonce à la possibilité de prendre position sur de nouveaux motifs qui n'étaient pas signalés dans la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007, mais qui revêtent une importance déterminante pour la décision. Au regard du principe d'économie de la procédure, la chambre n'est pas tenue de différer sa décision. Une décision d'une

chambre qui traite de nouveaux motifs sur lesquels le requérant n'a pas pris position n'enfreint pas en pareil cas le droit d'être entendu (art. 113(1) CBE).

Dans l'affaire **T 1000/03** la chambre a estimé que le requérant, qui avait été dûment convoqué, aurait pu, lors de la procédure orale, remédier sans peine aux irrégularités infimes contenues dans la description. Il n'existait aucune obligation de reporter la décision afin de permettre la correction de ces irrégularités (cf. art. 15(3) RPCR). La chambre s'en est tenue au texte proposé par le demandeur (requérant), conformément à l'art. 113(2) CBE. En ne se présentant pas à la procédure orale, le requérant a accepté le risque de voir la demande rejetée, y compris pour des irrégularités qui pouvaient être aisément rectifiées (voir aussi l'affaire ex parte **T 1903/06**).

b) Procédures inter partes

Dans l'affaire **T 986/00** (JO 2003, 554), la chambre, se référant aux art. 113(2) CBE et art. 11(3) RPCR 2003 (art. 15(3) RPCR), a estimé que lorsque le titulaire du brevet choisit de ne pas être représenté à la procédure orale, il devrait s'assurer qu'il a produit avant la procédure orale toutes les modifications dont il souhaite qu'elles soient examinées. C'était bien le cas en l'espèce puisque le titulaire du brevet avait été expressément prévenu qu'il pourrait s'avérer nécessaire de modifier les revendications et la description.

Dans l'affaire **T 1010/13**, seul le requérant I était présent à la procédure orale. Bien que les requérants II, III et IV n'y aient pas comparu, la chambre a estimé que le principe du droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE avait été respecté puisque cet article dispose uniquement que les parties doivent avoir la possibilité d'être entendues. Si une partie est absente à la procédure orale, elle renonce à cette possibilité (voir le document CA/133/02 en date du 12 novembre 2002 pour la remarque explicative concernant l'ancien art. 11(3) RPCR 2003 – qui est désormais art. 15(3) RPCR – citée dans l'affaire **T 1704/06**) ; voir également JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.5.4a).

2.9. Changement de composition de l'instance du premier degré compétente

Généralement, un changement de composition concernant l'instance du premier degré compétente ne constitue pas en soi une violation du droit d'être entendu s'il est effectué avant la procédure orale. En principe, le droit d'être entendu n'est pas non plus enfreint si la composition reste la même après la procédure orale.

D'autres affaires, concernant notamment des cas où la composition de la division d'opposition a été changée après la procédure orale, sont exposées également au chapitre III.K.1. "Composition des organes compétents de première instance".

2.9.1 Changement de composition avant la procédure orale

Dans l'affaire **T 1090/18**, la chambre a conclu que, en principe, le changement de composition de la division d'opposition après la citation à la procédure orale et avant la procédure orale ne conduisait pas à la conclusion selon laquelle le titulaire du brevet (requérant en l'espèce) avait été privé de son droit d'être entendu, si le nouveau membre

avait suffisamment pu se familiariser avec l'affaire et avait eu l'occasion d'entendre les deux parties lors de la procédure orale. Selon la chambre, il n'y avait aucune raison de douter que ces conditions étaient remplies en ce qui concernait la décision intermédiaire attaquée. Voir également l'affaire **T 1652/08**.

Les mêmes principes s'appliquent au cours des procédures devant la division d'examen, conformément à l'affaire **T 2344/16**.

2.9.2 Changement de composition après une procédure orale

Dans l'affaire **T 960/94**, la composition de la division d'opposition avait changé entre le moment du prononcé de la décision et celui où la décision sous sa forme écrite avait été rendue. La chambre a estimé que le fait de rendre la décision écrite dans une composition de la division d'opposition dans laquelle le premier membre n'avait pas assisté à la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure, dans la mesure où il y avait eu violation des art. 113(1) et 116 CBE ; en effet, la décision sous sa forme écrite avait été rendue dans une composition dans laquelle figurait un premier examinateur devant lequel les parties n'avaient pas eu la possibilité de prendre position au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 862/98**, la décision de la première instance était signée par une division d'opposition dont la composition était différente de celle devant laquelle la procédure orale avait eu lieu. Étant donné qu'une procédure orale représente une expression fondamentale du droit d'être entendu (cf. par exemple la décision **T 209/88**), les conclusions qui sont pertinentes pour la décision finale doivent, lors de la procédure orale, être tirées en présence et avec la participation des membres qui rendent cette décision finale. La chambre a déclaré qu'il fallait éviter d'une manière générale de changer la composition de la division d'opposition après la procédure orale, même si aucune décision finale n'a été prononcée sur le fond lors de la procédure orale. Lorsque cela n'est pas réalisable, il convient en général de proposer aux parties une nouvelle procédure orale (cf. art. 8(1) RPCR). Dans certains cas exceptionnels, il est possible d'y renoncer. Dans la décision **T 2020/20**, la chambre, se référant à la décision **T 862/98**, a rappelé que si un changement dans la composition de l'instance de premier degré est intervenu après la procédure orale, une nouvelle procédure orale doit être proposée aux parties. Le fait de ne pas l'avoir proposée constituait un vice substantiel de procédure. Selon la chambre, le fait que la division d'examen, dans son ancienne composition, n'ait pas annoncé sa décision lors de la procédure orale, mais se soit contentée d'exprimer des avis sur les requêtes qui allaient faire l'objet de la décision attaquée, était dénué de pertinence pour la constatation d'un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 837/01**, la décision finale de la division d'opposition n'avait été signée que par trois membres de la division, alors que l'exemplaire envoyé aux parties portait le nom des quatre membres, y compris le membre juriste. L'enquête menée par la chambre a révélé que le membre juriste n'avait pas simplement oublié de signer la décision, mais que la décision avait été prise sans sa participation, si bien qu'elle constituait un vice substantiel de procédure (cf. également **T 990/06**).

2.10. Modifications de la composition de la Chambre

2.10.1 Modification de la composition après la procédure orale

Si la composition de la chambre est modifiée après une procédure orale, les parties sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre dans sa nouvelle composition. Chaque nouveau membre de la chambre est lié, au même titre que les autres membres, par les décisions interlocutoires déjà prises (cf. art. 8 RPCR).

Parce qu'elle a estimé que l'issue des affaires de saisine pendantes **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50), était pertinente pour la décision de la chambre, et dès lors que la mise à la retraite de l'un des cinq membres de la chambre approchait, la chambre dans la décision **T 2643/16** du 16 février 2023 et **T 2643/16** du 3 juin 2024 a sursis à statuer et rendu une décision intermédiaire. Cette décision portait sur les questions au sujet desquelles les parties pouvaient prendre position lors de la procédure orale et pour lesquelles la chambre avait clos les débats. La chambre a considéré que cette décision intermédiaire permettait d'éviter que la chambre, dans une nouvelle composition, n'entende une nouvelle fois les parties sur des questions traitées au cours de la procédure orale, ce qui serait préjudiciable à l'économie de la procédure et à la sécurité juridique. À la suite de la décision rendue dans les affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22**, la chambre dans sa nouvelle composition a transmis une notification aux parties comprenant son opinion provisoire, dans laquelle elle invitait les parties à présenter leurs commentaires ou requêtes, et précisait que si aucune réponse ou requête n'était reçue dans le délai imparti, les parties pouvaient s'attendre à ce que la chambre rende une décision par écrit sans la tenue d'autres procédures orales.

3. Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE

3.1. Généralités

Aux termes de l'art. 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Voir aussi les chapitres IV.B.3.2.3 "Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)" et IV.D.2. " Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition".

Une chambre de recours (de même que la première instance) ne peut, lorsqu'elle statue sur un recours, ordonner la délivrance d'un brevet européen, si celui-ci contient des revendications qui diffèrent par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur (**T 32/82**, JO 1984, 354). L'art. 113(2) CBE est un principe fondamental de procédure qui fait partie du principe du contradictoire, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un

vice substantiel de procédure (**T 647/93**, JO 1995, 132 ; cf. aussi **J 19/84**, **T 32/82**, **T 690/09** et **T 996/12**). En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'art. 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours (**T 647/93**).

Dans l'affaire **T 996/12**, la chambre a fait observer que l'art. 113(2) CBE garantit le principe fondamental suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà de ce qui lui est demandé (ne ultra petita ; cf. également **R 14/10**).

L'art. 113(2) CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de la demande autre que le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet (**G 7/93**, JO 1994, 775 ; cf. également chapitre V.B.4.3.19 "Violation alléguée de l'article 113(2) CBE"). Dans la décision **T 1104/14**, la chambre a constaté que c'est la décision relative à l'admission de la requête (présentée) qui est seule visée à cet égard, et non le pouvoir de refuser qu'une requête soit présentée, qu'elle soit consignée au procès-verbal ou qu'elle soit acceptée au cours de la procédure orale. En règle générale, un tel refus constituerait en effet une atteinte grave à la liberté que l'art. 113(2) CBE confère au demandeur ou, le cas échéant, au titulaire du brevet quant au choix du texte du brevet (principe de libre disposition).

Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'en principe, la chambre pouvait choisir librement l'ordre dans lequel elle examinait les requêtes (en instance) et, partant, l'ordre dans lequel elle menait la discussion à leur sujet, sans avoir à justifier son choix. La Grande Chambre de recours a indiqué par ailleurs que le principe de libre disposition énoncé à l'art. 113(2) CBE n'allait pas jusqu'à permettre à une partie de dicter à une instance de l'OEB appelée à statuer comment et dans quel ordre elle devait examiner les points dont elle était saisie. L'OEB est uniquement tenu de ne pas faire abstraction dans la décision finale de toute requête encore en instance. L'ordre suivi dans le cadre de l'examen ou de la discussion est une question d'économie de la procédure, ce qui est principalement du ressort de l'instance appelée à statuer. Une chambre n'est nullement tenue de motiver sa manière de procéder. Voir aussi chapitre III.I.2.2. "Ordre d'examen des requêtes".

Dans l'affaire **T 1477/15**, la chambre a constaté qu'il est généralement admis que le principe de libre disposition s'applique dans le cadre de la procédure de recours (cf. par exemple **R 13/13**, point 15 des motifs), de sorte que les parties peuvent présenter, retenir ou retirer leurs requêtes comme elles l'entendent. Autrement dit, si le titulaire du brevet retire un texte (en l'occurrence deux requêtes subsidiaires) ou ne l'accepte plus, la chambre de recours ne peut pas statuer à ce sujet, en application du principe de libre disposition.

3.2. Exigence d'un texte soumis par le demandeur

La chambre, dans l'affaire **T 1440/12**, énonce que dans le cadre de l'opposition, le but de l'art. 113(2) CBE est que l'OEB ne puisse pas maintenir un brevet dans un texte donné si

le titulaire du brevet n'a pas clairement consenti au maintien du brevet sous cette forme. On doit entendre par "texte proposé" un texte que le titulaire du brevet propose avec l'intention claire d'obtenir le maintien du brevet sous cette forme, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans cette affaire, le titulaire du brevet/intimé a inclus six nouvelles requêtes dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, mais n'a pas, en réalité, demandé le maintien du brevet sur la base de l'une quelconque d'entre elles. Il s'est borné à indiquer qu'elles constituaient "six requêtes subsidiaires qu'il pourrait décider d'invoquer ultérieurement". Malgré l'emploi du terme "requêtes", il ressort clairement de cette formulation que le titulaire du brevet ne demandait pas, à ce stade, le maintien du brevet sur la base de ces requêtes, mais qu'il se réservait simplement la possibilité de les présenter par la suite.

3.3. Exigence d'un texte approuvé par le demandeur

Dans la décision **T 73/84** (JO 1985, 241), la chambre a estimé que le brevet européen doit être révoqué si le titulaire d'un brevet européen déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré (et, dans l'affaire en cause, tel qu'il a été **maintenu après l'opposition**) et qu'il n'en proposera pas un texte modifié (cf. aussi **T 655/01**, **T 1526/06**, **T 2405/12**, **T 203/14**, **T 55/16**, **T 766/16**, **T 1268/17**, **T 301/18** et **T 1233/19**). Conformément à la décision **T 1244/08**, une telle déclaration par laquelle un requérant qui est titulaire d'un **brevet révoqué par une division d'opposition** indique clairement et sans ambiguïté qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure de recours, équivaut à une déclaration de retrait du recours et ne peut être retirée afin que la procédure soit poursuivie (cf. chapitre IV.D.2. "Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition"). Dans l'affaire **T 990/16**, l'intimé (titulaire du brevet) avait indiqué ne plus approuver le texte du brevet tel que délivré. En outre, il avait retiré toutes les requêtes pendantes, et indiqué qu'il ne déposerait pas de texte de remplacement. La chambre a estimé qu'en l'absence d'un texte approuvé sur lequel instruire les recours formés par les opposants, elle n'était plus en mesure de rendre une décision sur le fond. La chambre a conclu que, conformément à la jurisprudence constante, la procédure de recours devait se terminer par une décision ordonnant la révocation du brevet dès lors que le titulaire du brevet ne contestait plus la requête en révocation du brevet attaqué, que le brevet ne pouvait pas être maintenu contre la volonté du titulaire (voir aussi le chapitre IV.D.2. "Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition").

Dans l'affaire **T 454/15**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer son brevet, mais, avant la procédure orale, il a déclaré qu'il n'acceptait plus le texte du brevet tel qu'il avait été délivré et qu'il n'en proposerait pas un texte modifié. La chambre a indiqué que lorsqu'il n'était pas satisfait à une exigence fondamentale pour admettre le recours du titulaire du brevet contre une décision de la division d'opposition de révoquer le brevet, il devait être mis fin à la procédure par décision ordonnant le rejet du recours, sans que les questions de fond soient examinées (cf. **T 163/99**, **T 1637/06**, **T 2524/12** et **T 784/14**). La chambre a souligné que dans l'affaire en cause, elle ne pouvait pas suivre le dispositif de la décision **T 2405/12** (révocation) car le

brevet avait déjà été révoqué par la division d'opposition et ne pouvait donc pas l'être une nouvelle fois. Cependant, le fait d'ordonner le rejet du recours conduisait en définitive au même résultat, à savoir que la décision de révoquer le brevet passait en force de chose jugée.

Dans l'affaire **T 706/00**, la chambre a souligné que l'OEB ne peut s'écarter de la requête qui a été présentée. Il peut seulement y faire droit ou la rejeter. Il ne peut accorder ni plus, ni moins, ni même encore quelque chose de différent. Si aucun texte acceptable n'est soumis, au moins à titre subsidiaire, la requête ne peut être rejetée que dans son ensemble. Dans l'affaire **T 549/96**, la chambre a relevé que le demandeur doit indiquer clairement à la fin de la procédure quel texte il propose, faute de quoi la division d'examen ne pourrait pas décider quelle version retenir pour la suite de la procédure. En l'absence de requête claire, elle devrait donc finalement rejeter la demande. Par conséquent, si un demandeur n'a pas donné son accord sur le texte d'une requête subsidiaire admissible, par exemple en marquant expressément son désaccord sur ce texte ou en maintenant une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il a donné son accord, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'art. 97(1) CBE 1973 (art. 97(2) CBE) (cf. également la décision **T 976/97**).

Dans l'affaire **T 237/96**, la chambre a estimé que l'art. 113(2) CBE ne saurait être interprété comme signifiant que la division d'examen est tenue d'accepter toute modification susceptible d'être proposée par le demandeur, dans le seul but de garantir qu'une version a été approuvée par celui-ci. Lorsque, comme en l'espèce, c'est à juste titre que la division d'examen n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE 1973 (règle 137(3) CBE), des modifications proposées par le demandeur après la notification selon la règle 51(4) CBE 1973 (règle 71(3) CBE), et que le demandeur ne donne son accord sur aucune autre version, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'art. 113(2) CBE.

Dans la procédure inter partes **T 917/95**, le titulaire du brevet avait déposé une nouvelle revendication, mais aucune modification de la description et des dessins. Les pièces de la description et les dessins qui se rapportaient aux revendications antérieures n'étaient pas compatibles avec la nouvelle revendication. Le titulaire du brevet n'ayant pas comparu à la procédure orale, il n'existait pas de pièces sur la base desquelles le brevet pouvait être maintenu (cf. aussi **T 725/00** et **T 1174/01**).

Dans l'affaire **T 255/05**, la chambre a déclaré que conformément à l'art. 113(2) CBE, il appartient au demandeur de définir le texte sur la base duquel il demande la délivrance d'un brevet. Lorsque le requérant, même après y avoir été invité par la chambre, n'indique pas clairement l'ordre dans lequel ses requêtes ont été présentées ni le contenu exact de chacune de ces requêtes, le demandeur est réputé ne pas avoir proposé ou accepté de texte au sens de l'art. 113(2) CBE, ni présenté aucune requête qui puisse être examinée par la chambre.

Dans l'affaire **T 690/09**, la division d'examen n'avait pas autorisé, en vertu de la règle 137(3) CBE, le dernier jeu de revendications déposé, bien qu'il ait été maintenu par

le demandeur. La chambre a estimé que cela n'avait pas automatiquement pour effet de rétablir le jeu de revendications précédent, que la division d'examen avait accepté de prendre en considération, à moins que le demandeur n'ait indiqué qu'il le conservait à titre subsidiaire. Selon la chambre, une décision rejetant une demande au motif que les revendications ne sont pas admissibles contrevient à l'art. 113(2) CBE et constitue un vice substantiel de procédure (voir par exemple l'affaire **T 946/96**) si le demandeur ne les a pas maintenues. De même, dans l'affaire **T 996/12**, la chambre a considéré que, contrairement au cas où un demandeur soumet au moins une requête subsidiaire, la présentation d'une nouvelle requête principale conduit automatiquement au remplacement de l'éventuelle, ou des éventuelles requêtes principales antérieures. En fondant explicitement sa décision sur un jeu de revendications antérieur, la division d'examen avait statué sur un texte que le requérant (n')acceptait (plus).

Dans l'affaire **T 1227/14**, le requérant I (titulaire du brevet) a avancé que contrairement à ce qui avait été consigné au procès-verbal de la procédure orale, il n'avait pas chargé la division d'opposition d'adapter la description, mais avait demandé de passer à la procédure écrite aux fins de cette adaptation, ce qui n'était pas mentionné dans le procès-verbal. Il n'avait toutefois pas demandé à la division d'opposition de corriger le procès-verbal. La division d'opposition avait quant à elle rendu la décision intermédiaire contestée concernant le texte dans lequel le brevet frappé d'opposition pouvait être maintenu, sans soumettre au préalable cette version, y compris la description adaptée par ses soins, au titulaire du brevet. Ce faisant, la division d'opposition a enfreint le principe ancré à l'art. 113(2) CBE du droit d'être entendu. Même dans le cas où une instance de l'OEB est chargée d'adapter la description, elle n'est pas libérée de l'obligation de soumettre le texte à l'approbation du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 861/16**, la chambre a noté que nulle part, ni dans le procès-verbal ni dans la décision, était indiqué que le titulaire aurait donné son accord sur le texte modifié. De plus, l'intimé (l'opposant) ne présentait aucun fait démontrant que le titulaire avait donné son consentement explicite à un texte présenté préalablement à la décision de la division d'opposition. La chambre a estimé que le principe "qui tacet consentire videtur" n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander au titulaire s'il souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que le titulaire donne son accord. La chambre a estimé que faute d'un accord de la part du titulaire à la version maintenue, la procédure devant la division d'opposition était entachée d'un vice majeur de procédure (art. 113(2) CBE).

Dans l'affaire **T 536/13**, la chambre a estimé que la décision rendue en l'état du dossier ne prenait manifestement pas en compte les observations et les pièces modifiées de la demande qui avaient été déposées par le demandeur (requérant) en réponse à la seconde notification de la division d'examen. La chambre a considéré que la décision ne satisfaisait donc pas à l'exigence prévue à l'art. 113(2) CBE. Elle a également estimé que la décision n'était pas motivée au sens de la règle 111(2) CBE. En l'absence d'arguments portant sur les dernières observations et modifications présentées par le demandeur, la chambre et le requérant ne pouvaient pas déterminer avec certitude lesquelles des objections soulevées précédemment étaient encore applicables. Voir également les chapitres

III.B.2.5.4 "Non-prise en considération de moyens postérieurs à une notification", III.K.3.5. "Décisions en l'état du dossier".

Dans l'affaire **T 1558/18**, la décision de la division d'opposition de mettre fin à la procédure d'opposition, qui avait en l'espèce comme conséquence que le brevet en litige était maintenu sans avoir été modifié, était en contradiction directe avec la requête qui avait été présentée par le requérant et qui visait le maintien du brevet en litige sous une forme modifiée. La décision attaquée contrevenait ainsi au principe de procédure fondamental de la libre disposition relatif au caractère contraignant d'une requête conformément à l'art. 113(2) CBE.

Dans l'affaire **T 935/20**, la chambre n'a pas partagé les arguments des requérants selon lesquels la division d'examen avait fondé sa décision sur un mauvais jeu de revendications. La chambre a admis que la division d'examen avait en effet commis une erreur rédactionnelle en rédigeant les motifs de la décision. Cependant, il ressortait d'autres parties de la décision que la division d'examen avait pris en compte toutes les limitations de la requête principale des demandeurs avant de parvenir à sa décision, et que l'erreur rédactionnelle n'avait eu aucune incidence sur l'issue de la procédure d'examen.

3.4. Cas où l'OEB a des doutes ou se méprend au sujet de l'approbation du texte

Dans l'affaire **T 382/10**, la chambre a estimé qu'afin d'éviter tout malentendu, en particulier lorsque des requêtes sont modifiées pendant la procédure orale, la division d'examen doit dire clairement quelles sont les requêtes finales avant de prononcer sa décision à l'issue de la procédure orale (cf. également chapitre V.B.4.4.2 "Règle 104b) CBE – requête d'une partie sur laquelle il n'est pas statué"). Conformément à la jurisprudence constante (**T 666/90**, **T 552/97** et **T 1439/05**, cf. ci-dessous), le fait que les requêtes finales n'ont pas été déterminées contrevient à l'art. 113(2) CBE et est considéré comme un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 1104/14**, la chambre a constaté que le fait de ne pas clarifier la situation, alors que cela est nécessaire, constitue également en soi un vice de procédure, car une incertitude demeure au sujet du texte exact soumis pour décision par le titulaire du brevet, ce qui contrevient à l'art. 113(2) CBE. La libre disposition est un principe fondamental dont le non-respect nuit à l'ensemble de la procédure. Par conséquent, le fait de fonder une décision sur les mauvaises requêtes constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 666/90**, la question de savoir quelles étaient les requêtes sur lesquelles il convenait de se fonder n'avait pas été clarifiée pendant la procédure orale devant la division d'opposition, ce qui avait conduit à un désaccord entre le titulaire du brevet et la division d'opposition dans l'intervalle entre la procédure orale et la rédaction de la décision. Selon la chambre, il y aurait eu lieu, avant de rendre la décision finale, de demander au titulaire du brevet de fournir par écrit une version finale des requêtes en indiquant l'ordre dans lequel elles devaient être prises en considération. Dans l'affaire **T 552/97**, la division d'opposition ne s'était pas prononcée sur la requête principale parce qu'elle supposait par erreur qu'elle ne faisait plus partie de la procédure. La chambre a rappelé qu'il convient, notamment en cas de modification des requêtes dans le cadre d'une procédure orale, que

l'instance chargée de la décision clarifie la situation des requêtes avant de prendre une décision. Dans l'affaire **T 355/03**, on ne savait pas clairement quel était le texte sur la base duquel le demandeur voulait obtenir la délivrance du brevet. La chambre a estimé qu'il appartenait à la division d'examen d'établir la volonté réelle du demandeur.

Dans l'affaire **T 1653/16**, le requérant (demandeur) a fait valoir que sa requête principale n'avait pas été traitée dans la décision de la division d'examen. Cette décision avait en effet pour fondement la version d'une revendication qui avait été présentée de manière informelle par courrier électronique comme base de discussion, mais dont il n'y avait aucune trace dans le dossier. Le procès-verbal de la procédure orale ne faisait pas clairement apparaître si la requête principale était toujours maintenue ni si le demandeur avait même demandé une décision au sujet de la version modifiée de la revendication, puisque celui-ci n'avait apparemment pas été invité à faire part de ses requêtes finales à la fin de la procédure, avant le prononcé de la décision. La chambre a conclu que la division d'examen avait enfreint l'art. 113(2) CBE et commis ce faisant un vice substantiel de procédure en ne déterminant pas si la requête principale qu'elle avait rejetée constituait le texte accepté par le demandeur.

Dans l'affaire **T 1558/21**, la chambre a considéré comme établi que la décision de la division d'opposition n'était pas fondée sur la version envisagée de la requête subsidiaire, qui avait été discutée lors de la procédure orale. La requête subsidiaire sur laquelle s'était fondée la décision avait été produite par courrier électronique pendant la procédure orale. Cependant, elle ne correspondait pas à l'intention du requérant (titulaire du brevet) et n'avait pas été discutée lors de la procédure orale. Selon la chambre, la division d'opposition avait soit statué sur la mauvaise requête, qui ne correspondait pas au dispositif de la décision, soit sur une requête sur laquelle les parties n'avaient pas été entendues (voir aussi le présent chapitre, III.B.2.7.1a)). La chambre a estimé que dans les deux cas, cela constituait un vice grave de procédure.

Dans l'affaire **T 425/97**, le texte de la seule revendication jointe à la décision écrite de la division d'opposition différait du texte qui avait apparemment été jugé brevetable au cours de la procédure orale. Se fondant sur le procès-verbal initial de la procédure orale, l'historique de l'affaire et d'autres circonstances, la chambre a conclu que la division d'opposition avait pris sa décision sur le brevet dans un texte qui n'avait été ni proposé, ni accepté par le titulaire du brevet, contrairement aux dispositions de l'art. 113(2) CBE.

Dans les procédures **T 543/92** et **T 89/94**, la division d'opposition n'avait pas tenu compte, sans le vouloir, d'une lettre qui contenait des revendications modifiées. Dans les deux cas, le brevet a été révoqué. La chambre a estimé que dès l'instant où un envoi postal était parvenu à l'OEB, il devait être considéré comme ayant été reçu par l'instance chargée de trancher l'affaire. Le traitement en bonne et due forme du courrier incombe ensuite aux services compétents de l'OEB. En conséquence, la décision attaquée avait été rendue en violation de l'art. 113(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1439/05**, il a été indiqué que lorsque plusieurs requêtes ont été déposées sous forme d'une requête principale et d'une série de requêtes subsidiaires par ordre de

préférence, la division d'examen est tenue de respecter l'ordre de ces requêtes dans sa décision.

Dans l'affaire **T 1351/06**, la requête principale n'avait pas été retirée et était donc demeurée en instance. Par conséquent, la décision de délivrer le brevet sur la base du texte approuvé par le demandeur à titre de requête subsidiaire était contraire à l'art. 113(2) CBE.

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a jugé que si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à désigner l'invention ayant fait l'objet de la recherche qu'il souhaite maintenir, on ne saurait partir automatiquement du principe que le demandeur a sélectionné pour l'examen l'invention couverte par la requête principale. La division d'examen devait au contraire établir, par exemple en envoyant une autre notification, quelle invention le demandeur souhaitait réellement conserver. Le droit du demandeur d'être entendu avait été enfreint et, par conséquent, un vice substantiel de procédure avait été commis, puisque le demandeur s'était vu opposer une décision irrévocable de non-admission d'une requête subsidiaire couvrant l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche. La division d'examen avait mis le demandeur face à un fait accompli.

C. Procédure orale

1. Introduction 939
2. But de la procédure orale 940
3. Droit à une procédure orale 941
3.1. Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours 941
3.1.1 Droit à une procédure orale même après réception d'une notification au titre de la règle 71(3) CBE 942
3.1.2 Droit à une procédure orale même si aucun nouvel argument n'est présenté 942
3.1.3 Droit à une procédure orale devant une division dans la composition dans laquelle elle prend la décision finale 942
3.1.4 Absence de droit à un entretien téléphonique 943
3.1.5 Pas de droit absolu à une procédure orale ? 944
3.2. Droit à une procédure orale devant la section de dépôt 944
4. Procédure orale d'office 945
4.1. Utilité de la procédure orale 945
4.2. Effets du retrait d'une requête tendant à recourir à la procédure orale en cas de procédure orale d'office 946
5. Requête tendant à recourir à la procédure orale 946
5.1. Doute concernant la nature de la requête tendant à recourir à la procédure orale 946
5.2. Formulation de la requête 947
5.2.1 Formulation constituant une requête 947
5.2.2 Formulation ne constituant pas une requête 948
5.3. Retrait de la requête en procédure orale 948
5.3.1 Seule une déclaration expresse vaut retrait de la requête 949
5.3.2 Procédure orale non tenue malgré l'absence d'un retrait explicite 949
a) Annonce de la non-comparution – équivalant à un retrait de la requête en procédure orale 950
b) Annonce de la non-comparution rendant la requête en procédure orale inopérante 950
c) Annonce de la non-comparution – renonciation à l'occasion donnée à la partie de présenter ses arguments oralement 951
d) Annonce de la non-comparution – aucune obligation de tenir une procédure orale en l'absence de la partie 951
e) Absence de réponse sur le fond à une notification d'irrecevabilité du recours - équivalant à l'abandon de la requête en procédure orale 952
f) Procédure orale ne servant aucun but légitime – exceptions au droit à une procédure orale 952
5.3.3 Retrait d'une requête en procédure orale – remboursement de la taxe de recours 953
a) Retrait explicite exigé 953
b) Retrait explicite non requis 954
5.3.4 Obligation de tenir une procédure orale non affectée par le retrait de la requête en procédure orale 954

5.4. Nouvelle procédure orale devant la même instance 954
5.4.1 Faits de la cause identiques 955
5.4.2 Faits de la cause différents 955
5.5. Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire 956
5.6. Décision favorable à la partie – pas de procédure orale malgré une requête inconditionnelle 957
5.7. Requête en procédure orale en cas de renvoi pour suite à donner 957
5.8. Requête en procédure orale en réponse à une notification 958
6. Non-comparution à une procédure orale 958
6.1. Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie 958
6.2. Non-comparution d'une partie ayant déposé avant la procédure orale des nouvelles revendications sans modification de la description ; pas de report de la prise de décision 959
6.3. Obligation de prévenir l'OEB en cas de non-comparution à la procédure orale 959
7. Préparation de la procédure orale 961
7.1. Fixation et report de la date d'une procédure orale 961
7.1.1 Dispositions juridiques et communiqués 961
7.1.2 Procédure orale dans des affaires étroitement liées 961
7.1.3 Requête visant à modifier la date de la procédure orale 961
7.1.4 Présentation trop tardive de la requête visant à reporter la date d'une procédure orale ou des motifs exposés à son appui 962
7.1.5 Motifs invoqués dans une requête visant à reporter la procédure orale 963
a) Maladie grave 964
b) Vacances réservées 964
c) Voyages d'affaires 965
d) Intervention lors d'une conférence 965
e) Jour férié 965
f) Mandataire nouvellement constitué 965
g) Obligation d'indiquer les motifs pour lesquels un mandataire ne peut être remplacé 966
h) Absence d'une partie dûment représentée ou d'un inventeur 966
i) Annulation de vols et impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport 967
j) Perte du passeport du mandataire 967
k) Report dû à la réception tardive de la notification de la chambre 967
l) Nouveaux moyens de preuve ou nouvelles requêtes 968
m) Procédure devant une juridiction nationale 968
n) Report pour éviter une décision défavorable de la chambre 968
o) Négociations de rachat en cours entre les deux parties 969
p) Accouchement prévu de la compagne du mandataire agréé 969
q) Pandémie de COVID-19 969
r) Mandataire ne pouvant pas identifier une personne habilitée 969
s) Indisponibilité d'un assistant - article 15(2)c)iv) RPCR 969
7.1.6 Report de la procédure orale à l'initiative de l'OEB 970
7.2. Délai de citation de deux mois 970

7.3. Date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale et présentation tardive de nouveaux faits ou preuves – règle 116 CBE 971
7.3.1 Questions générales 971
7.3.2 Procédures d'examen et d'opposition 972
7.4. Notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.1 Questions générales 975
7.4.2 Objet de la notification adressée aux parties au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.3 Effet non contraignant pour les chambres de la notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR 975
7.4.4 Appréciation par la chambre de la nécessité d'envoyer une notification au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 976
7.5. Lieu de la procédure orale 976
8. Déroulement de la procédure orale 977
8.1. Durée et structure de la procédure orale 977
8.1.1 Temps de parole pendant la procédure orale et interruptions par la chambre 977
8.1.2 Procédure orale prévue d'emblée sur plus d'une journée 977
8.1.3 Reprise de la procédure orale après la dernière journée prévue 977
8.1.4 Durée des délibérations 978
8.2. Exclusion du public de la procédure orale 978
8.3. Format des procédures orales 979
8.3.1 Dispositions juridiques et sources d'information 979
a) Chambres de recours 979
b) Instances du premier degré 980
8.3.2 Procédure orale par visioconférence lors d'une situation d'urgence générale – G 1/21 981
8.3.3 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres de recours 983
a) G 1/21 – d'application limitée en dehors d'une situation d'urgence générale 983
b) G 1/21 – applicable en dehors d'une situation d'urgence générale 984
c) Applicabilité de la décision G 1/21 en dehors d'une situation d'urgence générale – question non abordée 985
d) Exigences relatives à la tenue de procédures orales sous forme mixte 986
e) Applicabilité des considérations exposées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance et à l'audition d'un témoin 986
8.3.4 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la décision G 1/21 et avant la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres des recours 986
a) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue d'une procédure orale par visioconférence sans le consentement d'une partie 987
b) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue de la procédure orale en présentiel sans le consentement d'une partie 990
c) Démontrer l'existence ou l'inexistence d'une situation d'urgence générale 991

d) La procédure orale tenue par visioconférence constitue une "alternative souvent équivalente" à la procédure orale en présentiel 992
e) Aspects techniques de la visioconférence 993
f) Applicabilité des considérations énoncées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance 993
8.3.5 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues pendant la pandémie de COVID-19 et antérieure à G 1/21 993
a) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence, requis dans un premier temps 993
b) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence ensuite non requis 994
c) Procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition 996
8.3.6 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues avant la pandémie de COVID-19 996
a) Procédures orales par visioconférence devant les chambres de recours 996
b) Procédures orales par visioconférence devant les divisions d'examen 997
8.4. Présentations créées par ordinateur et autres outils de visualisation 997
8.5. Enregistrements sonores 998
8.6. Modifications manuscrites au cours de la procédure orale devant la chambre de recours 999
8.7. Interprétation au cours de la procédure orale 999
8.8. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agrée 999
8.9. Clôture et réouverture des débats 999
8.10. Procès-verbal de la procédure orale (règle 124 CBE) 1000
8.10.1 Contenu du procès-verbal 1001
8.10.2 Pas de mention des déclarations destinées à être utilisées dans des procédures nationales ultérieures 1003
8.10.3 Correction du procès-verbal 1003
8.10.4 Le refus d'inscrire une déclaration au procès-verbal ne constitue pas un déni du droit d'être entendu 1006
8.10.5 Signature du procès-verbal 1006
8.11. Présence d'assistants lors de la délibération de la chambre 1006
9. Frais 1006
9.1. Répartition des frais 1006
9.2. Frais d'interprétation au cours de la procédure orale 1007

---

1. Introduction

Aux termes de l'art. 116(1) CBE, il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Autrement dit, il n'y a pas automatiquement de procédure orale dans chaque affaire.

La préparation et le déroulement de la procédure orale sont également régis par d'autres dispositions que l'art. 116 CBE, à savoir la règle 115 CBE – citation à une procédure orale (voir le présent chapitre, III.C.7.2.) ; la règle 116 CBE – préparation de la procédure orale (voir le présent chapitre, III.C.7.3.) ; la règle 124 CBE – procès-verbal des procédures orales (voir le présent chapitre, III.C.8.10.) ; ainsi que différents communiqués concernant la pratique relative à la fixation de la date de la procédure orale (voir le présent chapitre, III.C.7.1.1). Pour les chambres de recours, voir aussi art. 15 et 15bis RPCR.

2. But de la procédure orale

Le but de la procédure orale est de garantir le droit d'une partie à être entendue, ainsi que de régler autant que possible toutes les questions en suspens qui sont pertinentes pour la décision.

La Grande Chambre de recours a précisé, dans la décision **R 3/10**, que le but de la procédure orale était de permettre (i) à chaque partie de présenter ses arguments à l'oral, (ii) à la chambre de poser des questions à chaque partie, (iii) aux parties de répondre à ces questions et (iv) à la chambre et aux parties de discuter de questions, notamment de questions controversées et peut-être cruciales.

Dans l'affaire **T 1790/17**, la chambre a souligné que l'objectif d'une procédure orale est, pour le requérant, d'expliciter ses arguments et, pour la chambre, de comprendre et de préciser des points qui, jusqu'alors, n'étaient peut-être pas assez clairs. Ceci est particulièrement vrai dans les procédures ex parte où, outre le demandeur (requérant), aucune autre partie n'est impliquée. La procédure orale serait dénuée d'intérêt si des modifications résultant de ces discussions n'étaient pas possibles.

Dans l'affaire **T 247/20**, la chambre a déclaré que les procédures orales représentent une partie importante de la procédure devant les chambres de recours. Cette importance est soulignée par le droit absolu à une procédure orale dont dispose une partie en vertu de l'art. 116 CBE. La procédure orale a pour but de permettre une discussion des questions pertinentes pour la décision de la chambre. La procédure orale ne présenterait aucun intérêt si les parties ne pouvaient que simplement répéter les arguments avancés par écrit. Au contraire, les parties doivent pouvoir affiner leurs arguments, voire les développer, à condition de rester dans le cadre des arguments et des moyens de preuve présentés en temps utile lors de la procédure écrite (cf. aussi **T 747/21**).

Dans l'affaire **T 596/22**, la chambre a souligné que la procédure orale n'était pas une simple annexe à la procédure écrite, mais le moment et le lieu où les arguments des parties étaient mis à l'épreuve par une discussion directe, par l'argumentation et la contre-argumentation.

3. Droit à une procédure orale

3.1. Droit à une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours

Le droit à une procédure orale est en matière de procédure un droit extrêmement important que l'OEB doit préserver en prenant toutes les mesures raisonnables (**T 668/89** ; **T 808/94** ; **T 556/95**, JO 1997, 205 ; **T 996/09** ; **T 740/15**). Il est de principe, lorsqu'une requête en procédure orale (voir le présent chapitre, III.C.5.) a été présentée, qu'une telle procédure doive être convoquée. Cette disposition est contraignante et ne laisse aucune marge d'appréciation (**T 283/88**, **T 795/91**, **T 556/95**, **T 1048/00**, **T 740/15**, **T 596/22**), c-à-d. les parties disposent d'un **droit absolu** à une procédure orale (**T 552/06**, **T 189/06**, **T 263/07**, **T 1426/07**, **T 653/08**, **T 1251/08**, **T 1829/10**, **T 247/20** ; voir cependant également la jurisprudence au présent chapitre, III.C.3.1.5). Les considérations de rapidité de la procédure, d'équité, ou d'économie de la procédure ne peuvent l'emporter sur ce droit (**T 598/88**, **T 731/93**, **T 777/06**, **T 2024/21**). En outre, selon la chambre dans l'affaire **T 2024/21**, aucun des éléments suivants ne constituait une raison de ne pas se conformer au souhait exprimé à plusieurs reprises par le requérant de tenir une procédure orale : (i) le fait qu'une procédure orale engendre des coûts, (ii) le rappel, dans la décision attaquée, de l'obligation du requérant de soumettre une version des pièces de la demande conforme à la CBE, ou (iii) l'indication répétée dans les notifications de la division d'examen que les modifications ne seraient pas admises dans la procédure ou n'avaient pas été admises en vertu de la règle 137(3) CBE, de sorte qu'aucune version des pièces de la demande approuvée par le demandeur n'existerait dans la procédure.

Le droit d'être entendu au cours d'une procédure orale subsiste tant que la procédure est en instance devant l'OEB (**T 556/95**, **T 114/09**).

Lorsque plusieurs parties sont concernées, comme c'est le cas dans une procédure d'opposition, la CBE prévoit uniquement des procédures orales auxquelles toutes les parties sont invitées, afin de respecter les principes d'impartialité des instances et d'égalité des droits (**T 693/95**).

Dans l'affaire **T 1224/21**, la chambre a considéré que rien n'indiquait que l'art. 116(1) CBE engloberait également, pour la partie ayant demandé une procédure orale, un droit à ce que le recours soit tranché à la date de la procédure orale prévue (voir également le présent chapitre, III.C.8.9.).

Dans l'affaire **T 1452/16**, la chambre a fait observer qu'il n'existe pas, pour les parties, de droit à ce que la procédure orale soit menée par la chambre d'une manière particulière. Il appartient à la chambre de décider des points à aborder au cours de la procédure orale et de l'ordre dans lequel ils sont abordés.

3.1.1 Droit à une procédure orale même après réception d'une notification au titre de la règle 71(3) CBE

Dans l'affaire **T 556/95** (JO 1997, 205), la chambre a estimé que le pouvoir d'appréciation dont disposait la division d'examen pour accepter ou non que des modifications soient apportées jusqu'à la décision de délivrance du brevet ne signifiait toutefois pas qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation pour rejeter une requête visant à la tenue d'une procédure orale consacrée à l'examen de telles modifications. La division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE 1973 de façon à respecter les dispositions de l'art. 116(1) CBE lorsqu'une partie a demandé à apporter des modifications après avoir reçu la notification visée à la règle 51(6) CBE 1973 (équivalant en substance à la règle 71(3) CBE). La Grande Chambre de recours – qui avait formulé dans sa décision **G 7/93** (JO 1994, 775) des recommandations quant à la manière dont la division d'examen devait exercer le pouvoir d'appréciation – ne pouvait par le biais de ces recommandations limiter l'application de l'art. 116(1) CBE.

3.1.2 Droit à une procédure orale même si aucun nouvel argument n'est présenté

Dans la décision **T 383/87**, il a été souligné que l'art. 116(1) CBE garantit à toute partie le droit de requérir une procédure orale, c'est-à-dire de plaider sa cause devant l'instance concernée de l'OEB. Il se peut qu'une partie estime qu'elle est davantage en mesure de présenter ses arguments oralement que par écrit, même si ceux-ci ne sont pas nouveaux. C'est donc son droit le plus strict de requérir une procédure orale sans avoir à craindre de devoir payer des frais supplémentaires, à moins que la requête en procédure orale ne constitue un abus de droit manifeste. Voir aussi **T 125/89**, **T 318/91**, **T 1051/92**, **T 6/98**. Cependant, le fait qu'aucun nouvel argument n'ait été présenté lors de la procédure orale est un aspect dont la chambre a tenu compte dans la décision **T 167/84** (JO 1987, 369) pour ordonner un remboursement de frais. Sur la répartition des frais, voir au chapitre III.R.2.2. "Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder".

3.1.3 Droit à une procédure orale devant une division dans la composition dans laquelle elle prend la décision finale

Dans l'affaire **T 2020/20**, la chambre a précisé que le droit à une procédure orale en vertu de l'art. 116(1) CBE ne pouvait que signifier un droit à une procédure orale devant la division d'examen dans une composition qui prend également la décision finale concernant l'affaire. Si la division menant la procédure orale pouvait être différente de celle prenant la décision finale, la procédure orale serait privée de sa finalité et l'art. 116(1) CBE serait vidé de son sens. Voir également les chapitres III.K.1.1. "Considérations générales sur la modification de la composition des organes compétents de première instance", III.K.1.2. "Division d'examen", III.K.3.3.2 "Exemples de signatures non valables ou de défaut de signature" et III.B.2.9.2 "Changement de composition après une procédure orale".

3.1.4 Absence de droit à un entretien téléphonique

Selon la jurisprudence constante, la CBE prévoit le droit absolu à une procédure orale au titre de l'art. 116(1) CBE, mais pas le droit à un entretien téléphonique ou à une consultation téléphonique informelle. Cela vaut pour la procédure devant les chambres de recours, ainsi que pour la procédure devant la division d'examen (cf. également chapitre IV.B.2.7. "Contacts informels").

Une chambre n'est pas tenue de contacter le requérant dans le cadre d'un entretien téléphonique, par exemple avec le rapporteur, ni après réception de la réponse à la citation, dans laquelle le requérant avait souhaité une discussion avec la chambre, ni le jour de la procédure orale (**T 189/06**, **T 552/06**, **T 1984/07**, **T 578/14**).

Dans l'affaire **T 263/07**, le requérant avait demandé que le rapporteur de la chambre appelle son mandataire afin de discuter de l'affaire, de manière à ce que la procédure orale puisse éventuellement être annulée. De l'avis de la chambre, il est important que tous les membres de la chambre soient en possession des mêmes éléments. Si l'un des membres de la chambre a connaissance de preuves ou d'arguments qui ne sont pas à la disposition des autres membres, cela constitue une violation du principe de prise de décision collective et de l'art. 21 CBE 1973. Puisque l'entretien téléphonique demandé aurait pu conduire le rapporteur à prendre position sur une question pour laquelle une décision collective aurait été requise, ou à engager la chambre sans discussion préliminaire, la requête a été rejetée. Voir aussi **T 1109/02**, **T 653/08**, **T 911/10**. Cette approche a été confirmée dans la décision **T 1251/08**, dans laquelle la chambre a précisé qu'elle souhaitait éviter de donner l'impression qu'il n'était jamais approprié, pour les parties à une procédure ex parte, de téléphoner au rapporteur.

Dans l'affaire **T 1984/07**, la chambre n'a pas exclu qu'un appel téléphonique pouvait être approprié dans certaines circonstances, par exemple s'il ne subsiste que des objections mineures susceptibles d'être facilement traitées par de simples modifications. En l'espèce, les objections étaient cependant telles que toute modification aurait probablement impliqué plus qu'une simple reformulation des revendications ou adaptation de la description. Exemples d'affaires dans lesquelles le rapporteur a contacté le demandeur par téléphone : **T 182/90** (JO 1994, 641), **T 329/90**, **T 594/94**, **T 931/99**, **T 845/10**, **T 680/13**.

Dans l'affaire **T 702/17**, la chambre a expliqué que la tenue d'une procédure orale par téléphone avec une partie n'était pas prévue par la CBE. Par conséquent, la division d'examen avait agi correctement en ne permettant pas à l'inventeur de participer à la procédure orale par téléphone. Par ailleurs, l'inventeur avait tout de même eu le droit d'intervenir par téléphone, le mandataire transmettant ses paroles à la division d'examen, modalités que le mandataire avait acceptées d'après le procès-verbal. La chambre a conclu qu'il n'y avait pas de vice substantiel de procédure qui justifierait un remboursement de la taxe de recours.

3.1.5 Pas de droit absolu à une procédure orale ?

Dans l'affaire **G 2/19** (JO 2020, A87), la Grande Chambre de recours a constaté qu'un tiers au sens de l'art. 115 CBE, qui a formé un recours contre la décision de délivrer un brevet européen, n'a aucun droit à ce qu'une procédure orale ait lieu devant une chambre de recours de l'OEB concernant sa demande de rouvrir la procédure d'examen afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet européen (art. 84 CBE). La grande diversité de champs d'application s'oppose à ce que l'on attribue un caractère absolu à l'art. 116(1), première phrase, CBE. À l'évidence, cette disposition a été conçue par le législateur en tant que principe directeur pour les cas de figure standard auxquels les instances procédurales de l'OEB sont confrontées au quotidien. Des exceptions à ce principe ne sont toutefois pas exclues dans les cas où son application serait absurde au regard des circonstances particulières de l'affaire en question. Il convient plutôt de retenir une interprétation restrictive de l'art. 116(1), première phrase, CBE, selon laquelle le fait d'avoir, sur un plan purement formel, la qualité de partie de facto à la procédure de recours ne suffit pas pour exiger la tenue d'une procédure orale si l'auteur de la requête n'est pas admis à former un recours, puisqu'il n'était pas partie au sens juridique à la procédure précédente, ou s'il invoque un motif qui n'est pas susceptible de recours (voir la saisine dans l'affaire **T 831/17** du 25 février 2019).

Dans l'affaire **J 6/22**, la chambre juridique a estimé que, compte tenu des principes du procès équitable et de sécurité juridique en temps utile, il n'existe pas de droit absolu à une procédure orale en toutes circonstances (jurisprudence non suivie par **T 596/22**). Le droit à une procédure orale sur requête d'une partie est soumis à des restrictions, inhérentes à la CBE et à des principes procéduraux généralement reconnus dans les États parties à la CBE (art. 125 CBE). Une interprétation littérale de l'art. 116(1) CBE heurterait les objectifs du législateur quand une procédure orale ne sert aucune finalité et ne ferait donc que prolonger en vain la procédure. La finalité même de l'art. 116(1) CBE pourrait être compris comme garantissant le droit essentiel à être entendu lors d'une procédure orale autant que l'audience serve un but légitime et ne va donc pas à l'encontre de l'exigence de sécurité juridique à assurer en temps utile en tant qu'autre élément essentiel du procès équitable pour toutes les parties. Dans une affaire comme en l'espèce, la sécurité juridique à assurer en temps utile, tout comme l'économie de la procédure, autre pierre angulaire essentielle d'un procès équitable, devaient prévaloir (voir également **T 2542/22**). Voir également le présent chapitre, III.C.5.3.2f), ainsi que les chapitres III.H.2.3.5 "Autres facteurs à prendre en considération : interprétation dynamique" et III.H.7. "Convention européenne des droits de l'homme".

3.2. Droit à une procédure orale devant la section de dépôt

Conformément à l'art. 116(2) CBE, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen. La chambre juridique, lorsqu'elle exerce les compétences de la section de dépôt, peut à bon droit rejeter une requête en procédure orale formulée par le demandeur pendant une procédure de recours contre une décision de la section de dépôt si ces conditions ne sont pas remplies (**J 20/87**, JO 1989, 67).

Bien que la section de dépôt soit habilitée, conformément à l'art. 116(2) CBE, à rejeter une requête en procédure orale, le demandeur a le droit d'obtenir une décision concernant cette requête (**J 16/02**). Le fait de ne pas statuer sur une requête présentée devant la section de dépôt constitue une violation substantielle du droit du demandeur d'être entendu (cf. affaire **J 9/18**). Le pouvoir d'appréciation conféré à la section de dépôt en vertu de l'art. 116(2) CBE pour le traitement d'une requête en procédure orale n'est pas illimité et doit être exercé à la lumière des principes de procédure reconnus tels que le droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE (**J 17/03**).

La décision confirmant la perte d'un droit (règle 69(2) CBE 1973, règle 112(2) CBE) ne constitue pas un cas où la section de dépôt "envisage de rejeter la demande de brevet européen" au sens de l'art. 116(2) CBE 1973 (**J xx/xx**=**J 900/85**, JO 1985, 159 ; **J 17/03**).

4. Procédure orale d'office

Une procédure orale peut avoir lieu même si elle n'a pas été demandée, puisqu'en vertu de l'art. 116(1) CBE, il est recouru à la procédure orale d'office lorsque l'OEB le juge utile.

4.1. Utilité de la procédure orale

Dans la décision **T 660/12**, la chambre a estimé qu'il ressort clairement de la formulation de l'art. 116(1) CBE et des Directives que le seul critère applicable pour qu'une procédure orale soit tenue d'office est que la division d'examen le juge utile. Même s'il est possible d'affirmer rétrospectivement que la tenue d'une procédure orale n'a pas été "utile", un tel argument reviendrait à ignorer le libellé de l'art. 116(1) CBE, selon lequel la décision de tenir une procédure orale dépend de l'appréciation subjective de la division.

Dans la décision **T 1734/10**, la chambre a indiqué qu'il revenait à la division d'examen, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'évaluer si la procédure orale était effectivement utile, compte tenu de l'avancement de la procédure d'examen. Le principal critère à prendre en compte pour cette évaluation, selon les Directives, est l'économie de la procédure. L'absence totale d'avancement de la procédure d'examen ("situation de dernier recours") n'est en aucun cas une condition préalable.

Dans la décision **T 120/12**, la chambre a estimé qu'il incombait à la division d'examen de décider, au vu des circonstances de l'espèce, si elle estimait utile de citer le demandeur à une procédure orale au titre de la règle 115(1) CBE. Ni la CBE ni les Directives n'exigent que les motifs de cette décision soient exposés dans la citation.

Dans l'affaire **T 446/09**, compte tenu de sa décision de ne pas renvoyer l'affaire à la première instance, la chambre a jugé utile que se tienne une procédure orale afin de clore l'affaire, et a donc rejeté la requête en annulation de la procédure orale présentée par le requérant.

Dans la décision **T 166/04**, la chambre a indiqué que les problèmes de clarté, en particulier, pouvaient être traités efficacement dans le cadre d'une procédure orale.

Dans la décision **T 1388/10**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas opportun de convoquer une procédure orale lorsque le demandeur indique dans une des pièces produites qu'il considère une certaine objection comme levée, sans toutefois présenter aucun argument à l'appui de cette interprétation du droit.

4.2. Effets du retrait d'une requête tendant à recourir à la procédure orale en cas de procédure orale d'office

Le retrait par une partie de sa requête en procédure orale, assorti d'une requête visant à poursuivre la procédure par écrit, est sans effet dans les cas où la procédure orale a lieu d'office (**T 1578/05**, **T 556/07**).

5. Requête tendant à recourir à la procédure orale

Le droit d'une partie à une procédure orale suppose la présentation d'une requête en procédure orale claire et sans ambiguïté (**T 352/89**, **T 663/90**, **T 1976/08**, **T 1500/13**). Le rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale constitue en principe une négation du droit d'être entendu. Par conséquent, s'il n'est pas tenu compte, même par erreur, d'une requête en procédure orale, la décision est annulée (**J 12/15** ; **T 19/87**, JO 1988, 268 ; **T 93/88** ; **T 766/90** ; **T 556/95**, JO 1997, 205 ; **T 996/09** ; **T 740/15** ; **T 1951/16**).

Dans l'affaire **T 1050/19**, la requête tendant à recourir à la procédure orale présentée tardivement a été admise, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours selon l'art. 13(1) RPCR, mais d'un exercice du droit d'être entendu.

5.1. Doute concernant la nature de la requête tendant à recourir à la procédure orale

La question de savoir si une requête tendant à recourir à la procédure orale a été présentée doit être déterminée dans chaque affaire après examen des faits de la cause. La question de savoir si une requête, au sens juridique du terme, a été présentée, ne dépend pas uniquement de l'utilisation expresse du mot "requête" (**T 283/88**, **T 263/91**, **T 1829/10**). S'il subsiste alors le moindre doute, il est recommandé dans la pratique de demander des éclaircissements à l'intéressé (voir p. ex. **T 299/86**, JO 1988, 88 ; **T 19/87**, JO 1988, 268 ; **T 870/93** ; **T 417/00** ; **T 1829/10** ; **T 2373/11** ; **T 2557/12** ; **T 1500/13**).

Si un organe de l'Office européen des brevets n'est pas absolument certain qu'une procédure orale a été requise par une partie (p. ex. dans le cas d'une demande d'"audience"), il doit demander des éclaircissements afin d'éviter tout vice substantiel de procédure (**T 1829/10**, **T 2373/11**, **T 1972/13**). Une demande d'"entrevue" étant différente d'une requête en procédure orale, la division d'examen peut rejeter une telle demande sans chercher à obtenir d'éclaircissements (**T 1606/07**, **T 1976/08**).

Toutefois, dans l'affaire **T 528/96** la chambre a précisé que même si l'on avait pu raisonnablement attendre de la division d'opposition qu'elle demandât au titulaire du

brevet si cette déclaration était censée être une requête tendant à recourir à la procédure orale, le fait qu'elle n'ait pas procédé ainsi ne constituait pas un vice de procédure, car c'est à la partie elle-même qu'il appartient de formuler clairement une requête en ce sens (voir aussi **T 26/07**).

Dans l'affaire **T 2687/17**, la chambre a estimé qu'il était sans importance que la requête en procédure orale n'ait été présentée "que" sur le formulaire 2300 et n'ait pas été réitérée dans l'exposé des motifs de l'opposition, car il n'existe aucune obligation de motiver une requête en procédure orale.

5.2. Formulation de la requête

5.2.1 Formulation constituant une requête

Dans la décision **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a déclaré que la demande d'"une entrevue comme étape préalable à la procédure orale", telle que formulée dans la lettre du demandeur, ne pouvait être interprétée que comme sollicitant à la fois une entrevue (susceptible d'être accordée ou non) et la tenue d'une procédure orale.

Dans l'affaire **T 668/89**, la déclaration "le mandataire du demandeur revendique le droit de comparaître et de défendre la cause oralement" a été considérée comme une requête valable tendant à recourir à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 494/90**, la formulation "Nous demandons la possibilité de participer à une audience orale qui pourrait être convoquée" a été acceptée comme requête tendant à recourir à la procédure orale dans les circonstances de l'espèce.

Dans l'affaire ex parte **T 95/04**, la requête du requérant visant à ce que l'examinateur le contacte par téléphone a été suivie d'une autre requête, dans laquelle le requérant sollicitait "en tout état de cause" la possibilité d'être entendu avant qu'une décision défavorable ne soit prise. De l'avis de la chambre, l'expression "en tout état de cause" signifiait ici clairement, au cas où l'examinateur exercerait son pouvoir d'appréciation et ne communiquerait pas davantage avec le demandeur, que ce dernier souhaitait disposer d'une possibilité supplémentaire d'être entendu, laquelle, étant donné les circonstances, ne pouvait être accordée qu'en convoquant une procédure orale.

Dans l'affaire **T 1829/10**, le demandeur avait répondu à la première notification de la division d'examen en indiquant qu'une audience serait "utile" (en allemand : "sachdienlich") si des réserves importantes continuaient d'être formulées à l'encontre de la brevetabilité. La chambre a estimé que le terme "audience" équivaut à une "procédure orale".

Dans l'affaire **T 2557/12**, la division d'examen avait estimé que la formulation suivante ne constituait pas une requête en procédure orale : "Dans le cas où la division d'examen déciderait de rejeter la demande, une procédure orale serait requise conformément à l'art. 116 CBE". La chambre a estimé que la formule en question ne laissait guère de doute quant à l'intention du demandeur d'éviter un rejet immédiat de sa demande et devait être

considérée plutôt comme étant une requête en procédure orale que comme n'en étant pas une.

5.2.2 Formulation ne constituant pas une requête

Dans l'affaire **T 528/96**, la réponse du titulaire du brevet à l'opposition, qui était le dernier document versé au dossier avant que la division d'opposition ne rende sa décision, s'achevait comme suit : Si la division d'opposition a besoin d'informations supplémentaires, le titulaire du brevet se fera un devoir d'y répondre en temps utile, soit par écrit, soit durant la procédure orale. La chambre a estimé elle aussi qu'il ne s'agissait pas d'une requête formelle en procédure orale.

Dans l'affaire **T 299/86** (JO 1988, 88), une partie s'est "réservée le droit de demander une procédure orale". Cette déclaration a été interprétée comme signifiant que le demandeur n'avait pas encore décidé de présenter une requête en procédure orale. Voir aussi **T 263/91**.

Dans la décision **T 433/87**, la chambre a estimé que la demande du titulaire du brevet de "clore la procédure d'opposition et, le cas échéant, de fixer le plus tôt possible la date de la procédure orale" signifiait qu'une procédure n'était requise que pour le cas où la division d'opposition l'estimerait nécessaire. Voir aussi **T 650/94**.

La déclaration "si des problèmes restent en suspens, l'auteur se féliciterait de pouvoir en discuter avec l'examinateur" ne saurait non plus être considérée comme une requête valable tendant à recourir à la procédure orale (**T 88/87**). Voir aussi **T 454/93**, **T 1606/07**, **T 1500/13**.

Dans la décision **T 60/13**, l'intimé avait déclaré que : "si une procédure orale a lieu, nous souhaitons y assister". La chambre n'a pas considéré que cette déclaration constituait une requête en procédure orale. De surcroît, le fait que l'intimé indique la langue à utiliser dans une "éventuelle procédure orale" et demande à s'exprimer en suédois lors de la procédure orale, après avoir affirmé "nous ne trouvons pas nécessaire d'assister à une procédure orale", n'a pas été considéré comme une requête claire tendant à recourir à la procédure orale.

Selon la chambre dans l'affaire **T 1310/17**, une déclaration dans laquelle une partie indique qu'elle n' assistera pas à la procédure orale, tout en demandant le report de la procédure orale dans le cas où celle-ci ne pourrait pas se tenir par voie numérique, ne constitue pas une requête en procédure orale distincte. La partie prend simplement position sur les modalités de la procédure orale programmée (à la demande de la partie adverse), si celle-ci devait avoir lieu. Par conséquent, la demande conditionnelle de "report", basée sur la simple possibilité d'une "audience numérique", était sans objet.

5.3. Retrait de la requête en procédure orale

De manière générale, la requête en procédure orale ne peut être retirée que par une déclaration expresse indiquant l'intention de ne pas donner suite à la requête (voir au

présent chapitre, III.C.5.3.1). Cependant, dans un nombre considérable de décisions, l'annonce de la non-comparution d'une partie a aussi été traitée comme équivalant à un retrait de la requête en procédure orale (voir au présent chapitre, III.C.5.3.2a)). Par ailleurs, il existe une jurisprudence selon laquelle l'annonce par une partie de sa non-comparution ou d'autres circonstances spécifiques de l'affaire n'entraînent pas nécessairement le retrait de la requête en procédure orale, mais peuvent néanmoins avoir pour effet qu'aucune procédure orale n'est tenue (voir au présent chapitre, III.C.5.3.2b) à f)).

5.3.1 Seule une déclaration expresse vaut retrait de la requête

Lorsqu'une requête en procédure orale a été présentée par une partie à la procédure, elle ne peut être retirée que si la partie intéressée fait une déclaration en ce sens, par exemple en produisant une déclaration correspondante, formulée par écrit en termes clairs, qui est versée au dossier (**T 1548/11**). Rien ne permet d'interpréter le silence d'une partie comme équivalant à un retrait de la requête en procédure orale (**J 12/15**, **T 766/90**, **T 35/92**, **T 686/92**, **T 1951/16**, **T 2687/17**). Pour qu'il y ait retrait de la requête en procédure orale, la partie intéressée doit avoir fait une déclaration expresse en ce sens (**T 795/91**, **T 879/92**, **T 2687/17**). En l'absence de preuve irréfutable quant au retrait de la requête, il faut partir du principe que celle-ci est maintenue et qu'elle existait donc au moment où la décision attaquée a été rendue (voir **J 12/15**, **T 283/88**, **T 598/88**, **T 663/90**, **T 1951/16**). En cas de doute, l'instance compétente doit vérifier auprès de la partie concernée si elle souhaite maintenir sa requête en procédure orale (voir **T 283/88**).

5.3.2 Procédure orale non tenue malgré l'absence d'un retrait explicite

Dans un nombre considérable de décisions, les chambres n'ont pas estimé qu'une procédure orale était nécessaire malgré l'absence de retrait explicite de la requête en procédure orale.

Dans un grand nombre de ces décisions l'annonce de la non-comparution à la procédure orale a été considérée comme équivalant à un retrait de la requête (voir p. ex. **T 3/90** et d'autres exemples au présent chapitre, III.C.5.3.2a)). Certaines décisions considèrent que l'annonce de la non-comparution rend la requête inopérante (voir p. ex. **T 245/19** ; également le présent chapitre, III.C.5.3.2b)) ou constitue renonciation de la partie à l'occasion qui lui est donnée de présenter ses arguments oralement (voir p. ex. **T 1066/19** et d'autres exemples au présent chapitre III.C.5.3.2c)). Dans certaines décisions, les chambres soulignent que si une partie annonce qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, la chambre n'est pas dans l'obligation de tenir une procédure orale en l'absence de cette partie (voir p. ex. **T 1750/19** et d'autres exemples au présent chapitre, III.C.5.3.2d)).

Dans plusieurs décisions, l'absence de mémoire exposant les motifs du recours suivie par l'absence de réponse à une notification d'irrecevabilité du recours équivalait à un abandon de la requête en procédure orale (voir p. ex. **T 1042/07** et d'autres exemples au présent chapitre, III.C.5.3.2e)).

Dans certaines décisions, les chambres ont conclu que si la procédure orale ne sert aucun but légitime, il n'existe pas d'obligation à ce qu'elle ait lieu, nonobstant la requête en procédure orale qui a été déposée (voir p. ex. **T 1573/20** et d'autres exemples au présent chapitre, III.C.5.3.2f)).

Pour les observations générales concernant les limitations exceptionnelles au droit à une procédure orale, voir le présent chapitre, III.C.3.1.5. Pour les cas où une décision favorable à une partie a entraîné l'absence de tenue d'une procédure orale, voir le présent chapitre, III.C.5.5 et III.C.5.6.

a) Annonce de la non-comparution – équivalant à un retrait de la requête en procédure orale

Lorsqu'une procédure orale est programmée sur requête d'une partie et que cette partie exprime par la suite son intention de ne pas y assister, cette déclaration est généralement interprétée par un nombre considérable de décisions comme équivalant à un retrait de la requête en procédure orale.

Dans l'affaire **T 3/90** (JO 1992, 737), la procédure orale demandée par une partie avait été convoquée. Cette partie a déclaré ensuite qu'elle ne serait pas représentée lors de cette procédure. La chambre a estimé qu'une telle déclaration équivalait normalement à un retrait de la requête tendant à recourir à la procédure orale (voir aussi **T 696/02**, **T 1027/03**, **T 1482/05**, **T 871/07**, **T 1229/12**, **T 2188/12**, **T 320/16**, **T 517/17**, **T 576/17**, **T 1020/17**, **T 232/18**, **T 849/18**, **T 901/18**, **T 1359/19**, **T 1521/19**, **T 1675/19**, **T 2200/19**, **T 2718/19**, **T 2773/19**, **T 2899/19**, **T 3224/19**, **T 3257/19**, **T 872/20**, **T 976/20**, **T 1446/20**, **T 1022/21**, **T 1598/21**, **T 124/22**, **T 441/22**, **T 2542/22**, **T 104/23**).

Lorsqu'une partie déclare qu'elle n'assistera pas à la procédure orale et demande qu'une décision soit prise sur la base des pièces du dossier, elle exprime par là sans équivoque qu'elle souhaite une décision immédiate sur la base du dossier en l'état et ne désire pas présenter ses arguments oralement dans le cadre de la procédure orale demandée (**T 1482/05**, voir aussi **T 1278/21**, **T 832/22**). Nonobstant l'absence de demande de décision sur la base des pièces du dossier, la chambre, dans l'affaire **T 2152/19**, a considéré que lorsqu'une partie déclare qu'elle n'assistera pas à la procédure orale, elle exprime sans équivoque son souhait d'une décision immédiate sur la base du dossier en l'état et implique qu'elle ne souhaite pas présenter ses arguments oralement dans le cadre de la procédure orale demandée. Voir aussi **T 320/16**, **T 502/16** et **T 2542/22**.

b) Annonce de la non-comparution rendant la requête en procédure orale inopérante

Dans l'affaire **T 245/19**, la chambre a estimé que l'annonce par une partie qu'elle ne participerait pas à l'audience n'entraînait pas nécessairement le retrait d'une requête visant à présenter ses arguments oralement, mais rendait plutôt inopérante la requête en procédure orale, même en présence d'une déclaration expresse visant à la maintenir. Le droit à une procédure orale ne peut pas être compris comme le droit à ce que la chambre tienne la procédure orale avec l'autre partie à la procédure. La chambre a considéré que vu le caractère inopérant de la requête découlant des circonstances, la chambre pouvait

se dispenser de tenir la procédure orale si aucune autre raison ne rendait celle-ci nécessaire ou souhaitable. Voir aussi **T 2015/16**.

c) Annonce de la non-comparution – renonciation à l'occasion donnée à la partie de présenter ses arguments oralement

Dans l'affaire **T 1066/19**, la chambre a signalé que le droit à une procédure orale devait être replacé dans le cadre du droit d'être entendu en vertu de l'art. 113 CBE. Le principe du droit d'être entendu selon l'art. 113(1) CBE n'a pas été méconnu par la présente décision, de l'avis de la chambre, parce que celle-ci a estimé suffisant que le requérant ait eu l'opportunité d'être entendu. En déclarant ne pas vouloir participer à la procédure orale, le requérant a renoncé à la possibilité de présenter oralement ses arguments lors de la procédure convoquée et a montré qu'à la place, il voulait s'appuyer sur les arguments exposés lors de la phase écrite de la procédure (voir aussi **T 73/17**, **T 3002/19**, **T 3104/19**, **T 1192/20**, **T 1/21**, **T 1224/21**, **T 536/22**, **T 1531/22**).

d) Annonce de la non-comparution – aucune obligation de tenir une procédure orale en l'absence de la partie

Dans l'affaire **T 1750/19**, la chambre a considéré que de jurisprudence constante, si une procédure orale est prévue à la requête d'une partie présentée à titre subsidiaire, et que cette partie déclare par la suite qu'elle ne sera pas représentée à cette procédure, la chambre n'est pas dans l'obligation de la tenir en l'absence de cette partie. Dans ces circonstances, il relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de décider si la procédure orale prévue doit être maintenue ou annulée, puisque la finalité de l'art. 116 CBE ne saurait être de permettre à une partie d'obliger la chambre à tenir une procédure orale en son absence (voir aussi **T 1103/22**).

Dans la décision **T 910/02**, la chambre a renvoyé l'affaire sans procédure orale à la première instance aux fins de poursuite de la procédure, étant donné que toutes les parties qui avaient pris position pendant la procédure de recours ont soit retiré leur requête subsidiaire en procédure orale, soit déclaré qu'elles n'assisteraient pas à la procédure orale. Il relève dans ce cas du pouvoir d'appréciation de la chambre de maintenir la date de la procédure orale en vue du prononcé d'une décision ou de l'annuler et de statuer dans le cadre de la procédure écrite (voir aussi **T 154/17**, **T 1750/19**, **T 1103/22**). Dans l'affaire **T 663/10**, la chambre a confirmé la décision **T 910/02**, en ajoutant qu'elle n'est pas tenue d'organiser une procédure orale en l'absence d'une partie, même si le requérant a expressément maintenu sa requête en procédure orale (voir aussi **T 1750/19**, **T 1103/22**). Dans l'affaire **T 671/12**, la chambre a confirmé ces décisions en indiquant que la finalité de l'art. 116 CBE ne saurait être de permettre à une partie d'obliger la chambre à tenir la procédure orale en son absence. Voir aussi **T 166/17**, **T 1750/19**, **T 3002/19**, **T 1103/22**.

En se référant aux décisions **T 671/12** et **T 663/10**, la chambre chargée de l'affaire **T 263/22** a considéré que si la seule partie dans une procédure ex parte indiquait qu'elle n'assisterait pas à la procédure orale, la chambre n'était pas dans l'obligation de tenir la procédure orale en son absence, c'est-à-dire avec la chambre comme seule participante. Elle a précisé par ailleurs que si le requérant était légalement tenu d'être représenté par

un mandataire agréé, une indication que le mandataire n'assisterait pas équivalait à la non-participation du requérant à la procédure orale.

Dans l'affaire ex parte **T 674/19**, la chambre n'a pas interprété l'annonce du requérant selon laquelle il ne participerait pas à la procédure orale comme un retrait de sa requête en procédure orale, mais a considéré que la tenue d'une procédure orale était appropriée pour clore le débat et prononcer une décision à l'issue de la procédure orale. Selon la chambre, il relevait de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'art. 116(1), première phrase, CBE, soit de maintenir la date de la procédure orale, aux fins de prononcé d'une décision lors de la procédure orale, soit d'annuler la procédure orale pour rendre une décision sur la base de la procédure écrite, compte tenu du droit du requérant d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE.

e) Absence de réponse sur le fond à une notification d'irrecevabilité du recours - équivalant à l'abandon de la requête en procédure orale

En l'absence de toute pièce pouvant être considérée comme un mémoire exposant les motifs du recours, l'absence de réponse concrète à une notification d'irrecevabilité du recours équivaut à l'abandon de la requête en procédure orale formulée à l'origine dans l'acte de recours (voir entre autres **T 1042/07**, **T 234/10**, **T 179/11**, **T 2162/14**, **T 95/17**, **T 362/18**, **T 1321/18**, **T 278/21**).

f) Procédure orale ne servant aucun but légitime – exceptions au droit à une procédure orale

En l'absence de toute réaction de fond à une notification d'irrecevabilité du recours, la chambre dans l'affaire **T 1573/20** a considéré que la tenue d'une procédure orale n'aurait servi aucun autre but que celui de confirmer la conclusion préliminaire (non contestée) selon laquelle aucun mémoire exposant les motifs du recours n'avait été déposé. Il n'existait aucun point contentieux sur lequel le requérant devait être entendu conformément à l'art. 113(1) CBE. La procédure orale n'aurait donc eu aucun but légitime. De plus, si le requérant avait insisté pour que la procédure se tienne en l'absence de toute contestation, cela irait contre le principe de la bonne foi (**G 2/97**). La chambre a estimé que la situation était comparable aux "recours manifestement irrecevables" faisant l'objet des décisions **G 1/97** (JO 2000, 322 ; voir également le présent chapitre, III.C.3.1.5) et **G 2/19** (JO 2020, A87). Ces décisions portaient sur des recours formés par des tiers qui n'étaient pas parties à la procédure ou formés sur la seule base de moyens de recours inexistants. La chambre était convaincue que la Grande Chambre de recours n'avait pas considéré ces exemples comme étant exhaustifs. Au contraire, elle a reconnu qu'il existait en principe des exceptions au droit à une procédure orale en vertu de l'art. 116 CBE (voir également la décision **T 2377/19**).

Dans l'affaire **J 6/22**, la chambre juridique a estimé que l'exigence d'étayer immédiatement et complètement la requête en restitutio in integrum n'avait pas été remplie eu égard au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La chambre juridique a considéré qu'aucune autre démarche procédurale n'était donc permise, notamment la convocation à une procédure orale. Si la procédure orale ne sert pas un but légitime,

l'exigence de sécurité juridique en temps utile l'emporte et même empêche une chambre de convoquer une telle procédure orale (voir aussi **T 2542/22**). Voir également le présent chapitre, III.C.3.1.5 ainsi que chapitre III.H.2.3.5 "Autres facteurs à prendre en considération : interprétation dynamique" et chapitre III.H.7. "Convention européenne des droits de l'homme".

En l'absence de texte convenu pour le brevet, selon la chambre, l'affaire **T 990/16** n'avait dès lors aucun objet au fond sur lequel la chambre aurait pu entendre les parties. La chambre a souligné que la finalité de l'art. 116 CBE et de la règle 115(2) CBE ne saurait être de permettre à une partie de contraindre une chambre à tenir une procédure orale sur une question soulevée par cette partie qui ne pouvait nullement être discutée. Dans un tel cas, une partie n'a pas d'intérêt légitime à continuer d'invoquer sa requête en procédure orale. Le fait d'insister pour l'obtenir constitue un manquement de sa part au devoir d'agir de bonne foi (**G 2/97**) et pourrait caractériser un abus de droit. La chambre a conclu qu'aucun intérêt sérieux ou légitime n'existait à la tenue d'une procédure orale dans les circonstances de l'espèce, et que le droit procédural à une procédure orale suivant l'art. 116(1) CBE serait alors exercé pour une finalité autre que le but juridique recherché.

5.3.3 Retrait d'une requête en procédure orale – remboursement de la taxe de recours

En vertu de la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25 % lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu. Pour plus d'informations, voir le chapitre V.A.11.12 "Remboursement partiel (25 %) au titre de la règle 103(4) CBE".

Dans certaines décisions, les chambres ont traité la question de savoir si la règle 103(4)(c) CBE ne s'appliquait que si la partie retirait expressément sa requête en procédure orale. Certaines chambres ont exigé un retrait explicite, alors que d'autres ont considéré que l'indication du requérant qu'il n'assisterait pas à la procédure orale satisfaisait à l'exigence d'un retrait au sens de la règle 103(4)(c) CBE.

Sur la question de savoir si le retrait de la requête en procédure orale peut induire une répartition différente des frais au titre de l'art. 104 CBE, voir chapitre III.R.2.2. "Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder".

a) Retrait explicite exigé

Dans l'affaire **T 73/17**, la chambre a estimé que la jurisprudence interprétant l'annonce de la non-comparution comme valant retrait implicite de la requête en procédure orale ne pouvait pas être transposée à la règle 103(4)c) CBE. Selon la chambre, il ressort des travaux préparatoires et des circonstances de la nouvelle version de la règle 103 CBE que le législateur distingue manifestement entre une simple annonce de non-comparution à une procédure orale et un retrait explicite de la requête en procédure orale. La règle 103 CBE cite explicitement le retrait de la requête en procédure orale comme une condition obligatoire pour bénéficier d'un remboursement proportionnel de la taxe de recours et ne

se satisfait précisément pas pour cela de la seule non-tenue d'une audience. Selon cette interprétation, la règle 103(4)c) CBE ne s'applique donc que si la partie retire **explicitement** sa requête en procédure orale (voir aussi **T 191/17** et **T 2698/17**).

b) Retrait explicite non requis

Dans l'affaire **T 517/17**, l'indication du requérant selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale a été considérée par la chambre comme satisfaisant à l'exigence d'un retrait conformément à la règle 103(4)c) CBE. Contrairement à la chambre dans l'affaire **T 73/17**, la chambre a considéré qu'un retrait explicite n'était pas nécessaire. La chambre a estimé que s'il était vrai que l'annonce expresse d'une non-participation à une procédure orale programmée devant la chambre équivalait à une retrait de la requête en procédure orale, cela devait être vrai et valable pour tous les effets que la CBE et la jurisprudence attachent à un retrait. Voir aussi **T 202/18**, **T 901/18**, **T 1888/18**, **T 441/22**, **T 104/23**.

Dans l'affaire **T 104/23**, la chambre a estimé que, comme le requérant avait annoncé son intention de ne pas assister à la procédure orale, l'intention législative derrière la règle 103(4)c) CBE avait été respectée : la chambre n'aurait pas pu annuler la procédure orale sans la déclaration du requérant. Ainsi, la procédure orale n'a finalement pas été tenue et l'objectif législatif de facilitation et de rationalisation de la procédure a été atteint.

Dans l'affaire **T 3257/19**, l'indication du requérant qu'il n'assisterait pas à la procédure orale a également été considérée par la chambre comme satisfaisant à l'exigence d'un retrait au sens de la règle 103(4)c) CBE. Aucun remboursement de la taxe de recours ne pouvait cependant être ordonné, puisque l'indication du requérant n'avait pas été soumise dans un délai d'un mois suivant la signification de la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023), conformément aux exigences de la règle 103(4)(c) CBE.

5.3.4 Obligation de tenir une procédure orale non affectée par le retrait de la requête en procédure orale

Dans l'affaire **T 2024/21**, la chambre a conclu que le refus persistant de la division d'examen de convoquer une procédure orale et même l'explication de son attitude avaient montré de manière flagrante que le requérant n'avait eu aucune possibilité réaliste d'avoir gain de cause en demandant une procédure orale. Ainsi, le maintien de la requête en procédure orale avait manifestement été rendu futile. Selon la chambre, le retrait de la requête en procédure orale dans ces circonstances particulières n'avait pas libéré la division d'examen de son obligation de tenir la procédure orale initialement demandée (voir aussi chapitre III.B.2.3.2 "Procédure de première instance", chapitre III.B.2.7. "Le droit d'être entendu pendant la procédure orale" et le présent chapitre, III.C.3.1.).

5.4. Nouvelle procédure orale devant la même instance

Selon l'art. 116(1), deuxième phrase, CBE, l'OEB peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.

5.4.1 Faits de la cause identiques

Selon la jurisprudence des chambres des recours, les faits de la cause sont identiques si aucune situation foncièrement nouvelle, qui pourrait justifier la tenue d'une nouvelle procédure orale, n'est intervenue après la première procédure orale (voir les décisions **T 692/90**, **T 755/90**, **T 25/91**, **T 327/91**, **T 748/91** et **T 941/16**).

Dans l'affaire **T 298/97** (JO 2002, 83), la chambre a fait observer qu'il n'est pas possible de recourir à une deuxième procédure orale portant sur les mêmes faits. La tenue d'une nouvelle procédure orale sur la question de la recevabilité relevait donc du pouvoir d'appréciation de la chambre.

Dans la décision **T 547/88**, la chambre a rejeté la requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale présentée par toutes les parties. La poursuite de la procédure par écrit, après la première procédure orale, avait pour seul objectif d'apporter des clarifications supplémentaires sur les mêmes faits. En outre, dans l'affaire **T 614/90**, elle a refusé d'octroyer à la partie requérante l'occasion de prendre position par écrit sur les motifs du rejet de cette requête, étant donné qu'elle les avait déjà communiqués dans sa notification.

Dans l'affaire **T 529/94**, la division d'examen, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973, avait jugé non recevables les nouvelles revendications 3 et 4. La chambre a estimé que celles-ci n'ont donc jamais été intégrées dans le texte de la demande et n'en ont jamais fait partie. En conséquence, le fait de refuser la tenue d'une deuxième procédure orale en vue de discuter de l'admissibilité des modifications proposées, alors que celles-ci avaient déjà été considérées comme irrecevables, ne pouvait pas constituer un vice de procédure.

5.4.2 Faits de la cause différents

Dans la décision **T 731/93**, la chambre a constaté que les "faits de la cause", tels qu'ils doivent être compris d'après le texte de l'art. 116(1) CBE dans les trois langues officielles, ne pouvaient plus être les mêmes, lorsque de nouvelles preuves ont été admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 194/96**, il avait été cité après la première procédure orale de nouvelles antériorités qui étaient plus pertinentes que les documents déjà versés au dossier et qui pouvaient, ce qui était en fait le cas, changer radicalement la nature de la décision. La chambre a décidé qu'en pareil cas, il ne pouvait plus être considéré que les faits de la cause étaient les mêmes.

Dans l'affaire **T 1880/11**, la chambre avait ordonné, dans une première décision, la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale et l'adaptation correspondante de la description, à la suite de quoi la division d'examen avait rejeté une deuxième fois la demande sans tenir de procédure orale. La chambre a estimé que la division d'examen était appelée à statuer sur de nouveaux faits, à savoir la manière d'adapter la description et les figures pour se conformer au dispositif de la chambre. La question de savoir si le passage de la première décision de recours qui faisait l'objet d'un désaccord entre la

division et le demandeur faisait partie des motifs et du dispositif de cette décision, et de savoir comment ce passage devrait être interprété, aurait pu au moins être discutée au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2106/09**, la chambre de recours avait, dans une première décision, renvoyé l'affaire à la division d'opposition. Dans l'exposé des motifs de son recours, le requérant avait modifié les faits de la cause, notamment en introduisant un nouveau document et en alléguant une absence d'activité inventive fondée sur une combinaison de l'enseignement de différents documents. Contrairement à l'opinion de la division d'opposition, on ne pouvait dès lors considérer que "les faits de la cause étaient les mêmes". La décision attaquée ayant été prononcée sans qu'une procédure orale soit tenue comme l'avait demandé le requérant, il avait été porté atteinte à son droit d'être entendu. Voir **T 120/96**, **T 679/97**, **T 1548/11**.

Dans l'affaire **T 1775/12**, la chambre a estimé que la question procédurale de l'admission au titre de la règle 137(3) CBE de modifications déposées en réponse à une notification émise en application de la règle 71(3) CBE constituait un "fait de la cause" au sens de l'art. 116(1), deuxième phrase, CBE, qui était distinct du débat sur les questions de droit matériel qui avait eu lieu précédemment au cours de la procédure orale.

5.5. Requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire

Ni la CBE ni la jurisprudence ne prévoient que seules les requêtes inconditionnelles en procédure orale sont recevables ; il est d'usage de requérir une procédure orale dans l'hypothèse d'une décision négative imminente, par exemple (voir entre autres **T 870/93**, **T 1136/10**). D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, une requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire par une partie est considérée comme une requête en procédure orale, sauf s'il est envisagé de statuer en faveur de cette partie (voir **T 3/90**, JO 1992, 737).

Dans l'affaire **T 902/04**, la chambre a estimé qu'étant donné qu'il avait été fait droit à la requête de l'opposant, il n'était pas nécessaire de tenir la procédure orale que l'opposant avait été seul à requérir, et ce à titre subsidiaire uniquement. Voir aussi **T 545/08**, **T 749/15**, **T 494/21**. Dans l'affaire **T 606/22**, la chambre a estimé que la requête subsidiaire en procédure orale du requérant n'avait pas d'effet procédural, la chambre ayant fait droit à la requête (cf. également **T 990/16**).

Dans la décision **T 344/88**, le requérant a requis une procédure orale pour le cas où la division d'opposition envisagerait de maintenir le brevet en tout ou partie. La division d'opposition a rejeté l'opposition pour irrecevabilité, sans avoir recours à la procédure orale. La chambre de recours a constaté à propos de cette façon de procéder qu'il est certes exact qu'en cas de rejet de l'opposition pour irrecevabilité, il n'est pas statué, d'un point de vue formel, sur le maintien du brevet. Toutefois, le maintien du brevet découle de cette décision. C'est pourquoi, selon la chambre, lorsqu'une requête en procédure orale est formulée à titre subsidiaire, il convient de ne pas s'en tenir exclusivement au libellé de cette requête.

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont conclu qu'une partie n'est pas lésée par une décision renvoyant l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner sans examen des questions de fond et qu'il n'est donc pas nécessaire de faire droit à une requête en procédure orale présentée à titre subsidiaire (cf. entre autres **T 147/84**, **T 42/90**, **T 47/94**, **T 1434/06**, **T 1367/12**, **T 1727/12**, **T 1205/13**, **T 1051/20**). Dans l'affaire **T 924/91**, la chambre a précisé que si le renvoi de l'affaire signifie que le brevet ne doit pas encore être délivré, il signifie également que la décision faisant l'objet du recours a été annulée et que la demande n'a pas été rejetée (cf. également **T 222/87**). Selon la chambre dans l'affaire **T 47/94**, il n'est en outre ni nécessaire ni approprié d'organiser une procédure orale uniquement pour discuter de la question de savoir si l'affaire doit être renvoyée ou non à la division d'opposition (cf. également **T 1051/20**), en particulier étant donné que cela retarderait encore la décision finale.

5.6. Décision favorable à la partie – pas de procédure orale malgré une requête inconditionnelle

Dans l'affaire **T 494/92**, les requérants avait présenté dans leur mémoire exposant les motifs du recours une requête inconditionnelle en procédure orale. La chambre a considéré qu'une telle procédure ne présentait aucun intérêt compte tenu de la conclusion positive à laquelle était parvenue la chambre en ce qui concerne la question de l'activité inventive, et de l'absence de tout autre problème de fond et/ou de procédure. En conséquence, la chambre a traité cette requête comme étant simplement subsidiaire (voir aussi **T 2445/11**). Dans l'affaire **T 1050/09**, la division d'opposition, se référant à la décision **T 494/92**, avait traité la requête inconditionnelle en procédure orale comme une requête purement subsidiaire, étant donné qu'elle avait statué en faveur de l'opposant. La chambre a partagé cet avis et ajouté qu'une partie ayant obtenu gain de cause n'a aucune raison de mettre en doute la justesse de la procédure ayant abouti à la décision en sa faveur. Dans l'affaire **T 1066/19**, la chambre n'a également vu aucune raison de faire droit à la requête inconditionnelle en procédure orale présentée par l'intimé pour respecter son droit d'être entendu, étant donné que sa requête principale avait été acceptée.

5.7. Requête en procédure orale en cas de renvoi pour suite à donner

Selon la jurisprudence constante, le renvoi par la chambre de recours de l'affaire "pour suite à donner" doit être considéré comme une poursuite de la procédure d'opposition initiale, notamment lorsque la chambre a annulé la décision intermédiaire initiale, qui n'a donc plus aucun effet juridique. Par conséquent, du fait du renvoi, les requêtes des parties qui étaient valables dans la procédure d'opposition, y compris toute requête subsidiaire en procédure orale, prennent à nouveau effet si elles n'ont pas été retirées (**T 892/92**, **T 120/96**, **T 742/04**, **T 1425/05**, **T 1548/11**).

Dans l'affaire **T 1866/08**, la chambre a estimé que la procédure de recours était distincte de la procédure d'examen (voir par exemple les décisions **G 8/91** et **T 34/90**). Il s'ensuit qu'une requête visant à recourir à la procédure orale devant la division d'examen ne peut être valablement présentée pendant la procédure de recours, mais que le requérant doit présenter une nouvelle requête en procédure orale après la reprise de la procédure devant la division d'examen. La décision **T 901/10** a confirmé la décision **T 1866/08** en ajoutant

qu'une procédure orale dans le cadre d'une éventuelle nouvelle procédure de recours à venir devait de nouveau faire l'objet d'une requête lors de cette procédure.

5.8. Requête en procédure orale en réponse à une notification

Dans l'affaire **T 1382/04**, le requérant avait été invité, conformément à la règle 100(2) CBE, à présenter ses observations sur la notification de la chambre. Il avait été informé que, faute de réponse à cette invitation dans les délais, la demande serait réputée retirée (règle 100(3) CBE). Le requérant n'avait pas présenté d'observations sur le fond concernant la notification de la chambre, mais avait déposé une requête en procédure orale. La chambre a estimé que la requête en procédure orale constituait une réponse évitant l'application de la fiction du retrait en vertu de la règle 100(3) CBE. De même, la chambre a indiqué, dans la décision **T 861/03**, qu'une requête en procédure orale pouvait constituer une réponse valable à une notification au titre de l'art. 96(2) CBE 1973 (désormais art. 94(3) CBE).

6. Non-comparution à une procédure orale

L'absence d'une partie à la procédure orale est régie par la règle 115(2) CBE en général, et plus spécifiquement par l'art. 15(3) et (6) RPCR pour les chambres de recours. S'agissant de la non-comparution lors d'une procédure orale devant la division d'examen, voir aussi le communiqué de l'OEB, JO 2020, A124.

Conformément à l'art. 15(3) RPCR, la chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures (voir également l'art. 15(3) RPCR 2007, dont le texte est en grande partie identique à celui de l'art. 15(3) RPCR). Ainsi elle pourra, conformément à l'art. 15(6) RPCR, faire en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être jugée à l'issue de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

6.1. Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie

Selon la décision **T 1500/10**, il découle clairement de la règle 115(2) CBE que c'est la procédure orale elle-même qui donne au demandeur la possibilité de prendre position, conformément à l'art. 113(1) CBE. Si une partie décide de ne pas assister à la procédure orale sans motif valable, elle choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections soulevées au cours de cette procédure, et n'a pas le droit de présenter des moyens écrits supplémentaires. Sont considérés comme motifs valables les mêmes que ceux qui justifieraient un report de la procédure orale (voir le présent chapitre, III.C.7.1.5).

Selon la décision **T 1339/14**, l'objectif de la procédure orale est de donner aux parties l'opportunité de s'exprimer non seulement par écrit, mais aussi oralement, et d'être entendues sous cette forme. Elle leur permet également de modifier leurs arguments et, le cas échéant, de réagir aux modifications de la partie adverse directement lors de la

procédure orale. Toutefois, une partie qui ne comparaît pas à la procédure orale renonce à cette possibilité.

Dans l'affaire **T 1801/17**, la chambre a fait observer qu'il n'existait aucune obligation juridique d'assister à une procédure orale. Le titulaire du brevet avait traité toutes les objections qui subsistaient lors de la procédure écrite d'opposition, notamment en présentant des requêtes subsidiaires destinées à surmonter les objections relatives à l'ajout d'éléments alors connues. Il s'agissait d'un moyen légitime de se défendre contre une opposition qui ne laisse entendre aucune intention d'empêcher qu'il ne soit statué en première instance. En procédant de cette manière, le titulaire n'avait pas renoncé au droit de se défendre au cours de la procédure de recours contre des objections qui n'avaient été soulevées que pendant la procédure orale.

Sur la question de savoir si une décision prononcée à l'encontre d'une partie volontairement absente à la procédure orale peut être fondée sur des faits, des moyens de preuve et/ou des arguments nouveaux présentés lors de la procédure orale, voir le chapitre III.B.2.8. "Droit d'être entendu en cas de non-comparution à une procédure orale".

6.2. Non-comparution d'une partie ayant déposé avant la procédure orale des nouvelles revendications sans modification de la description ; pas de report de la prise de décision

Dans l'affaire **T 917/95**, la chambre a estimé que le titulaire d'un brevet qui, dans une procédure inter partes, a déposé une nouvelle revendication sans produire de description modifiée avant la procédure orale devant la chambre de recours, et qui n'a pas comparu à ladite procédure, ne pouvait escompter que la chambre reporte sa décision uniquement pour lui permettre de modifier la description, même si la nouvelle revendication pouvait être admise (voir aussi **T 725/00**, **T 109/02**, **T 181/02**, **T 776/05**, **T 651/08**, **T 2294/08**). Dans la décision **T 1810/06**, la chambre a appliqué cet aspect de la décision **T 917/95** à une procédure ex parte. Dans l'affaire **T 985/11**, la chambre a indiqué que conformément à l'art. 111 CBE, il lui appartenait encore de décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de la manière dont il convenait de procéder dans cette situation, et en particulier s'il convenait de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour une adaptation de la description ou d'exercer les compétences de la division d'opposition et de poursuivre la procédure par écrit ou bien de révoquer le brevet.

6.3. Obligation de prévenir l'OEB en cas de non-comparution à la procédure orale

La chambre a également souligné dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191) que l'équité exige que chaque partie ayant été citée à une procédure orale prévienne l'OEB dès qu'elle sait qu'elle n'assistera pas à l'audience à laquelle elle a été convoquée. Ce principe s'applique indépendamment du fait que la partie ait ou non requis une procédure orale et que la citation ait ou non été assortie d'une notification. Selon la chambre dans l'affaire **T 939/21**, les chambres considèrent généralement comme tout à fait inopportun que des parties citées à une procédure orale signalent trop tard leur intention de ne pas comparaître, en particulier lorsqu'aucune raison n'est avancée. Un tel comportement est incompatible non seulement avec la vigilance nécessaire à la sauvegarde de droits, mais

aussi avec les règles élémentaires de la politesse. Voir aussi **T 556/96**, **T 258/13**. Dans ces affaires inter partes, les chambres ont constaté qu'une répartition des frais favorable à la partie présente était justifiée (cf. le présent chapitre, III.C.9.1.).

Dans l'affaire **T 69/07**, l'intimé a demandé la tenue d'une procédure orale, mais ne s'est pas présenté à celle-ci le jour convenu. La chambre a fait observer que, conformément à l'art. 6 du Code de conduite professionnelle de l'epi, dont le mandataire est obligatoirement membre, un membre doit agir de façon courtoise dans tous les rapports avec l'OEB. Le mandataire de l'intimé a eu suffisamment de temps pour informer la chambre de son intention de ne pas assister à la procédure orale. Cela aurait évité en premier lieu à l'autre partie et à la chambre d'attendre obligeamment le mandataire, dans le cas où celui-ci aurait été retardé pour des raisons indépendantes de sa volonté, et en deuxième lieu au greffe de la chambre de faire des recherches afin d'établir si la participation du mandataire à la procédure orale était prévue. Voir aussi chapitre V.C.4.1. "Obligations professionnelles générales" et **T 954/93**, **T 1760/09**, **T 1939/10**, **T 2991/18**.

Dans l'affaire **T 124/22**, après avoir rappelé que, conformément à l'art. 6 du Code de conduite professionnelle de l'epi, les membres sont tenus d'agir de façon courtoise dans tous les rapports avec l'OEB, la chambre a ajouté que le même principe s'applique au comportement à l'égard des autres mandataires (art. 5 a) du Code de conduite professionnelle de l'epi). En informant la chambre de sa non-comparution seulement un jour avant la procédure orale prévue, le mandataire de l'intimé n'a pas communiqué promptement son intention de ne pas comparaître à la procédure orale.

Dans la décision **T 653/91**, la chambre a énoncé que si une partie citée à une procédure orale ne souhaite pas prendre part à celle-ci, il conviendrait qu'elle le signale par écrit à la chambre (à l'attention du greffe) et à toute autre partie dans les plus brefs délais avant la date convenue. Sauf exception, ce genre de questions ne devrait pas être traité par téléphone, en particulier quand il s'agit de procédures intéressant plusieurs parties. Voir aussi **T 582/97**, **T 692/00**.

Dans l'affaire **T 692/00**, la chambre a estimé que le fait que le requérant (titulaire du brevet) annonce peu de temps avant la date fixée qu'il se pourrait qu'il comparaisse ou non à la procédure orale, tout en maintenant sa requête tendant à recourir à la procédure orale, constitue un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 13/19**, la chambre a déclaré qu'il relève de la courtoisie généralement due à une chambre de recours en tant que juridiction de dernier ressort de lui notifier le plus tôt possible l'intention de ne pas assister à la procédure orale ou tout obstacle qui empêche une partie d'y assister.

Voir aussi les autres affaires ex parte **T 1485/06**, **T 1930/07**, **T 218/11**, dans lesquelles les chambres ont fait remarquer qu'un mandataire agréé a le devoir d'informer l'OEB dès que possible de l'intention d'une partie de ne pas être représentée lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 533/15**, la chambre a indiqué que le nombre de procédures orales qui pouvaient être tenues par jour était strictement limité en raison des mesures COVID-19,

de sorte qu'un grand nombre de procédures avaient été annulées ou reportées. En informant la chambre de sa non-comparution deux jours seulement avant la procédure orale, le requérant a rendu impossible l'utilisation de la salle d'audience pour une affaire différente. Une telle situation est regrettable et devrait autant que possible être évitée par les parties.

7. Préparation de la procédure orale

7.1. Fixation et report de la date d'une procédure orale

7.1.1 Dispositions juridiques et communiqués

La procédure de fixation de la date de la procédure orale devant les instances du premier degré et les chambres de recours a été publiée dans un communiqué au JO 2000, 456 ("communiqué de 2000"). Le communiqué du 18 décembre 2008 (JO 2009, 68 et s.) a adapté la procédure de modification des dates des procédures orales devant les instances du premier degré ("communiqué de 2008").

L'art. 15(2) RPCR traite de la possibilité de changer la date fixée pour une procédure orale devant les chambres de recours. Il remplace l'art. 15(2) RPCR 2007 et le communiqué du Vice-Président de l'OEB en date du 16 juillet 2007 ("communiqué de 2007"), JO éd. spéc. 3/2007, 115. L'art. 15 RPCR est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

7.1.2 Procédure orale dans des affaires étroitement liées

Étant donné que l'affaire **T 2702/19** était analogue aux recours des affaires **T 2401/19** et **T 953/21**, les procédures orales dans ces trois affaires ont été tenues consécutivement, en commençant par l'affaire **T 953/21** et en continuant avec les affaires **T 2401/19** et **T 2702/19**. Ayant entendu les parties dans les autres affaires analogues, le prononcé par la chambre de la décision finale dans chacune de ces trois affaires a eu lieu le même jour.

7.1.3 Requête visant à modifier la date de la procédure orale

La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, changer la date sur requête d'une partie (art. 15(2) RPCR). Il peut être fait droit à une requête d'une partie visant à changer la date fixée pour la procédure orale si la partie a fourni des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date. Conformément à l'art. 15(2)a) RPCR, la requête doit être présentée par écrit, motivée et, le cas échéant, étayée par des pièces justificatives. La requête doit être présentée dès que possible après que la citation à la procédure orale a été signifiée et que les motifs sérieux en question sont apparus.

Pour les instances du premier degré, voir point 2.2 du communiqué de 2008 (JO 2009, 68). Le texte du communiqué fait clairement apparaître que la décision de l'instance du premier degré relève de son pouvoir d'appréciation. La requête doit être présentée dès que possible après la survenance de tels motifs et doit être accompagnée d'une déclaration écrite exposant suffisamment ces motifs. Le changement de la date

d'une procédure orale ne peut être demandé que pour des "motifs sérieux" qui justifient la fixation d'une nouvelle date.

Cependant, tant qu'il n'a pas été fait droit à une requête en renvoi, la partie requérante ne peut pas simplement partir du principe que ce sera le cas. Celle-ci doit envisager la possibilité d'un rejet de la requête et se préparer en conséquence afin de minimiser le risque d'être prise de court (**T 1102/03**, **T 2526/11**).

Lorsqu'une requête visant à reporter la procédure orale est rejetée au motif que la requête n'a pas été suffisamment motivée, la décision de la division d'examen doit indiquer clairement quels éléments auraient dû être soumis ou expliqués (**T 447/13**).

La décision de modifier la date d'une procédure orale relève du pouvoir d'appréciation de l'instance concernée (s'agissant des instances du premier degré, voir **T 1505/06**, **T 2526/11**, **T 447/13** ; s'agissant des chambres de recours, voir l'art. 15(2) RPCR). Le caractère discrétionnaire de la décision de modifier (ou non) la date d'une procédure orale implique qu'une requête ne saurait aboutir uniquement parce que les motifs sur lesquels elle se fonde sont cités parmi les exemples de motifs acceptables (**T 699/06**, **T 861/12**).

Sur la question de savoir si la requête visant à reporter la procédure orale peut induire une répartition différente des frais au titre de l'art. 104 CBE, voir chapitre III.R.2.2. "Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder".

7.1.4 Présentation trop tardive de la requête visant à reporter la date d'une procédure orale ou des motifs exposés à son appui

Une requête visant à reporter la date d'une procédure orale peut être rejetée si elle est présentée tardivement (**T 601/06**, **T 1053/06**, **T 518/10**, **T 1101/13**, **T 1663/13**, **T 932/16**).

Dans l'affaire **T 1080/99** (JO 2002, 568), la chambre avait clairement précisé, dans une lettre envoyée près de trois mois avant la procédure orale fixée, qu'une requête introduite par une partie en vue de reporter la procédure orale ne remplissait pas toutes les conditions prévues dans le communiqué de 2000. Plutôt que d'essayer de compléter au plus vite sa requête initiale, la partie concernée a choisi de ne répondre à la lettre de la chambre qu'une semaine seulement avant la procédure orale fixée. Selon la chambre, les motifs et moyens de preuve supplémentaires présentés à l'appui du report de la procédure orale étaient parvenus trop tard, et ne pouvaient dès lors être accueillis.

Dans l'affaire **T 601/06**, la chambre a considéré que la requête visant à reporter la procédure orale avait été présentée tardivement. En recevant la citation à cette procédure, le représentant aurait dû se rendre compte qu'il ne pourrait y assister, et il aurait dû présenter sa requête sans attendre. La présentation de cette requête plus d'un mois après n'a pas été jugée conforme à l'exigence visée à l'art. 15(2) RPCR 2007, ou à la condition énoncée dans le communiqué de 2007 (voir aussi **T 485/09**, **T 182/14**). La chambre a également fait référence à l'affaire **T 514/06**, dans laquelle il a été fait droit à une requête en report de la procédure orale présentée quelques jours avant la date fixée. Dans la

décision **T 601/06**, la chambre a considéré que c'était en raison des circonstances de l'affaire **T 514/06** (un décès dans la famille) que la requête n'avait pas été présentée tardivement dans cette affaire. Voir aussi **T 231/13**.

Dans l'affaire **T 676/16**, la chambre a reçu une requête en report seulement trois jours ouvrables avant la procédure orale. Le requérant, qui était basé en Irlande, a invoqué les restrictions de déplacement dues à la pandémie de COVID-19 en tant que motif sérieux. La chambre a indiqué que conformément à l'art. 15(2)a) RPCR, cette requête devait être présentée dès que possible après que la citation à la procédure orale a été signifiée et que les motifs sérieux en question sont apparus. Il était attendu des parties qu'elles consultent la liste publique des zones internationales à risque du Robert Koch-Institut, afin de décider si elles assisteraient ou non à la procédure orale prévue et d'en informer la chambre en temps utile. En conséquence, la requête en report de la procédure orale a été rejetée.

Dans l'affaire **T 174/16**, compte tenu des particularités de l'espèce (annulation du vol et impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport), la chambre a estimé qu'il était déraisonnable de conclure que la requête en report présentée moins de 24 heures avant la date prévue de la procédure orale avait été présentée tardivement. La chambre a considéré que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en ne reportant pas la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1869/17**, la requête en report de la procédure orale a été rejetée. La chambre a indiqué que rien ne s'opposait à la tenue de deux procédures orales le même jour. La raison de la tenue des deux procédures orales le même jour était que les deux affaires concernaient des demandes divisionnaires issues de la même demande principale. Les descriptions des deux brevets étaient pour l'essentiel identiques, de sorte que toute personne raisonnable conclurait que les deux affaires étaient étroitement liées entre elles.

7.1.5 Motifs invoqués dans une requête visant à reporter la procédure orale

Selon l'art. 15(2) RPCR (voir aussi le communiqué de 2007) et le communiqué de 2008 (instances du premier degré), le changement de la date d'une procédure orale ne peut être demandé que pour des "motifs sérieux" qui justifient la fixation d'une nouvelle date. Des différences de détail existent entre l'art. 15(2)b) RPCR et le communiqué de 2008. L'art. 15(2)b) RPCR et le communiqué de 2008 fournissent des exemples de motifs sérieux qui peuvent justifier un changement de date. Ces listes ne sont pas exhaustives.

L'art. 15(2)b) RPCR dresse une liste d'exemples de motifs repris du communiqué de 2007 avec de légères adaptations. La liste comprend les exemples suivants : i) signification d'une citation à une procédure orale, dans une autre procédure devant l'OEB ou une juridiction nationale, reçue avant la signification de la citation à la procédure orale devant la chambre ; ii) maladie grave ; iii) décès dans la famille ; iv) mariage ou formation d'une union similaire reconnue ; v) service militaire ou autres devoirs civiques obligatoires ; vi) vacances ou déplacements professionnels ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale. L'art. 15(2)c) RPCR dresse une

liste non exhaustive d'exemples de motifs qui, en règle générale, ne justifient pas un changement de date : i) dépôt de requêtes, faits, objections, arguments ou preuves nouveaux ; ii) charge de travail excessive ; iii) indisponibilité d'une partie dûment représentée ; iv) indisponibilité d'un assistant ; v) désignation d'un nouveau mandataire agréé.

Selon l'art. 15(2) RPCR et si la partie est représentée par un mandataire, les motifs sérieux doivent viser l'empêchement du mandataire et non du client (voir aussi **T 1916/09**, **T 2125/11**, **T 231/13**).

a) Maladie grave

Dans l'affaire **T 447/13**, la chambre a estimé qu'afin de décider s'il fallait faire droit ou non à une requête en report de la procédure orale pour maladie, on entendait par "maladie grave" une maladie assez grave pour empêcher le mandataire de se rendre à la procédure orale et de présenter ses arguments de manière satisfaisante le jour dit.

Dans l'affaire **T 1246/10**, la chambre avait accepté un premier renvoi de la procédure orale en raison de la détérioration de l'état de santé du requérant, atteint d'une maladie grave, et compte tenu du fait que l'intimé n'y voyait pas d'objection. Cependant, la chambre a rejeté la seconde demande de renvoi, présentée moins d'un mois avant la date prévue. L'intimé était opposé à son report. De plus, de l'avis de la chambre, rien ne laissait présager qu'à l'issue d'un nouveau report de quelques mois, l'état de santé du requérant aurait évolué. Le requérant aurait dû désigner un mandataire s'il ne pouvait assister en personne à la procédure orale.

Dans l'affaire ex parte **T 999/16**, la chambre n'a pas fait droit à la dernière des nombreuses requêtes visant à reporter encore la procédure orale, présentée par le requérant pour cause de maladie grave. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'un mandataire agréé soit désigné si le requérant ne peut pas assister à la procédure, le requérant est resté sans représentation. Le certificat médical annexé à la dernière requête susmentionnée, comme les certificats fournis précédemment, avait été délivré en langue tchèque (sans qu'aucune traduction ne soit fournie) et ne couvrait pas la date concrète de la procédure orale prévue. Étant donné qu'aucun des certificats médicaux figurant au dossier ne constituait une preuve suffisante que le requérant avait effectivement été empêché de comparaître et de présenter ses moyens le jour prévu et étant donné qu'aucun mandataire agréé n'avait été désigné avant ou après la date de début de la "période d'incapacité de travail" du requérant, la chambre n'a pas pu faire droit à la demande du requérant.

b) Vacances réservées

Dans la décision **T 1102/03**, la chambre a estimé que si des vacances peuvent fonder une requête en renvoi de la procédure orale, elles ne constituent pas pour autant un motif suffisant de renvoi. Selon la chambre, cette affaire comportait des éléments entraînant des difficultés d'organisation particulières. Les efforts à déployer pour qu'une procédure orale déjà fixée soit reportée à une date convenant à la fois aux nombreuses parties, aux membres d'une chambre élargie et au service de gestion des bâtiments de l'OEB étaient

disproportionnés par rapport aux efforts nécessaires pour reporter ou interrompre les vacances d'un mandataire réservées pour une destination européenne. Voir aussi **T 601/06**, **T 1610/08**.

Dans la décision **R 11/12**, la requête en renvoi de la procédure orale a été rejetée car les vacances du mandataire se terminaient trois jours avant la date prévue pour la procédure orale ; par ailleurs, la fête d'anniversaire prévue pour le lendemain de la procédure orale ne pouvait être considérée comme un motif sérieux justifiant le report de la procédure orale.

c) Voyages d'affaires

Le point 2.3 du communiqué de 2008 mentionne les "voyages d'affaires ayant déjà fait l'objet d'une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale" parmi les motifs sérieux justifiant le report de la procédure orale (instances du premier degré). Au point vi) de l'art. 15(2)b) RPCR les déplacements professionnels ont été ajoutés à côté des vacances.

S'agissant des procédures de recours, la chambre saisie de l'affaire **T 869/06** a accepté de modifier la date de la procédure orale en vertu d'un tel motif.

d) Intervention lors d'une conférence

Dans l'affaire **T 699/06**, la chambre a estimé que si des mandataires européens souhaitent intervenir dans le cadre de conférences (y compris avec l'accord des clients dont les affaires s'en trouvent reportées), cela ne doit affecter ni le travail des chambres de recours, ni les intérêts du public ou de la partie adverse de leurs clients. En acceptant un tel engagement, tout mandataire est conscient du fait qu'il ne sera pas à la disposition de ses clients et qu'il ne pourra pas comparaître à une procédure orale à la date en question. Voir aussi **T 2526/11**. Voir cependant l'affaire **T 902/07**, dans laquelle la chambre s'est référée à la décision **T 699/06**, mais a fait droit à la requête en report de la procédure orale au vu du consentement donné par le mandataire de la partie adverse.

e) Jour férié

Dans la décision **T 664/00**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé le report de la procédure orale en raison d'un jour férié aux États-Unis. La chambre a rejeté la requête parce que l'OEB ne reconnaît pas les jours fériés applicables dans les différents États membres pour des raisons d'ordre pratique (voir **J 5/98**). Admettre les jours fériés en vigueur dans des États non membres de l'OEB serait encore plus malaisé. Voir aussi **T 2125/11**.

f) Mandataire nouvellement constitué

Dans l'affaire **T 37/97**, un nouveau mandataire a été constitué après que les parties ont été régulièrement citées à la procédure orale. La chambre a rejeté la demande de report et considéré qu'on peut attendre du nouveau mandataire qu'il s'assure, avant d'accepter

le mandat, qu'il est en mesure d'assister à la procédure à la date fixée, faute de quoi il doit se faire remplacer. Enfin, un mandataire agréé est également censé être en mesure de préparer avec tout le soin requis une procédure orale dans un délai d'un mois avant la date fixée, à moins que le dossier ne soit particulièrement difficile, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Voir aussi **J 4/03**.

Dans l'affaire **T 2018/17**, la chambre a déclaré que la division d'examen n'avait pas indiqué pour quelles raisons la désignation d'un nouveau mandataire n'avait pas été considérée comme un motif sérieux qui justifie un changement de la date de la procédure orale. Or, ces raisons, si elles sont invoquées par une division, doivent être indiquées.

Dans l'affaire **T 693/95**, la chambre avait attendu deux ans, afin de laisser aux requérants un délai suffisant pour trouver une aide juridique selon leur souhait. Leurs recherches ayant été vaines durant ce laps de temps, il n'y avait plus aucun motif valable qui aurait justifié un report de la procédure orale.

g) Obligation d'indiquer les motifs pour lesquels un mandataire ne peut être remplacé

Conformément à l'art. 15(2)c)v) RPCR la désignation d'un nouveau mandataire agréé, en règle générale, ne justifie pas un changement de date. Il a été renoncé à l'obligation, prévue dans le communiqué de 2007, d'expliquer dans la requête pourquoi le mandataire qui se trouve dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne peut pas être remplacé par un autre mandataire. Pour d'autres exemples de décisions sur ce sujet, voir JCR, 9e éd. 2019, III.C.6.1.5.

Selon les communiqués de 2000 et de 2007 (points 2.5 et 2.3 respectivement) toute requête en fixation d'une autre date pour la procédure orale devait contenir une déclaration expliquant pourquoi le mandataire qui se trouvait dans l'impossibilité de participer à la procédure orale ne pouvait être remplacé par un autre mandataire. Si la chambre était convaincue que le mandataire était empêché de comparaître, il convenait donc d'examiner si un autre mandataire, qui ne devait pas nécessairement provenir du même cabinet, pouvait remplacer le mandataire empêché (**T 699/06**, **T 861/12**). Si le requérant avait confié un pouvoir général à un cabinet de conseils, le mandataire devait prouver, en fournissant des motifs convaincants, pourquoi aucun autre mandataire de cette société ne pouvait remplacer le mandataire en question (**T 518/10**).

h) Absence d'une partie dûment représentée ou d'un inventeur

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), la chambre a constaté que la maladie d'une partie dûment représentée ne suffit pas pour justifier une modification de la date fixée pour la tenue d'une procédure orale, à moins que la participation à la procédure de la personne tombée malade ne soit indispensable. Il ne peut être fait droit à une requête en modification de la date que lorsque des circonstances imprévues et exceptionnelles empêchent la tenue de la procédure (p. ex. maladie soudaine du mandataire ou d'une partie non représentée) ou sont susceptibles d'avoir, dans le déroulement de la procédure, des conséquences déterminantes pour la décision à rendre (p. ex., empêchement imprévu d'un témoin ou d'un expert important). Voir aussi **T 1923/06**.

Dans l'affaire **J 4/03**, la chambre juridique a estimé que le souhait du requérant d'assister à la procédure orale ne justifie pas en lui-même le report de la procédure orale en l'absence d'autres circonstances particulières. Le recours portait essentiellement sur les modalités d'application du droit à des faits qui n'étaient pas contestés, et, de l'avis de la chambre, la présence ou l'absence d'une partie dûment représentée pendant la procédure ne doit pas avoir d'incidence sur le déroulement de la procédure ou sur la décision finale.

Dans l'affaire **T 231/13**, la chambre a estimé que l'objectif de l'art. 15(2) RPCR 2007 et du communiqué de 2007 est de satisfaire à l'exigence d'économie de la procédure tout en garantissant que la partie puisse être dûment représentée lors de la procédure orale. La présence de l'un des inventeurs n'est pas pertinente pour la discussion des questions de forme et de fond abordées durant la procédure orale, sauf si des questions particulières se posent, par exemple eu égard à un point technique particulier. Voir aussi **T 1212/04**.

i) Annulation de vols et impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport

Dans l'affaire **T 174/16**, la chambre a estimé qu'il était déraisonnable de considérer que l'annulation d'un vol et l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport ne constituaient pas des "motifs sérieux" au sens des dispositions pertinentes. Voir également **T 1292/21**.

j) Perte du passeport du mandataire

Dans l'affaire **T 1810/18**, le requérant a demandé à ce que la procédure orale soit reportée. Le motif invoqué était que le passeport de son mandataire avait été perdu, de sorte que ce dernier n'était pas en mesure de se rendre à l'étranger pour assister à la procédure orale. La chambre a indiqué entre autres que la difficulté pour trouver une nouvelle date pour la procédure orale augmentait avec le nombre de parties impliquées (en l'occurrence trois parties). Le temps était un facteur crucial en l'espèce : le brevet litigieux avait déjà expiré et il y avait une demande de renvoi de l'affaire qui, si elle avait été acceptée, aurait encore allongé la durée de la procédure. Un retard important dans la procédure à ce stade n'aurait pas été raisonnable pour les parties ou le public. La fixation d'une nouvelle date pour la procédure orale n'était pas justifiée par les circonstances générales. La demande de changement de la date a été rejetée. Conformément à la requête subsidiaire du requérant et compte tenu du consentement des deux intimés, la procédure orale s'est tenue par visioconférence.

k) Report dû à la réception tardive de la notification de la chambre

D'après la décision **T 569/11**, le fait que le requérant n'ait pris connaissance de la notification de la chambre que peu de temps avant la procédure orale n'est pas en soi un motif obligeant la chambre à renvoyer la procédure orale. Néanmoins, il convient de vérifier si, à la lumière du contenu de la notification, un report doit être accordé afin de donner au requérant suffisamment de temps pour réagir aux commentaires de la chambre. Pour cela, le contenu de la notification doit être analysé. Dans la présente espèce, la notification de la chambre ne comprenait aucune nouvelle objection ni aucun nouveau moyen de preuve par rapport à la décision de la division d'examen. Les faits de la cause

ne constituaient pas une "circonstance extraordinaire" (voir **T 1610/08**) justifiant l'ajournement de la procédure orale.

l) Nouveaux moyens de preuve ou nouvelles requêtes

Conformément à l'art. 15(2)c)i) RPCR, le dépôt de requêtes, faits, objections, arguments ou preuves nouveaux, en règle générale, ne justifient pas un changement de date.

Dans l'affaire **J 4/03**, la chambre juridique a estimé que le souhait d'un demandeur de déposer de nouveaux moyens de preuve indéfinis à une date ultérieure indéterminée ne justifiait pas de reporter la procédure orale. Même dans le cadre de procédures ex parte, le requérant doit s'efforcer de déposer de nouveaux faits ou moyens de preuve sur lesquels il souhaite s'appuyer avant la date qui a été fixée pour la procédure orale, de sorte que la chambre puisse exercer son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 114(2) CBE et qu'elle puisse déterminer s'il y a lieu d'admettre ou non les nouveaux moyens de preuve, sur la base des éléments pertinents.

Dans la décision **T 881/95,** la requête en modification de la date de la procédure orale a été rejetée, parce que les moyens de preuve qui n'auraient pu être présentés que plus tard ne pouvaient être déterminants pour la décision à rendre.

Dans l'affaire **T 427/05**, le requérant avait déposé une nouvelle requête principale et 71 requêtes subsidiaires, environ six semaines avant la procédure orale. L'intimé (opposant) a demandé que les requêtes ne soient pas admises en raison de leur longueur et de leur présentation tardive ou, si la chambre les estimait recevables, que la procédure orale soit reportée. La chambre a décidé que rien ne justifiait de reporter la procédure orale, compte tenu de sa décision de n'admettre que les requêtes fondées sur le même objet de l'invention que celles qui, à quelques précisions près, avaient été dès le début au centre des débats.

m) Procédure devant une juridiction nationale

Dans l'affaire **T 392/97**, la chambre a déclaré que le fait qu'une juridiction nationale en matière de brevets fixe **ultérieurement** une audience à la date à laquelle la procédure orale devant la chambre était déjà prévue, ne justifiait pas à lui seul le report de cette procédure. Voir aussi **T 932/16**.

Dans l'affaire **T 228/09** la chambre a considéré qu'au vu de l'art. 2.2 du communiqué de 2007, une affaire en contrefaçon non prévue ne devrait généralement pas constituer un motif valable justifiant un ajournement.

n) Report pour éviter une décision défavorable de la chambre

Dans l'affaire **T 1053/06**, les motifs avancés par le requérant (demandeur) à l'appui de sa demande de report de la procédure orale indiquaient clairement que le requérant avait choisi de ne pas continuer à défendre sa cause dans l'affaire et qu'il préférait que sa demande de brevet s'éteigne ultérieurement pour défaut de paiement de la prochaine taxe

annuelle, plutôt qu'immédiatement, en vertu d'une décision défavorable de la chambre. Ces motifs servaient la seule convenance du requérant qui, jusqu'à ce qu'il reçoive l'avis préliminaire négatif de la chambre, avait préféré poursuivre le recours. La chambre a rejeté la demande de report de la procédure orale.

o) Négociations de rachat en cours entre les deux parties

Dans la décision **T 1535/14**, la chambre a estimé que les raisons invoquées, à savoir le fait qu'une procédure de fusion soit en cours entre les deux parties, n'empêchaient pas les parties d'assister à la procédure orale, mais se rapportaient à leurs intérêts économiques. Les parties étant toutes deux requérantes, il paraissait probable que la procédure orale devrait se tenir même dans l'éventualité où la fusion aurait lieu. Un report irait à l'encontre de l'économie de la procédure.

p) Accouchement prévu de la compagne du mandataire agréé

Selon la décision **T 1101/13**, le fait que la compagne d'un mandataire agréé doive accoucher à une date proche de la date fixée pour la procédure orale pouvait être accepté, sur le fond, comme motif à l'appui de la requête visant à modifier la date de la procédure orale. Au vu des circonstances de l'espèce, la chambre a décidé de maintenir la date fixée pour la procédure orale.

q) Pandémie de COVID-19

Dans l'affaire **T 437/17**, la chambre indique que la simple référence générale à la pandémie du COVID-19 et aux risques sanitaires liés aux déplacements en Allemagne à destination et en provenance des chambres de recours ne peut équivaloir à des motifs sérieux qui justifient un changement de la date de la procédure orale.

r) Mandataire ne pouvant pas identifier une personne habilitée

Dans l'affaire **T 1150/13**, le mandataire du requérant a demandé le report de la procédure orale car il n'avait pas pu identifier la personne au sein de la société du requérant qui était habilitée à lui donner des instructions concernant l'affaire. Il effectuait des recherches en vue d'identifier la personne habilitée, mais pressentait que cela prendrait un certain temps. En conséquence, pour que le donneur d'ordre dispose de suffisamment de temps pour examiner la citation à la procédure orale et y répondre, le mandataire a demandé que la procédure orale soit reportée à une date ultérieure. En l'espèce, le motif invoqué relevait entièrement de la responsabilité du requérant et aurait pu, selon la chambre, être nuancé. En conséquence, il ne s'agissait pas d'un motif sérieux qui justifiait un changement de la date de la procédure orale (art. 15(2)b) RPCR).

s) Indisponibilité d'un assistant - article 15(2)c)iv) RPCR

Dans l'affaire **T 777/17**, la chambre a déclaré que le motif fourni par l'intimé pour justifier de sa requête en report concernait l'impossibilité de l'avocat d'entreprise d'assister à cette procédure orale ; or, ce motif est expressément mentionné dans la liste de

l'art. 15(2)c)iv) RPCR comme l'un des motifs qui, en règle générale, ne justifient pas un changement de la date de la procédure orale. L'argument selon lequel le mandataire comptait sur le soutien de l'avocat d'entreprise n'était pas convaincant car le mandataire devait être en mesure de présenter un exposé satisfaisant de la cause sans ce soutien.

7.1.6 Report de la procédure orale à l'initiative de l'OEB

Dans la décision **T 679/14**, la chambre a estimé qu'il était inacceptable de reporter la procédure orale à plusieurs reprises sans motif sérieux, en particulier si cela arrivait plusieurs fois au cours de la même procédure d'examen, et que cette procédure avait déjà subi d'importants retards. Le report de la procédure orale à cinq reprises, à l'initiative de la division d'examen, sans motif sérieux, constituait un vice de procédure dans les circonstances de l'affaire en cause.

7.2. Délai de citation de deux mois

En vertu de la règle 115(1), deuxième phrase, CBE (règle 71(1), deuxième phrase, CBE 1973), le délai de citation à une procédure orale est au minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref. L'art. 15(1), première phrase, RPCR se lit comme suit : "Sans préjudice de la règle 115, paragraphe 1 CBE, lorsqu'une procédure orale est prévue, la chambre s'efforce de citer les parties à la procédure orale au moins quatre mois à l'avance."

Dans l'affaire **J 14/91** (JO 1993, 479), la chambre juridique a considéré que lorsqu'il est contesté le droit d'un tiers à consulter le dossier de la demande avant sa publication, il convient de statuer sur ce litige dans les meilleurs délais, c'est-à-dire avant la publication de la demande, afin de ne pas vider les dispositions de l'art. 128(2) CBE 1973 de tout contenu. Lorsque la chambre juridique considère que la tenue d'une procédure orale contribuerait à cette accélération, le délai de citation prévu à la règle 71(1) CBE 1973 peut être abrégé, même sans l'accord de l'autre partie, à condition de laisser suffisamment de temps aux parties pour se préparer. Elle a renvoyé à l'art. 125 CBE et fait observer qu'il découle des principes de droit procédural généralement admis que des délais peuvent être raccourcis en cas d'urgence. L'ampleur de la réduction du délai doit être appréciée au cas par cas.

Dans l'affaire **T 111/95**, la chambre a considéré que la division d'examen n'avait pas le droit de fixer purement et simplement la date de la procédure orale deux semaines environ après l'envoi de la citation. La chambre a constaté que rien dans le dossier ne permettait de conclure que le mandataire du demandeur avait, à un moment quelconque, accepté sans réserves la date qui avait été fixée et qu'il incombait à la division d'examen de prouver que les parties étaient convenues d'un délai écourté. Par conséquent, elle a décidé que la citation à la procédure orale était nulle et non avenue ainsi que les actes suivants qui en résultaient. Voir aussi **T 772/03**.

Dans l'affaire **T 1550/21**, la chambre a conclu que la division d'examen n'a pas respecté ses obligations quant à l'exception prévue à la règle 115(1) CBE. Selon la chambre, en plus de la violation de la règle 115(1) CBE, la notification accompagnant la nouvelle

citation comprenait une argumentation entièrement nouvelle et, de fait, l'examen quant au fond avait redémarré moins de deux mois avant la date de la procédure orale. Ainsi, la violation de la règle 115(1) CBE représentait une partie décisive de la procédure d'examen et constituait donc un vice substantiel de procédure.

Dans les affaires **T 601/06** et **T 869/06**, les chambres, après avoir mis en balance les intérêts des parties et du public, ont proposé à titre de remplacement une date comprise dans une période d'environ deux mois à compter de la date de la requête. Cette période d'environ deux mois résulte du fait que, sauf accord des parties, il est nécessaire d'émettre une nouvelle citation au moins deux mois à l'avance, afin que les dates comprises dans cette période de deux mois à compter de la date de la requête ne puissent être utilisées pour d'autres cas.

Selon la décision **T 2534/10**, la règle 115 CBE est également applicable pour la poursuite de la procédure à une autre date que celle indiquée dans la citation ; dans ce cas, une nouvelle citation est donc requise. Voir aussi **T 1674/12**.

Lorsque la chambre a envoyé plusieurs citations à la procédure orale, c'est normalement celle qui a été envoyée en premier qui constitue "la citation à une procédure orale" au sens de l'art. 25(3) RPCR (cf. affaire **T 1511/15**).

7.3. Date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale et présentation tardive de nouveaux faits ou preuves – règle 116 CBE

7.3.1 Questions générales

La règle 116(1) CBE (règle 71bis(1) CBE 1973) dispose notamment que dans la citation à la procédure orale, l'OEB fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Il en va de même pour les demandeurs ou les titulaires de brevets invités en application de la règle 116(2) CBE (règle 71bis(2) CBE 1973) à fournir des pièces satisfaisant aux exigences de la CBE (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins).

Conformément **à son esprit et à sa finalité**, la règle 116 CBE (règle 71bis CBE 1973) sert à accorder assez de temps à l'instance chargée de statuer et aux parties pour préparer soigneusement la procédure orale, afin de garantir qu'elles ne soient pas prises au dépourvu face à de nouveaux faits et d'empêcher d'éventuelles décisions erronées à la suite d'un traitement hâtif (**T 765/06** ; pour les motifs de l'introduction de la règle 71bis CBE 1973, voir **T 343/08**). La règle 116(1) CBE est destinée à mettre à la disposition de l'Office européen des brevets une mesure visant à diriger la procédure en vue de préparer la procédure orale (**T 798/05**, **T 66/14**). Dans la décision **T 1067/08**, la chambre a estimé que la finalité de cette disposition est en particulier d'empêcher que certaines parties cherchent à s'arroger des avantages procéduraux injustifiés par des

tactiques abusives, au mépris de l'économie de la procédure et au détriment des autres parties.

Dans l'affaire **T 1750/14**, la chambre de recours a interprété la règle 116(1) CBE en liaison avec la règle 132(2) CBE. Le texte de la règle 116(1) CBE ne permettait pas de savoir avec certitude si la non-applicabilité de la règle 132(2) CBE à la règle 116(1) CBE excluait également la possibilité de proroger certains délais, et, partant, de modifier la date fixée en vertu de la règle 116(1) CBE, jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La chambre a estimé qu'il devrait normalement être permis de **modifier cette date limite** lorsque la date de la procédure orale est repoussée. On pourrait même considérer, au moins dans les cas où une date limite est fixée en corrélation avec la date de la procédure orale (habituellement un mois avant la date prévue pour celle-ci), que la date limite est repoussée automatiquement lorsque la procédure orale est reportée.

Conformément à la jurisprudence constante, la règle 116(1) CBE (anciennement règle 71bis CBE 1973) ne doit **pas être interprétée comme une invitation à produire de nouvelles preuves** (voir **T 39/93**, JO 1997, 134 ; **T 452/96** ; **T 628/14** ; **T 710/15**). De façon générale, une division d'examen n'est pas tenue de communiquer, préalablement à une procédure orale, ses observations sur la réponse d'un demandeur à la citation à cette procédure (**R 2/13**, **T 462/06**, **T 343/08**). Dans l'affaire **T 462/06**, la chambre a également affirmé que l'exigence posée à la règle 116 CBE ne signifie pas que la notification doit déjà comporter une argumentation complète ou un raisonnement détaillé concernant la décision. Dans la décision **T 601/06**, la chambre a indiqué que la règle 71bis(1) CBE 1973 n'obligeait pas l'OEB à rendre un avis préliminaire sur l'admissibilité de revendications individuelles lorsqu'il émet la citation.

Dans la décision **T 355/13**, la chambre a indiqué que rien, dans l'expression "les **questions à examiner**", ne permet de conclure que l'avis préliminaire d'une division d'opposition quant à la teneur des questions à examiner doit être motivé. L'annexe à la citation peut en effet se borner à ne mentionner que les questions qui feront l'objet de la discussion. Dans une procédure inter partes contradictoire telle que la procédure d'opposition, l'annexe à la citation ne doit pas donner l'impression qu'il a été statué sur l'affaire sans que les parties aient été entendues, et ne doit donc contenir aucun avis tranché sur l'issue finale de l'affaire. Cependant, une division d'opposition peut émettre un avis préliminaire sur l'affaire en question.

La règle 116 CBE (règle 71bis CBE 1973) ainsi que l'art. 114(2) CBE qui la sous-tend se rapportent aux faits et preuves présentés tardivement, mais pas aux **arguments** nouveaux, qui peuvent être invoqués à n'importe quel stade de la procédure devant l'instance du premier degré (**T 131/01**, JO 2003, 115 ; **T 926/07** ; **T 1553/07** ; **T 2430/09** ; **T 2238/15**).

7.3.2 Procédures d'examen et d'opposition

Dans l'affaire **T 755/96** (JO 2000, 174), la chambre a relevé que la règle 71bis CBE 1973 conférait à l'OEB un pouvoir d'appréciation. Elle a estimé que c'est l'art. 114(2) CBE qui

confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications est en fait régi par l'art. 123 CBE 1973 et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution. S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE 1973 pour autoriser ou refuser des modifications des revendications, la chambre a considéré que la division d'examen doit exercer ce pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents en l'espèce et en s'efforçant d'établir un juste équilibre entre l'intérêt du demandeur, qui doit pouvoir obtenir une protection appropriée par brevet de l'invention qu'il revendique, et l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir conclure rapidement la procédure par une décision (dans la ligne de **G 7/93**, JO 1994, 775). Voir aussi **T 545/08**.

Toujours dans **T 755/96**, la chambre a établi une **distinction** entre la **phase d'examen** de la demande et la **phase d'opposition**. Il ressortait clairement de l'exposé des motifs relatif à l'introduction de la règle 71bis CBE 1973 qu'il a été veillé tout particulièrement à ce que dans le cas de la procédure d'opposition, les autres parties ne puissent être prises au dépourvu. Dans une procédure d'opposition, les parties ne peuvent être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients et leurs experts techniques pour que ceux-ci leur donnent d'autres instructions sur la façon dont il convient de réagir à la présentation de nouvelles requêtes ou de nouvelles preuves. L'OEB pourrait donc avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite fixée en vertu de la règle 71bis CBE 1973, ou de reporter la tenue de la procédure orale. Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une division d'examen, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier s'il n'est manifestement pas possible de faire droit à la nouvelle requête. Si, dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la division d'examen choisit de ne pas autoriser des modifications des revendications, elle doit exposer les motifs de son refus.

Dans l'affaire **T 712/97**, l'intimé (opposant) avait produit un rapport sur des expériences comparatives, et ce le dernier jour du délai imparti pour produire des observations conformément à la règle 71bis(1) CBE 1973. La division d'opposition avait admis ce rapport expérimental dans la procédure. Cependant, celle-ci n'avait pas admis dans la procédure le rapport expérimental produit par le requérant en réponse au rapport de l'intimé. La chambre a considéré qu'en admettant le rapport de l'intimé, un changement était intervenu dans les faits de la cause au sens de la règle 71bis(1) CBE 1973, si bien que le rapport en question aurait dû être admis dans la procédure. Le fait que ce rapport n'avait pas d'incidence sur l'issue de la procédure n'était pas une considération valable dans ces circonstances. Une partie est en droit de savoir que sa réponse fait partie des pièces admises dans la procédure, même s'il s'avère par la suite que cette pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure devant cette instance.

Dans l'affaire **T 484/99**, le requérant (titulaire du brevet) avait soutenu que le refus de la division d'opposition, en application de la règle 71bis CBE 1973, de prendre en considération, ou même d'examiner, les modifications apportées aux requêtes qu'il avait

présentées le jour de la procédure orale constituait un vice de procédure. La chambre n'a pas partagé cet avis, car il ressort clairement de la règle 71bis(2) CBE 1973 que les moyens produits par le titulaire du brevet après la date limite fixée à cet effet peuvent ne pas être pris en considération. Dans l'affaire **T 64/02**, la chambre a déclaré que la règle 71bis(2) CBE 1973 est également applicable au dépôt tardif de revendications modifiées dans le cadre d'une requête subsidiaire, même si elles n'ont pas été demandées dans la citation (voir aussi **T 1067/08**).

Dans l'affaire **T 951/97** (JO 1998, 440), la chambre a jugé qu'un changement intervenait dans les faits de la cause, au sens de la règle 71bis(1) et (2) CBE 1973, notamment lorsque la division d'examen introduit elle-même dans la procédure un nouveau document pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée à la suite d'une notification établie au titre de la règle 71bis CBE 1973. Dans l'affaire **T 2434/09**, la chambre a estimé que le demandeur n'avait pas droit à une poursuite de la procédure par écrit si l'instance du premier degré introduisait un nouveau document durant la procédure orale et modifiait ainsi l'objet de la procédure. Le droit d'une partie à être entendue conformément à l'art. 113(1) CBE est respecté s'il est donné au demandeur suffisamment de temps pour étudier le document et présenter des observations.

Dans l'affaire **T 765/06**, la division d'examen avait indiqué dans sa citation que les documents préparatoires et les nouvelles revendications devaient être déposés au plus tard un mois avant la date de la procédure. Six jours avant la procédure orale, le demandeur a présenté de nouvelles requêtes que le rapporteur, lors d'une conversation téléphonique avec le demandeur et après un examen préliminaire, a jugées non brevetables et qui n'ont pas été admises à la procédure orale conformément à la règle 71bis CBE 1973. La chambre a décidé que le simple fait que la division d'examen ait autorisé le dépôt de nouvelles revendications ne signifiait pas qu'elle était d'accord pour que ces revendications, alors que le temps disponible pour leur examen était très limité, soient également traitées lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 798/05**, la chambre a estimé que la règle 71bis CBE 1973 ne prévoit pas une interdiction catégorique, qui exclurait un examen préliminaire, de déposer à un stade tardif des moyens lors de la procédure d'opposition. La règle 71bis CBE 1973 ne peut abroger ou restreindre le principe de l'examen d'office ancré à l'art. 114(1) CBE, puisqu'une règle du règlement d'exécution est inférieure en rang à un article de la Convention. La règle 71bis CBE 1973, en employant les expressions "brauchen, need not, peuvent", prévoit expressément une marge d'appréciation pour l'admission de moyens invoqués tardivement.

Dans l'affaire **T 937/09**, la chambre a estimé que la division d'examen pouvait refuser des modifications en application de la règle 137(3) CBE, même si le demandeur avait modifié sa demande avant la date fixée par la division d'examen selon la règle 116(1) CBE. Voir aussi **T 2355/09**.

7.4. Notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR

7.4.1 Questions générales

L'art. 15(1) RPCR prévoit désormais qu'une notification doit être émise par la chambre : "Afin d'aider à concentrer la procédure orale sur l'essentiel, la chambre émet une notification attirant l'attention sur des points qui semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre. La chambre peut également formuler une opinion provisoire. " En vertu de l'art. 15(1) RPCR 2007, l'envoi d'une notification n'était pas obligatoire.

7.4.2 Objet de la notification adressée aux parties au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR

Dans l'affaire **T 1459/11**, la chambre a estimé que l'objectif de la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007 est d'établir le cadre de la procédure orale (voir aussi **T 2006/13**). La notification ne constitue en aucun cas une invitation ou une opportunité, qu'elle soit explicite ou implicite, permettant de présenter de nouveaux moyens écrits ou de redéfinir le cadre de l'affaire à traiter lors de la procédure orale (voir aussi **T 751/16**). Au contraire, l'objet du recours est déterminé par le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse à ce mémoire (art. 12(2) RPCR 2007). Par conséquent, il n'existe aucune base juridique ni dans la CBE ni dans le RPCR pour le dépôt d'une "réponse" à une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007. Une chambre n'a aucune obligation de tenir compte d'une telle "réponse". Tous les moyens – qu'il s'agisse d'arguments ou de requêtes – contenus dans une pareille "réponse" sont susceptibles de modifier les faits de la cause.

Ce point de vue a été confirmé pour l'art. 15(1) RPCR, p. ex. dans **T 2703/16**. Voir également, p. ex., **T 752/16**, **T 995/18** et **T 2271/18**.

7.4.3 Effet non contraignant pour les chambres de la notification établie au titre de l'article 15(1) RPCR 2007 ou de l'article 15(1) RPCR

Dans l'affaire **T 1635/13**, la chambre a estimé qu'il était clairement indiqué dans la notification de la chambre que celle-ci exprimait l'avis "préliminaire et non contraignant" de la chambre en vue de rationaliser et de préparer la procédure orale. Par conséquent, il allait de soi que la chambre pourrait, pour une raison ou pour une autre, parvenir dans la suite de la procédure, et en particulier durant la procédure orale, à une évaluation différente des faits et moyens présentés. Une telle réévaluation ne constituait en soi ni un motif suffisant pour admettre des requêtes présentées ultérieurement, ni un vice fondamental de procédure (voir **R 3/09**). Voir aussi **T 614/89** (en corrélation avec l'art. 11(2) RPCR 1980), **T 2006/13**.

Pour des décisions relatives à l'art. 15(1) RPCR, voir les chapitres V.A.4.5.4h) "Modification de l'opinion provisoire de la chambre" (voir en particulier **T 995/18**).

7.4.4 Appréciation par la chambre de la nécessité d'envoyer une notification au titre de l'article 15(1) RPCR 2007

En vertu de l'art. 15(1) RPCR 2007 la chambre pouvait décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'envoyer ou non une notification conformément audit article. En vertu de l'art. 15(1) RPCR l'envoi de la notification est désormais obligatoire. L'introduction de l'art. 15(1) RPCR a rendu obsolète la décision **G 6/95** (JO 1996, 649) à cet égard. Dans la décision **G 6/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que les chambres de recours continuent de pouvoir apprécier s'il y a lieu ou non d'envoyer une notification en même temps qu'elles citent les parties à une procédure orale, comme prévu à l'art. 11(2) RPCR 1980, car la règle 71bis(1) CBE 1973, alors nouvellement introduite, (désormais règle 116(1) CBE) n'était pas applicable aux chambres de recours. Le Conseil d'administration ne peut apporter au règlement d'exécution une modification qui aurait pour effet de mettre la règle ainsi modifiée en contradiction avec le RPCR, lequel, en application de l'art. 23(4) CBE 1973, a été arrêté par le Praesidium des chambres de recours, émanation de l'indépendance des chambres, et a été approuvé par le Conseil d'administration. Voir entre autres **T 382/02**, **T 355/13**.

7.5. Lieu de la procédure orale

Dans l'affaire **T 1012/03**, le demandeur, après avoir été cité à la procédure orale devant la division d'examen à La Haye, avait demandé que la procédure orale se déroule plutôt à Munich. La chambre a noté que l'art. 116 CBE 1973 ne prévoit pas expressément le lieu où doit se dérouler la procédure orale. La chambre a examiné si le Président de l'OEB était habilité à établir des divisions d'examen à La Haye et a conclu que cette compétence est prévue par l'art. 10(1), (2)a) et b) CBE 1973. Elle a déclaré que l'art. 116 CBE 1973 ensemble l'art. 10(1), (2)a) et b) CBE 1973 pouvaient justifier en l'espèce la tenue de la procédure orale à La Haye. Voir aussi **T 689/05**, **T 933/10**, **T 1142/12**.

Le rejet, par la division d'examen, de la requête d'un demandeur visant à organiser la procédure orale à Munich plutôt qu'à La Haye doit être motivé, règle 111(2) CBE, règle 68(2) CBE 1973 (voir **T 689/05**, **T 933/10**).

Dans l'affaire **T 1142/12**, la chambre a considéré que les aspects pratiques de l'organisation des procédures orales relèvent de la direction de l'OEB, laquelle est assurée par le Président de l'OEB conformément à l'art. 10(2) CBE. La chambre a estimé que les divisions d'examen n'étaient donc manifestement pas autorisées à prendre une quelconque décision en la matière. En rejetant la requête visant à tenir la procédure orale à Munich plutôt qu'à La Haye, la division d'examen n'a pas pris de décision, mais seulement exprimé la manière dont l'OEB était géré. Par conséquent, cette question ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et la chambre ne pouvait pas non plus saisir la Grande Chambre de recours d'une question portant sur le lieu de la procédure orale. Dans l'affaire **R 13/14,** la Grande Chambre de recours a précisé que les termes utilisés dans la décision **T 1142/12** ne signifiaient pas que la chambre avait refusé de se prononcer sur la question ; la chambre avait plutôt implicitement décidé sur la requête et l'avait refusée.

Dans l'affaire **G 2/19** (JO 2020, A87), la Grande Chambre de recours a décidé que les procédures orales tenues devant les chambres de recours sur leur site de Haar ne violent pas les art. 113(1) et 116(1) CBE. La Grande Chambre de recours a indiqué que le fait que les chambres exercent actuellement leurs fonctions à Haar résulte d'actes d'ordre organisationnel que les organes de l'Organisation européenne des brevets mandatés à cette fin ont adoptés et mis en œuvre dans le cadre de leurs attributions.

8. Déroulement de la procédure orale

8.1. Durée et structure de la procédure orale

8.1.1 Temps de parole pendant la procédure orale et interruptions par la chambre

Dans l'affaire **T 601/05** du 2 décembre 2009, le soir du deuxième jour de ladite procédure, la chambre avait limité le temps de parole de chaque partie à dix minutes pour procéder à un "dernier tour de table" concernant un argument particulier. De l'avis de la chambre, la limitation du temps était une mesure procédurale nécessaire qui ne portait pas atteinte au droit d'être entendu prévu aux art. 113(1) et 116 CBE. D'une part, il appartient au mandataire de structurer son exposé de manière à respecter la période de temps prévue pour la procédure orale, qui avait été communiquée aux parties en même temps que la citation et à l'encontre de laquelle elles n'avaient formulé aucune objection. D'autre part, il incombe à la chambre de conduire la procédure orale de manière à respecter la période de temps prévue et à s'assurer qu'une décision puisse être rendue à la fin de la procédure orale. Il découle des art. 15(4) et (6) RPCR 2007 que l'organisation de la procédure orale relève du pouvoir d'appréciation de la chambre.

Dans l'affaire **T 792/12**, la chambre a constaté que le président d'une chambre peut intervenir lorsqu'une partie expose ses moyens, afin de garantir le déroulement efficace de la procédure, et notamment pour éviter qu'une partie ne répète des arguments. Un quelconque membre de la chambre peut interrompre une partie pour poser des questions qui sont considérées comme importantes pour parvenir à une décision.

8.1.2 Procédure orale prévue d'emblée sur plus d'une journée

Dans l'affaire **T 1642/11**, la chambre a estimé que lorsqu'une procédure orale est prévue sur plus d'une journée, une partie ne peut pas s'attendre à ce que l'audience se termine le premier jour. Si une partie est absente le deuxième jour, la procédure orale peut se poursuivre sans cette partie (règle 115(2) CBE et art. 15(3) RPCR 2007).

8.1.3 Reprise de la procédure orale après la dernière journée prévue

Dans l'affaire **T 2534/10**, le président de la division d'opposition avait proposé, à une heure avancée de l'unique journée prévue pour la procédure orale, de poursuivre la procédure le lendemain. Le titulaire du brevet s'y était opposé. La procédure orale avait toutefois été poursuivie le lendemain avec la participation des deux parties. La chambre a estimé que le délai de deux mois prévu par la règle 115 CBE pour la citation à une procédure orale répond à un impératif fondamental de prévisibilité. Il en va de même pour la poursuite de

la procédure à une autre date que celle indiquée dans la citation. Une nouvelle citation est donc requise pour poursuivre une procédure orale au-delà de la date indiquée dans la citation.

Dans l'affaire **T 1674/12**, la division d'opposition avait poursuivi la procédure orale le 9 septembre 2011, alors que la citation ne mentionnait que le 8 septembre et que les opposants 1 et 3 avaient signifié leur désaccord. La chambre a considéré qu'à la lumière de l'affaire **T 2534/10**, la poursuite de la procédure orale le lendemain constitue donc une erreur de procédure, indépendamment du fait que les opposants 1 et 3 aient protesté ou non contre cette décision. Pour pouvoir poursuivre la procédure le 9 septembre un accord explicite de toutes les parties aurait été nécessaire. La décision dans l'affaire **T 2534/10** avait également précisé qu'un renvoi n'était nécessaire que dans la mesure où cette erreur avait une incidence sur la décision finale ; la procédure ne devrait être renvoyée que pour recommencer les actes de procédure qui ont été effectués le deuxième jour pour lequel il n'y a pas eu de citation. Dans le cas d'espèce, la procédure se serait essentiellement déroulée de la même façon, même si la division d'opposition avait ajourné la procédure orale le soir du 8 septembre sans la poursuivre le jour suivant.

8.1.4 Durée des délibérations

Dans l'affaire **T 1138/12**, la chambre a fait remarquer que la CBE ne prévoit pas combien de temps une division d'opposition doit délibérer pour parvenir à une décision. Il est donc concevable que les membres de la division d'opposition, s'étant préalablement entretenus, voient leurs conclusions provisoires confirmées par les moyens présentés au cours de ladite procédure. À l'issue des discussions avec les parties, ils pourraient alors se mettre d'accord sur ce point, par exemple par un échange de regards ou un signe de tête. La durée ainsi que la forme des consultations entre les membres d'une division d'opposition dépendent de la portée et de la complexité des questions à examiner dans chaque cas précis. À cet égard, la compatibilité des opinions, potentiellement divergentes, des membres de la division joue également un rôle important.

8.2. Exclusion du public de la procédure orale

Dans l'affaire **T 1401/05** du 20 septembre 2006, la chambre a exclu le public de la partie de la procédure orale qui concernait l'exclusion de certaines pièces de l'inspection publique. Conformément à l'art. 116(4) CBE, la procédure orale est publique, sauf décision contraire de la chambre, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. La chambre a estimé que, puisque le débat portait sur la requête visant à exclure certaines pièces de l'inspection publique, qui avaient été exclues provisoirement, le public ne pouvait pas être admis à l'audience sur ce point, faute de quoi le but de l'exclusion provisoire n'aurait pas été atteint. Dans une telle situation, il fallait admettre que le risque d'inconvénients graves et injustifiés était réel.

Dans l'affaire **J 2/01** (JO 2005, 88), au début de la procédure orale, la chambre juridique a informé le requérant que la procédure orale n'était pas publique. Bien que les conditions de la règle 48(2) CBE 1973 relatives à la non-publication de la demande n'aient

manifestement pas été remplies, la demande en litige n'avait en fait pas été publiée. L'art. 116 CBE exigeant la publication comme condition préalable à la tenue d'une procédure orale publique, la chambre juridique a rectifié la citation initiale à une procédure orale publique.

S'appuyant sur la règle 144a) CBE (règle 93a) CBE 1973), des chambres ont exclu le public de la procédure orale lorsqu'il était question de la récusation de membres des chambres dans les affaires **T 190/03** (JO 2006, 502), **R 2/14** du 17 février 2015, **R 8/13** du 20 mars 2015 et **T 1938/09** du 2 octobre 2014. Dans l'affaire **T 190/03**, à la fin de la procédure orale, le public a été réadmis et la décision a été prononcée.

8.3. Format des procédures orales

8.3.1 Dispositions juridiques et sources d'information

Bien que la tenue des procédures orales par visioconférence conformément à l'art. 116 CBE (sur requête) soit une pratique existant de longue date devant les divisions d'examen (voir les communiqués de l'OEB applicables avant la pandémie de coronavirus (COVID-19) : JO 1997, 572 ; JO 2006, 585 ; JO 2012, 354 ; JO 2018, A96), elle a seulement été étendue aux divisions d'opposition, à la section de dépôt, à la division juridique et aux chambres de recours en 2020 en raison de la situation de pandémie.

a) Chambres de recours

(i) Communications publiées en 2020

Dans la communication intitulée "Procédures orales devant les chambres de recours – restrictions dues à la propagation pandémique du coronavirus (COVID-19) et lancement de l'utilisation de la technologie de visioconférence dans les procédures de recours", publiée sur le site Internet des chambres de recours le 6 mai 2020 (la "communication en date du 6 mai 2020"), les chambres de recours ont informé le public de la possibilité de tenir des procédures orales devant les chambres au moyen de la technologie de visioconférence, ce qui nécessiterait **l'accord de toutes les parties**. Des informations actualisées concernant la tenue de procédures orales par visioconférence ont été publiées ultérieurement sur le site Internet des chambres de recours (les 15 mai, 25 mai, 29 juillet et 19 octobre 2020). Par la communication intitulée "Procédures orales devant les chambres de recours – poursuite des mesures adoptées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et révision de la pratique relative aux procédures orales tenues par visioconférence", publiée sur le site Internet des chambres de recours le 15 décembre 2020, le public a été informé qu'à compter du 1er janvier 2021, les chambres de recours pourraient organiser des procédures orales sous forme de visioconférence même **sans l'accord** des parties concernées. Le nouvel art. 15bis RPCR ne faisant que clarifier une possibilité existante, les chambres pourraient ainsi adapter leur pratique avant l'entrée en vigueur de cet article, en renonçant à recueillir l'accord des parties concernées.

(ii) Dispositions actuelles

Conformément à l'art. 15bis RPCR, entré en vigueur le 1er avril 2021, la chambre peut décider de tenir une procédure orale par visioconférence lorsqu'elle le juge approprié, soit sur requête d'une partie, soit d'office (JO 2021, A19). L'accord des parties n'est pas exigé. Voir également la décision **G 1/21** (JO 2022, A49) et le présent chapitre III.C.8.3.2.

L'art. 15bis RPCR prévoit également la tenue de procédures orales **sous forme mixte**, lors desquelles des parties, mandataires ou assistants participent à la procédure orale par visioconférence tandis que d'autres participants sont présents dans la salle de la procédure orale avec les membres de la chambre (art. 15bis(2) RPCR).

Le 25 janvier 2023, la communication intitulée "Procédures orales devant les chambres de recours – fin des mesures liées à la pandémie ; maintien du recours aux visioconférences" a été publiée sur le site Internet des chambres de recours. Elle informe le public de la **fin** des **mesures liées à la pandémie** concernant l'organisation et la tenue des procédures orales devant les chambres de recours à compter du 1er février 2023. Des procédures orales peuvent encore se tenir par **visioconférence**.

b) Instances du premier degré

(i) Dispositions avant la pandémie de COVID-19

La possibilité de demander qu'une procédure orale devant une division d'examen soit organisée sous forme de visioconférence a été introduite pour les demandeurs et leurs mandataires au 1er janvier 1998. S'il ne pouvait être fait droit à la demande, le requérant était informé par une notification des motifs du refus. Les décisions rendues n'étaient pas susceptibles de recours (voir en particulier JO 1997, 572 et JO 2006, 585).

(ii) Dispositions avant le 1er janvier 2023

Au cours de la pandémie de COVID-19, plusieurs décisions du Président de l'OEB et plusieurs communiqués de l'OEB ont concerné les procédures orales par visioconférence devant les instances du premier degré.

Selon les décisions du Président de l'OEB, en date du 1er avril 2020 et du 17 décembre 2020 (JO 2020, A39, A134), les procédures orales devant les divisions d'examen étaient **en règle générale** tenues sous forme de visioconférence et ne pouvaient être tenues dans les locaux de l'OEB, soit sur requête du demandeur, soit à l'initiative de la division d'examen, que si des motifs sérieux s'opposaient à la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. Si une requête visant à la tenue d'une procédure orale dans les locaux de l'OEB était rejetée, le demandeur était informé des motifs du rejet, rejet qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours indépendant. (voir également JO 2020, A40, A122).

Avec l'entrée en vigueur le 4 mai 2020 de la décision du Président de l'OEB, en date du 14 April 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous

forme de visioconférence devant les divisions d'opposition (JO 2020, A41), les procédures orales devant les divisions d'opposition pouvaient être tenues sous forme de visioconférence **conformément au pouvoir d'appréciation** de la division d'opposition et avec **l'accord de toutes les parties**. À compter de l'entrée en vigueur le 4 janvier 2021 de la décision du Président de l'OEB, en date du 10 novembre 2020, concernant la modification et la prolongation du projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition (JO 2020, A121), les procédures orales devant les divisions d'opposition étaient **en règle générale** tenues sous forme de visioconférence et ne pouvaient être tenues dans les locaux de l'OEB soit sur requête d'une partie, soit à l'initiative de la division d'opposition, que si des motifs sérieux s'opposaient à la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. Si une requête visant à la tenue d'une procédure orale dans les locaux de l'OEB était rejetée, les parties étaient informées des motifs du rejet, rejet qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours indépendant (voir également JO 2020, A122).

À compter du 1er juillet 2021, les procédures orales devant la section de dépôt (JO 2021, A49) et devant la division juridique (JO 2021, A50), étaient **en règle générale** tenues sous forme de visioconférence et ne pouvaient être tenues dans les locaux de l'OEB soit sur requête d'une partie, soit à l'initiative de l'instance concernée, que si des motifs sérieux s'opposaient à la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. Si une requête visant à la tenue d'une procédure orale dans les locaux de l'OEB était rejetée, les parties étaient informées des motifs du rejet, lequel ne pouvait pas faire l'objet d'un recours indépendant.

(iii) Dispositions actuelles

Les diverses décisions du Président de l'OEB et divers communiqués de l'OEB publiés pendant la pandémie de COVID-19 ont été remplacés. La décision du Président de l'OEB, en date du 22 novembre 2022, relative au format des procédures orales devant les divisions d'examen et d'opposition, la division juridique et la section de dépôt, et le communiqué correspondant de l'OEB (JO 2022, A103, A106) prévoient désormais que les procédures orales devant les divisions d'examen et d'opposition, la division juridique et la section de dépôt **sont tenues** sous forme de visioconférence. Elles peuvent être tenues dans les locaux de l'OEB soit sur requête d'une partie, soit à l'initiative de l'instance concernée si des **motifs sérieux** s'opposent à la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. Si une requête visant à la tenue d'une procédure orale dans les locaux de l'OEB est rejetée, les parties sont informées des motifs du rejet, lequel ne peut pas faire l'objet d'un recours indépendant.

8.3.2 Procédure orale par visioconférence lors d'une situation d'urgence générale – G 1/21

Dans l'affaire **T 1807/15**, la chambre a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours : La tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence est-elle compatible avec le droit à une procédure orale, tel qu'il est ancré à l'art. 116(1) CBE, si les parties à la procédure n'ont pas toutes consenti à la tenue de cette procédure orale sous forme de visioconférence ?

Dans l'affaire **G 1/21** du 16 juillet 2021 (JO 2022, A49), la Grande Chambre de recours a estimé que lors d'une situation d'urgence générale qui compromet la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, la tenue de cette procédure orale devant une chambre de recours sous forme de visioconférence est compatible avec la CBE, même si les parties à la procédure n'ont pas toutes consenti à ce que la procédure orale se déroule sous forme de visioconférence. La Grande Chambre de recours a estimé justifié de limiter la portée de la saisine aux procédures orales devant les chambres de recours et de prendre en compte le contexte spécifique de la saisine, à savoir une situation d'urgence générale (la pandémie de COVID-19).

La Grande Chambre de recours a interprété l'art. 116 CBE et, en prenant en compte en particulier l'objet et le but d'une procédure orale, c'est-à-dire de donner aux parties l'occasion de défendre leurs arguments à l'oral, elle est parvenue à la conclusion que la procédure orale sous forme de visioconférence constitue une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE. La Grande Chambre de recours a estimé que même si le format de la visioconférence présentait certains inconvénients, il offrait aux parties une occasion de présenter leurs arguments à l'oral.

La Grande Chambre de recours a ensuite examiné la question de savoir si une visioconférence est équivalente à une audience en présentiel et si ce format est adapté pour la tenue d' une procédure orale. Elle a reconnu que les procédures orales par visioconférence ne pouvaient pas, du moins à ce moment-là, offrir le niveau de communication qui est possible lorsque tous les participants sont physiquement présents dans la salle d'audience. La Grande Chambre de recours a conclu que les limitations alors inhérentes à l'utilisation de la technologie vidéo pouvaient rendre sous-optimal le format de la visioconférence, mais normalement pas au point de porter gravement atteinte au droit d'être entendu ou au droit à un procès équitable d'une partie.

La Grande Chambre de recours a également abordé la question du droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale en présentiel. Les parties qui souhaitent que la procédure orale se tienne en présentiel peuvent se voir refuser cette option uniquement pour de bonnes raisons. Premièrement, il doit exister une alternative adaptée. Si, dans une affaire donnée, la visioconférence n'est pas adaptée, la procédure orale devra être tenue en présentiel. Deuxièmement, il doit également exister des circonstances propres à l'affaire qui justifient la décision de ne pas tenir la procédure orale en présentiel. Ces circonstances doivent concerner des limitations et des restrictions affectant la capacité des parties à assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB. Dans le cas d'une pandémie, ces circonstances peuvent être des restrictions générales de déplacement ou des perturbations liées aux possibilités de voyager, des obligations de quarantaine, des restrictions d'accès aux locaux de l'OEB et d'autres mesures sanitaires visant à empêcher la propagation de la maladie. Troisièmement, la question de savoir s'il existe de bonnes raisons de s'écarter de la préférence exprimée par une partie de voir la procédure orale tenue en présentiel doit être tranchée par la chambre de recours dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Concernant l'applicabilité du raisonnement de la décision **G 1/21** à une procédure orale tenue lors d'une situation d'urgence générale, voir dans le présent chapitre III.C.8.3.4.

Concernant l'applicabilité du raisonnement de la décision **G 1/21** à une procédure orale tenue en dehors d'une situation d'urgence générale, voir dans le présent chapitre III.C.8.3.3.

8.3.3 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres de recours

Deux axes principaux se dégagent de la jurisprudence après la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres de recours. Dans certaines décisions, le raisonnement de la décision **G 1/21** est considéré comme applicable en dehors d'une situation d'urgence générale et comme imposant certaines limites à l'exercice du pouvoir d'appréciation selon l'art. 15bis(1) RPCR (**T 2432/19**, **T 1171/20**, **T 1501/20**). Selon une autre approche, l'art. 15bis(1) RPCR constitue une disposition prenant le relai de **G 1/21** et le raisonnement de cette dernière n'est désormais que "d'application limitée" (**T 618/21**).

Certaines décisions n'examinent pas la question de savoir si **G 1/21** est applicable en dehors d'une situation d'urgence générale et appliquent soit directement les critères qui y sont prévus (**T 489/20**) soit s'abstiennent même d'y faire référence (**T 3277/19**, **T 1067/21**, **T 2075/21**).

D'autres aspects ont également été abordés dans la jurisprudence, par ex. les conditions relatives à la tenue de procédures orales sous forme mixte (**T 1946/21**) et l'applicabilité de la décision **G 1/21** aux procédures de première instance et à l'audition d'un témoin par visioconférence (**T 423/22**).

a) G 1/21 – d'application limitée en dehors d'une situation d'urgence générale

(i) Procédure orale tenue par visioconférence sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 618/21**, la chambre a décidé de tenir la procédure orale en mars 2023 sous forme de visioconférence sans le consentement du requérant. La chambre a notamment mentionné les points suivants, qui ressortent clairement du libellé de l'art. 15bis(1) RPCR : (a) La décision d'organiser l'audience par visioconférence appartient à la chambre et peut être prise même contre la volonté des parties. (b) Le pouvoir d'appréciation conféré doit être exercé en fonction de ce qui est approprié. (c) Rien dans cette disposition ne suggère qu'elle est applicable seulement quand il y a une situation d'urgence générale.

En outre, la chambre a estimé que la visioconférence constituait une alternative à peu près équivalente à une procédure orale en présentiel, tant en règle générale que dans le cas d'espèce. Selon la chambre, l'art. 15bis RPCR a comblé le vide juridique existant au moment de l'affaire **G 1/21** et doit être considéré comme une disposition prenant le relai de **G 1/21**. L'art. 15bis RPCR régit désormais également des situations non urgentes volontairement non abordées par la Grande Chambre de recours dans **G 1/21**. Dans le même temps, les conclusions de la décision **G 1/21** ne pourraient plus être appliquées sans restriction à la situation actuelle, étant donné que le postulat initial de **G 1/21** (à savoir

la différence de qualité entre la visioconférence et l'audience en présentiel) n'est plus d'actualité.

b) G 1/21 – applicable en dehors d'une situation d'urgence générale

(i) Procédure orale tenue en présentiel sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 2432/19**, la procédure orale a eu lieu en présentiel en avril 2023 malgré la requête du requérant (titulaire du brevet) visant à la tenue de la procédure orale par visioconférence. La chambre a souligné que même s'il ressortait clairement de l'art. 15bis(1) RPCR que la décision de tenir ou non la procédure orale sous forme de visioconférence était laissée à l'appréciation de la chambre, la décision **G 1/21** a posé certaines limites sur la façon d'exercer ce pouvoir d'appréciation. La chambre n'a pas partagé l'opinion exprimée dans la décision **T 618/21** concernant l'art. 15bis RPCR selon laquelle l'exercice du pouvoir d'appréciation pour décider du format de la procédure orale devait être fondé uniquement sur le critère du "caractère approprié" du format. Selon la chambre, la décision **G 1/21** avait établi des critères généraux qui, en plus de s'appliquer à une situation d'urgence générale, étaient également valables dans des situations non-urgentes. Il découlait également de la décision **G 1/21** que les parties n'avaient pas droit à un format présentant des inconvénients ; ainsi, les parties ne pouvaient pas obliger les chambres à tenir une procédure orale par visioconférence plutôt qu'en présentiel. La chambre a cité la décision **G 1/21**, selon laquelle les audiences en présentiel constituent la norme de référence ("gold standard"). À la différence des chambres dans les décisions **T 758/20** et **T 618/21**, la chambre a estimé que la situation n'avait pas changé depuis la décision **G 1/21**. Au moment où la présente décision a été rendue, les parties utilisaient le même type de matériel et de logiciel qu'à l'époque de la décision **G 1/21**. En outre, il n'a pas été reconnu d'amélioration significative permettant d'atteindre avec un même degré le caractère "immédiat" des audiences en présentiel.

Dans l'affaire **T 1171/20** la procédure orale a eu lieu en mai 2023 en présentiel, contrairement à la requête non motivée de l'opposant (requérant). La chambre a souligné que, dans la décision **G 1/21**, la Grande Chambre de recours était allée au-delà de la situation d'urgence générale. La chambre n'a pas suivi la décision **T 618/21** selon laquelle l'art. 15bis RPCR "devait être considéré comme une disposition prenant le relai de **G 1/21**". La chambre ne pouvait donc pas reconnaître que l'art. 15bis RPCR pouvait limiter les énonciations de la Grande Chambre de recours dans **G 1/21** (voir **T 2432/19**). La chambre s'est ralliée à la décision **T 2432/19** selon laquelle "les circonstances" où une procédure orale en présentiel peut être préférable sont celles que la chambre elle-même peut prendre en compte, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 15bis(1) RPCR. Ainsi, en principe, la chambre peut décider, exerçant son pouvoir d'appréciation et contre la volonté des parties, de tenir une procédure orale en présentiel (voir **T 2432/19**).

(ii) Procédures orales tenues sous forme mixte avec le consentement des parties

Dans l'affaire **T 1501/20**, la procédure orale s'est tenue sous une forme hybride ("forme mixte"). Dans ce contexte, la chambre de recours a observé que la décision **G 1/21** posait

certaines limites à l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 15bis(1) RPCR. À cet égard, la chambre de recours a suivi la décision **T 2432/19**, selon laquelle l'art. 15bis(1) RPCR doit être interprété de manière restrictive au regard de la décision **G 1/21**. Ainsi, l'art. 15bis(1) RPCR ne fournit pas de base juridique pour organiser la procédure orale sous forme de visioconférence contre la volonté d'une des parties à la procédure, à moins qu'il n'existe une situation d'urgence générale limitant la possibilité pour les parties de participer en présentiel à une procédure orale dans les locaux de l'OEB. En outre, la chambre de recours a précisé qu'elle ne suivait pas la position exprimée dans la décision **T 618/21** que l'art. 15bis(1) RPCR "doit être considéré comme une disposition prenant le relai de **G 1/21**".

c) Applicabilité de la décision G 1/21 en dehors d'une situation d'urgence générale – question non abordée

(i) Procédures orales tenues par visioconférence sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 1067/21**, la chambre a décidé de tenir une procédure orale par visioconférence en mars 2023 sans le consentement du requérant 2 (opposant). La chambre a fait référence à l'art. 15bis RPCR et indiqué que cet article permettait à la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de tenir des procédures orales par visioconférence. La chambre n'a pas fait référence au raisonnement ni aux critères de la décision **G 1/21**.

(ii) Procédures orales tenues en présentiel sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 489/20**, une procédure orale s'est tenue en présentiel en mars 2023 sans le consentement de l'intimé-opposant 2 et de l'intimé-opposant 3. La chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 15bis(1) RPCR, elle peut décider de tenir la procédure orale par visioconférence si elle le juge approprié. Les intimés-opposants 2 et 3 n'étant pas d'accord pour tenir la procédure orale par visioconférence, et en l'absence de toute circonstance particulière mentionnée dans la décision **G 1/21**, la chambre n'a pas jugé approprié de tenir la procédure orale par visioconférence. Bien que l'applicabilité du raisonnement de la décision **G 1/21** n'ait pas été abordée, en évaluant les "circonstances particulières" mentionnées dans la décision **G 1/21**, la chambre semble avoir implicitement confirmé son applicabilité en dehors d'une situation d'urgence générale.

Dans l'affaire **T 3277/19**, la procédure orale s'est tenue en présentiel en septembre 2023 malgré la requête des parties pour une procédure orale par visioconférence. Parmi les motifs retenus par la chambre, l'objet de la procédure impliquait des explications complexes de la géométrie du conduit en cause par rapport à la visualisation de plusieurs plans et intersections virtuels, qui faisait d'une procédure en présentiel le format approprié en l'espèce (cf. également **T 2075/21**). La chambre a aussi relevé qu'il était toujours possible de changer à bref délai le format en faveur d'une procédure en visioconférence si une partie subissait des restrictions dans ses déplacements, le requérant n'avait toutefois pas montré qu'il aurait subi de telles restrictions.

d) Exigences relatives à la tenue de procédures orales sous forme mixte

Dans la décision **T 1946/21**, le mandataire du requérant et le mandataire de l'intervenant ont demandé que la procédure orale se tienne sous forme mixte afin de permettre aux mandataires d'assister à l'audience en personne et à d'autres participants d'y assister à distance. La chambre n'a pas accédé à cette requête, estimant qu'il ne ressortait pas clairement de la requête visant à la tenue d'une procédure orale sous forme mixte en quoi la participation "d'autres participants" était pertinente pour l'affaire. Citant la décision **G 4/95**, la chambre a déclaré qu'elle pourrait autoriser la présentation de moyens par des personnes qui n'étaient pas mandataires agréés mais que cela nécessiterait une requête motivée à cet effet. En l'absence d'une telle requête, la chambre ne voyait aucune raison qui l'emporterait sur la complexité technique et organisationnelle accrue causée par la mise en place et le fonctionnement d'un canal hybride parallèle supplémentaire tout en organisant des procédures en présentiel auxquelles toutes les parties sont déjà pleinement représentées et auxquelles tous les participants peuvent également participer.

e) Applicabilité des considérations exposées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance et à l'audition d'un témoin

Dans l'affaire **T 423/22**, la division d'opposition avait entendu le témoin M par visioconférence sans le consentement du requérant (titulaire du brevet). En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel il n'avait pas été en mesure d'observer le langage corporel du témoin pendant son audition, la chambre a fait remarquer, entre autres, que la majeure partie du langage corporel était visible dans le champ de la caméra visible pour tous les participants à la visioconférence. La chambre a également indiqué que ses considérations n'étaient pas en contradiction avec la décision **G 1/21**. Selon la chambre, il ne pouvait pas être supposé, compte tenu des possibilités techniques actuelles, que la Grande Chambre de recours aurait considéré qu'il existait un obstacle général à la tenue d'une audition de témoin par visioconférence. La question de savoir si la décision **G 1/21** exigeait l'existence d'une situation d'urgence générale afin d'entendre un témoin par visioconférence n'a toutefois pas été examinée puisque, selon la chambre, la décision **G 1/21** ne concernait pas la procédure orale dans la procédure d'opposition ni les mesures d'instruction, mais se limitait à la procédure orale dans le cadre de la procédure de recours. Pour plus d'informations sur les mesures d'instruction par visioconférence, voir les chapitres III.B.2.7.4 et III.G.3.1.8.

8.3.4 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues après la décision G 1/21 et avant la fin des mesures liées à la pandémie adoptées par les chambres des recours

Après la publication du **dispositif de la décision G 1/21** (16 juillet 2021) et, ultérieurement, de ses **motifs** (28 octobre 2021), les chambres se sont référées à l'un ou l'autre (en particulier aux points 47 à 51 des motifs) lorsqu'elles ont décidé du format de la procédure orale. Dans la plupart des décisions, les chambres ont confirmé qu'en cas d'urgence générale, la tenue d'une procédure orale par visioconférence sans le consentement d'une partie était conforme à la décision **G 1/21** et à l'art. 15bis(1) RPCR (voir par ex. **T 758/20**, **T 1158/20**). Quelques-unes de ces décisions concernaient également l'opposition selon laquelle il y avait une violation de l'art. 113 CBE (cf. p. ex.

R 12/22, **T 250/90**, **T 1624/20**). Pour plus d'informations concernant le droit d'être entendu, voir le chapitre III.B.2.7. "Le droit d'être entendu pendant la procédure orale".

Les chambres ont également énoncé que tenir une procédure orale en présentiel sans l'accord d'une partie était conforme à **G 1/21** (**T 1198/17**, **T 2303/19**).

Certaines chambres ont dû répondre aux allégations des parties quant à l'absence ou l'existence d'une situation d'urgence générale (voir par ex. **T 2303/19**, **T 758/20**, **T 1158/20**). Dans certaines décisions, la procédure orale par visioconférence a été considérée comme une **alternative équivalente** aux procédures orales en présentiel (**T 758/20**, **T 1158/20**). D'autres questions, par ex. les aspects techniques de la visioconférence (**T 250/19**, **T 758/20**, **T 1158/20**) et l'applicabilité de considérations énoncées dans la décision **G 1/21** à la procédure d'opposition (**T 1041/21**), ont également été abordées dans la jurisprudence.

a) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue d'une procédure orale par visioconférence sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 2817/19**, en application du dispositif de **G 1/21**, qui permet la tenue de procédures orales devant les chambres de recours sous forme de visioconférence lors d'une situation d'urgence générale, même si les parties à la procédure n'y ont pas toutes consenti, la requête de l'intimé tendant à ce que la procédure orale se déroule en présentiel a été rejetée.

La décision **T 1197/18** constitue encore un exemple de décision rendue alors que seul le dispositif de la décision **G 1/21** était disponible. Dans la décision **T 1197/18**, la chambre conclut que la pandémie constituait un cas d'état d'urgence général et dans ces circonstances, et conformément à la décision **G 1/21**, la procédure orale devant la chambre sous forme de visioconférence était compatible avec la CBE, même si la requérante n'y avait pas donné son consentement.

Dans l'affaire **T 2474/17**, la chambre a déclaré que la décision de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence était conforme à l'art. 15bis(1) RPCR ainsi qu'à **G 1/21**. Selon le raisonnement de la Grande Chambre de recours, la pandémie correspondait à une " situation d'urgence générale qui compromet la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB" constituant ainsi de "bonnes raisons" pour la tenue de la procédure orale par visioconférence, malgré le souhait explicite du requérant d'une procédure orale en présentiel. Le retard persistant de la tenue d'une procédure orale pendant une pandémie était un motif supplémentaire pour passer outre à la volonté d'une partie de tenir une procédure orale en personne (concernant l'argument tenant à des reports persistants, voir également **T 541/17**, **T 1296/17**, **T 934/18**). La chambre a également considéré que l'affaire n'était pas d'une complexité telle qu'une visioconférence serait inappropriée (sur l'argument concernant le fond de l'affaire, voir également par ex. **T 541/17** et **T 934/18**).

Dans l'affaire **T 1791/19,** la chambre a décidé de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence compte tenu de la situation de pandémie de COVID-19, du confinement

alors en vigueur et des restrictions générales de déplacement. Juste avant que la chambre n'annonce le dispositif, l'intimé (titulaire du brevet) a déclaré qu'il n'avait jamais consenti à ce que la procédure orale se déroule sous forme de visioconférence. La chambre a estimé qu'il incombait à l'intimé de soulever des questions et de former des requêtes en temps utile afin qu'elles puissent être dûment prises en considération. Dans le cas contraire, une partie pourrait attendre d'être confrontée à une décision défavorable pour soulever une telle objection, mais s'abstenir de le faire en cas de décision favorable. Cela a semblé inéquitable à la chambre. La chambre a considéré que lorsqu'elle a ordonné que l'audience se tienne par visioconférence, elle a agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 15bis RPCR, tel que défini par la décision **G 1/21**.

Dans l'affaire **T 250/19**, le requérant (opposant) a, pendant la procédure orale par visioconférence, requis l'ajournement de la procédure orale afin qu'elle puisse se dérouler en présence physique des parties. La chambre a rappelé l'art. 15bis(1) RPCR, et **G 1/21** en particulier que la décision de la chambre sur le format de la procédure orale relève de son pouvoir d'appréciation. La tenue d'une procédure orale par visioconférence constitue une alternative "appropriée" à sa tenue en présentiel, si elle est conforme au droit des parties d'être entendues (**G 1/21**, points 33-43 des motifs). La chambre a souligné que la conformité d'une procédure orale sous forme de visioconférence avec le droit d'une partie d'être entendue selon l'art. 113 CBE ne dépend pas de l'accord de cette partie à ce que la procédure orale se tienne par visioconférence mais uniquement de la possibilité pour les parties de présenter et de défendre leurs arguments (voir aussi **T 1624/20**).

Dans la décision **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a rappelé, en se référant à la décision **G 1/21**, que la tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence contre la volonté d'une partie ne viole pas en principe le droit d'être entendu. D'après elle, l'argument du requérant, selon lequel une possibilité seulement théorique de détérioration de la communication et des échanges constituait déjà une violation de l'art. 113(1) CBE, entrait en contradiction avec la décision **G 1/21**. Concernant l'art. 15bis RPCR, la Grande Chambre de recours a souligné qu'un exercice incorrect du pouvoir d'appréciation en faveur de la tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence ne peut pas, en l'absence d'incidence sur le droit d'être entendu, constituer une violation de ce droit si aucun défaut pratique concret n'est allégué ou apparent.

Dans l'affaire **T 934/18**, la chambre a rejeté la requête du requérant 2 demandant la tenue d'une procédure orale en présentiel. La chambre a estimé que de "bonnes raisons" justifiaient de refuser aux parties la tenue de la procédure orale en présentiel conformément à la décision **G 1/21**, car la pandémie de COVID-19 n'était pas encore finie, et des limitations et des restrictions telles que des obligations de quarantaine, des restrictions d'accès aux locaux de l'OEB et d'autres mesures sanitaires, étaient toujours en place. En outre, la chambre a noté que la procédure orale dans le cas d'espèce avait déjà été reportée une fois. Un nouveau report devait être évité afin de ne pas retarder une fois de plus la prise de décision concernant le recours. En outre, la chambre n'a pas considéré que sur le fond l'affaire se rapportait à des faits nécessitant la tenue d'une procédure orale en présentiel (pour un raisonnement similaire en ce qui concerne le fond d'une affaire, voir aussi, par ex. **T 541/17** et **T 2474/17**).

Dans l'affaire **T 2791/19**, la chambre a décidé de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence sans le consentement du requérant. Pour justifier sa décision, la chambre a expliqué que la possibilité de tenir une procédure orale – même d'office – sous forme de visioconférence est explicitement prévue à l'art. 15bis RPCR. En outre, une procédure tenue sous forme de visioconférence doit être considérée comme une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE, comme l'a décidé la Grande Chambre de recours dans **G 1/21**. Selon la chambre, les circonstances de l'espèce (nombre croissant de nouvelles infections dans la région de Munich) justifiaient que la procédure orale ne se déroule pas en présence des parties. Ainsi, la chambre a décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation pour protéger toutes les parties en organisant l'audience sous forme de visioconférence, même sans l'accord du requérant.

Dans l'affaire **T 1158/20**, la procédure orale s'est tenue sous forme de visioconférence sans le consentement du requérant. La chambre a fait observer qu'il ressortait de manière évidente du libellé de l'art. 15bis(1) RPCR, qu'elle pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de tenir ou non une procédure orale sous forme de visioconférence. La chambre n'a en outre vu aucune contradiction avec la décision **G 1/21**. Indépendamment de cela, la chambre a également apprécié la question de savoir si la procédure orale sous forme de visioconférence pouvait être considérée comme étant une alternative équivalente à une procédure orale en présentiel (indiquée comme constituant la norme de référence, "gold standard", dans **G 1/21**). La chambre a conclu que même au vu de **G 1/21**, dans le cas d'espèce, non seulement la procédure orale par visioconférence avait été appropriée mais elle représentait aussi une alternative équivalente à la procédure orale en présentiel. Pour davantage d'arguments dans **T 1158/20** en ce qui concerne la visioconférence en tant que "alternative équivalente", voir dans le présent chapitre III.C.8.3.4d) ; pour des arguments en ce qui concerne la situation de pandémie, voir dans le présent chapitre III.C.8.3.4c) ; et pour des arguments en ce qui concerne les aspects techniques de la visioconférence, voir dans le présent chapitre III.C.8.3.4e).

L'essentiel du raisonnement suivi dans la décision **T 758/20** est comparable à celui de la décision **T 1158/20** (ci-dessus). En outre, la chambre a souligné que la décision **G 1/21** ne pouvait être interprétée en ce sens qu'il revenait à la partie de choisir le format de la procédure orale. La question de savoir s'il existe de bonnes raisons de s'écarter de la préférence exprimée par une partie de voir la procédure orale tenue en présentiel devait être tranchée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation par la chambre de recours citant la partie à la procédure orale. Selon la chambre, le dispositif dans **G 1/21** ne pouvait être compris en ce sens qu'il limite la possibilité de citation à la procédure orale sous forme de visioconférence contre la volonté d'une partie au seul état d'urgence générale. Pour plus d'arguments, voir dans le présent chapitre III.C.8.3.4b), III.C.8.3.4c) et III.C.8.3.4d).

Dans l'affaire **T 1624/20**, la chambre a transformé la procédure orale en visioconférence au vu de la situation de la pandémie (COVID-19) à ce moment-là. Contestant le nouveau format, la requérante faisait notamment valoir la fin de l'état d'urgence lié au COVID-19, qu'imposer une visioconférence était en désaccord avec **G 1/21**, l'absence de déclaration officielle d'une agence gouvernementale, que l'art. 15bis RPCR ne pouvait pas être invoqué car il était dans le cas présent en contradiction avec **G 1/21**. La chambre rappelle le libellé de l'art. 15bis RPCR et explique que dans le cas d'espèce la visioconférence

n'est pas non plus en contradiction avec **G 1/21**. Conformément au point 50 des motifs de **G 1/21**, il appartient à la chambre d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence générale qui compromet la possibilité pour les parties de participer en présentiel. Il y avait des circonstances spécifiques justifiant la décision de ne pas tenir la procédure orale en présentiel.

Dans l'affaire **T 2526/19,** la chambre a changé le format de la procédure orale prévue en présentiel par la visioconférence, en raison de la propagation de la pandémie en Bavière durant la période concernée. Le risque que tous les participants soient infectés a dû être mis en balance avec les réserves exprimées par l'intimé à l'égard de la tenue d'une procédure orale par visioconférence, de la complexité de l'affaire et de son adéquation avec une procédure sous cette forme. La chambre est parvenue à la conclusion qu'une procédure orale par visioconférence était en effet un format adapté dans le cadre de cette procédure conformément à l'art. 15bis RPCR. En outre, la conformité de l'art. 15bis RPCR à la CBE n'a pas été remise en question par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/21**, indépendamment de la question de savoir si une "urgence générale" s'appliquait ou non. L'art. 15bis RPCR devait donc continuer de s'appliquer, sans aucune condition, à cette procédure de recours et à celles à venir.

b) Conformité avec la décision G 1/21 – tenue de la procédure orale en présentiel sans le consentement d'une partie

Dans l'affaire **T 2303/19,** le requérant a demandé que la procédure orale soit tenue par visioconférence affirmant que cela permettrait à son conseil interne à l'entreprise d'y assister et réduirait le risque de perturbations de dernière minute liées aux possibilités de voyager en raison de l'incertitude entourant les cas de COVID-19. L'intimé n'a pas consenti à cette requête et a proposé un format mixte. La chambre a décidé de la tenue de la procédure orale en présentiel. La chambre a convenu avec l'intimé qu'à la date concernée il n'existait aucune restriction de déplacement liée au COVID-19 qui aurait compromis la possibilité des parties d'assister à la procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, et que la procédure orale en présentiel était à cette date le **format optimal** tel qu'exprimé dans la décision **G 1/21** (voir aussi **T 1198/17**). La chambre a aussi considéré que l'éventuelle présence d'une personne accompagnant ne pouvait pas déterminer le format de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1198/17,** la procédure orale a été tenue en présentiel sans le consentement de l'intimé. La chambre a rappelé que, conformément à l'art. 15bis(1) RPCR, elle peut décider de tenir une procédure orale sous forme de visioconférence si elle estime que le format est approprié. En conséquence, une partie n'a pas de droit absolu de voir une procédure orale tenue sous un format particulier, que ce soit par visioconférence ou en présentiel. Le fait que la décision relève du pouvoir d'appréciation de la chambre a été confirmé dans **G 1/21**. La chambre a estimé que, dans le cas d'espèce, aucune circonstance générale ou particulière liée aux limitations et restrictions affectant la capacité des parties à assister à une procédure orale ne justifiait de refuser la requête du requérant de voir la procédure tenue en présentiel.

c) Démontrer l'existence ou l'inexistence d'une situation d'urgence générale

Dans certaines décisions, les chambres ont dû répondre aux allégations des parties quant à l'absence ou l'existence d'une situation d'urgence générale compromettant la possibilité pour les parties d'assister à une procédure orale en présentiel. Exceptionnellement, aucune des parties n'a soulevé cette question et la chambre n'a pas eu expressément à se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence générale. Des exemples de cette jurisprudence sont fournis ci-dessous.

Dans l'affaire **T 541/17**, la chambre a confirmé qu'aucune restriction de déplacement ni aucune obligation de quarantaine n'étaient entrées en vigueur en Allemagne en mars 2022, lorsque la chambre avait communiqué son intention de tenir une procédure orale par visioconférence. Cependant, durant cette période, le variant Omicron de la COVID-19 s'était propagé de manière très rapide en Allemagne. L'expérience des deux années précédentes avait montré que des restrictions pouvaient être réintroduites sans préavis par les autorités sanitaires. En conséquence, en mars 2022, la chambre disposait de bonnes raisons de modifier le format de la procédure orale du 18 mai 2022 en choisissant la visioconférence, tel que prévu à l'art. 15bis(1) RPCR (pour le même raisonnement, voir aussi **T 1296/17**).

Sur les contraintes ou obstacles compromettant la capacité des parties à participer en présentiel, la requérante dans l'affaire **T 250/19** faisait valoir que la pandémie était terminée en Allemagne depuis novembre 2021, l'état d'urgence n'ayant pas été prolongé et seules des mesures d'hygiène avaient été maintenues depuis. La chambre ne partage pas ce point de vue et relève entre autres que c'est à la chambre d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence bien qu'elle prenne en compte les déclarations d'autorités. Elle relève ensuite que des restrictions sont restées en place et l'étaient toujours à des dates pertinentes en l'espèce. Enfin, il n'y avait pas que la situation en Allemagne qui importait; les mandataires de l'intimée avaient leur domicile en France, classée alors "zone à haut risque".

Dans l'affaire **T 2341/16**, le requérant, invoquant les taux d'infection par la COVID-19 au Royaume-Uni et à Munich, a demandé que la procédure orale soit tenue par visioconférence. Par notification du 11 avril 2022, la chambre a noté qu'il semblait ne plus y avoir de limitations ou de restrictions officielles affectant la capacité du requérant à assister à la procédure orale en présentiel. En conséquence, la chambre n'a pas été convaincue par les arguments du requérant et a maintenu son intention de tenir la procédure orale en présentiel.

Dans l'affaire **T 2303/19**, la chambre a partagé l'avis de l'intimé selon lequel pendant la période concernée (novembre-décembre 2022) aucune restriction de déplacement liée à la COVID-19 n'aurait compromis la possibilité pour les parties d'assister à la procédure orale en présentiel dans les locaux de l'OEB, et qu'une procédure orale en présentiel constituait alors le format optimal tel qu'énoncé dans la décision **G 1/21** (voir aussi **T 1198/17**).

Dans l'affaire **T 1158/20**, la chambre a déclaré que malgré l'affirmation contraire du requérant, la pandémie de COVID-19 était toujours en cours en novembre 2022 et que des restrictions étaient toujours en place dans les locaux des chambres de recours à Haar. L'absence de restrictions de déplacement ne constituait pas une indication claire que la procédure orale devait être tenue en présentiel. Le requérant a affirmé que le nombre absolu d'infections dans la région de Munich mais aussi l'incidence des infections étaient faibles à la date de la procédure orale. La chambre a fait valoir qu'il n'était pas possible de définir un seuil du nombre d'infections (ou de tout autre paramètre) en dessous duquel il serait acceptable d'exposer les parties ou les membres de la chambre au virus (voir aussi **T 758/20**).

Contestant le format de la procédure orale en visioconférence dans l'affaire **T 1624/20**, le requérant faisait entre autres valoir la fin de l'état d'urgence lié au COVID-19, qu'imposer une visioconférence était en désaccord avec **G 1/21** et l'absence de déclaration officielle d'une agence gouvernementale. La chambre rappelle que conformément au point 50 des motifs de **G 1/21**, il appartient à la chambre d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence générale qui compromet la possibilité pour les parties de participer en présentiel. La chambre constate en décembre 2022 que le taux d'incidence en Allemagne et en France, domiciles professionnels des mandataires, étaient en train de monter. Au vu de ce risque une situation d'urgence générale au sens de **G 1/21** persistait.

Dans l'affaire **T 1709/18**, l'opposant 1 avait demandé que la procédure orale se déroule par visioconférence au seul motif que le mandataire était établi à Berlin. La chambre a informé l'opposant 1 qu'elle considérait que ce motif n'était pas suffisant pour renoncer à tenir la procédure orale en présentiel comme prévu. La question de savoir si, en l'espèce, la possibilité pour les parties d'assister en présentiel à la procédure orale pourrait être limitée par une situation d'urgence générale n'a pas été soulevée par l'opposant 1 ni abordée par la chambre dans son exposé des motifs.

d) La procédure orale tenue par visioconférence constitue une "alternative souvent équivalente" à la procédure orale en présentiel

Depuis la fin de 2022, il a été déclaré dans certaines décisions que les procédures orales par visioconférence constituaient une alternative équivalente à la procédure orale en présentiel. Des exemples de cette jurisprudence sont fournis ci-dessous.

Dans l'affaire **T 1158/20**, la chambre a estimé que la tenue d'une procédure orale par visioconférence pouvait être souvent considérée depuis comme étant une alternative équivalente à une procédure orale en présentiel, notamment parce que depuis la décision **G 1/21**, les chambres et les parties avaient acquis une grande expérience de la visioconférence et de l'utilisation des outils qu'elle nécessite. Les exigences techniques avaient été satisfaites par les chambres mais aussi par les mandataires garantissant ainsi la stabilité des visioconférences grâce à un son et à une image de grande qualité de sorte que la tenue de procédures orales par visioconférence n'était plus aussi éloignée de la norme de référence ("gold standard") que lorsque la décision **G 1/21** avait été rendue (voir aussi **T 758/20**).

e) Aspects techniques de la visioconférence

Selon la chambre dans l'affaire **T 250/19**, la fonctionnalité assez basique du "white board" peut être facilement reproduite par une partie et l'écran partagé. En outre l'application Zoom utilisée par les chambres pour les visioconférences offre elle-même la possibilité d'utiliser un tableau blanc virtuel. Des considérations similaires s'appliquent à l'utilisation d'un "flip chart".

En réponse à l'argument du requérant selon lequel le dépôt de requêtes subsidiaires supplémentaires pendant la procédure orale dans l'affaire **T 1158/20** ne serait pas possible lors d'une visioconférence, la chambre a fait observer que, dans l'hypothèse où le titulaire du brevet formerait des requêtes subsidiaires supplémentaires, c'était possible par un dépôt par courriel, en utilisant une adresse électronique dédiée, pendant la visioconférence.

Dans l'affaire **T 758/20,** la chambre a rappelé que le logiciel utilisé pour les visioconférences permettait le partage d'écran avec tous les participants. Il était donc possible d'afficher des chiffres et même des croquis réalisés à la main (qu'il fallait préalablement numériser) et de les partager avec tous les participants à la procédure orale. Lors du partage d'écran, il avait été en outre possible de montrer des détails de la vue partagée en utilisant le curseur de la souris.

f) Applicabilité des considérations énoncées dans la décision G 1/21 à la procédure de première instance

Dans l'affaire **T 1041/21**, la division d'opposition avait rejeté la requête des parties de suspendre la procédure orale prévue par visioconférence. La chambre a retenu que **G 1/21** n'était pas limitée aux chambres de recours pour des raisons spécifiques telles que l'application de critères différents ou plus stricts aux procédures orales devant les divisions d'opposition, mais simplement parce qu'il n'existait aucun besoin précis de se prononcer au-delà de la saisine soumise. La chambre a donc considéré qu'il n'y avait aucune raison de ne pas appliquer les considérations essentielles de **G 1/21** au cas d'espèce. La chambre n'a pas non plus identifié de raisons selon lesquelles la visioconférence serait moins adaptée à la tenue d'une procédure orale dans le cadre de la procédure d'opposition qu'elle le serait dans le cadre de la procédure de recours.

8.3.5 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues pendant la pandémie de COVID-19 et antérieure à G 1/21

a) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence, requis dans un premier temps

Dans l'affaire **T 1378/16**, la procédure orale qui a eu lieu le 8 mai 2020 était la première, dans l'histoire des chambres de recours, à se dérouler par visioconférence, avec l'accord du requérant. La chambre a jugé bon de se pencher sur les fondements juridiques des procédures orales au sens de l'art. 116 CBE. Son raisonnement a été le suivant : les chambres ont rejeté dans le passé des requêtes visant la tenue de procédures orales par

visioconférence principalement en raison de l'absence de "cadre général" à cet effet, aucune disposition n'ayant, en particulier, été prise pour mettre en place des salles de visioconférence adaptées ou pour permettre au public d'assister à des procédures orales tenues par visioconférence (cf. par exemple **T 1266/07** et **T 2068/14**). En même temps, les chambres ont estimé que l'art. 116 CBE ne prévoyait pas que les parties soient tenues d'être présentes physiquement lors des procédures orales. Plusieurs chambres ont donc considéré qu'elles étaient libres de choisir ou non ce format pour les exposés oraux des parties (**T 2068/14** et **T 932/16**). Dans l'affaire **T 1378/16**, la chambre a approuvé cette première interprétation du cadre juridique. La chambre a souligné que, à la différence des circonstances dans lesquelles des décisions antérieures avaient été rendues par les chambres de recours, ces dernières disposaient désormais dans leurs locaux de salles adaptées aux procédures orales par visioconférence et que, sur la base de la communication en date du 6 mai 2020, des dispositions appropriées avaient été prises afin que le public puisse assister à ces audiences.

L'affaire **T 492/18** concernait la question de la participation d'un assistant au moyen d'une connexion vidéo. La chambre a conclu que l'intimé n'avait pas consenti à la tenue de la procédure orale par visioconférence. La procédure orale a eu lieu en présentiel. La chambre a constaté que pour pouvoir tenir des procédures orales par visioconférence, les chambres doivent être à même d'offrir les installations techniques nécessaires. Au moment où elle statuait (octobre 2020), la chambre ne disposait pas d'installations permettant la tenue de la procédure orale sous forme mixte, à savoir avec des membres du groupe constituant une partie qui étaient présents dans les locaux de l'Office et d'autres membres participant à distance. Pour ces raisons, la chambre n'a pu faire droit à la requête présentée par le requérant.

b) Consentement à la tenue de la procédure orale devant les chambres de recours par visioconférence ensuite non requis

L'affaire **T 2320/16** est la première affaire devant les chambres de recours pour laquelle une procédure orale par visioconférence s'est tenue sans l'accord d'une partie à la procédure de recours (cette décision est antérieure à la décision **T 1807/15**). La chambre s'est référée dans ce contexte à la communication publiée sur le site Internet des chambres de recours en date du 15 décembre 2020, informant le public qu'à compter du 1er janvier 2021, les chambres pourraient mener des procédures orales par visioconférence même sans l'accord des parties concernées. La chambre a déclaré que l'art. 116 CBE ne définissait pas la forme exacte de la procédure orale, autrement que par sa nature orale. En particulier, elle n'excluait pas explicitement la procédure orale par visioconférence. Selon la chambre, une condition préalable à la procédure orale était que les parties puissent voir les membres de la chambre et réciproquement. La chambre devait, d'autre part, être en mesure d'interrompre ou d'interroger en temps réel les parties, le cas échéant.

Dans l'affaire **T 328/16**, la chambre a rejeté une requête présentée après l'ouverture de la procédure orale visant à suspendre la procédure orale organisée sous forme de visioconférence et à fixer une nouvelle date de procédure orale en présence de toutes les parties. La chambre a informé les parties que passer d'une procédure en présentiel à une

visioconférence vise, d'une part, à protéger la santé de toutes les parties, compte tenu de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et, d'autre part, à répondre aux mesures de protection en vigueur dans l'État où l'Organisation européenne des brevets a son siège, ainsi que dans toute l'Europe. Faire droit à la requête aurait entraîné un retard considérable dans la procédure, d'autant plus qu'une procédure orale initialement prévue pour le 8 mai 2020 avait déjà dû être reportée en raison de la pandémie. La chambre de recours peut décider dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de tenir une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE par visioconférence lorsqu'elle le juge approprié, soit sur requête d'une partie soit, comme en l'espèce, d'office. Le nouvel art. 15bis RPCR clarifie la pratique des chambres de recours en vigueur depuis mai 2020, qui consiste à organiser des procédures orales sous forme de visioconférence.

Dans l'affaire **T 2030/18**, la chambre a estimé que, même si le requérant avait plaidé en faveur d'une procédure orale en présentiel, il était justifié de tenir une procédure orale par visioconférence puisque la pandémie de COVID-19 était en cours, que la procédure orale dans le cas d'espèce avait déjà été renvoyée à l'année suivante et que, également pour des raisons d'économie de procédure, un autre renvoi n'avait pas été approprié. Dans la motivation écrite de la décision en date du 29 octobre 2021, la chambre a aussi considéré que la tenue de la procédure orale par visioconférence le 27 mai 2021 avait été conforme à l'art. 15bis(1) RPCR et au dispositif de la Grande Chambre de recours et au raisonnement suivi dans la décision **G 1/21** publiée dans l'intervalle.

Dans l'affaire **T 245/18**, le requérant (opposant) a reproché à la chambre d'avoir décidé de tenir la procédure orale sous forme de visioconférence comme prévu, bien que l'une des deux parties n'y ait pas consenti, sans suspendre la procédure jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu une décision sur l'affaire **G 1/21**. La chambre a constaté qu'en renonçant au prononcé immédiat d'une décision et en fixant une date conformément à l'art. 15(9) RPCR, elle s'était assurée que son appréciation, selon laquelle la procédure orale pouvait en l'espèce être menée sous forme de vidéoconférence, n'était pas en contradiction avec la décision de la Grande Chambre de recours qui était encore en suspens à l'époque. Si cette décision désormais disponible avait été différente, la chambre aurait pu, au lieu de rendre une décision finale, reprendre la procédure orale et fixer une nouvelle date à cet effet. La clarification apportée dans la décision **G 1/21**, selon laquelle une procédure orale peut avoir lieu par visioconférence contre la volonté d'une partie lors d'une situation d'urgence était pertinente dans cette affaire selon la chambre, car une telle situation existait incontestablement dans le litige en question en raison de la pandémie de COVID-19 perdurant depuis mars 2020, qui était loin d'être terminée et qui impliquait encore en mai 2021 des restrictions considérables en matière de déplacement. Il n'était pas nécessaire de reprendre la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1870/16**, la chambre a fixé une procédure orale devant se tenir sous forme mixte. L'intimé a assisté à la procédure orale en présentiel, tandis que le requérant y a assisté par visioconférence. L'intimé a fait valoir que compte tenu de ce que l'affaire **G 1/21** était pendante devant la Grande Chambre de recours, il serait "normal" et "proportionné" d'attendre l'issue de cette affaire. La chambre a estimé qu'elle pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider ou non de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Grande Chambre de recours dans une autre affaire. La chambre n'a pas

considéré que la possibilité pour l'intimé d'exposer son argumentation à l'oral, d'entendre et de répondre à l'argumentation de l'opposant était de quelque façon affectée négativement par la tenue de la procédure orale sous forme mixte, puisque l'intimé y assistait en présence de la chambre de manière "normale". Étant donné que le droit de l'intimé d'être entendu lors de la procédure orale par la chambre physiquement présente avait été pleinement respecté (art. 113(1) CBE), la nécessité pour la chambre d'examiner et de trancher des questions qui lui sont soumises pendant la pandémie de COVID-19 l'avait emporté sur tout risque théorique que la Grande Chambre de recours puisse par la suite considérer que la tenue de la procédure orale sous forme mixte était "illégale".

c) Procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition

Dans l'affaire **T 762/21**, la chambre a fait observer qu'il existait des cas, comme celui en l'espèce, dans lesquels la procédure orale pouvait être menée plus efficacement en présentiel que par visioconférence. Dans l'affaire en question, cependant, la chambre n'a vu – comme l'a fait valoir l'intimé en se référant à l'affaire **G 1/21** – aucun vice de procédure dans le fait que la procédure orale devant la division d'opposition s'était déroulée sous forme de visioconférence. En particulier, l'argument du requérant selon lequel il n'avait pas été autorisé à partager son écran pour montrer une présentation PowerPoint ne constituait pas un vice de procédure pouvant être attribué à la tenue de la procédure orale sous forme de visioconférence. Il en serait allé de même si la procédure orale avait été menée en présentiel et que le requérant avait tenté de présenter des arguments sur la base de ladite présentation PowerPoint, qui n'avait été ni annoncée ni soumise par écrit à l'avance.

Dans l'affaire **T 2011/21**, le requérant (opposant) a contesté la décision de la division d'opposition de tenir la procédure orale et de procéder à l'inspection du siège de sécurité pour enfant "Sirona" par visioconférence. La chambre a estimé que la division d'opposition avait commis une erreur en ne faisant pas droit à la requête de l'opposant de procéder à l'inspection en présence des parties. Cette requête de l'opposant était motivée et, selon la chambre, fondée, notamment parce que l'objet à inspecter était un objet tridimensionnel complexe et qu'il n'était pas possible d'écarter a priori la question de savoir si les images à l'écran permettraient aux participants d'apprécier toute l'étendue de la divulgation. Cette erreur ne constituait toutefois pas un vice substantiel de procédure, car la décision de la division d'opposition de considérer l'objet de la revendication indépendante 1 du brevet tel que maintenu comme étant nouveau compte tenu de l'usage antérieur "Sirona" n'avait en réalité été ni déterminée ni influencée au détriment du requérant (opposant) par le fait que l'inspection avait eu lieu par visioconférence.

8.3.6 Jurisprudence concernant les procédures orales tenues avant la pandémie de COVID-19

a) Procédures orales par visioconférence devant les chambres de recours

Avant la publication de la communication en date du 6 mai 2020, et préalablement à l'introduction par la suite de l'art. 15bis RPCR, une procédure orale se tenait devant les chambres de recours uniquement en présentiel.

Les chambres ont rejeté dans le passé des requêtes visant la tenue de procédures orales par visioconférence, voir la décision **T 1266/07** (absence de "cadre général" en la matière). Il aurait fallu, entre autres, veiller à rendre l'utilisation de la visioconférence compatible avec l'exigence selon laquelle la procédure orale devant les chambres de recours est publique. Voir entre autres **T 37/08**, **T 663/10**, **T 1427/10**, **T 2425/10**, **T 1081/12**, **T 1930/12**, **T 1942/12**, **T 2313/12**, **T 932/16**.

Dans l'affaire **T 2068/14**, la chambre a considéré que la tenue de la procédure orale par visioconférence n'avait pas été expressément prévue par la CBE, son règlement d'exécution ou le RPCR, et qu'elle n'avait pas davantage été exclue. Elle a par ailleurs estimé qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'organisation des procédures orales, y compris leur tenue sous forme de visioconférence, en fonction notamment de la nature de la procédure (ex parte ou inter partes). Un autre point important concernait la disponibilité de salles se prêtant à la tenue de procédures orales devant les chambres de recours par visioconférence. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir également de la place pour le public (voir **T 1266/07**). Voir également **T 1427/10**, **T 2468/10**, **T 928/11**, **T 1081/12**, **T 2313/12**, **T 932/16**.

b) Procédures orales par visioconférence devant les divisions d'examen

En ce qui concerne la possibilité de tenir, sur requête, une procédure orale par visioconférence devant les divisions d'examen, la chambre a confirmé dans l'affaire **T 677/08** que selon le point 2 du communiqué de l'OEB (JO 2006, 585), la division d'examen était investie d'un pouvoir d'appréciation et qu'elle déciderait au cas par cas de l'opportunité d'une visioconférence. Selon la chambre, la question de savoir si une affaire se prête ou non à la tenue d'une procédure orale par visioconférence dépend non seulement du fond de l'affaire mais aussi d'éléments organisationnels. La division d'examen a dû prendre en compte le principe d'économie de procédure. Si aucune salle de visioconférence n'était disponible à la date donnée, cela signifiait qu'une nouvelle date devait être choisie, qu'une nouvelle salle devait être réservée, etc. Si la division d'examen souhaitait éviter cela et conserver la date initiale, elle pouvait alors exercer son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables et aucune violation de procédure n'était commise par le rejet de la requête de tenue de la procédure orale par visioconférence.

8.4. Présentations créées par ordinateur et autres outils de visualisation

D'après la jurisprudence constante, la présentation d'un diaporama créé par ordinateur constitue, par essence, l'exposé d'un contenu écrit (**T 1122/01** ; **T 1110/03**, JO 2005, 302 ; **T 601/06** ; **T 1556/06**). Il est également de jurisprudence constante que les principes appliqués aux outils de visualisation tels que les tableaux à feuilles mobiles, devraient être également valables pour les présentations Power-Point. Toute partie qui a l'intention d'utiliser une telle présentation devrait donc le faire savoir suffisamment tôt avant la date de la procédure orale et communiquer aussi bien à la chambre qu'aux autres parties une copie de la présentation. Il sera ensuite possible, avant même de visionner la présentation Power-Point, de faire valoir et d'examiner d'éventuelles objections, ainsi que de statuer en la matière (**T 1122/01**, **T 1110/03**, **T 555/06**, **T 608/08**).

Dans l'affaire **T 1122/01**, la chambre a fait remarquer qu'une présentation Power-Point pourrait constituer un moyen d'introduire de nouveaux moyens de preuve ou de conduire à un exposé tout à fait nouveau et inattendu des faits par une partie. Les autres parties risquent ainsi de se voir subitement confrontées à de nouvelles questions de procédure, tandis que la procédure orale risque de traîner en longueur. Voir aussi **T 1110/03**, **T 555/06**.

Dans l'affaire **T 373/05**, la chambre a constaté que quelques jours avant la procédure orale devant la chambre de recours, la requérante (titulaire du brevet) avait demandé la présence d'un écran dans la salle d'audience afin de montrer un diaporama du type PowerPoint, sans toutefois indiquer le contenu du diaporama. Au début de la procédure orale, la requérante a distribué des copies sur papier des pages qu'elle se proposait de montrer. Les images contenaient les arguments qui concernaient la recevabilité de l'opposition de l'intimé et la suffisance de l'exposé de l'invention. La chambre a estimé que ces images ne contenaient pas de faits nouveaux. En conséquence, le fait que leur contenu avait été communiqué tardivement ne pouvait justifier qu'il n'en soit pas tenu compte conformément à l'art. 114(2) CBE. La chambre a noté au contraire que le fait de présenter les arguments visuellement avec des copies sur papier, avait également aidé les intimés à préparer leurs réponses aux arguments de la requérante. Voir aussi **T 1528/12**.

De l'avis de la chambre, dans l'affaire **T 1556/06**, la division d'opposition dispose d'un pouvoir d'appréciation pour la conduite de la procédure orale. Refuser à une partie le droit d'utiliser une présentation PowerPoint pendant la procédure orale ne constitue pas un exercice abusif de ce pouvoir, et donc pas davantage un vice de procédure, si la partie en question n'est par là même pas empêchée de présenter ses arguments oralement. Voir aussi **T 608/08**.

8.5. Enregistrements sonores

Dans la décision **R 17/09**, la Grande Chambre de recours a estimé que la décision d'autoriser ou non l'enregistrement de la procédure orale relève du pouvoir d'appréciation de la chambre (voir aussi **T 1938/09** du 9 mars 2015). Un refus ne peut être considéré comme un vice de procédure.

Dans la décision **T 1938/09** du 9 mars 2015, la chambre a constaté que même dans le cas où l'enregistrement de la procédure serait réalisé, il n'existerait aucune base juridique permettant de le mettre à la disposition des parties.

Dans l'affaire **T 8/13**, le requérant avait demandé l'autorisation d'enregistrer la procédure orale. La chambre a indiqué que les enregistrements sonores n'étaient pas autorisés et a renvoyé au communiqué correspondant du Vice-Président chargé de la DG 3 (JO éd. spéc. 3/2007, 117).

8.6. Modifications manuscrites au cours de la procédure orale devant la chambre de recours

Dans l'affaire **T 1635/10**, la chambre a pris note du communiqué de l'OEB en date du 8 novembre 2013 (JO 2013, 603) relatif à la pratique concernant les modifications manuscrites apportées aux documents brevets. Dans la présente affaire, les documents proposés en vue du maintien du brevet contenaient des modifications manuscrites apportées au cours de la procédure orale devant la chambre de recours. En l'espèce, si la chambre de recours se conformait aux exigences du communiqué précité, cela serait préjudiciable aux principes d'équité et d'économie de la procédure. La chambre de recours a ainsi conclu que les documents présentés au cours de la procédure orale, qui pouvaient aisément faire l'objet des contrôles mentionnés plus haut et que le requérant avait eu l'occasion de commenter, étaient suffisants pour fonder sa décision (définitive). Étant donné que l'instance du premier degré devra en tout état de cause accomplir des formalités supplémentaires avant de pouvoir maintenir le brevet conformément au dispositif de la chambre, elle peut appliquer la nouvelle pratique aux documents pertinents. Voir aussi **T 37/12**.

8.7. Interprétation au cours de la procédure orale

Concernant les frais d'interprétation au cours de la procédure orale, voir le présent chapitre III.C.9.2. ; concernant l'application de la règle 4 CBE voir chapitre III.F.3. "Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures écrites et dans les procédures orales".

8.8. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agrée

Sur ce point se renvoyer au chapitre III.V.5. "Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé".

8.9. Clôture et réouverture des débats

Conformément à une pratique bien établie, la clôture des débats marque le dernier moment de la procédure orale où des parties peuvent encore invoquer des moyens (**G 12/91**, JO 1994, 285 ; **R 10/08** ; **R 14/10** ; **T 595/90**, JO 1994, 695 ; **T 196/22**). Une fois les débats clos, tout autre élément soumis par les parties doit être écarté à moins que l'instance autorise les parties à présenter des observations dans un délai donné ou décide de rouvrir la procédure orale pour poursuivre les débats au fond (**G 12/91**). La réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire de l'instance (**T 595/90**, **T 683/14**, **T 2401/19**).

Dans l'affaire **T 577/11**, la chambre a estimé que si les débats relatifs à une question particulière ont été clos sans qu'une décision ait été prononcée en la matière, la chambre peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, rouvrir ou non les débats et déterminer dans quelle mesure elle le fait. Une décision rendue oralement par une chambre de recours devient effective et contraignante du fait de son prononcé (voir **G 12/91**), ce qui exclut toute réouverture des débats. Outre le fait qu'elle peut prononcer une décision ou rouvrir les débats, la chambre peut également exposer les conclusions

de ses délibérations ou inviter les parties à examiner la question suivante. La réouverture des débats constitue une exception (cf. également **R 10/08**) et il ne s'agit aucunement d'un droit reconnu aux parties.

Dans l'affaire **T 1525/19**, la chambre a retenu qu'une considération importante pour rouvrir les débats était de savoir si les parties avaient eu suffisamment l'occasion de prendre position sur les motifs et les preuves sur lesquels la décision était fondée (art. 113(1) CBE).

Dans l'affaire **T 2401/19**, les débats avaient été clos peu avant l'interruption de la procédure orale. Après la reprise de la procédure orale, le requérant avait soulevé une objection en vertu de la règle 106 CBE au motif que son droit d'être entendu avait été violé pendant la procédure orale. Compte tenu de la finalité d'une objection au titre de la règle 106 CBE, la chambre a considéré qu'il convenait de rouvrir les débats, mais uniquement au sujet de cette objection.

Dans l'affaire **T 196/22**, la chambre a retenu qu'il est peu probable de rouvrir les débats une fois que les parties ont été dûment entendues et que la chambre s'estime en mesure de décider. Il relevait de son pouvoir d'appréciation de rejeter la demande d'une partie qu'il lui soit accordé plus de temps pour rédiger des questions de saisine à la Grande Chambre de recours, dont l'unique finalité pourrait être la réouverture des débats qui ont été clos et sur lesquels la chambre s'est appuyée pour arriver à ses conclusions (concernant les saisines au titre de l'art. 112(1)a) CBE, voir également chapitre V.B.2.3.1 "Généralités").

Dans l'affaire **T 888/17**, la chambre a estimé qu'aucune disposition de la CBE n'obligeait une chambre à rendre une décision à la fin de la procédure orale (cf. également **T 1224/21**) et qu'il relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre de poursuivre la procédure par écrit si elle estimait que l'affaire n'en était pas arrivée au point où elle pouvait faire l'objet d'une décision.

Parmi les affaires dans lesquelles les débats ont été réouverts, on peut citer les exemples suivants : **T 932/04**, **T 577/11**, **T 117/15**, **T 2401/19**.

Concernant la réouverture des débats devant les instances du premier degré de l'OEB, voir **T 683/14**.

8.10. Procès-verbal de la procédure orale (règle 124 CBE)

En vertu de la règle 124(1) CBE, les procédures orales et les instructions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de toute descente sur les lieux. Selon l'art. 12(1)a) RPCR, la procédure de recours se fonde sur la décision attaquée et les procès-verbaux de toute procédure devant l'instance qui a rendu cette décision.

8.10.1 Contenu du procès-verbal

Dans l'affaire **T 642/97**, la chambre a noté que la règle 76 CBE 1973 (règle 124 CBE) n'exige pas que le procès-verbal reflète tous les arguments des parties. C'est à la personne chargée d'établir le procès-verbal qu'il appartient d'apprécier ce qui est "essentiel" ou "pertinent" (voir aussi **T 212/97** ; voir aussi **T 468/99**, **T 2185/15**, **T 2370/16** : c'est à la chambre qu'il appartient de décider ce qui doit être inscrit au procès-verbal ; **T 1608/22**). Si le procès-verbal doit contenir les requêtes et les déclarations de même importance des parties, la plupart des arguments relatifs à la brevetabilité découlent déjà, normalement, des moyens écrits antérieurs ou des faits et conclusions de la décision écrite, si bien qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient reproduits dans le procès-verbal.

Dans l'affaire **T 263/05** (JO 2008, 329), la chambre a estimé que les procès-verbaux des procédures orales **devant les chambres de recours** doivent consigner les requêtes des parties qui appellent une décision de la chambre, telles que la recevabilité ou la non-recevabilité du recours, la forme dans laquelle le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet, les requêtes en renvoi de l'affaire ou relatives aux taxes et frais de recours. Le procès-verbal doit également faire état des déclarations spécifiques qui ont une incidence sur la définition de l'objet, telles que les déclarations de renonciation ou d'abandon de l'objet, lorsque celles-ci sont en rapport avec la décision à prendre (voir aussi **T 212/97**, **T 928/98**, **T 550/04**, **T 71/06**, **T 2351/08**, **T 1934/14** du 8 octobre 2018, **T 2370/16**). Les arguments des parties concernant la brevetabilité ne doivent pas figurer au procès-verbal. Ils ressortiront des faits et conclusions exposés dans la décision écrite.

Comme l'a indiqué la chambre dans la décision **T 1934/14** du 8 octobre 2018, une requête visant à interrompre la procédure orale est un élément essentiel de la procédure orale.

Dans la décision **T 397/03**, la chambre a estimé que le **texte des requêtes** présentées par une partie lors de la procédure orale devant la division d'opposition était un élément essentiel qui devait figurer dans le procès-verbal. Dans l'affaire **T 240/09**, la chambre a fait observer qu'en ce qui concerne les requêtes des parties, seules les requêtes finales dont le président donne lecture avant de prononcer la clôture des débats (l'art. 15(5) RPCR 2007) font partie des éléments essentiels du déroulement de la procédure orale **dans une procédure de recours** ; les requêtes retirées sont normalement sans importance pour la décision de la chambre et ne sont donc pas "essentielles". Voir aussi **T 957/99**, **T 966/99**.

Dans la décision **T 231/99**, la chambre a considéré qu'une **fonction essentielle** du procès-verbal était de restituer le déroulement de la procédure orale devant la première instance à l'attention de l'instance de recours (cf. également **T 1608/22**).

Dans l'affaire **T 396/89**, la chambre a estimé que lorsqu'un **fait important est concédé**, il doit en être soigneusement rendu compte dans le procès-verbal de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1735/08** du 27 septembre 2012, la chambre a estimé qu'en vertu de la règle 124(1) CBE, il n'est ni nécessaire ni usuel, dans la procédure devant les chambres de recours, d'indiquer dans le procès-verbal que la chambre a rendu un **avis provisoire**

concernant la brevetabilité avant le prononcé de la décision. Dans le cas d'une décision visant à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner, l'indication du jeu de revendications et les raisons pour lesquelles ce jeu de revendications sur lequel se fondera la nouvelle décision de la première instance satisfait, selon la chambre, à une partie des critères de brevetabilité, n'ont pas leur place le procès-verbal de la procédure orale, mais doivent figurer dans les motifs de la décision.

D'après la décision **T 317/09**, la pertinence requise à la règle 124 CBE se rapporte à la décision que doit prendre la chambre. La déclaration produite par le requérant au sujet de la manière dont il comprenait certaines caractéristiques de l'invention ne concernait pas le déroulement de la procédure, et n'était pas davantage pertinente pour la décision que devait prendre la chambre, puisqu'il s'agissait d'une **opinion subjective du requérant**. Voir aussi **T 468/99**.

Dans l'affaire **T 281/03** du 17 mai 2006, la chambre a estimé qu'afin de garantir le droit d'être entendu, il aurait fallu qu'à une étape explicite de la procédure, consignée au procès-verbal par la **division d'opposition**, l'opposant se voie offrir la possibilité de **prendre position quant à l'activité inventive** avant la délibération finale ou, à défaut, qu'il ait la possibilité de présenter, après la délibération, ses observations sur la conclusion de la division d'opposition selon laquelle une telle objection ne semblait pas, de prime abord, se présenter. Il ne suffit pas, pour remplir cette condition, que "la parole [ait] été donnée à nouveau à l'opposant" avant la délibération finale ou que l'opposant ait "invoqué un dernier moyen", selon les termes du procès-verbal.

Dans la décision **T 1359/04**, la chambre a fait observer que l'**introduction de nouveaux documents** par la **division d'examen** seulement au stade de la procédure orale est une façon de procéder inhabituelle et qu'il convient en ce cas de prendre les plus grandes précautions afin d'assurer que le droit d'être entendu du demandeur est respecté. En règle générale, il y a lieu d'interrompre la procédure afin de donner à la partie concernée suffisamment de temps pour étudier les nouveaux moyens de preuve et réfléchir à la manière dont il présentera sa cause. En pareil cas, c'est précisément le rôle du procès-verbal de garder une trace du bon déroulement de ces étapes.

Dans l'affaire **T 1798/08**, la chambre a estimé que la finalité d'un procès-verbal n'est pas d'enregistrer des déclarations qu'une partie considère comme éventuellement pertinentes, comme par exemple une déclaration selon laquelle la chambre aurait **enfreint le droit d'être entendu**. La déclaration en cause n'avait pas pour objet l'abandon d'un élément et n'avait par ailleurs aucune incidence sur la définition de l'objet que la chambre devait examiner. Elle ne jouait pas un rôle essentiel dans la procédure orale et n'était pas non plus pertinente pour la décision.

Dans l'affaire **R 14/09**, la Grande Chambre de recours a considéré qu'une **objection au titre de la règle 106 CBE** doit être consignée au procès-verbal, puisqu'il s'agit d'une déclaration pertinente d'une partie (voir **R 17/10** ; voir aussi **R 2/12** du 17 octobre 2012 "au moins à la demande d'une partie", **T 1934/14** du 8 Octobre 2018). Selon la chambre, dans l'affaire **T 1690/22**, l'essentiel de la procédure orale, qui doit être consigné dans le procès-verbal conformément à la règle 124(1) CBE, peut également comprendre le fait

qu'une objection a été soulevée, mais ne comprend pas les motifs et arguments présentés par la partie concernée au soutien de ladite objection et nécessaires pour qu'elle soit recevable. Voir le chapitre V.B.3.7.5 "Procès-verbal en tant que preuve que l'objection a été soulevée".

Dans l'affaire **T 2405/10**, la requête du requérant visant à inclure une déclaration concernant l'approche problème-solution a été présentée **après la clôture de la procédure**. Puisque cette déclaration ne faisait pas partie de la procédure orale, il n'y avait pas de raison de l'intégrer au procès-verbal.

8.10.2 Pas de mention des déclarations destinées à être utilisées dans des procédures nationales ultérieures

Selon les décisions **T 928/98**, **T 550/04**, **T 263/05** (JO 2008, 329), **T 71/06**, **T 61/07**, et **T 916/09**, le procès-verbal n'a pas pour fonction de consigner les déclarations qu'une partie juge utiles pour elle-même en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, par exemple une action en contrefaçon portant sur l'étendue de la protection offerte par le brevet litigieux. Ces déclarations ne sont pas "pertinentes" pour la prise de décision de la chambre au sens de la règle 124(1) CBE. Ces questions sont de la compétence exclusive des tribunaux nationaux (voir aussi **T 1826/18**). De ce fait, dans l'affaire **T 550/04**, au sujet de la demande formulée par l'opposant de consigner au procès-verbal que l'expression "atmosphère exempte d'oxygène" de la revendication 1 signifiait "atmosphère complètement exempte d'oxygène", la chambre a déclaré que, cette indication n'ayant aucune incidence sur la définition de l'objet du brevet pour les questions que la chambre avait à trancher, elle ne relevait pas des mentions à porter au procès-verbal. En ce qui concerne les requêtes visant à consigner au procès-verbal certaines déclarations des parties, voir aussi **T 468/99**, **T 957/99**, **T 966/99**, **T 459/01**, **T 2009/08**, **T 1824/09**.

8.10.3 Correction du procès-verbal

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, on peut attendre des parties et de leurs mandataires qu'ils examinent soigneusement le contenu d'un procès-verbal immédiatement après l'avoir reçu, en vérifiant notamment qu'il est complet et exact, et, le cas échéant, qu'ils signalent rapidement toute erreur, car le procès-verbal est le seul moyen de savoir ce qui s'est réellement passé lors de la procédure orale devant l'instance du premier degré (**T 1679/17**). Lorsqu'une partie est d'avis que le procès-verbal est erroné ou incomplet, du fait que certains moyens essentiels ne ressortent absolument pas du dossier, cette partie peut demander à la division d'opposition de le corriger afin de préserver ses droits (**T 642/97**, **T 231/99**, **T 898/99**, **T 68/02**, **T 99/08**). Il en va de même pour la procédure devant la division d'examen (**T 937/07**, **T 2434/09**). S'agissant des chambres de recours, voir la décision **T 1934/14** du 8 octobre 2018, **T 888/17**.

Dans l'affaire **T 162/09**, la chambre a fait observer que l'on peut attendre des parties et de leurs mandataires qu'ils examinent soigneusement le contenu du procès-verbal immédiatement après l'avoir reçu, en vérifiant notamment qu'il est bien complet, et qu'ils

signalent rapidement toute erreur, car le procès-verbal est le seul moyen de savoir ce qui s'est passé pendant la procédure orale. Voir aussi **R 6/14**.

Dans la décision **T 1891/20** du 16 mai 2022, la chambre a rappelé qu'une requête en correction du procès-verbal doit être présentée rapidement après sa réception par les parties (cf. **R 6/14**). Selon la chambre, cela signifie qu'une partie doit agir immédiatement, c'est-à-dire qu'elle doit présenter une requête en correction du procès-verbal le plus rapidement possible après l'avoir reçu. Cela permet aux membres de l'instance appelée à statuer et, le cas échéant, à l'autre ou aux autres parties, d'avoir encore à l'esprit les faits et les éléments pertinents soumis (cf. également **R 2/23**). Le contenu de la décision écrite suivant la procédure orale n'a aucune incidence sur la question de savoir si le procès-verbal de la procédure orale était incorrect ou incomplet. L'intimé s'est donc trompé lorsqu'il a déclaré qu'il était "obligatoire" d'attendre la décision écrite avant de présenter une requête en correction du procès-verbal. Un tel comportement est incompatible avec l'obligation d'une partie de demander la correction du procès-verbal le plus rapidement possible après l'avoir reçu.

Dans l'affaire **T 690/09**, le requérant n'avait pas contesté l'exactitude du procès-verbal. La chambre a dès lors estimé que l'exactitude du procès-verbal n'était pas formellement mise en doute et qu'elle devait donc considérer que le procès-verbal reflétait correctement le déroulement de la procédure orale. Voir aussi **T 162/09**, **T 1138/12**, **T 1227/14**, **T 320/15**.

Dans l'affaire **T 1005/08**, la chambre a estimé que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il revient en principe à l'instance devant laquelle a eu lieu la procédure orale de corriger le procès-verbal de la procédure orale (voir aussi **T 2150/15**). Si une partie estime que le procès-verbal est incomplet ou erroné car certains éléments essentiels n'y figurent pas ou ont été consignés de manière erronée, il lui incombe de demander à l'organe compétent de rectifier le procès-verbal en conséquence afin de préserver ses droits (**T 1481/19**).

Dans l'affaire **T 231/99**, il a été jugé que la compétence d'une chambre pour statuer sur la validité d'un brevet ne signifie pas que la chambre est également compétente pour statuer sur l'exactitude du procès-verbal dressé en première instance (voir aussi **T 1198/97**, **T 162/09**, **T 2150/15**). Dans l'affaire **T 508/08**, la chambre a indiqué que si la première instance (division d'opposition) juge bon d'ignorer ses obligations (répondre à une requête en rectification du procès-verbal), la chambre est impuissante ; elle n'est pas habilitée à contraindre la division à remplir celles-ci (voir aussi **T 803/12**, **T 2150/15**).

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a déclaré que seules les décisions étaient susceptibles de recours. Le procès-verbal de la procédure orale ne constitue pas une décision et ne fait pas partie non plus de la décision, il ne peut être "annulé" par la chambre (voir aussi **T 838/92**, **T 68/02**). Il pourrait y avoir vice de procédure lorsque la personne chargée d'établir ce qui est "essentiel" ou "pertinent" a excédé son pouvoir d'appréciation, par exemple en ne reproduisant pas dans le procès-verbal des déclarations de renonciation formulées clairement par une partie.

Citant **R 7/17**, **T 212/97**, **T 642/97**, **T 468/99** et **T 1891/20**, la chambre, dans l'affaire **T 1482/21**, a rappelé qu'il appartenait au rédacteur du procès-verbal de déterminer ce qui devait être considéré comme "essentiel" ou "pertinent" au sens de la règle 124(1) CBE. La chambre a ajouté qu'il lui appartient à lui, et non aux parties, de décider ce qui doit être inscrit au procès-verbal (**T 468/99**, **T 1721/07**), et qu'un résumé des arguments présentés par les parties au cours de la procédure orale n'est généralement pas inclus dans le procès-verbal (**T 263/05**, **T 1721/07**). Le procès-verbal n'est donc ni incomplet ni inexact quand il indique qu'après avoir discuté de la nécessité d'une adaptation, la chambre "a fourni aux parties sa conclusion concernant les adaptations nécessaires".

Dans l'affaire **T 1063/02**, la chambre a estimé qu'elle ne pourrait ordonner une rectification du procès-verbal d'une procédure orale de la division d'opposition qu'en cas de contradiction flagrante et certaine avec le déroulement effectif de la procédure.

Dans l'affaire **T 740/00**, le requérant avait fait savoir à la division d'opposition qu'il estimait que le procès-verbal ne traduisait pas le déroulement réel de la procédure. Au lieu d'examiner si le procès-verbal remplissait effectivement les conditions de la règle 76(1) CBE 1973 et de décider ensuite s'il fallait ou non le corriger, la division d'opposition a essentiellement énoncé que le procès-verbal était exact parce qu'il mentionnait qu'il en était ainsi. La chambre a qualifié ce raisonnement de circulaire et déclaré qu'il ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de la règle 68(2) CBE 1973, aux termes de laquelle les décisions de l'OEB doivent être motivées. Il s'agissait là d'un vice de procédure (voir aussi **T 819/96**).

Dans la décision **T 4/00**, la chambre a estimé qu'une décision portant sur une correction ne pouvait être prise par l'agent chargé des formalités car cela contreviendrait aux exigences définies à la règle 76(3) CBE 1973 (règle 124(3) CBE), d'où il ressort clairement que seuls les membres de la division d'opposition assument la responsabilité du procès-verbal.

Dans l'affaire **T 1721/07**, la chambre n'a pas fait droit à la requête visant à compléter le procès-verbal de la procédure orale par un résumé établi par le requérant concernant les différents arguments des parties et les conclusions de la chambre. Elle a fait observer qu'il revient à la chambre d'établir le procès-verbal de la procédure orale. Cette tâche ne peut être confiée intégralement ou partiellement aux parties et encore moins à l'une d'entre elles seulement (voir aussi **T 433/11**).

Dans la décision **T 980/19** en date du 27 avril 2022, la chambre a rejeté la requête de l'opposant 9 visant à corriger le procès-verbal de la procédure orale. La chambre n'a pas retenu que les textes proposés par l'opposant contenaient des éléments essentiels de la procédure orale qu'il convenait de mentionner dans le procès-verbal. De plus, une phrase d'un texte proposé induisait en erreur. Plus important encore, un autre texte proposé ne reflétait pas correctement ce qui avait été déclaré pendant la procédure orale. S'agissant d'une autre correction demandée, d'après les notes détaillées de la chambre ainsi que son souvenir du déroulement de la procédure orale, la déclaration prétendument incorrecte était exacte.

Faisant référence à la décision **T 263/05**, la chambre, dans la décision **T 262/17** en date du 30 août 2022, a rappelé que les procès-verbaux des procédures orales devant les chambres de recours doivent consigner les requêtes des parties qui appellent une décision de la chambre. La chambre a noté qu'aucune des deux corrections demandées ne concernaient la présentation ou le retrait d'une requête, ou encore la renonciation ou l'abandon d'éléments de l'objet. De plus, certains passages des corrections demandées ne reflétaient pas correctement le déroulement de la procédure orale (cf. également **T 450/20** et **T 1494/21**). Il convenait donc de rejeter la requête du titulaire du brevet visant à corriger le procès-verbal de la procédure orale.

8.10.4 Le refus d'inscrire une déclaration au procès-verbal ne constitue pas un déni du droit d'être entendu

Selon la décision **T 1055/05**, le refus par la division d'inscrire au procès-verbal les déclarations faites par une partie lors de la procédure orale ne peut pas porter atteinte au droit d'être entendu de la partie concernée.

8.10.5 Signature du procès-verbal

En vertu de la règle 124(3) CBE, le procès-verbal est authentifié par l'agent chargé de l'établir et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.

Dans l'affaire **T 2076/11**, le procès-verbal avait été signé par le directeur et non par le président qui avait conduit la procédure orale devant la division d'opposition, ce qui constitue un vice fondamental de procédure.

8.11. Présence d'assistants lors de la délibération de la chambre

En vertu de l'art. 19(1), deuxième phrase, RPCR, seuls les membres de la chambre peuvent participer à la délibération ; toutefois, le président peut autoriser d'autres agents à y assister. Dans l'affaire **T 857/06**, la chambre a indiqué que dans plusieurs États parties à la CBE, le travail judiciaire des tribunaux, en particulier des cours suprêmes et des cours constitutionnelles, bénéficie du soutien d'assistants. La participation active d'assistants à la préparation des décisions judiciaires semble également largement acceptée. Conformément à cette pratique, un nombre limité d'assistants soutiennent les chambres de recours de l'OEB. La chambre a conclu que le pouvoir d'appréciation prévu par l'art. 19(1), deuxième phrase, RPCR 2007 peut être exercé pour permettre à l'assistant de la chambre de prendre part et de participer à la délibération.

9. Frais

9.1. Répartition des frais

Une répartition différente des frais peut être ordonnée conformément à l'art. 104 CBE et l'art. 16 RPCR dans certains cas, tels que le retrait d'une requête en procédure orale, une demande d'ajournement, la non-comparution d'une partie à la procédure orale

(voir chapitre III.R.2.2. "Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder").

9.2. Frais d'interprétation au cours de la procédure orale

La règle 4(1) CBE, (règle 2(1) CBE 1973) énonce que "toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut utiliser une langue officielle de l'OEB autre que la langue de la procédure, à condition soit d'en aviser l'OEB un mois au moins avant la date de la procédure orale, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure" (voir aussi communiqué du 16 juillet 2007, JO éd. spéc. 3/2007, 118). Pour plus d'informations, voir le chapitre III.F.3. "Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures écrites et dans les procédures orales".

Dans l'affaire **T 473/92**, l'intimé avait requis trois jours avant la procédure orale que l'OEB arrange une interprétation dont il supporterait les frais. Selon l'intimé, le délai d'un mois mentionné dans la règle 2(1) CBE 1973 n'avait pas été respecté à cause de l'omission de la part de l'OEB d'attirer son attention sur le délai mentionné dans la règle 2(1) CBE 1973. Cependant, la chambre a estimé que l'intimé était tenu de supporter les frais d'interprétation dans la procédure orale. Elle a déclaré que si un service d'interprétation gratuit est offert aux parties, il faut au moins permettre à l'OEB de minimiser ces mêmes frais, en lui accordant le temps d'organiser efficacement l'interprétation. Par ailleurs, l'OEB n'est aucunement obligé d'attirer l'attention de l'intimé sur le délai d'un mois.

Dans l'affaire **T 818/21**, la chambre a rappelé qu'il est indiqué au bas du formulaire OEB 3018 qu'il est demandé aux parties d'informer la chambre dès que possible de tout changement susceptible d'affecter les dispositions prises, en particulier si les services d'interprétation ne sont plus nécessaires. Si la chambre est informée à temps, il est possible d'éviter des dépenses inutiles, ainsi qu'une préparation inutile de la part des interprètes, qui doivent étudier à l'avance les documents du dossier. Le fait que le mandataire du requérant ne disposait pas de l'équipement technique requis, permettant aux interprètes d'assurer l'interprétation, aurait pu rendre nécessaire un report de la procédure orale. De plus, un tel report se serait traduit par un gaspillage de ressources (limitées).

Dans la décision **T 44/92**, la chambre de recours a conclu que si le titulaire du brevet, qui a constitué plusieurs mandataires, choisit une autre langue officielle en plus de la langue de la procédure, aux fins de la procédure orale, l'OEB ne supporte pas les frais d'interprétation en découlant (règle 2(1) et (5) CBE 1973). Voir aussi **T 131/07** et **T 2696/16**.

D. Délais, documents transmis par télécopie, poursuite et interruption de la procédure

1. Calcul, fixation et prorogation des délais 1008
1.1. Calcul des délais selon la règle 131 CBE 1009
1.2. Fixation et prorogation de délais au titre de la règle 132 CBE 1010
1.2.1 Critères pertinents pour la prorogation sur requête des délais (règle 132(2), deuxième phrase, CBE) 1010
1.2.2 Applicabilité de la règle 132 CBE au règlement relatif aux taxes 1011
1.3. Prorogation des délais de plein droit en cas de jours fériés ou de perturbations concernant la distribution du courrier (règle 134 CBE) 1011
1.3.1 Jours fériés (règle 134(1) CBE) 1011
1.3.2 Perturbation ou interruption générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier dans un État contractant (règle 134(2) CBE) 1011
1.3.3 Perturbations dues à des circonstances exceptionnelles (règle 134(5) CBE) 1014
1.4. Délais supplémentaires légaux, délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle et fiction de l'observation d'un délai pour le paiement des taxes 1014
1.4.1 Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle au titre de la règle 51(2) CBE 1014
1.4.2 Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE 1973 1015
1.4.3 Fiction du paiement des taxes dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT 1015
2. Date de réception des documents transmis par télécopie 1015
3. Poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE 1016
4. Interruption de la procédure (règle 142 CBE) 1017
4.1. Application d'office de la règle 142 CBE 1017
4.2. Modification de la règle 142(2) CBE 1019
4.3. Notion d'incapacité (règle 142(1)a) et c) CBE) 1019
4.4. Constatation de l'incapacité du demandeur ou du titulaire du brevet aux fins de la règle 142(1)a) CBE 1020
4.5. Constatation de l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 142(1)c) CBE 1020
4.6. Incapacité d'un mandataire non domicilié dans un État contractant 1021
4.7. Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE) 1022
4.8. Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 142(4) CBE) 1024

1. Calcul, fixation et prorogation des délais

La règle 131 CBE présente en détails le calcul des délais et la règle 132 CBE énonce les critères permettant à l'OEB d'impartir et de proroger les délaistandis que la règle 134 CBE envisage diverses perturbations.

La notion de délai selon la CBE implique deux éléments conceptuels : premièrement, une période exprimée en années, mois ou jours, et deuxièmement, une date déterminante à

compter de laquelle le délai commence à courir et à partir de laquelle est calculée ladite période (**J 18/04**, JO 2006, 560).

Le terme anglais "deadline" est plus large que les termes "time limit" et "period" car il englobe toute date ultime pour accomplir valablement un acte et reste muet sur la nature de la restriction temporelle sous-jacente (**J 10/12**). En revanche, le terme "time limit", concept juridique du système procédural de la CBE, possède une signification précise (règle 131 CBE) : il s'agit d'un laps de temps de durée déterminée, calculé par rapport à un événement pertinent (dies a quo ou point de départ). Ainsi, la date ultime à laquelle un acte de procédure peut être valablement accompli ("deadline") est le résultat de ce calcul du laps de temps spécifié dans la disposition juridique fixant le délai ("time limit") par référence au dies a quo (voir **J 18/04**).

1.1. Calcul des délais selon la règle 131 CBE

Par décision en date du 13 octobre 2022, le Conseil d'administration de l'OEB a modifié les règles 126(2), 127(2) et 131(2) CBE (JO 2022, A101). Ces dispositions modifiées s'appliquent aux documents signifiés par l'OEB à compter du 1er novembre 2023 inclus.

Les règles 126(2) et 127(2) CBE modifiées introduisent une nouvelle fiction de signification selon laquelle la signification postale ou électronique est réputée avoir lieu à la date de la pièce. Par voie de conséquence, la fiction de signification selon laquelle la signification présumée d'une pièce survenait dix jours après sa publication ("règle des dix jours") est abandonnée à compter du 1er novembre 2023. Voir le communiqué de l'OEB du 25 novembre 2022 relatif aux modifications d'ordre juridique destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets (JO 2022, A114) et le communiqué de l'OEB du 6 mars 2023 concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29).

La règle 131(2) CBE modifiée dispose qu'en cas de signification, c'est la réception présumée de la pièce signifiée qui constituera l'événement pertinent aux fins du calcul du délai. Par conséquent, les délais seront déclenchés par la signification au titre de la version révisée des règles 126(2) et 127(2) CBE. Les décisions ci-dessous ont été rendues avant l'entrée en vigueur de ces modifications.

Dans l'affaire **J 14/86** (JO 1988, 85), la chambre juridique a constaté que le fait que la règle 83(2) CBE 1973 (règle 131(2) CBE) fixe le point de départ de l'ensemble des délais et définisse ce point de départ comme étant le jour suivant celui où a eu lieu l'événement qui fait courir le délai, ne peut être interprété comme une obligation d'ajouter un jour aux délais exprimés en années, mois et semaines, c'est-à-dire d'accorder, pour des motifs d'équité, un jour supplémentaire. Le moment où expirent les délais exprimés en années, mois ou semaines découle de la règle 83(3) à (5) CBE 1973 (règle 131(3) à (5) CBE), qui établit sans équivoque, en liaison avec le paragraphe 2 de cette même règle, que les délais sont fixés en années, mois et semaines entiers, sans possibilité de réduction ni de prorogation (voir **J 9/82**, JO 1983, 57).

Dans l'affaire **J 13/88**, la chambre juridique a indiqué comment calculer le délai de priorité de douze mois fixé par l'art. 87 CBE. L'événement par référence auquel était fixé le point de départ du délai était constitué par la date de dépôt de la demande pour laquelle la priorité était revendiquée, à savoir le 5 mai 1986. Le délai expirait le même mois de l'année suivante, au jour ayant le même quantième que celui où l'événement avait eu lieu, à savoir le 5 mai 1987 (règle 131(2) et (4) CBE).

L'affaire **T 2056/08** porte sur le calcul du délai prévu pour la formation d'un recours, lorsque ce délai est combiné à l'ancienne période de dix jours pour la remise par la poste. La chambre a observé que le délai de deux mois spécifié à l'art. 108 CBE commençait à courir à partir de la date de la signification supposée ou effective. Si un point de repère quelconque pouvait être suggéré pour le calcul du délai de recours, il devait être de "dix jours plus deux mois", plutôt que de "deux mois plus dix jours".

L'affaire **R 18/10** concernait le calcul du délai de deux mois prévu par l'art. 112bis (4) CBE. La décision en cause avait été remise à la poste le 31 août 2010 et la signification effective avait eu lieu le 6 septembre 2010. La règle 131(2) CBE dispose que lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée, sauf s'il en est disposé autrement. Selon la règle 126(2) CBE, lorsque la signification est faite par lettre recommandée, cette lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste. Par conséquent, et indépendamment du fait que la signification effective ait eu lieu le 6 septembre 2010, le délai avait expiré le 10 novembre 2010, conformément à la règle 126(2) CBE.

En ce qui concerne l'événement à partir duquel un délai court dans les cas de restitutio in integrum voir chapitre III.E.4.1.1 "Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement" ; en ce qui concerne l'événement à partir duquel un délai court dans le cadre des "significations", voir chapitre III.S. ; voir aussi **J 13/04** s'agissant du point de référence déterminant pour le calcul du délai visé à l'art. 78(2) CBE 1973 (règle 38 CBE).

1.2. Fixation et prorogation de délais au titre de la règle 132 CBE

1.2.1 Critères pertinents pour la prorogation sur requête des délais (règle 132(2), deuxième phrase, CBE)

La règle 132(2), deuxième phrase, CBE (règle 84, deuxième phrase, CBE 1973) prévoit que dans certains cas particuliers, un délai peut être prorogé sur requête. Cette disposition confère un pouvoir d'appréciation aux services de l'OEB pour statuer sur la requête (**T 954/98** du 9 décembre 1999, **J 12/07**, **J 29/10**). Des exemples de cas particuliers figurent dans les Directives (voir Directives E-VIII, 1.6.1 – version d'avril 2025). Seulement une définition étroite des motifs acceptables est justifiée pour la prorogation de délais au-delà d'une durée totale de six mois (**J 12/07**, **J 29/10**, voir aussi **T 79/99**).

Dans l'affaire **T 79/99** la chambre a constaté qu'en examinant les requêtes en vue d'obtenir du temps supplémentaire, elle tiendrait compte, non seulement de tout motif avancé, mais également du nombre de prorogations antérieures éventuelles, de l'avis éventuel des autres parties, de l'incidence des retards sur les autres recours sur lesquels elle est

appelée à statuer et du principe général selon lequel tout retard est à éviter autant que faire se peut.

La décision **J 12/07** s'est penchée quant à elle sur l'application de l'art. 120 CBE 1973 et de la règle 84 CBE 1973 aux cas dans lesquels les délais ont expiré avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

1.2.2 Applicabilité de la règle 132 CBE au règlement relatif aux taxes

Dans l'affaire **J 7/07**, la section de dépôt avait donné un mois au requérant pour produire des preuves et pour acquitter la surtaxe prévue à l'art. 8(4) RRT. Le requérant avait argué que ce délai d'un mois était trop court et qu'il constituait un vice substantiel de procédure, dans la mesure où il n'était pas conforme à la règle 84 CBE 1973. Bien que la règle 84 CBE 1973 se réfère uniquement à la CBE et au règlement d'exécution, la chambre juridique a conclu que la règle 84 CBE 1973 s'applique au délai visé à l'ancien art. 8(4) RRT. La chambre juridique a expliqué qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit explicitement que la CBE l'emporte sur le règlement relatif aux taxes en cas de conflit entre ces deux textes. En revanche, la CBE est manifestement la norme juridique supérieure, et en cas de conflit, les dispositions de la CBE doivent l'emporter sur celles du règlement relatif aux taxes, par analogie avec l'art. 164(2) CBE.

1.3. Prorogation des délais de plein droit en cas de jours fériés ou de perturbations concernant la distribution du courrier (règle 134 CBE)

1.3.1 Jours fériés (règle 134(1) CBE)

La règle 134(1) CBE prévoit que si un délai expire soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir des documents, soit un jour où le courrier n'y est pas distribué, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. Cette disposition s'applique également aux délais de paiement (**J 1/81**). Voir aussi **J 05/15**.

1.3.2 Perturbation ou interruption générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier dans un État contractant (règle 134(2) CBE)

La règle 134(2) CBE prévoit qu'un délai est prorogé s'il expire un jour où la distribution ou l'acheminement du courrier sont perturbés dans un État contractant ou dans l'État contractant où l'OEB a son siège. La durée de cette perturbation est indiquée par l'OEB. Lors du remaniement de la règle 85(2) CBE 1973, la notion d'"interruption générale" a été supprimée. Au vu des documents préparatoires, le concept de "perturbation" qui a été conservé inclut cependant les interruptions (CA/PL 17/06, p. 356). Les décisions qui interprètent la notion d'"interruption générale" figurent quand même ci-après, car elles peuvent être utiles à l'interprétation du concept de "perturbation générale" au sens de la règle 134(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1640/22**, la chambre a clarifié le fait que le terme "partie" figurant dans la règle 134(2) CBE inclut non seulement les personnes déjà parties à des procédures en

instance, mais aussi celles qui envisagent de le devenir, telles que les opposants potentiels. Une telle interprétation (large) est conforme au but de la règle 134(2) CBE, qui consiste à accorder une réparation extraordinaire lorsqu'en cas de perturbation générale, les utilisateurs du système de l'OEB ne peuvent pas présenter leurs moyens dans les délais. Cette conclusion est conforme à la décision **T 702/89**, qui indiquait que la règle 85(2) CBE 1973 (antérieure à la règle 134(2) CBE) s'appliquait également au délai prévu à l'art. 99(1) CBE pour le dépôt d'un acte d'opposition.

Dans la décision **J 10/20**, la chambre juridique a indiqué que la règle 134(2) CBE n'établit pas de distinction entre les délais statutaires et les délais impartis par une instance du premier degré ou une chambre de recours. Son champ d'application n'est donc pas limité à l'une ou l'autre catégorie de délais. Le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours peut également être prorogé en vertu de cette disposition. Si les conditions énoncées à la règle 134(2) CBE sont remplies, tout délai expirant pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit (concernant la règle 85 CBE 1973, voir **J 11/88**). Les communiqués de l'OEB relatifs aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19 (cf. p. ex. le communiqué du 1er mai 2020, JO 2020, A60) font référence aux "problèmes causés par les perturbations liées à l'épidémie de COVID-19". La règle 134(2) CBE ne fait toutefois pas référence à une "perturbation générale" en tant que telle, mais à une "perturbation générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier". Les communiqués de l'OEB sont silencieux quant à la question de savoir s'il y a eu une perturbation générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier en Allemagne. Il semble donc probable que ces communiqués soient basés sur une application de la règle 134(2) CBE par analogie. On ne saurait attendre des utilisateurs et des mandataires qu'ils remettent en cause, sans raison apparente, des déclarations relatives à la prorogation de délais qui ont été faites dans des publications au titre de la règle 134(4) CBE. Même s'il n'y a pas eu de perturbation générale concernant la distribution ou l'acheminement du courrier, les utilisateurs doivent pouvoir se fier à de telles publications sans subir de préjudice.

Dans l'affaire **T 1338/20**, la décision attaquée avait été signifiée le 28 janvier 2020. Dans des circonstances normales, le délai de deux mois prévu par l'art. 108, première phrase, CBE, pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours serait donc venu à expiration le 7 avril 2020 (règle 126(2) CBE valable du 1er avril 2015 au 31 octobre 2023). Or, entre-temps, l'OEB a publié les communiqués relatifs aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, en dates du 16 avril 2020 (JO 2020, A43) et du 1er mai 2020 (JO 2020, A60), par lesquels il annonçait que les délais venant à expiration à compter du 15 mars 2020 inclus étaient prorogés pour toutes les parties, tout d'abord jusqu'au 4 mai 2020, puis jusqu'au 2 juin 2020, conformément à la règle 134(2) CBE. Selon la décision **J 10/20**, même si l'on n'était pas en présence d'une perturbation générale de la distribution ou de l'acheminement du courrier au sens de la règle 134(2) CBE, les utilisateurs pouvaient tout de même se fier à ces publications sans en subir de préjudices.

Dans l'affaire **J 4/23**, la chambre juridique a expliqué que dans la décision **J 10/20**, la chambre juridique avait fondé son raisonnement sur le fait que l'on ne pouvait pas escompter que les utilisateurs et les mandataires remettent en cause, sans aucun motif apparent, des déclarations concernant la prorogation de délais faite dans des publications

au sens de la règle 134(4) CBE, ni qu'ils entreprennent des investigations individuelles pour savoir si et durant quelles périodes exactement une perturbation avait eu lieu dans l'un des États contractants, qui pouvait même ne pas être le leur. Ces déclarations confirmaient que l'élément décisif était de savoir si l'on pouvait escompter que les utilisateurs remettent en cause les informations qui leur étaient données et, le cas échéant, s'ils parviendraient alors à une conclusion différente de celle fournie dans les informations de l'OEB.

Dans l'affaire **T 1678/17**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale et a demandé un remboursement partiel de la taxe de recours. Dans les faits, la requête en procédure orale n'avait pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre. Cependant, eu égard au communiqué de l'OEB, en date du 1er mai 2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19 (JO 2020, A60), ainsi qu'à la règle 134(2) et (4) CBE, la chambre a estimé que les conditions prévues par la règle 103(4)c) CBE pour l'obtention d'un remboursement à 25 % de la taxe de recours étaient remplies.

Dans sa décision **J 11/88** (JO 1989, 433), la chambre juridique a considéré que tout délai prévu par la CBE 1973 qui expire pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé **de plein droit**. En conséquence, si le Président de l'OEB n'indique pas la durée de cette période faute d'avoir obtenu des informations pertinentes en temps voulu, les droits d'une personne touchée par l'interruption ou la perturbation ne sauraient en être affectés. La question de savoir si une interruption peut être considérée comme une "interruption générale" est une question de fait qui doit être tranchée sur la base de toute information vraisemblable disponible. En cas de doute, il incombe à l'OEB de procéder d'office, en application de l'art. 114(1) CBE 1973, à des investigations.

Dans la décision **J 4/87** (JO 1988, 172), la chambre juridique a réaffirmé que dans le cas d'un retard postal imprévisible menant à l'inobservation d'un délai, l'OEB n'a pas la faculté de proroger le délai en dehors des cas visés à la règle 85(2) CBE 1973.

Dans la décision **J 3/90** (JO 1991, 550), la chambre juridique a interprété la notion d'interruption **générale**. Elle a indiqué que la règle 85(2) CBE 1973 ne s'applique pas uniquement en cas d'interruption affectant l'ensemble du territoire national. En l'espèce, la chambre juridique a décidé que l'étendue géographiquement limitée de la perturbation n'empêchait pas l'interruption d'avoir un caractère général. Elle a estimé que la question de savoir si le mandataire était ou non en mesure d'éviter les conséquences d'une grève des postes ne saurait être déterminante pour l'application de la règle 85(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **J 1/93** également, la chambre juridique a déclaré que, conformément à la règle 85(2) CBE 1973, une interruption de la distribution du courrier était générale lorsqu'elle affectait le **public en général**, résidant dans une région d'une certaine importance, même si son étendue géographique était limitée. La perte d'un seul sac postal peut affecter un certain nombre de destinataires individuels, mais pas le public en général.

Dans l'affaire **J 14/03**, la chambre juridique a confirmé que la preuve apportée par le requérant d'une perturbation au sens de la règle 85(2) CBE 1973 peut entraîner la

prorogation rétroactive d'un délai dans un cas particulier, comme dans l'affaire **J 11/88**, si cette preuve, dans l'hypothèse où elle aurait été connue à l'époque, était de nature à garantir une communication du Président au titre de la règle 85(2) CBE 1973. La chambre juridique a toutefois estimé qu'alors que la preuve fournie dans l'affaire **J 11/88** présentait une force probante, en l'occurrence, la preuve était peu concluante.

1.3.3 Perturbations dues à des circonstances exceptionnelles (règle 134(5) CBE)

Dans l'affaire **J 13/05**, la chambre juridique a souligné que la règle 85(5) CBE 1973 avait été insérée à la suite des événements du 11 septembre 2001, car les moyens de recours disponibles à l'époque étaient insuffisants. Il avait été décidé de ne pas étendre la règle 85(2) CBE 1973 aux interruptions du service postal en dehors des États contractants, puisque c'étaient les seuls États pour lesquels l'OEB pouvait être sûr d'obtenir les informations nécessaires devant permettre au Président d'annoncer une interruption générale ou une perturbation. Contrairement aux paragraphes précédents, la règle 85(5) CBE 1973 a donc été rédigée de telle manière que la **charge de la preuve** incombe à la partie qui affirme qu'une interruption générale ou une perturbation du service postal s'est produite. La règle 85(5) CBE 1973 impose, comme la règle 85(2) CBE 1973, que plusieurs personnes recourant au service postal soient affectées ou théoriquement susceptibles d'être affectées par l'interruption ou la perturbation, même si une interruption mineure ou géographiquement limitée peut suffire.

Dans l'affaire **T 1547/20**, en raison de la pandémie de COVID-19 et des perturbations qu'elle a engendrées, tous les délais venant à expiration le 15 mars 2020 ou au-delà ont été prorogés au 2 juin 2020 en vertu de la règle 134(2) et (4) CBE. Après cette date, la règle 134(5) CBE peut être invoquée dans les cas d'inobservation des délais pour circonstances exceptionnelles (voir communiqué au JO 2020, A74).

1.4. Délais supplémentaires légaux, délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle et fiction de l'observation d'un délai pour le paiement des taxes

1.4.1 Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle au titre de la règle 51(2) CBE

Le contenu de l'art. 86(2) CBE 1973 (paiement tardif de la taxe annuelle et paiement de la surtaxe) figure désormais à la règle 51(2) CBE.

Dans la décision **J 4/91** (JO 1992, 402), la chambre juridique a constaté que lors du calcul du délai de six mois prévu à l'art. 86(2) CBE 1973 pour le paiement d'une taxe annuelle assortie d'une surtaxe, il y a lieu d'appliquer par analogie la règle 83(4) CBE 1973 en se fondant à cet effet sur la règle 37(1), première phrase, CBE 1973 ce qui signifie que le délai de six mois n'expire pas, au cours du sixième mois suivant, le jour qui correspond par son "quantième" à l'échéance au sens de la règle 37(1), première phrase, CBE 1973, mais le jour qui, en tant que "dernier jour du mois", est assimilé à l'échéance. Compte tenu des dispositions de la règle 37(1), première phrase, CBE 1973, l'application de la règle 83(4) CBE 1973 au calcul du délai supplémentaire visé à l'art. 86(2) CBE 1973 conduit à calculer ce délai "de dernier jour en dernier jour". Ce délai commence à courir le

dernier jour du mois visé à la règle 37(1), première phrase, CBE 1973, même si ce jour-là l'on se trouve dans l'un des cas visés par la règle 85(1), (2)et (4) CBE 1973. Si une telle situation se produit au début du délai de six mois, l'expiration de ce délai aura toujours lieu à la fin du sixième mois et ne sera pas reportée au septième.

Dans l'affaire **J 14/12**, la chambre juridique a expliqué que la règle 51(3), première phrase, CBE, prévoit que les taxes annuelles déjà dues pour une demande antérieure à la date à laquelle une demande divisionnaire est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire à la date de son dépôt. Dans le cas d'espèce, plusieurs taxes annuelles pour la demande antérieure étaient dues à la date de dépôt de la demande divisionnaire. La chambre juridique a relevé que ces taxes et toutes les taxes annuelles dues dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande divisionnaire pouvaient être payées dans ce délai sans surtaxe (règle 51(3), deuxième phrase, CBE). Comme prévu à la règle 51(2) CBE, si une taxe annuelle n'est pas acquittée à l'échéance, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de ladite échéance, sous réserve du paiment d'une surtaxe dans ce délai. Par conséquent, le paiement des taxes annuelles à acquitter pour la présente demande divisionnaire pouvait être effectué jusqu'au 1er février 2011 sans surtaxe et jusqu'au 1er avril 2011 avec une surtaxe de 50% de la taxe annuelle impayée.

1.4.2 Délai de grâce pour le paiement des taxes au titre de la règle 85bis CBE 1973

Les règles 85bis et 85ter CBE 1973 ont été supprimées dans le cadre de la révision de la CBE en 2000, afin de tenir compte du champ d'application plus étendu de la poursuite de la procédure prévue à l'art. 121 CBE (JO éd. spéc. 1/2003, 190). Il convient de se reporter à la JCR, 5eéd. 2006, VI.D.1.3.2, pour une présentation exhaustive, ou à la JCR, 6e éd. 2010, VI.D.1.4.2, pour un résumé, de la jurisprudence relative à cette disposition.

1.4.3 Fiction du paiement des taxes dans les délais conformément à l'article 7(3) et (4) RRT

Se référer au chapitre III.U.3.4.

2. Date de réception des documents transmis par télécopie

À compter du 1er juillet 2024, les demandes de brevets et les autres pièces ne peuvent plus être déposées par télécopie à l'OEB. Voir la décision du Président de l'OEB en date du 22 avril 2024 concernant la suppression du téléfax comme moyen de dépôt de demandes de brevets et d'autres pièces (JO 2024, A41) et le communiqué de l'OEB en date du 22 avril 2024 concernant la suppression du téléfax comme moyen de dépôt de demandes de brevets et d'autres pièces (JO 2024, A42).

Dans l'affaire **T 858/18**, la chambre a estimé que si la transmission par télécopie d'un document au sens de la règle 50(3) CBE commence à une date antérieure et se poursuit après minuit jusqu'à une date ultérieure, la date ultérieure est attribuée à l'ensemble du document comme seule date de réception. Il n'y a aucune base juridique permettant de

retenir la date antérieure comme date de réception pour la partie du document qui est parvenue à l'OEB avant minuit.

Dans la décision **T 2307/15**, la chambre a souligné que, même si certains paragraphes manquaient dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par le requérant le 15 février 2016 si on le comparait à la version déposée le 16 février 2016, le premier permettait néanmoins au lecteur de comprendre les motifs en vertu desquels le requérant demandait l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les faits et preuves sur lesquels se fondait le recours. La chambre a estimé que le mémoire exposant les motifs du recours reçu par télécopie le 15 février 2016 devait donc être considéré comme complet, puisqu'il remplissait la fonction qui lui incombait. La chambre a ainsi confirmé l'approche retenue dans les décisions **T 2061/12** et **T 2317/13** (réception avec un retard minimal de la dernière page du mémoire exposant les motifs du recours), la décision divergente **T 858/18** restant une décision isolée, rendue dans une affaire particulière reposant sur des faits différents de ceux de la présente espèce.

Ce thème est également traité dans le cadre d'un autre chapitre en ce qui concerne les décisions ultérieures suivantes : **J 7/97** (page manquante de la description), **T 683/06** (pièces de la demande reçues en partie avant minuit et en partie après), **T 2061/12** (acte d'opposition reçu en partie avant minuit et en partie après).

3. Poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE

En vertu de l'art. 121(1) CBE, le demandeur peut, en principe, requérir la poursuite de la procédure relative à sa demande lorsqu'il n'a pas observé un délai à l'égard de l'OEB. L'article 121(4) et la règle 135(2) CBE prévoient toutefois des exceptions à ce principe, notamment pour le délai de priorité, les délais de recours, les délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure et une requête en restitutio in integrum, ainsi que certaines inobservations de délais auxquelles il peut être remédié en vertu d'une disposition particulière du règlement d'application (exemple : règles 58 et 59 CBE). Contrairement à ce qui était prévu dans la CBE 1973, une poursuite de la procédure est désormais possible notamment en cas d'inobservation des délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, de la taxe nationale de base, de la taxe d'examen ainsi que du délai de présentation d'une requête en examen (JO éd. spéc. 4/2007, MR/2/00, 157). La requête est présentée simplement en acquittant la taxe prescrite (JO éd. spéc. 5/2007).

Dans l'affaire **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre juridique a constaté que le demandeur peut remédier à la perte de droits qu'entraîne, en application de l'art. 96(3) CBE 1973 (correspond à l'art. 94(4) CBE), le **rejet de sa requête en prorogation des délais** en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 CBE 1973. À cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Cette requête secondaire doit être tranchée dans le cadre de la décision finale. En effet, aux termes de l'art. 106(3) CBE 1973 (art. 106(2) CBE), la décision relative à la requête secondaire peut faire l'objet d'un recours avec la décision finale. Le recours peut également se limiter à la contestation de la décision portant sur la requête secondaire (voir aussi **J 29/10**).

Dans la décision **J 47/92** (JO 1995, 180), la chambre juridique a déclaré que la poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 CBE 1973 n'était possible que pour les délais dont la durée est déterminée par l'OEB. Cette problématique est obsolète du fait de la nouvelle formulation de l'art. 121 CBE, qui s'applique indépendamment du fait que les délais aient été fixés par l'OEB ou spécifiés par la CBE ou son règlement d'exécution (MR/2/00, p. 157).

Dans l'affaire **J 16/92**, la chambre juridique a estimé que l'acte omis au sens de l'art. 121(2) CBE 1973 (règle 135(1) CBE) consistait à produire une réponse sur le fond à une notification. Cet acte ne pouvait être accompli par la présentation d'une requête en prorogation du délai de réponse, car présenter une telle requête ne constituait pas l'équivalent de l'acte que la partie envisageait d'accomplir dans le délai demandé.

Dans la décision **J 8/18**, le requérant faisait valoir que la poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 CBE doit être disponible en cas d'inobservation du délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i) PCT. La chambre juridique a souligné que l'art. 121(4) CBE exclut expressément de la poursuite de la procédure, entre autres délais, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Une requête en restauration du droit de priorité telle que prévue à la règle 49*ter*.2 PCT est équivalente et, pour ce qui est de sa nature juridique, identique à une requête en restitutio in integrum au titre de la CBE. L'OEB n'est pas habilité à faire droit à la requête en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121(4) CBE.

Dans l'affaire **T 646/20**, la division d'examen avait rendu une décision de délivrance sur la base de l'accord explicite du demandeur. Après la décision de délivrance, le requérant a exprimé son désaccord en même temps qu'il a soumis une requête en poursuite de la procédure. La chambre a retenu que dans le cas d'une délivrance, une demande cesse d'être en instance le jour précédant la publication de la mention de la délivrance (**G 1/09**, JO 2011, 336). La requête en poursuite de la procédure a donc été présentée au stade où la demande de brevet n'était plus en instance. La chambre a admis que, pour requérir la poursuite de la procédure, il n'est pas nécessaire qu'une demande soit en instance au moment où la requête est présentée. Cependant, l'expression même de "poursuite de la procédure d'une demande" indique qu'une demande est nécessaire. Une demande qui est réputée retirée peut retourner au stade d'une demande en instance une fois qu'il a été fait droit à la requête en poursuite de la procédure, mais une demande qui a donné lieu à la délivrance d'un brevet ne le peut pas.

4. Interruption de la procédure (règle 142 CBE)

Lorsque la procédure a été interrompue en raison du décès du demandeur ou du titulaire ou pour toute autre raison précisée à la règle 142 CBE, les délais sont régis par les dispositions de la règle 142(4) CBE.

4.1. Application d'office de la règle 142 CBE

L'OEB doit appliquer d'office les dispositions de la règle 142 CBE (règle 90 CBE 1973) (**J 902/87**, JO 1988, 323 ; **J 23/88** ; **J 49/92**; **J 2/22** ; **T 315/87** du 14 février 1989 ; **T 854/12** ; **J 7/16** ; **T 54/17**). L'inscription d'une interruption dans le registre n'est pas

constitutive de l'interruption et n'a qu'un effet déclaratoire (**T 854/12**, **J 9/21**). L'interruption de la procédure a pour conséquence que les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à la date d'interruption recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure (voir règle 142(4) CBE). Toutefois, le délai de présentation de la requête en examen et le délai de paiement des taxes annuelles sont uniquement suspendus (voir le présent chapitre, III.D.4.8. "Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 142(4) CBE)").

La décision du Président de l'OEB en date du 21 novembre 2013 relative à la compétence de la division juridique prévoit que l'interruption et la reprise de la procédure relèvent de la seule compétence de la division juridique (voir point 1.2(b), JO 2013, 600).

Toutefois, dans l'affaire **T 54/17**, la chambre a estimé que, dans une affaire où un recours est en instance, la question de l'interruption n'est pas de la compétence exclusive de la division juridique. Elle s'est ainsi ralliée à l'avis exprimé dans la décision **T 854/12**, selon lequel une chambre de recours peut statuer en toute responsabilité sur ce point dans toute procédure dont elle a la charge. Autrement, en particulier dans le cas d'une interruption rétroactive, un organe extérieur aux chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle puisse intervenir. Dans le même ordre d'idées, dans l'affaire **J 2/22**, la chambre juridique a expliqué que la compétence des chambres au titre de l'art. 21(1) CBE pour les procédures de recours, y compris les décisions quant au fond et les questions de procédure annexes, n'était pas affectée par la compétence de la division juridique pour les décisions relatives aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets en vertu de l'art. 20 CBE. La décision du Président de l'OEB en date du 21 novembre 2013 relative à la compétence de la division juridique (JO 2013, 600) ne transférait pas de pouvoirs ni de compétences des chambres de recours à la division juridique sur la base de la règle 11 CBE, mais concernait uniquement la répartition des tâches entre les départements de première instance. Le simple fait que la division juridique était responsable des mentions à porter sur le Registre européen des brevets concernant les dates d'interruption ou de reprise des procédures en vertu de la règle 142 CBE ne permettait pas de déduire que la division juridique était aussi responsable de la décision d'interruption.

Dans l'affaire **J 9/21**, la chambre juridique a rappelé qu'en vertu de l'art. 127(1) CBE en liaison avec la règle 143(1)t) CBE, le Registre européen des brevets, dont la compétence relève de la division juridique conformément à l'art. 20(1) CBE, doit notamment comporter des mentions relatives aux dates d'interruption et de reprise des procédures au sens de la règle 142 CBE. Elle a également souligné que l'OEB devrait s'efforcer d'éviter de prendre des décisions discordantes concernant l'interruption des procédures au titre de la règle 142(1)b) CBE qui concernent le même demandeur ou le même titulaire de brevet et le même ensemble de faits dans des procédures multiples, et a reconnu que l'approche suivie par la décision **T 1389/18** était de nature à éviter que les chambres de recours rendent deux décisions définitives discordantes portant sur la même question juridique. La chambre juridique s'est ralliée aux conclusions des décisions **T 1389/18** et **J 10/19** pour dire que la division juridique était habilitée à déterminer une interruption de la procédure, et a relevé que cette compétence, en tant que telle, n'était pas non plus déniée dans **T 854/12** qui avait simplement conclu que la compétence de la division juridique en la matière n'était pas exclusive.

Dans l'affaire **T 1389/18**, la chambre a estimé qu'en principe, la division juridique a le pouvoir de constater également avec effet rétroactif une interruption de la procédure au titre de la règle 142(1)b) CBE.

4.2. Modification de la règle 142(2) CBE

Par décision en date du 27 mars 2020, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 142(2) CBE concernant la reprise de procédures interrompues (JO 2020, A36). La deuxième phrase, nouvellement introduite, permet à l'OEB de fixer une date à laquelle il envisage de reprendre la procédure d'office si, trois ans après que la date d'interruption a été publiée au Bulletin européen des brevets, l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure n'a toujours pas été portée à sa connaissance. La nouvelle version de la règle 142(2) CBE est entrée en vigueur au 1er juillet 2020. Pour de plus amples détails, voir le communiqué de l'OEB en date du 29 mai 2020 concernant la mise en œuvre de la règle 142(2) CBE modifiée (JO 2020, A76).

4.3. Notion d'incapacité (règle 142(1)a) et c) CBE)

La CBE ne définit pas la notion d'"incapacité", laquelle est appréciée différemment selon que la personne concernée est le demandeur, le titulaire du brevet ou un mandataire agréé. Dans les affaires **J 900/85** (JO 1985, 159) et **J 903/87** (JO 1988, 177), la chambre juridique a estimé que la capacité du **demandeur ou** du **titulaire du brevet** de passer valablement des actes relatifs à la demande de brevet ou au brevet doit être déterminée conformément aux règles du **système juridique national**, car la demande de brevet européen ou le brevet européen est un objet de propriété (voir art. 2(2) et art. 74 CBE ; voir aussi **J 49/92**). Par ailleurs, la chambre juridique a estimé dans l'affaire **J 900/85** (JO 1985, 159) qu'il conviendrait d'apprécier l'incapacité **des mandataires** en fonction d'un **critère uniforme**, afin d'éviter une application hétérogène de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE) qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire.

Dans l'affaire **J 2/22**, la chambre juridique a fait observer que l'incapacité d'une personne signifie que celle-ci souffre d'une altération de ses facultés mentales qui l'empêche d'émettre la volonté de contracter valablement des engagements, et que dans le contexte du système procédural de la CBE, qui ne distingue pas entre la capacité civile et la capacité procédurale, cela signifie également qu'elle ne peut pas agir de son propre chef dans des procédures devant l'OEB. Après avoir analysé en profondeur la jurisprudence consacrée à la notion de capacité, la chambre juridique a conclu que, dans le cadre du système juridique établi par l'OEB, une norme devait être établie et appliquée par l'OEB. Elle s'est référée aux décisions **G 1/22** et **G 2/22** qui, bien que dans un contexte différent, réaffirment l'approche générale consistant à appliquer le droit autonome de la CBE en s'inspirant des législations nationales des États parties à la CBE et en les complétant, pour arriver à des normes uniformes pour toutes les parties devant l'OEB. En particulier, la chambre juridique a estimé que les normes destinées à apprécier la capacité des personnes physiques devaient être les mêmes que celles applicables aux mandataires agréés, puisque seules des normes unifiées conformément au droit autonome de la CBE

peuvent garantir l'égalité de traitement des parties, élément essentiel d'un procès équitable.

4.4. Constatation de l'incapacité du demandeur ou du titulaire du brevet aux fins de la règle 142(1)a) CBE

Dans la décision **J 903/87** (JO 1988, 177), la chambre juridique a constaté qu'une attestation médicale sommaire, dont il ressort que le demandeur se trouvait dans un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression, ne suffisait pas à établir l'incapacité du requérant dans l'esprit de la règle 90(1)a) CBE 1973. En outre, cette attestation ne contenait pas la moindre indication concernant l'intensité et la durée de l'état physique et psychique constaté. Cf. **T 1680/13**.

Dans l'affaire **J 49/92** également, la chambre juridique ne disposait d'aucun élément, tel qu'une attestation médicale, prouvant que le demandeur se trouvait dans un état excluant, selon la pratique juridique allemande, toute prise de décision rationnelle. En effet, le demandeur avait été encore en mesure d'effectuer un virement pour acquitter des taxes dues au titre de la demande, même si celui-ci avait été adressé par erreur à l'Office allemand des brevets au lieu de l'OEB.

Dans l'affaire **J 2/22**, la chambre juridique a fait observer qu'outre les certificats médicaux, le comportement de la personne concernée durant la procédure peut être indicative de son incapacité.

4.5. Constatation de l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 142(1)c) CBE

Ce qui est déterminant pour une décision prise en vertu de la règle 142(1)c) CBE, c'est de savoir si le mandataire jouissait à l'époque considérée des facultés mentales nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou s'il se trouvait dans l'incapacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir en conséquence, voir **J 900/85** (JO 1985, 159), **J 7/99**, **J 7/16**. Dans l'affaire **J 5/99**, la chambre juridique a fait remarquer que pour répondre à cette question, il importe de prendre connaissance de toutes les informations pertinentes fiables et de les examiner attentivement. Il est également indispensable d'obtenir un avis médical autorisé tenant compte, si possible, de tous les faits pouvant peser sur la décision (voir aussi **J 7/16**).

Dans l'affaire **J 900/85** (JO 1985, 159), la chambre juridique a fait observer que bien que les législations nationales des États contractants divergent sur le concept d'"incapacité" et sur ses conséquences, il semble largement admis qu'une personne majeure devient incapable lorsqu'elle est atteinte d'une altération de ses facultés mentales telle qu'elle l'empêche d'émettre la volonté de contracter valablement des engagements et de passer des actes. Les législations nationales reconnaissent l'altération même temporaire des facultés mentales (par exemple lorsqu'elle résulte d'une blessure corporelle ou que le sujet est sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants) ou bien une altération intermittente comme dans certaines maladies mentales où le patient retrouve sa lucidité par intervalles. Si elle est de longue durée, l'altération des facultés mentales entraînant l'incapacité est toujours reconnue par la loi, à plus forte raison lorsqu'elle est permanente et irréversible. Étant

donné l'existence d'une catégorie professionnelle unifiée, celle des mandataires agréés près l'OEB, il conviendrait d'apprécier l'incapacité en fonction d'un critère uniforme, afin d'éviter une application hétérogène de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE) qui varierait suivant la nationalité ou le domicile du mandataire. Il appartient à l'OEB d'établir l'incapacité du mandataire aux fins de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE) en appliquant ses propres règles, mises au point à la lumière de l'expérience et compte tenu des principes appliqués dans le droit national respectif des États contractants. Voir aussi **J 5/99**, **J 7/99**.

L'incapacité doit, en outre, être durable **J 901/86** (JO 1987, 528). Il appartient à l'OEB de déterminer, aux fins de l'application de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE), si et pendant quelle période le mandataire a été incapable, et de définir en fonction de cela les délais qui ont été éventuellement interrompus **J 902/87** (JO 1988, 323).

Dans l'affaire **J 7/99**, la chambre juridique a estimé que l'incapacité au sens de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE) s'entend d'un état mental dans lequel le mandataire est totalement incapable ou presque de prendre des décisions rationnelles, au point d'affecter l'ensemble de ses obligations professionnelles, et pas seulement un cas isolé. En l'espèce, l'incapacité n'a pas été établie. Voir aussi **J 2/98**, **J 7/16**.

Dans l'affaire **J 7/20**, la chambre juridique a fait observer que les critères d'interruption d'une procédure en application de la règle 142(1)c) CBE sont présentés, mot pour mot, comme une liste fermée d'événements déclencheurs (c'est-à-dire des motifs) : décès du mandataire ; incapacité du mandataire ; impossibilité juridique pour le mandataire de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens. La liste des événements déclenchant l'interruption d'une procédure en application de la règle 142(1)c) CBE est exhaustive. Il s'ensuit que tout autre événement, y compris les événements englobés par la notion de force majeure, ne relève pas du champ d'application de cette règle. Les événements externes, d'ordre pratique et ponctuels (p. ex neige abondante, vols annulés ou problème de communication) ne constituent pas une "incapacité du mandataire" au sens de la règle 142(1)c) CBE.

4.6. Incapacité d'un mandataire non domicilié dans un État contractant

Dans l'affaire **J 23/88**, la chambre juridique a approuvé la conclusion de la section de dépôt selon laquelle le conseil en brevets américain n'était pas couvert par la règle 90(1)a) CBE 1973 (règle 142(1)a) CBE), n'étant ni le demandeur ou le titulaire du brevet européen, ni une personne habilitée en vertu du droit national à représenter l'un ou l'autre. "Une personne habilitée en vertu du droit national" couvre le tuteur ou le syndic de faillite du demandeur ou titulaire du brevet, mais pas un conseil en brevets habilité en vertu du droit national d'un État non contractant. Cependant, la chambre juridique a constaté que l'incapacité du conseil en brevets américain constituait, au moment considéré, un cas d'incapacité du mandataire du demandeur au sens de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE). Cette interprétation est tout à fait conforme aux documents préparatoires pour ce qui concerne l'égalité de traitement voulue entre les demandeurs originaires des États contractants et ceux venant des États non contractants. C'était à dessein que le texte de la règle 90(1)c) CBE 1973 (règle 142(1)c) CBE) différait de celui

de la règle 90(1)a) CBE 1973 (règle 142(1)a) CBE), afin de garantir l'égalité de traitement entre les demandeurs originaires des États contractants et ceux originaires des États non contractants. Elle a également fait observer que l'art. 133(2) CBE 1973 prévoit un seul cas où il est possible de déroger à l'obligation de se faire représenter par un mandataire agréé au sens de l'art. 134 CBE 1973, à savoir le dépôt de la demande de brevet européen. En effet, la demande de brevet peut être valablement déposée par le demandeur lui-même ou par tout mandataire dûment habilité par le demandeur. Une fois que la procédure relative à une demande internationale a été engagée en bonne et due forme devant l'OEB, toute interruption de la procédure occasionnée par le décès ou l'incapacité d'un conseil en brevets américain n'est plus couverte par la règle 90(1)c) CBE 1973.

4.7. Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE)

Selon la règle 142(1)b) CBE (règle 90(1)b) CBE 1973), la procédure devant l'OEB est interrompue si le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens. Une interruption au titre de la règle 142(1)b) CBE ne sert pas uniquement les intérêts du titulaire du brevet, mais également ceux de ses créanciers. Ces intérêts sont protégés en ce sens que cette règle vise à empêcher tout acte juridique, que ce soit de la part du titulaire du brevet ou de celle de l'OEB, susceptible d'affecter le brevet en tant qu'élément d'un patrimoine (**T 1389/18**). Les affaires **T 1533/07** et **T 516/14** (application non justifiée de la règle 142(1)b) CBE à un opposant par analogie) concernent le cas où un **opposant** demande l'interruption de la procédure à cause d'une faillite.

Le critère décisif pour l'interruption au sens de la règle 142(1)b) CBE est de savoir si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure (**J 26/95**, **J 16/05**, **J 9/21**).

Dans l'affaire **T 854/12**, la chambre a constaté que la règle 142(1)b) CBE est applicable aux cas où un titulaire de brevet qui pouvait au départ mener sans restriction la procédure se trouve ultérieurement "dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure". Ladite règle ne peut toutefois pas être appliquée à des cas où un brevet est transféré, avec l'accord de l'administrateur judiciaire, à un titulaire qui, du fait qu'il est déjà partiellement dessaisi, ne devient pas lui-même partie à la procédure et est représenté d'emblée par l'administrateur judiciaire, dont le pouvoir de disposition n'est pas limité.

Dans la décision **J 9/90**, la chambre juridique a déclaré que le demandeur (en l'espèce une personne physique) inscrit au Registre européen des brevets et la personne touchée par la faillite (en l'espèce une société à responsabilité limitée) doivent être juridiquement identiques pour que puisse s'appliquer la règle 90(1)b) CBE 1973 en liaison avec l'art. 60(3) CBE 1973 et la règle 20(3) CBE 1973. Cf. **J 16/05**.

Dans les affaires **J 9/94** et **J 10/94**, il a été considéré que si le demandeur, à la suite d'une action engagée contre ses biens, ne dispose pas de biens restants grâce auxquels il pourrait effectuer le paiement requis et qu'il lui est donc impossible, de fait comme de droit, de poursuivre la procédure devant l'OEB, cette situation est analogue à un cas

d'impossibilité juridique. Toutefois, il convient dans ce cas d'examiner si les actions engagées empêchaient effectivement le demandeur de poursuivre la procédure.

Dans l'affaire **J 18/12**, la chambre juridique a estimé qu'aux fins d'une interprétation correcte de la règle 142(1)b) CBE, il devait exister un lien étroit entre l'action engagée contre les biens du demandeur et la condition selon laquelle cette action doit être la raison pour laquelle ce dernier est dans l'impossibilité de poursuivre la procédure pour des motifs juridiques. En règle générale, cette exigence de causalité n'est remplie que si l'"action" est une procédure juridique engagée contre les biens du demandeur dans leur ensemble, c'est-à-dire la totalité de ses actifs.

Dans l'affaire **J 26/95** (JO 1999, 668), la chambre juridique a constaté que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 du Code des États-Unis sur les faillites ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB, au sens où l'entend la règle 90(1)b) CBE 1973 (règle 142(1)b) CBE) (voir aussi **J 11/98**). L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des États-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités. La procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (voir **J 7/83**, JO 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (voir **J 9/90**). De même, la preuve n'a pas été apportée qu'il existait des faits comparables à la situation exceptionnelle dans les décisions **J 9/94** et **J 10/94** (voir ci-dessus).

Dans l'affaire **J 11/95**, le demandeur avait poursuivi la procédure devant l'OEB, même après avoir fait faillite. Il avait notamment présenté une demande d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB et acquitté les taxes correspondantes. Compte tenu de ces faits, et à défaut de preuve contraire, la chambre juridique a estimé qu'aucun motif d'ordre juridique ne s'opposait à ce que le demandeur (en faillite) poursuive la procédure devant l'OEB.

En revanche, dans l'affaire **J 9/21**, la chambre juridique a énoncé que le simple fait qu'il n'existait aucun jugement de faillite et que l'ancien titulaire du brevet s'était volontairement placé sous un administrateur externe en vertu de la loi australienne sur les entreprises ne s'opposait pas à l'application de la règle 142(1)b) CBE. Une fois nommé, seul l'administrateur externe peut gérer les biens d'une société. Comme le brevet contesté faisait partie des biens de la société de l'ancien titulaire du brevet au moment considéré, ce dernier était bel et bien "dans l'impossibilité, pour raisons juridiques, de poursuivre la procédure". Ainsi, les conditions d'une interruption au titre de la règle 142(1)b) CBE étaient remplies. Le fait qu'un demandeur ou qu'un titulaire de brevet poursuive la procédure devant l'OEB ne permet de tirer aucune conclusion sur le point de savoir s'il se trouve dans l'impossibilité juridique de le faire.

Dans l'affaire **J 16/05**, la chambre juridique a considéré que la règle 90 CBE 1973 ne prévoyait aucun délai dans lequel les circonstances justifiant une interruption de la procédure devraient être portées à l'attention de l'OEB. La raison d'être de la règle 90(1)b) CBE 1973 était de protéger les parties qui ne pouvaient, pour des motifs juridiques bien déterminés, agir dans la procédure à l'encontre d'une perte de droits susceptible de se produire, et ce jusqu'au moment où l'OEB pouvait reprendre la procédure au titre de la règle 90(2) CBE 1973. La chambre juridique a également souligné que dans l'intérêt de la sécurité juridique, la règle 90(1)b) CBE 1973 ne peut être appliquée sans aucune restriction dans le temps. Les parties doivent agir de bonne foi et en temps utile, et ne peuvent obtenir une interruption de la procédure des années après avoir eu connaissance des faits justifiant une interruption plus précoce.

Dans l'affaire **T 54/17**, la chambre a fait observer ce qui suit : si le titulaire d'un brevet, ayant connaissance de circonstances qui justifient une interruption de la procédure et sont exclusivement liées à sa propre situation, poursuit la procédure sans restriction pendant plusieurs années après la disparition de ces circonstances sans jamais s'en prévaloir, il serait inéquitable qu'il sollicite l'interruption à un stade aussi tardif, ce qui supposerait de recommencer toute la procédure menée jusqu'alors, et à laquelle le titulaire a participé activement. Cela serait contraire au principe de la bonne foi. Voir aussi **J 9/21**.

4.8. Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 142(4) CBE)

En vertu de la règle 142(4), première phrase, CBE (règle 90(4), première phrase, CBE 1973), les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d'interruption de la procédure recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. La règle 142(4) CBE prévoit deux exceptions : le délai de présentation de la requête en examen et le délai de paiement de la taxe annuelle. Toutefois, elle ne remet pas en cause le principe de l'interruption générale de l'ensemble de la procédure. Son objet est seulement de préciser le mode de calcul des délais lors de la reprise (**J 7/83**, JO 1984, 211).

Dans l'affaire **T 1389/18**, la chambre, se référant à la décision **J 9/06**, a relevé qu'une reprise de la procédure n'était possible qu'avec effet pour l'avenir (ex nunc).

Dans l'affaire **J 10/19**, la chambre juridique a indiqué dans l'exergue que si la constatation de l'interruption d'une procédure en raison de l'insolvabilité d'un (co-)titulaire de brevet a généralement un effet rétroactif, la procédure ne peut toutefois être annulée qu'avec un effet ex nunc. La prise en considération des intérêts en jeu dans des cas particuliers ne permet pas non plus de procéder à une annulation rétroactive. Il s'agit au contraire d'une question de droit qu'il convient de trancher de manière générale. Dans le même ordre d'idées, la chambre juridique, dans l'affaire **J 9/21**, a fait observer qu'il n'était pas possible d'annuler avec effet rétroactif une déclaration d'interruption émanant de la division juridique, même si cette interruption avait été déclarée par erreur. Parmi les raisons invoquées dans la jurisprudence citée par la chambre juridique figure le fait qu'à défaut, les délais déclarés comme interrompus par la division juridique pourraient, du point de vue des parties, être raccourcis ou expirer rétroactivement (**J 10/19**) et le fait que les membres

du public peuvent légitimement s'attendre à ce que les dates d'interruption et de reprise inscrites au Registre européen des brevets soient correctes (**J 10/19**).

Dans l'affaire **J 7/83** (JO 1984, 211), la chambre juridique a déclaré qu'en cas d'interruption de la procédure de délivrance du brevet européen à la suite d'une procédure de règlement judiciaire (règle 90(1) b) CBE 1973), le délai fixé par l'art. 94(2) CBE 1973 pour le paiement de la **taxe d'examen** se trouve suspendu à compter de la date de cessation des paiements, telle que fixée par le jugement, jusqu'à la date de reprise de la procédure de délivrance (règle 90(2) CBE 1973). Ce délai recommence à courir pour le reliquat ou au minimum pour les deux mois prévus par la règle 90(4), deuxième phrase, CBE 1973. Dans la décision **J 902/87** (JO 1988, 323), la chambre juridique a constaté qu'une telle interprétation ne peut être appliquée aux **taxes annuelles** pour lesquelles la CBE n'a pas fixé de délai de paiement, mais seulement des dates d'échéance. Le seul délai qui puisse être suspendu en ce qui concerne les taxes annuelles est le délai de six mois prévu par l'art. 86 CBE 1973 pour le paiement des taxes annuelles avec une surtaxe, et la règle 90(4) CBE 1973 doit être interprétée comme repoussant à la date de reprise de la procédure la date de paiement des taxes annuelles qui sont venues à échéance pendant la période d'incapacité du mandataire ou du demandeur.

Dans l'affaire **T 854/12**, la chambre a tiré la conclusion suivante : en cas d'interruption constatée par la chambre, non seulement les délais en cours sont suspendus (règle 142(4) CBE), mais aussi la chambre ne peut tenir une procédure orale ni rendre une décision dans le cadre d'une procédure écrite.

Dans l'affaire **T 1389/18**, la chambre a décidé qu'il convenait de considérer rétrospectivement comme inexistantes une procédure orale tenue pendant une interruption et une décision de la division d'opposition prononcée au cours de cette procédure. Les recours devant la chambre étaient donc eux aussi dénués d'objet et, par conséquent, la procédure de recours a dû être close sans décision sur le fond (voir également **J 10/19**, point 6 des motifs). Dans l'affaire **T 967/18**, la chambre a rappelé que lorsque la procédure d'opposition a été interrompue conformément à la règle 142(1)b) CBE, les actes accomplis par les parties ou par l'organe compétent de l'OEB durant la période d'interruption sont considérés comme nuls et non avenus. De plus, tout recours contre une décision prise durant l'interruption est irrecevable car dépourvu d'objet valable susceptible de révision judiciaire.

Les notifications et les décisions de l'OEB qui ont été émises pendant la période comprise entre la date de l'interruption et la date de la reprise de la procédure sont dénuées d'objet et doivent être émises de nouveau après la reprise de la procédure (**T 54/17**).

Dans l'affaire **T 956/19**, la chambre a souligné que la règle 142(4) CBE ne s'applique pas aux délais qui ne doivent être respectés ni par le demandeur ni par le titulaire du brevet, tels que le délai d'opposition visé par l'art. 99(1) CBE. Ce constat est déjà étayé par le libellé de la règle 142 CBE. Étant donné que l'incapacité d'autres parties à la procédure ne représente pas un motif d'interruption, les délais qui courent vis-à-vis de ces parties ne peuvent être pris en compte pour l'application de la règle 142(4) CBE.

Dans l'affaire **J 12/19**, la chambre juridique a expliqué que les procédures devant la division juridique relatives à l'interruption et à la reprise de la procédure d'opposition devant la division d'opposition sont des procédures intermédiaires par rapport à la procédure d'opposition. Lorsque la procédure d'opposition est interrompue et que la division juridique envisage de la reprendre ou lorsqu'elle refuse de la reprendre, l'issue de la procédure intermédiaire de reprise a un effet immédiat sur la position juridique de l'opposant. Toute décision prise dans une telle procédure est susceptible d'avoir une incidence (négative) sur la position juridique de l'opposant. Il n'est pas possible d'exiger de l'opposant qu'il ne défende ses droits qu'ultérieurement dans la procédure principale (d'opposition) après que celle-ci a été reprise. Une telle exigence retarderait la procédure et pourrait entraîner des frais supplémentaires. C'est pourquoi la chambre juridique a été d'avis que l'opposant (requérant) était partie à la procédure de reprise.

E. Restitutio in integrum

1. Introduction 1029
2. Personnes admises à présenter une requête en restitutio in integrum 1029
2.1. Exception pour les opposants – délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours 1029
2.2. Restitutio in integrum uniquement en cas d'inobservation d'un délai qu'il appartenait au demandeur de respecter 1030
3. Inobservation du délai ayant pour conséquence directe la perte du droit 1031
3.1. Notion de délai 1031
3.1.1 La condition relative à l'existence d'une demande antérieure en instance lors du dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas un délai 1031
3.1.2 Désignation d'États 1031
3.1.3 Requête en rectification assujettie à une condition de "limitation de temps" 1032
3.2. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(4) et de la règle 136(3) CBE 1032
3.3. Délais relatifs à la procédure au titre du PCT 1032
3.4. Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE 1033
4. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum 1034
4.1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum (règle 136(1) CBE) 1034
4.1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement 1034
a) Cessation de l'empêchement 1035
b) Personne responsable 1037
c) Date à laquelle la signification est réputée avoir été remise 1039
4.1.2 Délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé 1040
4.2. Incapacité de respecter un délai 1041
4.2.1 Inobservation délibérée d'un délai : considérations tactiques 1041
4.2.2 Difficultés financières 1042
4.3. Accomplissement de l'acte omis 1043
4.4. Motivation de la requête en restitutio in integrum 1043
4.5. Nombre de taxes de restitutio in integrum dues en cas d'inobservation de plus d'un délai 1045
4.6. Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum 1045
5. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum 1046
5.1. Moyens à prendre en considération 1046
5.2. Généralités concernant l'obligation de vigilance 1047
5.3. Circonstances exceptionnelles 1048
5.3.1 Restructuration organisationnelle 1048
5.3.2 Changement ou retrait de la représentation 1048
5.3.3 Cas complexes de transmissions d'entreprises 1049
5.3.4 Questions relatives à la surveillance ou aux systèmes informatiques 1049
5.3.5 Survenue inopinée de maladie grave et lourde épreuve psychique 1050
5.4. Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais ou le traitement du courrier 1051
5.4.1 "Erreur isolée" commise par le mandataire 1051

5.4.2 Système fonctionnant de manière efficace depuis plusieurs années, en tant que preuve montrant que ce système est normalement satisfaisant 1052
5.4.3 Cas où l'origine de l'erreur n'a pu être déterminée 1052
5.4.4 Exigence en matière de vérification 1053
a) La contre-vérification doit être indépendante dans un grand cabinet 1053
b) Mécanismes de contrôle dans les petits cabinets 1055
5.4.5 Obligation de vigilance dans la prise de dispositions concernant les absences d'employés 1056
5.4.6 Deuxième erreur commise par la personne responsable 1057
5.4.7 Erreurs dans des systèmes informatiques 1058
5.5. Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire 1058
5.5.1 Obligation de vigilance de la part du demandeur 1059
a) Norme en matière de vigilance 1059
b) Fait de compter sur le mandataire agréé 1060
c) Demandeur individuel non représenté 1060
d) Choix d'un mandataire suffisamment compétent 1061
5.5.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé 1061
a) Communication entre les mandataires agréés et leurs clients, l'OEB ou d'autres mandataires 1062
b) Paiement des taxes annuelles 1063
c) Ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la CBE 1064
d) Demander des informations auprès de l'OEB et agir sur la base de celles-ci 1066
e) Cas où le traitement d'un dossier débute peu avant l'expiration du délai 1067
f) Désignation des offices récepteurs 1067
g) L'abandon d'une demande 1068
5.5.3 Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé 1068
5.5.4 Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire 1070
a) Introduction 1070
b) Sélection, formation et supervision 1070
c) Assistant technicien 1074
d) Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire 1074
e) Sphère de compétence exclusive du mandataire 1074
5.5.5 Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie 1076
6. Traitement procédural des requêtes en restitutio in integrum 1077
6.1. Instance compétente pour statuer sur la requête 1077
6.2. Présentation, à titre subsidiaire, d'une requête en restitutio in integrum 1079
6.3. Parties à la procédure concernant une requête en restitutio in integrum, et le droit d'être entendu 1079
6.4. Requête concomitante en interruption de la procédure 1080
6.5. Relation entre la restitutio in integrum et la prorogation de délais par le Président de l'OEB en cas de perturbation générale 1080
6.6. Requête en restitutio in integrum superflue 1080
7. Droit d'exploitation au titre de l'article 122(5) CBE 1081
8. Principe de proportionnalité 1081

9. Remboursement de la taxe de restitutio in integrum 1083
9.1. Motif juridique du paiement de la taxe 1083
9.2. Remboursement en cas de requête en restitutio in integrum jugée redondante 1083
9.3. Requête en restitutio in integrum due à des erreurs commises par l'OEB 1084
9.4. Remboursement en cas de paiement de plus d'une taxe de restitutio in integrum 1084

1. Introduction

La restitutio in integrum représente un moyen juridique de remédier à la perte d'un droit dans les procédures devant l'OEB. S'il est satisfait aux exigences de l'art. 122 CBE et de la règle 136 CBE et que la requête en restitutio in integrum est admise, le requérant est réputé ne pas avoir perdu le droit en cause (cf. art. 122(3) CBE). Après la révision de la CBE, la poursuite de la procédure est devenue le moyen de recours normal en cas d'inobservation de délais durant la procédure européenne de délivrance de brevets (voir également chapitre III.D.3. "Poursuite de la procédure conformément à l'art. 121 CBE") et a ainsi remplacé dans certains cas la restitutio in integrum (une vue d'ensemble des modifications figure à la JCR, 6e éd. 2010, VI.E.1. et au JO éd. spéc. 4/2007).

Pour que la restitutio in integrum soit valable, il faut principalement que le requérant ait été admis à présenter la requête (voir présent chapitre III.E.2.), qu'il n'ait pas été en mesure d'observer un délai au sens de l'art. 122(1) CBE (à condition que ce délai ne soit pas exclu en vertu de l'art. 122(4) et de la règle 136(3) CBE), que l'inobservation du délai ait eu pour conséquence directe la perte du droit (chapitre III.E.3.), que la requête ait été déposée en temps utile et en bonne et due forme, que l'acte non accompli l'ait été dans les délais (chapitre III.E.4.), et qu'il ait été satisfait aux conditions de fond, en particulier qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (chapitre III.E.5.).

2. Personnes admises à présenter une requête en restitutio in integrum

En vertu de l'art. 122(1) CBE, tant le demandeur que le titulaire d'un brevet européen peuvent être rétablis dans leurs droits. L'opposant est donc en principe exclu de ce moyen de recours.

2.1. Exception pour les opposants – délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours

Les opposants ne sont pas admis à requérir la restitutio in integrum quant au délai de deux mois dans lequel un **recours** doit avoir été formé conformément à l'art. 108, première phrase, CBE (cf. **T 210/89**, JO 1991, 433 ; cf. également **T 323/87**, JO 1989, 343 ; **T 128/87**, JO 1989, 406 ; **T 314/01** ; **T 2454/11** ; **T 1946/15**), ni quant au délai de neuf mois prévu à l'art. 99(1) CBE pour **déposer l'acte d'opposition** et acquitter la taxe correspondante (**T 702/89**, JO 1994, 472 ; **T 748/93** ; **T 2254/11**).

Dans la décision **G 1/86** (JO 1987, 447), la Grande Chambre de recours a cependant décidé qu'un **opposant qui est également requérant** peut être rétabli dans ses droits au titre de l'art. 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours en vertu de l'art. 108, troisième phrase, CBE (jurisprudence constante, voir **T 335/06**, **T 1545/16**). Les raisons qui justifient l'exclusion de l'opposant du droit à la restitutio in integrum quant au délai de recours – notamment l'intérêt du titulaire du brevet à n'être pas laissé plus longtemps dans l'incertitude quant à la possibilité d'un recours après l'expiration de ce délai – ne sauraient s'étendre au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours car l'incertitude est levée après la formation du recours. La Grande Chambre de recours a appliqué le principe général de droit admis dans les États contractants de la CBE, selon lequel les parties à une procédure engagée devant une juridiction doivent jouir des mêmes droits procéduraux (principe qui découle de celui, plus général, de l'égalité des justiciables devant la loi). Ce principe interdit de traiter l'opposant autrement que le titulaire du brevet, car il en résulterait une discrimination inacceptable à son encontre.

Dans l'affaire **T 181/14**, le requérant (opposant) avait déposé un acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours, mais n'avait pas payé la taxe de recours dans les délais. Le requérant avait sollicité la restitutio in integrum quant au délai pour le paiement de la taxe de recours. La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle l'applicabilité de l'art. 122(1) CBE se limite au cas où le requérant (opposant) ne respecte pas le délai pour déposer les motifs du recours. Il y a une raison de traiter différemment, pour ce qui est de la restitutio in integrum, le paiement tardif de la taxe de recours et le non-dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La possibilité pour les opposants d'être rétablis dans leurs droits lorsque le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été respecté est fondée sur l'existence d'un recours doté d'effets juridiques, à savoir une procédure de recours valablement lancée. En revanche si la taxe de recours n'a pas été acquittée dans les délais, aucun recours n'existe. Le fait qu'en l'espèce, le titulaire du brevet ait répondu au mémoire exposant les motifs du recours ne changeait rien à la conclusion de la chambre.

2.2. Restitutio in integrum uniquement en cas d'inobservation d'un délai qu'il appartenait au demandeur de respecter

Dans la décision **J 3/80** (JO 1980, 92), la chambre juridique a déclaré que si le **service national** de la propriété industrielle concerné **omet de transmettre à l'OEB** une demande de brevet européen **dans les délais**, ceci ayant pour conséquence que la demande est réputée retirée (art. 77(5) CBE 1973), le demandeur ne peut demander le rétablissement dans ses droits, étant donné que la Convention sur le brevet européen prévoit le rétablissement des droits uniquement lorsqu'il y a eu inobservation d'un délai qu'il appartenait au demandeur de respecter. Voir aussi **J 1/12**.

3. Inobservation du délai ayant pour conséquence directe la perte du droit

3.1. Notion de délai

Pour que la restitutio in integrum soit possible, il faut qu'il y ait non-observation d'un délai vis-à-vis de l'OEB (art. 122(1) CBE), c'est-à-dire d'un délai fixé par la CBE ou imparti au demandeur par un agent de l'OEB, délai dans lequel le demandeur est tenu d'accomplir un acte donné (affaires **J 11/91** et **J 16/91**, examinées dans le cadre d'une procédure commune, JO 1994, 28 ; **J 21/96**). Les différents délais prévus dans la CBE ne sont pas forcément des délais au sens de l'art. 122 CBE (**J 10/01**).

Les délais prévus dans la CBE comportent **deux éléments conceptuels**, à savoir 1) une période déterminée en années, en mois ou en jours, et 2) une date correspondante, qui sert de point de départ pour le délai, et à partir de laquelle la période est calculée. Les limites de temps imposées par la CBE aux demandeurs, mais qui ne comportent pas ces éléments conceptuels, ne peuvent être considérées comme des délais aux fins de l'art. 122 CBE 1973 (**J 18/04**, JO 2006, 560).

3.1.1 La condition relative à l'existence d'une demande antérieure en instance lors du dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas un délai

Conformément à la jurisprudence établie des chambres de recours (cf. **J 19/10**), la règle 36(1) CBE (et la règle 25(1) CBE 1973 dans sa version en vigueur à partir de 2002) fixe une condition et non un délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à savoir que la demande de brevet européen antérieure soit en instance. En droit procédural, le fait qu'un acte conditionnel puisse seulement être accompli avant que certaines circonstances particulières prévues par une disposition juridique ne se soient produites (condition), diffère, sur le plan conceptuel, d'une période prescrite pour accomplir un acte (délai) (**J 24/03**, JO 2004, 544 ; **J 3/04** ; voir aussi **J 10/01** ; **J 18/04**, JO 2006, 560 ; **G 1/09**, JO 2011, 336 ; **J 19/10** ; **J 10/12**). La règle 25(1) CBE 1973 dans sa version en vigueur avant 2002 ne constitue pas non plus un délai mais déterminait le moment, dans la procédure d'examen, à partir duquel il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire, à savoir la remise de l'accord conformément à la règle 51(4) CBE 1973 (**J 21/96**, **J 4/02**).

3.1.2 Désignation d'États

Dans l'affaire **J 3/83**, la chambre juridique a expliqué que la notion de délai telle que visée à l'art. 122 CBE 1973 implique une **période de temps d'une certaine durée**. S'agissant de la désignation d'États, une telle période n'existe pas. Les États doivent être désignés à un moment précis, à savoir lors de la requête en examen (cf. art. 79(1) CBE 1973). Selon les dispositions de la CBE 2000, cette question ne se pose plus, l'actuel art. 79(1) CBE prévoyant que tous les États contractants parties à la Convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

3.1.3 Requête en rectification assujettie à une condition de "limitation de temps"

Dans la décision **J 7/90** (JO 1993, 133), la chambre juridique a déclaré qu'en vertu de la jurisprudence des chambres de recours, les requêtes en rectification de la désignation d'États contractants ou de la date de priorité doivent être présentées suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen. Il ne peut être fait droit à la requête en restitutio in integrum parce qu'il ne s'agit pas ici d'un "délai" au sens de l'art. 122(1) CBE 1973, mais d'une "limitation de temps".

3.2. Délais exclus de la restitutio en vertu de l'article 122(4) et de la règle 136(3) CBE

Selon l'art. 122(4) CBE ensemble la règle 136(3) CBE, les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l'art. 121 CBE sont exclus de la restitutio in integrum, à savoir, notamment, les délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche, de désignation et d'examen, et le délai de présentation d'une requête en examen, ainsi que tout délai imparti par l'OEB (cf. également JO éd. spéc. 4/2007 ; s'agissant de la situation régie par la CBE 1973, cf. décision **J 11/86**). Voir aussi le présent chapitre III.E.1.

Est également exclu de la restitutio in integrum le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum (règle 136(3) CBE ; cela était également le cas au titre de la CBE 1973, cf. **T 900/90**) ; en revanche, la restitutio in integrum peut être requise pour le délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure (cf. art. 121(4) CBE ; cela était également le cas au titre de la CBE 1973, cf. **J 12/92** ; **J 902/87**, JO 1988, 323 ; **J 29/94**, JO 1998, 147).

Contrairement à la situation régie par la CBE 1973, les nouvelles dispositions de la CBE 2000 autorisent la restitutio in integrum quant au délai de priorité (art. 87(1) CBE). Cette modification de la CBE n'a toutefois aucune incidence sur l'interprétation de l'art. 122(5) CBE 1973, qui exclut expressément le délai prévu à l'art. 87(1) CBE 1973 (**J 9/07**). La jurisprudence qui excluait de la restitutio in integrum les délais supplémentaires prévus à la règle 85bis et à la règle 85ter CBE 1973 est tombée en désuétude puisque ces dispositions ont été supprimées. La question de l'exclusion des délais du PCT en vertu de l'art. 122(5) CBE 1973 ne devrait plus se poser depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000 ; pour un résumé détaillé de la jurisprudence (**G 3/91**, JO 1993, 8 ; **G 5/92** et **G 6/92**, JO 1994, 22 et 25 ; **G 5/93**, JO 1994, 447 ; **J 1/03** ; **T 227/97**, JO 1999, 495), consulter la JCR, 5e éd. 2006, VI.E.3. ; un bref résumé figure à la JCR, 6e éd. 2010, VI.E.4.

3.3. Délais relatifs à la procédure au titre du PCT

L'article 48(2)a) PCT prévoit que tout État contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai (voir aussi la règle 82*bis*.2 PCT). Par conséquent, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure déterminé dans le délai prescrit par le PCT, peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum dans

tous les cas où le déposant d'une demande européenne directe peut lui aussi les invoquer en cas d'inobservation du délai correspondant (cf. **G 3/91**, JO 1993, 8 ; **G 5/93**, JO 1994, 447 ; **J 13/16**).

Dans l'affaire **J 13/16**, la chambre juridique a retenu qu'il ne serait pas conforme au principe bien établi d'égalité de traitement entre les déposants d'une demande européenne directe et les déposants euro-PCT que les déposants euro-PCT puissent être rétablis dans leurs droits quant au délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i) PCT pour présenter une requête en restauration du droit de priorité alors que, pour les déposants d'une demande européenne directe, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum est exclu de la restitutio in integrum en vertu de l'art. 122(4) et de la règle 136(3) CBE. Par conséquent, dans la procédure devant l'OEB, le délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i) PCT pour présenter une requête en restauration du droit de priorité est exclu de la restitutio in integrum prévue à l'art. 122 CBE.

Dans l'affaire **J 6/79**, la chambre juridique a estimé que la restitutio in integrum n'était pas exclue en ce qui concerne le délai prescrit pour présenter la requête en examen dans le cas d'une demande internationale transmise à l'OEB.

Dans la décision **W 4/87** (JO 1988, 425), la chambre a décidé qu'une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans le cas où la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est fondée la réserve formulée conformément à la règle 40.2 c) PCT est tardive, étant donné que l'art. 122 CBE 1973 est applicable en liaison avec l'art. 48(2) PCT.

Dans l'affaire **T 227/97** (JO 1999, 495), la chambre a constaté que les dispositions de l'art. 122 CBE 1973 sont applicables au délai prévu à la règle 13*bis*.4 PCT. S'agissant de la restitutio in integrum quant au délai fixé, conformément à l'ancienne règle 40.3 PCT, pour la présentation d'une réserve contre l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, voir la décision **W 3/93** (JO 1994, 931).

3.4. Perte de droit en tant que conséquence directe en vertu de la CBE

D'après l'art. 122(1) CBE, un demandeur ne peut être rétabli dans ses droits que si ceux-ci ont auparavant été perdus en conséquence directe de la non-observation d'un délai à l'égard de l'OEB.

Dans l'affaire **J 1/80** (JO 1980, 289), les copies certifiées conformes des documents de priorité n'avaient pas été produites dans le délai de 16 mois prévu à la règle 38(3) CBE 1973. La chambre juridique a estimé que d'après la CBE, il n'existe une irrégularité que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de ce délai. Une telle irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (art. 91(2), règle 41(1), 84 CBE 1973). Une perte du droit n'intervient que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité.

Dans l'affaire **J 23/14**, la chambre juridique a estimé qu'en dépit de la formulation de l'art. 86(1) CBE 2000 et de la règle 51 CBE (telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre

2016), et pour des raisons de protection de la confiance légitime des utilisateurs du système du brevet européen, une demande de brevet est réputée retirée seulement à l'expiration du délai supplémentaire de six mois prévu à la règle 51(2) CBE pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe, conformément à la jurisprudence qui prévalait avant la décision **T 1402/13** du 31 mai 2016. Voir aussi **J 7/16**.

Dans l'affaire **T 1403/16**, la chambre a conclu qu'une des conditions de base requise pour l'application de l'art. 122(1) CBE n'avait pas été remplie en l'espèce, à savoir que l'inobservation du délai ait eu pour conséquence directe une perte de droits. Dans la procédure d'opposition, en l'absence de réponse en temps utile à une notification de la division d'opposition, aucune perte de droits n'intervient automatiquement ex lege. La chambre a estimé que la restitutio in integrum n'était pas possible en cas d'inobservation d'un délai imparti dans une notification au titre de l'art. 101(1) CBE. Cette conclusion s'applique également au délai prévu à la règle 84(1) CBE.

4. Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

4.1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum (règle 136(1) CBE)

Les délais de présentation d'une requête en restitutio in integrum sont énoncés à la règle 136(1) CBE (cf. également art. 122(2) CBE 1973). En principe, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé restent applicables. Cependant, la règle 136(1), deuxième phrase, CBE, prévoit deux exceptions : une requête en restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 87(1) CBE (délai de priorité) et à l'art. 112bis (4) CBE (délai de présentation d'une requête en révision par la Grande Chambre de recours) doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai non observé. La jurisprudence citée au présent chapitre, III.E.4.1.1 n'est donc pas applicable à ces cas. En revanche, les principes exposés au présent chapitre, III.E.4.1.2 pourraient également s'appliquer au délai de deux mois prévu à la règle 136(1), deuxième phrase, CBE. Selon la règle 136(1), troisième phrase, CBE, la requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

4.1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Le délai d'un an n'est pas une alternative au délai de deux mois ; une requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et aucune requête ne peut être présentée plus d'un an après l'expiration du délai non observé (**J 11/17**).

Le délai de deux mois est également applicable en cas de non-respect des délais prévus à l'art. 102(4) et (5) CBE 1973, même si la décision concernant la révocation n'a pas encore été rendue (**G 1/90**, JO 1991, 275). L'acte non accompli doit être exécuté dans ce même délai. De même, la taxe de restitutio in integrum doit être acquittée dans le même délai que celui prévu à l'art. 122(2) CBE 1973 pour la présentation d'une requête en

restitutio in integrum (**J 18/03**). Il ne suffit pas de payer la taxe pour satisfaire aux exigences de la règle 136 CBE (**T 1465/08**).

a) Cessation de l'empêchement

La "cause de l'empêchement" est le plus souvent une erreur commise lorsque la partie met à exécution son intention de respecter le délai (**J 29/86**, JO 1988, 84 ; s'agissant d'autres causes possibles d'empêchement, voir également le présent chapitre, III.E.4.2. "Incapacité de respecter un délai").

Il y a cessation de l'empêchement lorsque la personne en charge de la demande (c'est-à-dire le demandeur ou son mandataire) s'aperçoit qu'un délai n'a pas été observé (voir **T 191/82**, JO 1985, 189 ; **T 287/84**, JO 1985, 333 ; **J 29/86**, JO 1988, 84 ; **J 27/88** ; **J 27/90**, JO 1993, 422).

(i) Date de la cessation de l'empêchement

Dans l'affaire **J 1/20**, la chambre juridique a estimé que, pour apprécier correctement la recevabilité d'une requête en restitutio in integrum, il convient d'abord d'établir : i) qui était la personne en charge de la demande ; et ii) quand cette personne a effectivement eu connaissance de l'empêchement. La cessation de l'empêchement est une question de fait, dont la réponse dépend donc de la date à laquelle la personne concernée s'aperçoit effectivement qu'un délai n'a pas été observé, p. ex. à la réception effective d'une notification émise au titre de la règle 112(1) CBE, et non de la date à laquelle cette personne est réputée s'en être aperçu, p. ex. la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite au titre de la règle 126(2) CBE. L'empêchement cesse à partir de la date à laquelle la personne en charge de la demande/du brevet (normalement le mandataire agréé) s'aperçoit d'une erreur.

Selon des décisions antérieures, ce qui était décisif, c'était le moment auquel la personne compétente aurait dû remarquer l'erreur si elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire (cf. par ex. **J 27/88**, **J 5/94**, **J 24/97**, **J 27/01**, **J 1/13**, **T 315/90**, **T 840/94**, **T 1026/06**, **T 493/08**, **T 1588/15**). Dans l'affaire **J 1/20**, la chambre juridique a considéré que cette approche ne permet pas de déterminer correctement la date de la cessation de l'empêchement. Dans la décision **J 27/90** (JO 1993, 422), la chambre juridique a indiqué que la cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (voir aussi **J 7/82**, JO 1982, 391 ; **J 16/93** ; **T 900/90** ; **T 832/99** ; **J 21/10** ; **T 387/11** ; **T 1588/15**). Dans le cas d'une erreur de fait, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle une personne en charge de la demande de brevet aurait dû découvrir l'erreur commise. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle a été remise la notification visée à la règle 112(1) CBE (règle 69(1) CBE 1973) (cf. **T 315/90**, **J 21/10**). Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (cf. également les décisions **J 7/82**, JO 1982, 391 ; **J 29/86**, JO 1988, 84 ; **J 11/03** ; **J 27/90** ; **J 16/93** ; **T 900/90** ; **T 428/98**, JO 2001, 494 ; **T 832/99**).

Dans la décision **T 261/07**, se fondant sur la décision **T 949/94** du 24 mars 1995, le titulaire du brevet avait argué qu'il n'avait pris conscience d'une erreur qu'au moment où il avait pu être établi que la décision de la division d'opposition avait été effectivement reçue. La chambre a estimé que la cessation de l'empêchement était déjà intervenue lorsque le titulaire avait constaté, par le biais de l'inspection publique, que "quelque chose n'allait pas" (voir **J 9/86**, **J 17/89**, **T 191/82**).

Dans l'affaire **T 198/16**, la chambre a indiqué que la pratique consistant à appliquer l'exigence de vigilance dans le contexte de la cessation de l'empêchement au sens de la règle 136(1) CBE pouvait être considérée comme étendant la signification de l'exigence de vigilance d'une manière qui élargit la portée de ce critère essentiellement de fond en y ajoutant la fonction d'obstacle préliminaire extraordinaire à la recevabilité/à l'applicabilité. La chambre a indiqué que cette approche concernant le critère de "cessation", qui ne pouvait pas être fondée sur la lettre des dispositions, était par conséquent douteuse. La chambre a laissé ouverte la question de l'approche à suivre.

(ii) Présomption concernant la date de la cessation de l'empêchement

Si une notification signalant une perte de droits (règle 112(1) CBE) est signifiée : i) il est présumé que l'empêchement cesse à partir de la date de réception de ladite notification ; et ii) le destinataire doit tenir compte de ladite notification et agir en conséquence. Cette présomption est toutefois réfragable, en ce sens qu'elle est valable sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, l'empêchement persiste (**J 1/20**, **T 1588/15**). Dans l'affaire **J 29/86** (JO 1988, 84), la chambre juridique a accepté une date ultérieure en raison des circonstances particulières de l'espèce. Dans la décision **T 900/90**, la chambre a souligné que dans tous les cas où la réception de la notification au titre de la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE) pouvait être considérée comme mettant fin à l'empêchement, il devait être clairement établi que ni le mandataire, ni le demandeur ne savaient que la demande avait été réputée retirée avant de recevoir la notification. D'autres décisions, dans lesquelles les chambres ont admis une date différente de celle à laquelle la notification visée à la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE) a été reçue, sont p. ex. **J 16/93**, **J 22/97**, **J 7/99**, **J 19/04**, **T 24/04** et **T 170/04**.

Dans l'affaire **T 1570/20**, l'empêchement a cessé à la date à laquelle le mandataire agréé européen a eu connaissance de la perte de droits, c'est-à-dire à la réception de la notification signalant la perte de droits. Il n'a pas été nécessaire que le mandataire agréé ait également connaissance des possibles motifs de la perte de droits, tels que le caractère intentionnel ou non du non-paiement des taxes, pour que l'empêchement cesse. Il a au contraire suffi que le mandataire agréé soit informé qu'un délai, quant auquel une requête en restitutio in integrum avait ultérieurement été présentée, n'avait pas été observé et qu'il sache par là même que personne ne s'était chargé du paiement des taxes. Voir aussi les affaires **T 1882/23** et **T 1278/23**.

Dans la décision **J 7/16**, la chambre juridique a retenu que la cause pertinente de l'inobservation du délai de deux mois prévu à la règle 136(1) CBE résidait dans le fait que l'ancien mandataire n'était pas à même d'agir correctement dans la procédure en raison de son état de santé. La date de cessation de l'empêchement ne pouvait donc qu'être la

date à laquelle le demandeur avait inspecté le dossier et s'était rendu compte que son ancien mandataire n'avait pas agi correctement.

Dans l'affaire **T 1547/20**, le délai de deux mois commençait à la réception par le requérant d'une notification du greffe. La chambre a reçu la requête en restitutio in integrum deux mois et dix jours suivant l'envoi de la notification du greffe. Le requérant avait affirmé avoir déposé la requête en restitutio in integrum dans le délai visé à la règle 136(1) CBE mais rien ne permettait de prouver la date de réception de la notification. En l'absence de preuves que la date effective de réception de la notification se situait dans un délai de neuf jours suivant son envoi, la chambre a reconnu que la requête en restitutio in integrum était présentée à temps.

(iii) Inobservation d'un délai due à une erreur de droit

Dans l'affaire **T 493/08**, la chambre a estimé que si un délai n'est pas respecté en raison d'une **erreur de droit**, l'empêchement à l'origine de l'inobservation de ce délai cesse à la date à laquelle le demandeur se rend effectivement compte de l'erreur en question (voir aussi **J 1/20**). La chambre a indiqué qu'en apparente contradiction avec cette opinion, la date à laquelle le demandeur aurait dû faire des recherches a été jugée déterminante dans l'affaire **T 1026/06**, bien qu'il semble que le demandeur n'ait pas entrepris ces recherches en raison de ce qui a été considéré comme une erreur de droit.

b) Personne responsable

Dans plusieurs décisions, les chambres se sont attachées à déterminer la personne responsable qui a ou qui aurait dû se rendre compte de l'omission.

Dans l'affaire **T 812/04** la chambre a relevé que la personne à prendre en compte pour établir le moment où le requérant n'était plus empêché dans l'exécution de l'acte non-accompli était le mandataire dûment constitué.

Dans la décision **T 32/04**, la chambre a considéré qu'en l'absence d'un transfert dûment enregistré de la demande, la personne responsable vis-à-vis de l'OEB était toujours le demandeur ou son mandataire. Par conséquent, en l'absence d'un tel enregistrement, toute prétendue cession de la demande à un tiers était "res inter alios acta", à savoir extérieure à la relation juridique entre le demandeur et l'OEB.

Dans la décision **T 191/82** (JO 1985, 189), la chambre a déclaré que dans le cas où l'employé d'un mandataire découvre qu'un délai n'a pas été observé, l'empêchement qui est à l'origine de cette inobservation, à savoir le fait de ne s'être pas rendu compte que le délai n'a pas été respecté, est réputé ne pas avoir cessé, aussi longtemps que le mandataire concerné n'a pas été personnellement informé de la situation, puisque c'est à lui qu'il incombe de décider s'il y a lieu de présenter une requête en restitutio in integrum, et, s'il choisit de présenter cette requête, de trouver les motifs et les circonstances qu'il conviendra de faire valoir devant l'OEB (cf. également **J 7/82**, JO 1982, 391 ; **J 9/86** ; **T 381/93** du 12 août 1994).

Dans l'affaire **J 1/13**, la chambre juridique a estimé qu'au sein d'un cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle, la personne responsable est le mandataire et non son employé (**T 191/82**) ; cependant, le mandataire ne peut pas prolonger à sa guise le délai de la règle 136(1) CBE en ne se tenant pas informé de manière délibérée (cf. **T 1985/11**, où la chambre n'a pas jugé déterminant que le mandataire ait accusé la réception de la lettre sans l'avoir lue). En outre, bien que la plupart des affaires relatives à la cessation de l'empêchement concernent le moment où le mandataire découvre (ou aurait dû découvrir) l'erreur, la chambre juridique a constaté qu'il est admis que la personne dont les connaissances sont déterminantes peut également être le demandeur lui-même (cf. **J 27/88** ; **J 27/90**, JO 1993, 422 ; **T 840/94**, JO 1996, 680 ; **T 32/04**).

Dans la décision **T 840/94** (JO 1996, 680), la chambre a estimé que si une partie donne ordre au mandataire agréé de ne plus lui transmettre les autres notifications de l'OEB, elle ne peut faire valoir qu'elle n'a pas reçu les informations notifiées au mandataire agréé, qu'elle aurait eu besoin de connaître pour pouvoir poursuivre la procédure. Voir aussi **T 1908/09**, **T 1882/23**.

Dans l'affaire **T 1588/15**, les conclusions de la chambre s'écartaient de l'argumentation suivie dans la décision **J 1/13**. La chambre n'a pu trouver aucun motif valable justifiant que le mandataire n'ait pas été informé et qu'il n'ait pris aucune mesure immédiate, bien qu'il ait su (ou qu'il ait simplement présumé) qu'il n'était pas informé. Elle a estimé qu'un demandeur a une obligation spécifique d'informer expressément son mandataire de son intention d'abandonner une demande. La chambre a constaté que même lorsqu'un mandataire est explicitement dispensé de suivre le paiement des taxes, on peut au moins s'attendre à ce qu'il soit informé à tout moment de l'intention du demandeur de maintenir ou non la demande. Elle a conclu que la réception, par le mandataire, de la notification constatant la perte d'un droit avait déclenché le délai de deux mois prévu à la règle 136(1) CBE.

Dans l'affaire **J 27/88**, la chambre juridique a estimé que la personne responsable en l'espèce n'était ni le requérant, ni le mandataire européen, mais le **conseil en brevets américain**, lequel était le représentant mandaté par le requérant et était dûment habilité à prendre toutes les mesures nécessaires. La date de la cessation de l'empêchement était celle à laquelle le conseil en brevets américain s'était rendu compte de l'omission.

Dans l'affaire **J 27/90** (JO 1993, 422), la demanderesse, une société américaine, avait dûment constitué un mandataire européen en charge de la représenter. Pour le paiement des taxes annuelles, elle avait fait appel à une société de services informatiques qu'elle appelait "**agence chargée d'effectuer le paiement des taxes annuelles**". La chambre juridique a estimé qu'à moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la règle 69(1) CBE 1973 adressée à un mandataire agréé fait cesser l'empêchement qui est à l'origine du non-respect d'un délai. Ce principe vaut même dans les cas où la partie donne des instructions à son mandataire agréé (européen) par l'intermédiaire de son conseil (national) en brevets. Le recours à une société de services indépendante pour le paiement des taxes annuelles n'emporte pas la preuve du contraire.

Dans la décision **T 1908/09**, la chambre a fait observer qu'en cas de pluralité de demandeurs, les codemandeurs devaient désigner un représentant commun (art. 133(4) CBE et règle 151(1) CBE). S'ils s'abstiennent de le faire et que l'un des demandeurs est tenu de désigner un mandataire agréé conformément à l'art.133(2) CBE, ce mandataire est réputé être le représentant commun. Dans l'affaire en cause, les deux demandeurs avaient été informés de l'expiration du délai puisqu'une notification relative à une perte de droits (règle 126(2) CBE) avait été adressée à leur représentant commun (règle 130(3) CBE).

Dans l'affaire **J 16/93**, la chambre juridique a affirmé qu'il est possible dans des circonstances exceptionnelles que la cause ayant conduit à l'inobservation d'un délai persiste, même si les mandataires du demandeur ont été dûment informés de la perte d'un droit en résultant. C'est le cas lorsqu'un concours de circonstances non attribuables au demandeur ni à ses mandataires, à savoir notamment leurs déménagements respectifs vers de nouvelles adresses et la maladie d'un directeur de la société ayant déposé la demande de brevet européen, n'a pas permis aux mandataires de contacter le demandeur en temps utile. Ce concours de circonstances a empêché les mandataires d'accomplir l'acte omis, à savoir de payer la taxe annuelle pour la troisième année, puisqu'ils n'avaient reçu aucune avance. Un mandataire dont le pouvoir est muet à ce sujet et qui n'a pas reçu les fonds nécessaires n'est pas censé avancer lui-même une somme pour le compte de son client.

c) Date à laquelle la signification est réputée avoir été remise

Dans **J 7/82** (JO 1982, 391), la chambre juridique a constaté que dans le cas où la date de réception d'une notification est décisive pour la question de savoir à quel moment l'empêchement d'observer un délai a cessé, la date déterminante est celle de la **réception effective** par le demandeur. Dans l'affaire **J 22/92**, la chambre juridique a souligné que la cessation de l'empêchement était une question de fait et qu'elle devait donc être établie avec certitude. Tel n'est pas le cas lorsque, conformément à la règle 78(2) CBE 1973 (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998), la signification n'est réputée faite que lorsque la remise à la poste a eu lieu, et qu'il n'est pas possible de prouver si la lettre a été reçue. En conséquence, la chambre juridique a estimé que la date à laquelle le mandataire du requérant chargé de l'affaire a été informé pour la première fois du délai non observé était la date à laquelle l'empêchement avait cessé (cf. également **T 191/82**, JO 1985, 189).

D'après la décision **T 428/98** (JO 2001, 485), si un demandeur est averti par une notification de l'OEB qu'il n'a pas observé un délai, l'empêchement au sens de l'art. 122(2), première phrase, CBE 1973, qui a fait qu'il n'a pu accomplir l'acte requis cesse généralement dès la réception effective de la notification l'avertissant de cette inobservation, lorsque celle-ci est due uniquement à ce qu'il ne savait pas jusque-là que cet acte de procédure n'avait pas été accompli. La disposition de la règle 78(3) CBE 1973 (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998, maintenant règle 126(2) CBE) qui prévoit que la signification est réputée remise au destinataire le dixième jour après la remise à la poste n'est pas applicable pour la détermination de la date de cessation de l'empêchement, même si cela joue en défaveur du demandeur, car la date effective de

réception de la notification est dans ce cas antérieure à la date qui serait calculée conformément à la règle 78(3) CBE 1973 (cf. aussi **T 1063/03**).

Cependant, dans l'affaire **J 11/03**, la chambre juridique, statuant en faveur de la requérante, est partie du principe que la cessation de l'empêchement n'était pas antérieure à la date à laquelle la signification était réputée faite au sens de la règle 78(2) CBE 1973, puisqu'aucun indice n'autorisait à penser que la notification relative à la perte d'un droit avait déjà été reçue avant cette date (cf. également **J 10/99**).

4.1.2 Délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé

Une requête en restitutio in integrum n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (règle 136(1), première phrase, CBE ; art. 122(2), troisième phrase, CBE 1973). Selon la règle 136(1), troisième phrase, CBE, la requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

Dans la décision **J 16/86**, la chambre juridique a décidé qu'une requête en restitutio in integrum présentée plus d'un an après l'expiration du délai non observé est irrecevable quelles que soient les raisons pour lesquelles la requête a été présentée tardivement (cf. aussi **J 2/87**, JO 1988, 330 ; **J 34/92**). Dans l'affaire **J 12/98**, la chambre juridique a estimé que les termes "dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé" figurant dans la troisième phrase de l'art. 122(2) CBE 1973 ne pouvaient être interprétés comme signifiant "dans un délai d'un an à compter du moment où le demandeur a eu connaissance du délai non observé". Le point de départ pour calculer le délai de deux mois visé dans les première et deuxième phrases de l'art. 122(2) CBE 1973 serait, selon cette interprétation, le même que pour calculer le délai d'un an prévu dans la troisième phrase de cet article. Cette interprétation priverait donc la troisième phrase de l'art. 122(2) CBE 1973 de toute fonction.

Dans l'affaire **J 6/90** (JO 1993, 714), la requête avait été motivée peu de temps après l'expiration d'un délai d'un an, mais dans le délai de deux mois pour les motifs visés à l'art. 122(2), première phrase, CBE 1973, qui, en l'espèce, était arrivé à expiration plus tard. La chambre a estimé que le délai d'un an a pour objet d'offrir une sécurité juridique. Un an après l'expiration du délai non observé, il devrait être clair pour toutes les parties qu'une restitutio in integrum n'est plus possible. Après l'expiration du délai d'un an, toute partie peut compter fermement qu'une demande de brevet ou un brevet ayant été invalidé par le non-respect d'un délai ne pourra plus être restauré. D'autre part, si un tiers constate, lors de l'inspection du dossier, qu'une requête en restitutio in integrum a été présentée dans le délai d'un an, il a été informé en temps utile. Pour qu'une requête en restitutio in integrum soit donc valablement présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, il suffit que le dossier contienne une déclaration d'intention accompagnée de pièces justificatives qui permette aux tiers de déduire que le demandeur cherche à maintenir la demande de brevet. Voir aussi **J 6/98, T 270/91**, **T 493/95**.

Dans l'affaire **J 6/08**, la taxe de restitutio in integrum n'a été acquittée qu'après l'expiration du délai d'un an. La chambre juridique a renvoyé à la jurisprudence (**J 16/86** ; **J 34/92** ; **J 26/95**, JO 1999, 668 ; **J 6/98** ; **J 35/03**), selon laquelle ce délai d'un an représente un

délai de forclusion dont l'objectif est de garantir la sécurité juridique pour le public et la clôture de la procédure devant l'OEB dans un délai raisonnable et approprié. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la chambre juridique a néanmoins estimé que la restitutio in integrum n'était pas exclue, la cause de l'inexécution des conditions requises dans le délai imparti – en l'espèce le paiement de la taxe de restitutio in integrum – étant en grande partie imputable à l'OEB lui-même. Lorsque l'OEB manque à son devoir de clarification et de notification, une requête en restitutio in integrum présentée avant l'expiration du délai d'un an prescrit peut être jugée valide au titre de la protection de la confiance, même si la taxe correspondante n'a été acquittée qu'après l'expiration de ce délai. En l'espèce, le droit du requérant de voir sa requête traitée comme si le délai avait été observé l'a emporté sur l'intérêt de la sécurité juridique pour les tiers, laquelle est garantie par le délai d'un an prévu à l'art. 122(2), troisième phrase, CBE 1973.

4.2. Incapacité de respecter un délai

Selon l'art. 122(1) CBE, l'expression "pas en mesure" implique un fait objectif ou un obstacle empêchant l'acte requis d'être accompli, p. ex. l'entrée, par inadvertance, d'une date erronée dans un système de surveillance (**T 413/91**, voir également **T 1054/03**, **T 1026/06**, **T 493/08**, **T 1962/08**, **T 836/09** du 17 février 2010, **T 592/11**, **T 578/14**). L'ignorance de l'expiration d'un délai est à distinguer d'une démarche intentionnelle du demandeur ou de son mandataire, qui se fonde, par exemple, sur des considérations tactiques (voir le présent chapitre, III.E.4.2.1). Les difficultés financières durables non imputables aux personnes concernées ont également été reconnues comme représentant un tel obstacle (voir le présent chapitre, III.E.4.2.2).

Dans l'affaire **T 178/23**, la chambre a constaté que les faits invoqués par le requérant ne relevaient pas d'une erreur lors de l'exécution de l'intention réelle d'une partie de respecter un délai donné, mais uniquement d'une erreur en lien avec l'intention de faire usage d'un moyen de recours impliquant un délai. Le requérant était donc, en réalité, en mesure de former un recours dans les délais, mais ne l'avait pas fait en raison d'une erreur antérieure quant à son intérêt à agir, à savoir qu'il ne s'était pas rendu compte de la nécessité de former un recours afin de remédier à l'omission des dessins dans le fascicule du brevet. Selon la chambre, cette situation différait des cas régis par l'art. 122 CBE dans lesquels une partie a l'intention d'observer un délai, mais ne le fait pas en raison d'obstacles objectifs.

4.2.1 Inobservation délibérée d'un délai : considérations tactiques

Dans la décision **T 413/91**, le requérant a expliqué qu'il n'avait pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours parce qu'il espérait pouvoir conclure un accord avec le titulaire du brevet, accord qui ne s'est pas réalisé. De l'opinion de la chambre, ce motif ne justifie pas une restitutio in integrum, laquelle constitue un moyen de recours extraordinaire. Une partie qui a délibérément choisi de ne pas déposer un mémoire exposant les motifs du recours, ne peut pas obtenir un réexamen de son cas par la porte dérobée que constituerait alors une requête en restitutio in integrum. Voir aussi **T 2331/14**, **T 578/14**.

Dans l'affaire **J 2/02**, la chambre juridique a constaté que l'art. 122 CBE 1973 n'implique pas pour un demandeur le droit d'obtenir l'annulation de l'effet définitif découlant d'une action **intentionnelle**. Le fait de reporter le paiement d'une taxe pour une raison autre que l'impossibilité d'observer les dispositions juridiques – en particulier à des fins stratégiques dans les circonstances de l'espèce et pour des considérations tactiques – n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 122 CBE 1973 et prive le demandeur de la possibilité d'invoquer cet article.

Dans l'affaire **T 1026/06**, la chambre a opéré une distinction entre le cas présent et les affaires **T 413/91** et **J 2/02**, dans lesquelles les chambres de recours n'avaient pas considéré que le fait de laisser expirer délibérément un délai constituait un empêchement. Ces affaires ne sont pas comparables avec la présente espèce, puisque les parties avaient alors délibérément renoncé à accomplir dans les délais les actes requis, pour des motifs étrangers à la procédure. Dans la présente affaire, la requérante avait en revanche été empêchée de former un recours du fait d'une erreur sur le droit.

Dans l'affaire **J 11/09**, le mandataire n'avait pas effectué le paiement de la taxe annuelle pour la troisième année parce qu'il ne voulait pas avancer le montant de la taxe annuelle du fait que certaines factures n'avaient pas été payées. Le paiement de la taxe annuelle n'a donc pas été omis par inadvertance mais délibérément. Étant donné que ce paiement avait été délibérément refusé, il n'a pas non plus été possible d'invoquer une erreur isolée dans l'application d'un système par ailleurs satisfaisant au sein du cabinet du mandataire agréé.

Dans l'affaire **T 250/89** (JO 1992, 355), l'opposant a fait valoir qu'il n'avait pas pu produire le mémoire dans les délais parce qu'il devait obligatoirement s'appuyer sur des documents détenus par un tiers. La chambre a confirmé la jurisprudence constante (**G 1/86**, JO 1987, 447 ; **T 287/84**, JO 1985, 333) selon laquelle, lorsqu'il s'agit de savoir s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le terme toute est important et que l'inobservation d'un délai doit résulter non pas d'une faute mais d'une méprise. La chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif que dans le délai qui lui était imparti, l'opposant disposait de suffisamment de documents pour rédiger un mémoire exposant les motifs du recours qui aurait satisfait aux prescriptions de l'art. 108, troisième phrase, CBE 1973, et de la règle 64 CBE 1973.

4.2.2 Difficultés financières

Dans l'affaire **J 22/88** (JO 1990, 244), la chambre juridique a décidé que des difficultés financières non imputables au requérant, conduisant à l'inobservation de délais fixés pour le paiement de taxes, pouvaient justifier l'octroi de la restitutio in integrum. Pour qu'une suite favorable soit donnée à la requête, le requérant doit avoir fait tout son possible pour obtenir une aide financière, avec toute la vigilance nécessaire. La chambre a également précisé que, "pour prouver qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, il convient bien entendu d'établir qu'il s'est agi de difficultés financières sérieuses et que celles-ci sont dues à des circonstances dont le requérant n'est pas responsable" (cf. aussi **J 31/89** et **T 822/93**). Dans la décision **J 9/89**, la chambre juridique a relevé qu'elle ne disposait d'aucune preuve selon laquelle le requérant ou toute autre personne agissant

pour son compte avait fait un quelconque effort pour trouver une aide financière durant la période critique. Dans l'affaire **J 4/22**, la requérante a indiqué qu'elle n'avait pas compris exactement ce que la division d'examen avait voulu dire en lui demandant à quel moment elle avait obtenu une "aide financière". La chambre juridique a estimé que la question posée par la division d'examen était ambiguë et n'était pas en l'espèce suffisamment précise. Ce qui importait était en effet non pas de savoir à quel moment la requérante avait reçu une "aide financière", mais de savoir à quelle date lae requérante avait perçu les fonds lui permettant d'acquitter la taxe annuelle afférente à la treizième année.

Dans l'affaire **J 11/98**, le mandataire a sollicité la restitutio in integrum quant au délai prévu pour l'acquittement de la taxe annuelle, puisqu'à cette époque une procédure avait été engagée contre le requérant en vertu du chapitre 11 du Code de faillites des États-Unis. La chambre juridique a confirmé la décision par laquelle la division d'examen avait rejeté la requête. Le demandeur n'avait pas montré qu'à l'époque, il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour effectuer un paiement et qu'il était de ce fait dans l'impossibilité absolue d'acquitter ce qu'il devait (voir aussi **J 26/95**, JO 1999, 668, au chapitre III.D.4.7. "Interruption de la procédure à cause d'une faillite (règle 142(1)b) CBE)").

Dans la décision **J 6/14** la chambre juridique a considéré que le demandeur individuel, qui avait été confronté à de graves problèmes de santé, s'est trouvé dans une situation financière très difficile pendant plusieurs années, difficultés dont le requérant a démontré la réalité effective pour excuser le non-paiement de la taxe avec surtaxe. En conséquence, le requérant avait satisfait aux conditions de l'art. 122 CBE.

4.3. Accomplissement de l'acte omis

Un acte non accompli doit l'être dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement (règle 136(2) CBE, art. 122(2), deuxième phrase, CBE 1973).

Selon la décision **T 167/97** (JO 1999, 488), la condition énoncée à l'art. 122(2), deuxième phrase, CBE 1973, implique que l'acte accompli réponde également aux exigences de la CBE c'est-à-dire en l'espèce que le mémoire exposant les motifs du recours soit recevable aux fins de l'art. 108, dernière phrase, CBE 1973. Si le mémoire exposant les motifs produit avec la requête en restitutio in integrum est insuffisant pour que le recours soit déclaré recevable, la requête en restitutio in integrum doit elle-même être déclarée irrecevable.

4.4. Motivation de la requête en restitutio in integrum

D'après la règle 136(2) CBE (art. 122(3) CBE 1973), la requête en restitutio doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Les chambres de recours se fondent sur cette exigence pour déterminer soit la recevabilité de la requête soit le bien-fondé des moyens à prendre en considération (voir le présent chapitre, III.E.5.1. "Moyens à prendre en considération").

La recevabilité d'une requête en restitutio in integrum est subordonnée à la production, dans le délai fixé pour la présentation de la requête, d'un mémoire dûment justifié exposant les motifs (**J 15/10**, cf. également **J 19/05**). Une requête en restitutio in integrum satisfait à l'exigence visée à la règle 136(2), première phrase, CBE, si les motifs et les faits invoqués à l'appui de la requête sont exposés et développés de manière concluante (**J 15/10** ; **T 13/82**, JO 1983, 411). Cela permet de garantir que la base factuelle de la décision demandée ne soit pas modifiée après l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête (**J 15/10**, **J 19/05**, **T 585/08**, **T 479/10**). Par conséquent, la requête en restitutio in integrum doit exposer la cause exacte de l'empêchement à l'origine de l'inobservation du délai concerné, préciser à quel moment et dans quelles circonstances l'empêchement est survenu et a cessé, et présenter les principaux faits qui permettent d'examiner s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances en vue d'observer le délai concerné (**J 15/10**, **T 479/10**, **T 178/23**, cf. également **J 18/98**). Une requête en restitutio in integrum qui s'appuie uniquement sur des déclarations générales et qui ne contient pas de faits spécifiques ne satisfait pas à l'obligation de présenter une requête dûment justifiée prévue à la règle 136(2), première phrase, CBE (**J 19/05**, **J 15/10**, **J 1/22**).

Dans la décision **J 19/05**, la chambre juridique a estimé que l'exposé des motifs de la requête en restitutio in integrum n'était pas suffisant La requête était tout à fait générale et ne contenait aucun fait concret de nature à préciser le type d'empêchement, le déroulement chronologique des événements ou les conséquences de l'activité ou de l'inactivité des personnes concernées sur le non-paiement de la taxe annuelle.

Dans l'affaire **T 13/82** (JO 1983, 411), la chambre a affirmé qu'il aurait fallu que le demandeur expose de manière concluante et établisse de façon vraisemblable les faits qui font apparaître un tel comportement comme la cause tout au moins probable de l'inobservation du délai. La possibilité d'un comportement fautif de l'auxiliaire ne suffit pas à elle seule à décharger le demandeur.

Dans l'affaire **T 287/84** (JO 1985, 333), la chambre a décidé qu'une requête en restitutio in integrum peut être considérée comme satisfaisant à l'exigence posée par l'art. 122(3) CBE 1973 selon laquelle elle doit indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui, dès lors que la requête écrite initialement déposée, qui ne contient pas ces faits, peut se lire en relation avec un autre document qui en fait état et qui est déposé avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la requête.

Dans la décision **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a considéré qu'un commencement de **preuve** pour les faits invoqués dans la requête peut être produit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 122(2) CBE 1973. Seuls les motifs et la mention des faits doivent être produits dans ce délai de deux mois. Il n'est pas nécessaire que la requête en restitutio in integrum mentionne les éléments de preuve (p. ex. certificats médicaux, déclarations sous serment, etc.) qui permettront d'établir la véracité des faits invoqués. Ces preuves peuvent être, le cas échéant, administrées après l'expiration du délai (cf. aussi **T 667/92** du 10 mars 1994, **T 261/07**, **T 1764/08**).

Dans l'affaire **J 8/95**, les requérants ont fait valoir que la version allemande de l'art. 122(3) CBE 1973 ne dispose pas que le mémoire exposant les motifs de la requête en restitutio in integrum doit être produit dans le délai prévu à l'art. 122(2) CBE 1973. La chambre juridique a décidé que l'art. 177(1) CBE 1973 supposait une intention uniforme de la part du législateur, intention qui ne peut être identifiée que sur la base des trois textes de la CBE 1973 (cf. également **T 324/90**, JO 1993, 33).

4.5. Nombre de taxes de restitutio in integrum dues en cas d'inobservation de plus d'un délai

Dans la décision **J 26/95** (JO 1999, 668), la chambre juridique a retenu que si des délais venant à expiration indépendamment les uns des autres n'ont pas été observés par le demandeur et si pour chaque délai, cette inobservation a eu pour effet que la demande était réputée retirée, une requête en restitutio in integrum doit être déposée pour chacun de ces délais. Conformément à l'art. 122(3), deuxième phrase, CBE 1973, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête, que les requêtes en restitutio in integrum aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes et que ces requêtes soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents.

Dans l'affaire **T 2017/12** (JO 2014, A76), le requérant n'avait observé ni le délai prévu pour former un recours ni celui prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. Il avait acquitté la taxe de restitutio in integrum deux fois (pour chacun des délais non observés). La chambre a rejeté la requête en remboursement de l'une des taxes. La CBE ne contenait aucune disposition expresse en cas d'inobservation de plusieurs délais. Il pouvait en être déduit que chaque délai devait être traité séparément et qu'en l'absence d'indication contraire, le nombre de taxes à acquitter était fonction du nombre de délais non observés. Conformément à la décision **J 26/95**, la chambre a estimé que les délais correspondants venaient à expiration indépendamment l'un de l'autre, même s'ils étaient déclenchés par le même événement. L'inobservation de l'un ou l'autre de ces délais entraîne en outre la perte du droit de recours, et conduit au rejet du recours pour irrecevabilité, pour autant que la taxe de recours ait été acquittée. Par conséquent, deux taxes de restitutio in integrum distinctes étaient effectivement exigibles.

Dans l'affaire **T 1823/16**, le demandeur n'avait acquitté qu'une seule taxe de restitutio in integrum alors qu'il n'avait observé ni le délai de dépôt de l'acte de recours, ni le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Cependant, la chambre a estimé que les deux délais avaient été déclenchés par le même événement, à savoir la signification de la décision, et que l'obstacle à l'observation de ces délais avait une base factuelle unique. La chambre a indiqué qu'il convenait d'examiner la restitutio in integrum quant aux deux délais ensemble et que le résultat serait inévitablement le même. Dans cette situation, la chambre a estimé qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante. Voir également la décision **T 315/87** du 14 février 1989 et la décision **T 832/99**.

4.6. Suppression des irrégularités de la requête en restitutio in integrum

Si la requête en restitutio in integrum est entachée d'irrégularités, l'OEB peut être tenu, en vertu du principe de la confiance légitime, d'attirer l'attention sur ces irrégularités si elles

sont faciles à déceler par l'OEB et si la partie est encore en mesure d'y remédier dans le délai absolu visé à la règle 136(1) CBE (art. 122(2) CBE 1973 ; cf. chapitre III.A.4. "Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié" ; cf. par exemple **T 14/89**, JO 1990, 432 ; **J 13/90**, JO 1994, 456 ; **J 2/94** ; voir aussi **T 585/08**). Si le demandeur peut s'attendre à recevoir un tel avis mais que cet avis ne lui soit pas adressé dans le délai applicable, l'OEB doit fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité et d'accomplir en temps voulu l'acte requis dans le cadre de la procédure (**J 13/90**, JO 1994, 456). Cependant, cette obligation de fixer un nouveau délai ne s'applique pas aux délais de forclusion (comme le délai d'un an visé à la règle 136(1) CBE et à l'art. 122(2), troisième phrase, CBE 1973), ces délais n'étant pas prorogeables par définition (**J 34/92**).

5. Bien-fondé de la requête en restitutio in integrum

Pour qu'il puisse être fait droit à une requête en restitutio in integrum, l'auteur de la requête doit, conformément à l'art. 122(1) CBE, avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances et, malgré tout, ne pas avoir été en mesure d'observer un délai.

5.1. Moyens à prendre en considération

Dans l'affaire **J 5/94**, il a été décidé que les motifs sur lesquels se fonde une requête en restitutio in integrum peuvent être précisés, à condition qu'il s'agisse de compléter les moyens produits en temps voulu, sans modifier les bases sur lesquelles la requête initiale en restitutio in integrum a été déposée (cf. également **J 19/05**, **T 585/08**, **J 15/10**, **T 592/11**). Dans le même sens, dans l'affaire **T 178/23**, c'est seulement dans sa réponse à la notification de la chambre que le requérant avait fourni, pour la première fois, des informations détaillées. Suivant le principe énoncé ci-dessus, la chambre a jugé irrecevables les moyens produits par le requérant.

Dans la décision **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a considéré qu'un commencement de preuve pour les faits invoqués dans la requête peut être produit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 122(2) CBE 1973. Seuls les motifs et la mention des faits doivent être produits dans ce délai de deux mois. De même dans la décision **T 261/07**, la chambre a permis au titulaire, qui avait dans un premier temps exposé tous les faits pertinents tels qu'il les connaissait, de fournir ensuite d'autres **preuves** éclairantes à l'appui du dossier.

Dans l'affaire **J 5/11**, la chambre juridique a estimé que lorsqu'une requête en restitutio in integrum n'a pas été correctement motivée au cours de la procédure devant l'instance du premier degré, et ce bien que le requérant ait été expressément invité à le faire, il n'est normalement pas possible de remédier à l'absence de fondement en produisant des preuves supplémentaires avec les motifs du recours. S'il est exact que les chambres de recours ont pour fonction première de statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue par l'OEB en première instance (cf. **J 18/98**), cela ne signifie pas nécessairement que de nouvelles preuves soumises pour la première fois au stade du recours sont automatiquement irrecevables. Une règle rigide excluant la production de toute nouvelle preuve pendant la procédure de recours pourrait être une cause d'injustice et d'iniquité

dans certains cas, et ne serait pas compatible avec les principes généralement admis en matière de droit procédural dans les États contractants (cf. art. 125 CBE).

Dans l'affaire **J 18/98**, la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum du demandeur. Un recours a été formé à l'encontre de cette décision. La chambre juridique a déduit de la jurisprudence constante relative à l'art. 122(3) CBE 1973 que les faits avancés pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours ne sauraient être pris en considération. La procédure de recours a uniquement pour but de rendre une décision contentieuse sur le bien-fondé d'une décision rendue antérieurement par la première instance (**T 34/90**, JO 1992, 454).

Dans l'affaire **T 257/07**, la chambre a fait observer que ce n'est qu'un an après la cessation de l'empêchement que le requérant a précisé certaines de ses déclarations antérieures et ajouté des faits nouveaux, non mentionnés jusqu'alors, notamment en ce qui concernait le système de gestion des dossiers et des délais. On ne pouvait remédier ultérieurement à ces omissions en présentant de nouveaux faits, la jurisprudence n'autorisant le requérant qu'à présenter "des preuves supplémentaires susceptibles de clarifier les faits exposés dans la requête en rétablissement des droits" (**J 2/86**, JO 1987, 362 ; **T 261/07** ; voir aussi **T 742/11** ; **T 2274/11** ; **J 6/14**).

Dans l'affaire **J 16/11**, la chambre juridique a fait observer qu'en vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, les faits plaidés pour la première fois pendant la procédure de recours ne doivent, en principe, pas être pris en considération (cf. **J 18/98**, **T 257/07**). Dans l'affaire en cause, la chambre avait notifié au requérant que les preuves figurant dans le dossier ne semblaient pas assez convaincantes, et elle lui avait exceptionnellement donné l'occasion d'améliorer sa position à ce stade avancé de la procédure. Cependant, le mandataire n'avait pas produit de preuves, mais une déclaration écrite du requérant faite sous la foi du serment. Étant donné que ce nouveau moyen ne complétait pas les faits déjà connus, mais qu'il présentait une nouvelle situation, ces faits et preuves ne devaient pas être pris en considération.

5.2. Généralités concernant l'obligation de vigilance

Les chambres de recours ont eu souvent à se prononcer sur la question de savoir s'il avait été fait preuve de "toute la vigilance nécessitée par les circonstances". Pour apprécier cette question, il convient d'examiner les faits de chaque cause dans leur ensemble (**T 287/84**, JO 1985, 333 ; **J 17/16**). L'obligation de vigilance doit être appréciée sur la base de la situation telle qu'elle existait avant l'expiration du délai. En d'autres termes, les mesures prises par la partie concernée pour observer le délai doivent exclusivement être appréciées en tenant compte des circonstances qui régnaient alors (voir p. ex. **T 667/92** du 10 mars 1994, **T 381/93** du 12 août 1994, **T 743/05**, **J 1/07**, **T 1465/07**, **J 14/16**, **T 578/14**). Les conditions du rétablissement, en particulier l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, **ne doivent pas être interprétées d'une manière excessive** qui limiterait déraisonnablement l'accès à la procédure de recours et empêcherait ainsi la chambre de statuer sur le fond de l'affaire (**T 1465/07**).

Dans l'affaire **T 30/90**, la chambre a fait observer que pour statuer sur l'admissibilité de la requête en restitutio in integrum, il convenait essentiellement de se demander si, sur l'ensemble de la période qui avait suivi la décision en cause, le requérant et/ou son mandataire avaient "fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances". Par "toute la vigilance nécessitée par les circonstances", il y a lieu d'entendre dans ce contexte toute la vigilance raisonnable, à savoir le niveau de vigilance dont **le titulaire du brevet/mandataire normalement compétent** ferait preuve dans les circonstances données (cf. également **J 11/09**). Dans l'affaire **T 1289/10**, la chambre a estimé qu'en règle générale, un mandataire agissant raisonnablement tiendra au moins compte des problèmes connus et appliquera les solutions connues pour les éviter.

Dans les cas où le non-respect d'un délai résulte d'une erreur commise lorsque la partie met à exécution son intention de respecter ledit délai, la jurisprudence a développé le critère selon lequel l'obligation de faire preuve de toute la vigilance requise est considérée comme remplie lorsque l'inobservation du délai est due soit à des **circonstances exceptionnelles** (voir le présent chapitre III.E.5.3.), soit à une méprise isolée dans l'application d'un **système de surveillance des délais qui, par ailleurs, fonctionne correctement** (voir le présent chapitre III.E.5.4.).

Il incombe au requérant d'indiquer les faits et de produire les preuves montrant que les conditions de la restitutio in integrum sont réunies (**J 5/80**, JO 1981, 343 ; **J 18/98** ; **J 3/13** ; **J 14/16** ; **T 592/11** ; **T 2016/16** ; **T 2331/14** ; **T 2406/16**).

5.3. Circonstances exceptionnelles

5.3.1 Restructuration organisationnelle

Dans l'affaire **T 14/89** (JO 1990, 432), un déménagement avait été effectué dans le cadre d'une réorganisation interne, et la notification établie au titre de la règle 58(5) CBE 1973 n'avait pas été transmise au département compétent de l'entreprise titulaire du brevet. La chambre a estimé que cette erreur, qui avait entraîné la non-observation du délai, constituait une erreur isolée dont le risque ne pouvait être exclu, même dans une entreprise où il était apporté le plus grand soin à l'organisation.

Dans l'affaire **T 3085/19**, le manque de personnel au sein du cabinet du mandataire américain n'a pas constitué une circonstance exceptionnelle. La chambre a constaté que même si le requérant avait indiqué à temps que certains efforts avaient été accomplis pour combler le manque de personnel, cela n'aurait pas été en mesure de justifier l'existence de circonstances exceptionnelles, puisque le cabinet américain travaillait avec des mandataires européens sur la demande concernée. Le cabinet américain aurait pu – et aurait dû – informer les mandataires européens du manque de personnel et demander leur aide.

5.3.2 Changement ou retrait de la représentation

Dans l'affaire **J 13/90** (JO 1994, 456), le demandeur, une petite société d'une quinzaine de personnes, était en pourparlers avec une autre entreprise en vue d'un transfert de ses

activités commerciales. Les conseils en brevets avaient été remplacés dans le cadre de ces négociations. Du fait de la rupture imprévue des négociations et des mesures qui avaient déjà été prises pour le remplacement de l'ancien conseil en brevets, le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année a été omis. De l'avis de la chambre juridique, cette erreur isolée commise dans une situation tout à fait particulière était excusable.

Dans l'affaire **J 11/06**, le requérant a fait valoir que la réorganisation occasionnée par le déménagement, puis par le changement du mandataire américain, avait entraîné une certaine confusion. La chambre juridique a toutefois constaté qu'aucune précision n'avait été donnée quant à la façon dont cela avait affecté le paiement de la taxe annuelle. De même, dans l'affaire **J 4/07**, la chambre juridique n'a pas reconnu de circonstances extraordinaires lorsque le cabinet cesse, environ un mois avant l'expiration du délai, d'être responsable du paiement de la taxe annuelle. La chambre a estimé qu'un délai d'environ un mois était largement suffisant pour effectuer le paiement, même à la suite du départ d'un mandataire dans un autre cabinet. De plus, les moyens invoqués par le mandataire étaient insuffisants.

Dans l'affaire **T 1201/10** du 28 février 2018, la chambre était convaincue qu'il y avait eu, avant la date butoir, des circonstances exceptionnelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues par le requérant (demandeur). Pendant la période précédant la date butoir, le requérant n'était pas représenté, étant donné que le cabinet représentant celui-ci s'était retiré de la représentation et qu'avec ce retrait, la sous-délégation à la personne qui finalement est devenue le nouveau mandataire avait également cessé. Ces circonstances, qui échappaient en grande partie au contrôle du requérant, ont eu pour conséquence directe que le requérant n'a pas été en mesure d'observer le délai de paiement de la taxe annuelle.

5.3.3 Cas complexes de transmissions d'entreprises

Dans l'affaire **T 469/93**, la chambre a reconnu que dans les cas complexes de transmissions d'entreprises, le risque d'erreurs isolées ne pouvait être entièrement écarté, même lorsqu'il était fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Comme il s'agissait en l'occurrence d'une erreur exceptionnelle, aux causes de laquelle il avait été remédié, il a été fait droit à la requête en restitutio in integrum déposée par le requérant.

5.3.4 Questions relatives à la surveillance ou aux systèmes informatiques

Dans les affaires **J 21/92** et **J 24/92**, le demandeur américain et son mandataire américain avaient réorganisé indépendamment l'un de l'autre leur système de surveillance des délais. En outre, la situation avait été compliquée par le fait que le mandataire n'était plus chargé du paiement des taxes annuelles du requérant.

Dans l'affaire **T 369/91** (JO 1993, 561), le système manuel de surveillance des délais avait été remplacé par un système informatisé. La chambre a souligné que "faire preuve de toute la vigilance nécessaire" signifiait qu'il y avait lieu de s'assurer pendant la période où les deux systèmes fonctionnaient parallèlement que les mandataires chargés de traiter

toutes les catégories d'affaires sachent lequel des deux systèmes (manuel ou informatisé) avait émis un rappel donné. C'est ainsi seulement qu'ils pouvaient savoir de manière fiable si et quand ils pouvaient s'attendre à recevoir un nouveau rappel.

Dans l'affaire **T 489/04**, la chambre a estimé que la mise en place d'un nouveau système informatique ne constituait pas une circonstance extraordinaire, affirmant que la charge de travail qui en résultait pour le personnel était prévisible et que des mesures auraient pu être prises à temps pour y faire face. Dans la décision **J 14/16**, la chambre juridique n'était pas convaincue qu'une panne du système informatique, ainsi que les graves pertes de données et perturbations organisationnelles qui s'en sont suivies constituaient des circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **J 6/18**, une migration de serveur avait donné lieu à une erreur technique qui avait affecté la base de données de surveillance des délais et la communication par courrier électronique du mandataire américain. Cette erreur pouvait être considérée comme une erreur isolée dans un système qui, apparemment, avait fonctionné efficacement pendant plusieurs années. Selon la chambre juridique, il n'était pas nécessaire d'ajouter de redondance au système de surveillance des délais du mandataire.

5.3.5 Survenue inopinée de maladie grave et lourde épreuve psychique

Dans l'affaire **T 525/91** du 25 mars 1992, la chambre a jugé vraisemblable que le diagnostic subit et imprévu d'une maladie et l'annonce que le mandataire de la requérante devait subir immédiatement une lourde opération impliquaient non seulement une importante gêne physique, mais aussi une épreuve psychique. Compte tenu de ces circonstances, du court intervalle de temps entre le diagnostic et l'hospitalisation (2 jours ouvrés) ainsi que de l'absence prouvée de la secrétaire pendant l'un de ces jours, il y avait lieu de reconnaître que le mandataire se trouvait également, entre l'annonce du diagnostic et l'hospitalisation, dans une situation extraordinaire l'empêchant d'accorder l'attention requise à l'observation du délai et de prendre les dispositions nécessaires à cette fin. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que les conditions d'une restitutio in integrum étaient remplies. Voir aussi **T 558/02** du 9 août 2002.

Dans l'affaire **T 387/11**, le mandataire a démontré de manière plausible que suite au décès soudain et imprévisible d'un parent, il avait traversé une lourde épreuve psychique, ayant conduit à l'inobservation du délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours (voir aussi **T 970/12**).

Dans l'affaire **T 600/18**, le mandataire avait été contraint d'agir au lieu de son personnel bien formé et supervisé car il avait dû laisser son personnel quitter le travail plus tôt en raison de conditions météorologiques très mauvaises. La chambre a retenu qu'une telle situation de stress ne peut pas être assimilée au stress qui empêche un mandataire de prendre de bonnes décisions à cause de la survenue inopinée d'une maladie grave ou suite au décès soudain et imprévisible d'un parent, comme dans les affaires **T 525/91** ou **T 387/11**.

Dans la décision **J 17/16**, la chambre juridique était convaincue que la gérante du requérant se trouvait dans une situation exceptionnelle sur le plan psychologique à cause de la charge temporelle et émotionnelle que représentaient les soins apportés à son beau-père gravement malade, ainsi que le décès de sa mère (plus de six mois avant la date d'expiration du délai), et que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire, elle n'avait donc pas été en mesure de sauvegarder le droit de priorité.

Dans ce contexte, toutefois, la jurisprudence requiert aussi un **système efficace de remplacement des employés en cas d'absence** (voir le présent chapitre III.E.5.4.5 "Obligation de vigilance dans la prise de dispositions concernant les absences d'employés").

5.4. Méprise isolée dans l'application d'un système satisfaisant pour surveiller les délais ou le traitement du courrier

Une erreur isolée commise par un auxiliaire dans l'application d'un système donnant normalement satisfaction est excusable ; le cas où il est fait droit à une requête en restitutio in integrum après une telle erreur est traité, par exemple, dans les affaires **T 462/02** du 11 février 2003, **T 221/04** du 5 mai 2004, **T 836/09** du 17 février 2010, **T 1815/15**. Le requérant ou son mandataire doit être en mesure de rendre vraisemblable le fait qu'un système normalement efficace de surveillance des délais fixés dans la CBE était en place dans l'entreprise à la date pertinente (**J 2/86** ; **J 3/86**, JO 1987, 362 ; **J 23/92** ; **T 428/98**, JO 2001, 494 ; **J 3/12** ; **J 4/12**). Dans l'affaire **T 1917/20**, la question décisive était de savoir si, au sein du bureau du mandataire, des mesures étaient éventuellement prévues pour détecter et corriger des erreurs commises lorsque le courrier était réparti en "courrier système" et "courrier non-système". La chambre a fait observer que même dans des petites entités où une seule et même personne trie le courrier et organise le système de classement, il est nécessaire, conformément à l'obligation de vigilance, d'effectuer une vérification systématique de ces tâches critiques, qui constituent potentiellement une source d'erreurs.

5.4.1 "Erreur isolée" commise par le mandataire

La jurisprudence relative à "une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction" ne saurait être invoquée pour faire abstraction de l'omission d'un acte par le mandataire agréé proprement dit, à moins que des circonstances spéciales ne l'expliquent (**T 1095/06**).

Dans l'affaire **T 592/11**, la chambre a constaté qu'une erreur isolée commise par un mandataire agréé lorsqu'il contrôle un délai, après avoir reçu un dossier, n'est, du moins en principe, pas excusable (cf. également **R 18/13** qui fait référence aux travaux préparatoires).

Dans l'affaire **T 198/16**, le mandataire n'avait pas remarqué que le paiement de la taxe de recours n'avait pas été effectué. La chambre a conclu qu'à la différence d'une erreur isolée pouvant être commise par un auxiliaire, une telle erreur n'était pas excusable chez un mandataire.

Voir aussi le chapitre III.E.5.5.4e) "Sphère de compétence exclusive du mandataire".

5.4.2 Système fonctionnant de manière efficace depuis plusieurs années, en tant que preuve montrant que ce système est normalement satisfaisant

Le fait qu'un système ait fonctionné efficacement pendant plusieurs années a été invoqué comme preuve qu'il est normalement satisfaisant, comme le démontrent de nombreuses décisions (cf. **J 31/90**, **J 32/90**, **T 309/88** du 28 février 1990, **T 30/90**, **J 7/15**). Dans l'affaire **T 130/83** du 8 mai 1984, la chambre a fait observer que si un mandataire a mis en place un système de rappel convenable afin de prévenir les conséquences d'une méprise due à une charge de travail élevée, cela constitue en soi un commencement de preuve que le mandataire a été vigilant (cf. aussi **T 869/90** du 15 mars 1991, **T 715/91**, **T 111/92** du 3 août 1992).

Cependant, dans l'affaire **T 1465/07**, la chambre n'a pas partagé l'avis selon lequel on peut considérer qu'un système de surveillance des délais est normalement satisfaisant s'il a fonctionné précédemment sans problème alors que des doutes subsistent. Des preuves selon lesquelles un tel système de surveillance a fonctionné de manière efficace pendant de nombreuses années tendront certes à démontrer son caractère normalement satisfaisant, mais seront contrebalancées s'il est prouvé que les principaux éléments constitutifs d'un tel caractère, comme la présence d'un mécanisme indépendant de contre-vérification, font défaut. Dans cas, le caractère satisfaisant ne sera pas reconnu (voir aussi **T 1962/08**, **J 14/16**, **J 9/16**).

Dans l'affaire **T 1764/08**, la chambre a estimé que pour montrer que toute la vigilance requise a été normalement observée et qu'un système satisfaisant était en place dans le cabinet du mandataire, il ne suffit pas d'alléguer qu'avant l'affaire en cause, aucune erreur non intentionnelle n'avait été commise eu égard à la formation d'un recours.

5.4.3 Cas où l'origine de l'erreur n'a pu être déterminée

Dans l'affaire **T 529/09**, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum. Elle a reconnu que le cabinet du mandataire avait mis en place un système fiable, fonctionnant de manière satisfaisante, pour traiter les courriers entrants et surveiller les délais. Le fait que dans l'affaire examinée, la notification avait été apparemment égarée (puisque le mandataire compétent ne l'avait pas reçue et que le délai imparti dans cette notification n'avait pas été saisi dans le système informatique du cabinet) devait être considéré comme une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction. Il avait été certes **impossible de faire toute la lumière sur les circonstances précises dans lesquelles l'erreur avait été commise**, mais cela ne suffisait pas pour nier qu'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances en l'espèce. Voir aussi **T 580/06**, **T 1355/09**.

Dans l'affaire **J 7/15**, la chambre juridique n'était pas en mesure de déterminer avec certitude pourquoi la taxe annuelle n'avait pas été acquittée. Le demandeur avait chargé une société externe d'acquitter les taxes annuelles et cette tâche avait toujours été accomplie de manière irréprochable depuis plus de quinze ans, sauf dans le cas d'espèce.

Dans ces circonstances, la chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision **T 529/09** et a accordé le bénéfice du doute au requérant, en faisant droit à sa requête en restitutio in integrum. Dans l'affaire **T 1513/21**, le requérant a uniquement fait valoir que la personne responsable avait oublié de former le recours malgré les instructions qui lui avaient été données de former le recours et de payer la taxe de recours, et que cette omission résultait seulement d'une erreur isolée commise par un administrateur de brevets expérimenté. La chambre a considéré qu'aucune raison précise n'a été fournie pour expliquer cette omission et montrer pourquoi il était malgré tout possible de conclure qu'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Aucune preuve de quelque nature n'a été produite pour établir l'existence d'un système de surveillance et de vérifications fonctionnant normalement correctement. De même, la raison pour laquelle ce système n'a pas fonctionné dans ce cas précis n'a pas été exposée. La requête en restitutio in integrum a été rejetée.

5.4.4 Exigence en matière de vérification

a) La contre-vérification doit être indépendante dans un grand cabinet

Dans l'affaire **J 9/86**, la chambre juridique a estimé que dans un grand cabinet où de nombreuses dates doivent être surveillées à tout moment, on peut normalement s'attendre à ce que le système comporte au moins un mécanisme de vérification efficace (cf. aussi **T 223/88**, **J 26/92**, **T 808/03** du 12 février 2004, **T 1149/11**).

Dans l'affaire **T 828/94**, la chambre a retenu que, compte tenu de la taille du cabinet du mandataire, le système de suivi aurait dû prévoir une forme de contre-vérification, par exemple une personne chargée de vérifier, indépendamment du mandataire et de l'assistant, si les actes de recours ont été déposés ou sont en cours de préparation, ainsi que de signaler les cas où aucune donnée concernant de tels actes – ou une décision de ne pas former de recours – n'a été saisie dans l'ordinateur à l'approche de l'échéance. Dans l'affaire **T 257/07**, la chambre a souligné qu'un système indépendant de contre-vérification doit nécessairement faire intervenir soit une autre personne, soit un système automatique qui avertisse une autre personne (voir aussi **J 9/16** concernant la signification d'"indépendant" ; **T 76/17**).

Dans l'affaire **T 686/97** du 12 mai 1998, la chambre a estimé que, pour que le système de rappel en usage dans le département brevets d'une société soit normalement satisfaisant, il est essentiel qu'il soit assorti d'un système complémentaire ou "à sécurité intégrée". Le fait que les conseils en brevets responsables ne reçoivent aucun rappel administratif en qui concerne le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est incompatible avec un système de rappel normalement satisfaisant.

Dans l'affaire **T 428/98** (JO 2001, 494), la chambre a souligné le caractère exceptionnel de la position adoptée dans les décisions **J 31/90** et **T 166/87** du 16 mai 1988 (portant sur les mécanismes de contre-vérification dans les petits cabinets ; voir le chapitre III.E.5.4.4b) ci-dessous). D'après ce qu'a expliqué le requérant, le cabinet de ses mandataires comptait deux mandataires agréés et deux avocats, ainsi qu'un "Patentassessor" et un juriste, soit six personnes travaillant à plein temps sur des dossiers

relatifs à la protection de droits de propriété industrielle. Pour le traitement de ces dossiers, il existe normalement des délais à observer, avec des pertes de droits immédiates pour le client lorsque ces délais ne sont pas respectés. Dans un tel cabinet, le suivi des délais revêt donc une grande importance et constitue une partie importante du travail. La chambre a dès lors estimé qu'il est nécessaire de prévoir un mécanisme de contrôle. Voir également **T 1962/08**, **T 1726/08** (dans laquelle la chambre a considéré qu'un cabinet qui emploie 40 conseils sur quatre sites n'est pas de petite taille), **T 479/10**.

Dans l'affaire **T 283/01** du 3 septembre 2002, la chambre a fait observer que le système de surveillance des délais du requérant ne permettait pas, tel qu'il était conçu, de traiter de manière adéquate le présent recours, qui impliquait la responsabilité partielle d'un mandataire externe. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant avait choisi délibérément de ne pas suivre la voie normale pour le dépôt et le suivi du recours. Pour faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances de la présente espèce, il aurait fallu installer un mécanisme de contrôle individuel, offrant une réelle possibilité de détecter et de corriger l'erreur consistant à ne pas noter et calculer le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

T 261/07 porte sur une affaire dans laquelle un service intermédiaire de livraison recevait et distribuait le courrier dans les locaux du titulaire. La chambre a constaté qu'aucun système efficace de vérification n'était prévu. Un tel système à sécurité intégrée aurait nécessité de comparer régulièrement la base de données du bureau du courrier et celle du service central de la propriété intellectuelle, afin de découvrir des divergences.

Dans l'affaire **T 1962/08**, le mandataire avait fait valoir devant la chambre que la présence d'un double contrôle indépendant dans le système de suivi des délais n'était pas obligatoire. La chambre a confirmé la décision **T 428/98** selon laquelle, pour satisfaire à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, le système de suivi des délais ne doit pas être mis en œuvre par une seule personne, mais doit au contraire comporter un mécanisme général de contrôle qui est indépendant de la personne chargée du suivi des délais. Ce mécanisme de contrôle peut être prévu dans un seul et même système de suivi des délais. Si un deuxième système de suivi des délais est mis en place pour assurer le mécanisme de contrôle, ce nouveau système doit être indépendant (on le qualifie parfois aussi de "redondant") du premier système. Voir également la décision **T 1465/07**, dans laquelle la chambre a retenu que la contrainte supplémentaire d'un mécanisme indépendant de contre-vérification n'est pas démesurée dans une grande entreprise, où un tel mécanisme peut être mis en place de façon beaucoup plus économique que dans une entreprise plus petite. Dans l'affaire **T 1149/11**, la chambre a estimé que le devoir de vigilance relatif à la supervision de l'auxiliaire nécessite de mettre en place un système efficace de vérification, du moins dans une société où un grand nombre de délais doivent être surveillés.

Dans la décision **T 836/09** du 17 février 2010, un assistant avait commis une erreur isolée dans l'application d'un système par ailleurs satisfaisant de **traitement du courrier sortant**. La chambre a estimé que, dans une telle situation, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit d'un grand cabinet, il n'est pas exigé qu'un tel système intègre au moins un mécanisme efficace de contre-vérification. Cela vaut même pour les lettres

importantes pour lesquelles la perte d'un droit ou d'un moyen de recours pourrait se produire si elles ne sont pas traitées correctement. La raison en est que, contrairement au suivi des délais, le risque d'erreur est réduit lors du traitement du courrier sortant, celui-ci supposant généralement d'exécuter des actions simples (référence à la décision **T 178/07** ; voir également **T 1171/13** et **T 2023/14** concernant l'envoi d'un téléfax par un assistant).

En ce qui concerne la nécessité de prévoir un mécanisme de contrôle indépendant et le fonctionnement d'un tel mécanisme, cf. également les décisions **J 1/07** ; **J 13/07** ; **T 36/97** ; **T 1172/00** ; **T 785/01** du 30 septembre 2003 ; **T 622/01**.

b) Mécanismes de contrôle dans les petits cabinets

Les cabinets ou bureaux de dimension modeste ont quant à eux été parfois dispensés par les chambres de recours de l'obligation de prévoir un mécanisme de vérification (voir par exemple dans les décisions **J 31/90** ; **J 11/03** ; **T 166/87** du 16 mai 1988 ; **T 1355/09**). En ce qui concerne la responsabilité qui incombe au mandataire d'effectuer lui-même une vérification supplémentaire lorsqu'il reçoit un dossier à instruire, voir les décisions **T 1561/05**, **T 592/11**, **R 18/13** résumées au présent chapitre III.E.5.5.4e) "Sphère de compétence exclusive du mandataire".

Dans l'affaire **T 1355/09**, la chambre a constaté qu'un mécanisme de contrôle n'était pas nécessaire, ne serait-ce qu'en raison de la petite taille de l'entreprise. La présente espèce ne concernait pas l'inobservation d'un délai, mais une erreur survenue **dans le cadre de l'instruction de paiement** de la taxe de recours, c'est-à-dire lors de l'exécution de l'acte à effectuer dans un certain délai. En pareil cas, aucun mécanisme de contrôle n'est nécessaire, car le risque d'erreur est relativement faible. Exiger en l'occurrence qu'il soit procédé à un contrôle reviendrait dans les faits à raccourcir le délai imparti, car, pour être efficace, un tel contrôle ne peut intervenir qu'après le paiement, tout en devant être effectué avant l'expiration du délai concerné (voir aussi **T 3029/18** du 3 juin 2020).

Dans la décision **T 166/87** la chambre a estimé que dans un bureau de dimension relativement modeste, géré en temps normal efficacement et de façon personnelle, et employant normalement du personnel fiable, un mécanisme de vérification, notamment pour les paiements uniques tels que le paiement de la taxe de recours, peut raisonnablement être considéré comme superflu.

Dans l'affaire **J 31/90**, la chambre juridique a estimé que le système utilisé pour observer le délai, bien que loin d'être parfait, pouvait être considéré comme normalement satisfaisant dans les circonstances particulières de l'espèce. Le système combinait des instructions orales données à la secrétaire au cas par cas et des annotations apportées au dossier pour indiquer quels documents devaient être déposés auprès de l'OEB. La chambre juridique a toutefois souligné que le système ne pouvait être considéré comme satisfaisant qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles travaillaient le mandataire et sa secrétaire. Après avoir travaillé ensemble pendant dix ans dans un petit cabinet, ils avaient développé une relation de travail excellente, fondée sur la confiance mutuelle.

Dans l'affaire **J 11/03**, la chambre juridique a confirmé que les exigences organisationnelles d'un système de surveillance des délais normalement efficace pouvaient varier en fonction de la taille et de la nature de l'entreprise ainsi que du nombre de délais à surveiller. Ainsi, dans une petite entreprise, où le travail est normalement effectué de manière efficace et personnalisée par des agents fiables, un système de contrôle peut dans certaines circonstances être considéré comme superflu (**T 166/87**), ce qui n'est pas le cas dans une entreprise de grande taille dotée d'un département brevets. La requérante était une très petite entreprise, dont le département commercial n'était composé que du responsable commercial et d'un comptable. Dans ces circonstances, il semblait que l'on puisse renoncer à un contrôle supplémentaire de la bonne exécution des paiements, sans porter atteinte au bon fonctionnement du système.

5.4.5 Obligation de vigilance dans la prise de dispositions concernant les absences d'employés

Dans l'affaire **T 324/90** (JO 1993, 33), la chambre a estimé que dans une grande entreprise, où il faut contrôler en permanence le respect d'un nombre considérable de délais, il serait normal qu'il existe tout au moins un **système efficace de remplacement des employés** en cas de congé maladie ou en général de n'importe quelle absence, de manière que les documents officiels tels que les décisions envoyées par l'OEB, qui font courir des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, puissent être traités correctement.

Dans l'affaire **T 1401/05** du 20 septembre 2006, la chambre a suivi les décisions **T 324/90**, **J 41/92** et **J 5/94** et estimé qu'il était nécessaire de prendre des dispositions raisonnables en cas d'absence pour cause de maladie d'une personne chargée de surveiller les délais, à moins que dans des circonstances particulières, de telles dispositions représentent un fardeau excessif. Ce n'est que dans la mesure où toutes les dispositions nécessaires ont été prises qu'un système de contrôle des délais peut être jugé "normalement satisfaisant" (cf. **T 324/90**), faute de quoi il ne peut être considéré que la maladie est une excuse au non-respect d'un délai. En ce qui concerne la nécessité d'un système de remplacement dans le cas présent, la chambre a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du nombre peu élevé de délais à respecter (le requérant ne déposant que quelques demandes de brevet par an). Dans ces circonstances, la chambre a admis que, pour satisfaire à l'exigence de vigilance nécessaire, il n'était pas nécessaire de prendre des dispositions particulières pour le congé de maladie imprévisible, d'une durée de deux jours, de l'unique employé chargé de surveiller les délais, ni, plus précisément, de désigner un remplaçant.

Dans la décision **T 122/91**, la chambre a déclaré qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, le gérant compétent ayant omis, avant de partir en voyage, d'informer au préalable son représentant qu'il risquait, pendant son absence, de devoir accomplir des actes dans un délai déterminé, qu'il convenait de traiter immédiatement.

Dans la décision **J 41/92** (JO 1995, 93), la chambre juridique était d'avis que si un mandataire agréé exerce seul, il devrait prendre des dispositions appropriées de façon à s'assurer, en cas d'absence pour raison de maladie, que d'autres personnes veillent au

respect des délais. Si le mandataire n'a pas de remplaçant ou d'assistant à son cabinet, il pourrait, par exemple, chercher à coopérer avec des collègues ou une association professionnelle à cette fin. Voir également l'affaire **T 387/11**, dans laquelle le mandataire, qui exerçait seul, avait pris des dispositions afin de s'assurer que s'il était absent pour raison de santé, un collègue s'occuperait en temps normal à sa place de l'observation des délais ; en s'organisant de cette manière, le mandataire avait donc fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

Dans l'affaire **T 677/02**, la chambre a estimé qu'une grande entreprise n'avait pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances en omettant de désigner un **mandataire suppléant** pour le double contrôle de la saisie des délais dans le système de surveillance des délais, alors que le mandataire compétent était au chômage partiel.

Dans l'affaire **T 2569/16**, la chambre a estimé qu'étant donné que le requérant (titulaire du brevet) était, à l'époque en question, une entreprise faisant partie d'un groupe d'entreprises actives dans plusieurs pays et que les travaux en matière de propriété intellectuelle de toutes les entreprises au sein de ce groupe étaient centralisés, l'on pouvait s'attendre à ce que le service de la PI dispose d'un système satisfaisant permettant d'éviter de manquer des délais en l'absence du gestionnaire de la PI ou en cas de vacance du poste de gestionnaire de la PI.

5.4.6 Deuxième erreur commise par la personne responsable

Dans les affaires **T 447/00** et **T 448/00**, la chambre n'était pas convaincue que l'approche retenue par l'instance du premier degré, selon laquelle les quatre erreurs concernant le même acte de procédure, dont l'existence avait été admise, ne pouvaient pas, par définition, être considérées comme une erreur "isolée", tenait suffisamment compte des questions à examiner dans le cadre de l'art. 122(1) CBE 1973. La chambre a indiqué que la jurisprudence des chambres de recours faisant référence à une "erreur isolée dans l'application d'un système normalement satisfaisant" n'exige pas normalement qu'une erreur "unique" ait eu lieu dans le cas d'une affaire dans laquelle la restitutio in integrum est demandée. Il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, une chaîne d'erreurs puisse être qualifiée d'isolée.

Dans l'affaire **T 808/03** du 12 février 2004, la chambre a considéré que la condition d'une "erreur isolée commise par une personne généralement fiable" n'était pas remplie, car la personne responsable avait commis une deuxième erreur en traitant le rappel dans le système de surveillance des délais. Voir aussi **T 1149/11**, **T 1325/15**.

Dans l'affaire **T 1325/15**, le requérant a fait valoir qu'étant donné qu'un système doté d'un mécanisme de contre-vérification permettrait de relever toute erreur, le terme "une erreur isolée" devait être compris comme recouvrant plus d'une erreur. Dans l'affaire en question, le fait que l'acte de recours n'avait pas été déposé dans les délais avait été causé par une combinaison d'erreurs isolées et le requérant a argué qu'il avait été satisfait à l'exigence de faire preuve de toute la vigilance nécessaire. La chambre a rejeté le point de vue du requérant ; le fait d'avoir un système satisfaisant en place ne dispense pas un mandataire

de son obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment d'accomplir les actes de procédure couverts par ce système.

Dans l'affaire **T 1815/15**, le premier employé (un assistant du mandataire) avait commis une erreur en mentionnant le mauvais paragraphe de la règle 82 CBE dans l'entête de la lettre d'accompagnement adressée à l'OEB, si bien qu'il avait omis la surtaxe exigée par la règle 82(3) CBE. La chambre a estimé que le cabinet de mandataires représentant le titulaire du brevet était équipé d'un système de surveillance permettant normalement de détecter ce genre d'erreur. Par conséquent, l'erreur commise par le deuxième employé au moment de comparer la notification de l'OEB avec les actes réalisés par le premier employé pouvait, selon la chambre, être considérée comme une erreur individuelle et isolée dans l'application d'un système qui devrait normalement éviter de telles irrégularités.

Dans l'affaire **T 1214/20**, une série de malentendus et d'erreurs s'était produite. La chambre a estimé qu'au moins trois occasions avaient été manquées et que, pour cette seule raison, il ne pouvait être question de méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance des délais. Le système informatique du mandataire ne comportait en outre pas de mécanisme indépendant de contre-vérification.

5.4.7 Erreurs dans des systèmes informatiques

Dans l'affaire **T 473/07**, la chambre a estimé que la pratique du mandataire consistant à ne contrôler que les dates saisies par son personnel administratif et à se fier aux délais calculés sur cette base par le système informatique ne mettait pas à l'abri d'erreurs. Les bureaux modernes sont certes dotés de systèmes informatiques, mais il est aussi largement reconnu que les **erreurs de programme** font partie de cette réalité et qu'elles ne sauraient être tout à fait exclues. Ainsi, le fait de se fier exclusivement à un délai généré par un programme informatique sans même effectuer de contrôles de plausibilité, ne satisfait pas à l'exigence de toute la vigilance nécessaire.

Dans l'affaire **T 902/05**, la chambre a affirmé que la question de savoir si l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance" requise est respectée, s'agissant des systèmes utilisés dans une entreprise donnée pour garantir que les actes de procédure sont bien effectués dans les délais impartis, dépend des circonstances particulières de l'espèce (cf. également **T 1663/12**). Si un demandeur se fie uniquement à des moyens électroniques pour enregistrer et surveiller des délais, une précaution élémentaire consiste généralement à faire régulièrement des copies de sauvegarde, ou à sécuriser les données d'une manière équivalente.

Voir aussi l'affaire **T 1269/13** du 4 février 2015 dans laquelle le système informatique a été jugé satisfaisant.

5.5. Personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire

La personne tenue de faire preuve de toute la vigilance nécessaire est avant tout le demandeur (titulaire du brevet). Le demandeur doit accepter les actions accomplies en

son nom par son mandataire, y compris par les auxiliaires ou employés de ce dernier (**J 5/13**, en référence à **J 5/80**, JO 1981, 343 ; **J 1/07**). La vigilance dont il convient de faire preuve est également appréciée différemment suivant qu'il s'agit du demandeur, du mandataire ou d'un auxiliaire.

5.5.1 Obligation de vigilance de la part du demandeur

Dans la décision **J 3/93**, la chambre juridique a déclaré que l'obligation de vigilance prévue à l'art. 122 CBE 1973 pèse au premier chef sur le demandeur, puis par l'effet de la délégation qu'opère le mandat, sur le mandataire agréé chargé de le représenter auprès de l'OEB, sans que l'absence de faute du mandataire n'exonère le mandant des conséquences de ses propres comportements fautifs, voire même simplement négligents (cf. aussi **J 16/93**, **J 17/03**, **J 1/07**, **J 1/13**).

a) Norme en matière de vigilance

Dans l'affaire **T 1477/17**, la chambre a retenu qu'en principe, on ne peut pas attendre d'un profane qu'il traite une correspondance en matière de brevets avec la même attention aux détails qu'un mandataire agréé, étant donné qu'un profane n'est pas supposé avoir le même niveau de connaissances. Selon les circonstances, une erreur de la part d'un profane peut donc être excusable tandis que la même erreur commise par un mandataire agréé peut ne pas l'être. Néanmoins, même un profane a une obligation de vigilance pour les questions dont il est chargé et il doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne diligente.

Dans la décision **J 22/92**, la chambre juridique a considéré que le demandeur, qui avait désigné des conseils en brevets américains aux fins de la demande PCT, était en droit de croire qu'une copie d'une notification leur avait également été envoyée. Se référant au principe de proportionnalité, la chambre a déclaré que la perte de la demande de brevet à la suite de ce qui pouvait tout au plus être considéré comme une irrégularité de procédure mineure serait une conséquence extrêmement sévère. La chambre a estimé que dans l'affaire en cause, l'obligation de vigilance à prendre en considération était en fait non pas celle que l'on devait attendre d'un mandataire agréé, mais celle que l'on devait attendre d'un demandeur ne connaissant pas la procédure.

Dans l'affaire **T 2120/14**, la chambre a estimé que la division d'examen avait conclu à raison que le demandeur n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire en l'espèce, où l'observation d'un délai dépendait entièrement d'une seule personne qui, compte tenu de son importante charge de travail et de ses déplacements imminents, n'avait pas pris les précautions nécessaires pour garantir que le délai puisse être respecté si jamais elle se trouvait dans l'impossibilité de donner des instructions en temps utile. La chambre a retenu qu'il ressortait clairement des travaux préparatoires de l'art. 122 CBE que la possibilité d'excuser la négligence d'un employé qui effectue normalement son travail de manière satisfaisante n'était pas destinée à être étendue au demandeur ou à son mandataire agréé (cf. **R 18/13**). Dans l'affaire en question, c'était un cadre de l'entreprise qui n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire et ce cadre agissait au nom du requérant.

b) Fait de compter sur le mandataire agréé

Dans la décision **J 7/16**, la chambre juridique a retenu que pour des raisons de santé échappant à son contrôle, l'ancien mandataire n'avait pas été en mesure de gérer le dossier correctement bien qu'il ait tout mis en œuvre pour remplir ses fonctions. Le demandeur ne saurait donc être lésé par le comportement procédural inadapté de son ancien mandataire, étant donné qu'il n'avait aucune raison de soupçonner qu'il ne pouvait pas compter sur ce dernier.

Dans la décision **T 381/93** du 12 août 1994, la chambre a déclaré que le demandeur doit certes pouvoir compter sur son mandataire agréé, dûment mandaté, pour traiter avec l'OEB. La chambre a toutefois estimé que dans la mesure où il savait qu'un délai n'avait pas été observé et/ou qu'il devait donner des instructions pour le respecter, le demandeur était tenu de faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances afin de respecter le délai.

Dans l'affaire **T 1954/13**, le requérant (demandeur) avait donné à son mandataire américain la consigne d'"arrêter le travail". La chambre a estimé que le requérant ne pouvait pas partir du principe que la consigne d'"arrêter le travail" n'aurait aucune conséquence, autrement dit que le travail continuerait comme à l'accoutumée. Or, rien dans le dossier ne laissait entendre que des mesures avaient été prises par le requérant afin de compenser d'une manière ou d'une autre la consigne donnée d'"arrêter le travail". D'après la chambre, si le requérant avait donné des instructions visant à ce qu'aucune information ne lui soit envoyée, cela aurait constitué un élément supplémentaire à l'appui de la conclusion selon laquelle le requérant lui-même n'avait pas agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

c) Demandeur individuel non représenté

Dans l'affaire **J 5/94**, la chambre juridique a tenu compte du fait que le requérant était un demandeur individuel, non représenté, qui ne connaissait pas en détail les dispositions de la CBE et qui ne possédait pas un service proprement dit, chargé notamment de veiller au respect des délais de procédure. Elle a fait observer qu'en pareil cas, on **ne pouvait imposer les mêmes exigences** de vigilance que pour un mandataire agréé ou le département brevets d'une grande entreprise. Voir aussi **T 1201/10** du 28 février 2018.

Toutefois, le demandeur individuel est lui aussi concerné par les exigences de vigilance au cours de la procédure. Aussi, pour éviter la perte d'un droit, un demandeur individuel qui ne fait pas appel à un mandataire professionnel est-il tenu, dans la mesure de ses possibilités, de prendre lui-même des dispositions afin d'effectuer dans les règles, et conformément aux délais, les démarches requises au cours de la procédure de délivrance. Il ne peut pas invoquer **l'ignorance générale du droit** et ne peut pas omettre de prendre les mesures que l'on est en droit d'attendre de lui et qui lui permettront de respecter un délai (**J 5/94**, **J 27/01**, **J 2/02**, **J 6/07**, **T 493/08**, **T 555/08**, **J 8/09**, **J 7/12**, **J 17/16**).

Dans l'affaire **T 1444/15**, la chambre a estimé qu'un demandeur qui fait appel à un prestataire de services de paiement pour surveiller les délais des taxes annuelles ne peut pas être considéré comme une personne non représentée (voir aussi **T 1477/17**).

Dans l'affaire **J 23/87**, la chambre juridique a estimé que pour satisfaire à l'obligation de vigilance ancrée à l'art. 122 CBE 1973, le demandeur ne doit pas se fier exclusivement aux renseignements donnés à titre de service par les administrations du PCT et l'OEB aux différents stades de la procédure, pour poursuivre la procédure relative à sa demande. Il doit au contraire s'assurer qu'il est normalement en mesure d'observer les délais fixés dans la CBE 1973 et le PCT, et ce y compris lorsqu'il ne reçoit pas ces informations ou les reçoit tardivement.

Dans la décision **T 601/93**, le requérant n'était pas au courant de la nécessité de déposer un mémoire de recours dans le délai. La chambre a estimé que compte tenu de l'énoncé non équivoque de l'art. 108 CBE 1973, toute **erreur de droit** susceptible d'avoir fait croire au requérant qu'il n'était pas tenu de remplir cette condition allait à l'encontre de l'obligation de vigilance.

S'agissant de la restitutio in integrum dans les affaires disciplinaires et dans les cas relatifs aux examens, la chambre a décidé dans l'affaire **D 6/82** (JO 1983, 337) qu'une erreur de droit, et notamment une erreur concernant les dispositions relatives à la signification et à la computation des délais ne justifie pas, en règle générale, la restitutio in integrum. L'obligation de "faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances" signifie que des personnes engagées dans des procédures devant l'OEB ou impliquant celui-ci, doivent se familiariser avec les règles de procédure pertinentes.

d) Choix d'un mandataire suffisamment compétent

Dans l'affaire **J 23/87**, le demandeur avait omis de produire une traduction de la demande internationale dans le délai prescrit. Le requérant, une petite entreprise japonaise aux moyens financiers limités, a indiqué qu'il avait consulté un conseil en brevets japonais ne possédant pas de connaissances spéciales en matière de PCT, et que ce conseil en brevets avait donné une information incorrecte au requérant. La chambre juridique a fait observer qu'un demandeur qui ne connaît pas suffisamment les procédures du PCT et de la CBE, doit à l'évidence consulter un mandataire agréé compétent qui pourra se charger des diverses procédures impliquées par le dépôt d'une demande de brevet. Elle a ainsi déclaré qu'elle n'était pas convaincue que le requérant, ignorant complètement la procédure particulière à suivre en l'espèce, s'était adressé à un mandataire agréé suffisamment compétent qui aurait pu le conseiller correctement après avoir étudié en détail les différents aspects de la demande en cause.

5.5.2 Vigilance nécessaire de la part d'un mandataire agréé

Lorsqu'il y a représentation du demandeur par un mandataire agréé, il ne peut être fait droit à une demande de restitutio in integrum que si le mandataire lui-même a fait preuve de toute la vigilance exigée du demandeur ou du titulaire du brevet par l'art. 122(1) CBE

(**J 5/80**, JO 1981, 343). En d'autres termes, les exigences de l'art. 122 CBE valent non seulement pour un demandeur mais aussi pour son mandataire (**T 1149/11**).

L'abondante jurisprudence concernant l'obligation de vigilance de la part du mandataire agréé **dans ses rapports avec un auxiliaire** est traitée ci-dessous au présent chapitre III.E.5.5.4.

a) Communication entre les mandataires agréés et leurs clients, l'OEB ou d'autres mandataires

Dans l'affaire **T 112/89**, la chambre a affirmé, eu égard à la vigilance nécessaire exigée par l'art. 122(1) CBE 1973, que le demandeur et son mandataire sont soumis à des obligations nettement distinctes, et que la vigilance dont doit faire preuve le mandataire peut dépendre de la relation qui existe entre lui et son client. La chambre a fait remarquer qu'il est évident que le mandataire et le demandeur doivent tous deux faire preuve de toute la vigilance nécessaire afin de respecter tous les délais pendant les procédures de délivrance de brevets. En l'espèce, la chambre n'était pas convaincue que le mandataire s'était pleinement acquitté de ses obligations en informant son client qu'un délai devait être observé et en s'assurant que ce dernier avait bien reçu ladite notification. Au contraire, lorsqu'un mandataire a été chargé de former un recours et qu'il ne reçoit pas en temps opportun les instructions supplémentaires nécessaires de son client pour s'acquitter de ses obligations, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir de son client les instructions manquantes.

Dans la décision **T 1401/05** du 20 septembre 2006, la chambre a observé que la communication entre le mandataire et son client (demandeur) avait fonctionné efficacement. Le mandataire était donc fondé à s'en remettre à la vigilance de son client quant à l'expiration du délai. Le mandataire n'était pas obligé d'envoyer un rappel supplémentaire pour faire preuve de toute la vigilance qui lui incombe.

Dans l'affaire **T 1289/10**, la chambre a considéré que si un mandataire européen fournit une adresse électronique de contact pour tous les types de courrier, y compris ceux qui peuvent exiger une action immédiate du mandataire, il est **essentiel de contrôler le courrier** au moins à la fin de chaque jour d'activité. Sachant que des courriers légitimes sont parfois marqués à tort comme une menace potentielle, il est évident que ce contrôle doit inclure la zone de quarantaine d'un système de messagerie électronique.

Dans l'affaire **T 1101/14**, la chambre a considéré que la **signature** de documents est un acte qui requiert une vigilance particulière de la part du mandataire, en particulier si la signature concerne le dernier moyen de recours contre une décision défavorable. En signant par erreur un mémoire exposant les motifs du recours dont la plupart des pages étaient manquantes, le mandataire n'avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en l'absence de circonstances particulières susceptibles de justifier son erreur.

Dans l'affaire **J 15/14**, la chambre juridique a estimé que dans le cas d'une procédure de travail appropriée entre les cabinets de deux mandataires, où l'un est chargé de donner

des instructions à l'autre, l'autre mandataire doit confirmer qu'il a reçu et exécuté une instruction particulière ; si aucune confirmation n'est reçue, un courriel de suivi doit être envoyé pour préserver les droits du client.

b) Paiement des taxes annuelles

Dans la décision **J 11/06**, conformément à la jurisprudence constante de la chambre juridique faisant suite à la décision **J 27/90**, le mandataire agréé désigné demeure responsable dans la procédure devant l'OEB et doit **prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement** envisagé, même si les taxes annuelles ont été acquittées par une autre personne (de même **J 1/07**, **J 4/07**, **J 12/10**, **J 5/13**).

Dans l'affaire **J 4/07**, le mandataire européen avait toutes les raisons de croire que l'intention du requérant était de poursuivre la procédure relative à la demande en cause. Dans ces circonstances, la chambre juridique n'a pas jugé suffisant que le mandataire européen n'envoie qu'un seul rappel, plus de quatre mois avant l'expiration du délai critique.

Dans l'affaire **J 12/10**, la chambre juridique a confirmé que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un mandataire, après avoir été désigné – et même si les taxes annuelles sont acquittées par quelqu'un d'autre – conserve l'entière responsabilité de la demande, ce qui signifie notamment qu'il est tenu en permanence de surveiller les délais, d'envoyer des rappels au demandeur, etc.

Dans l'affaire **J 5/13**, la chambre juridique a fait observer que l'étendue des tâches du mandataire dépendait de l'accord conclu entre ce dernier et son client. Un mandataire désigné dont le pouvoir est muet au sujet du paiement des taxes annuelles et qui n'a pas reçu les fonds nécessaires à cette fin **n'est pas censé acquitter la taxe en avançant lui-même le montant** pour le compte du demandeur (**J 16/93**, **J 19/04**, **J 1/07**). Il n'assume, dès lors, qu'une "**responsabilité secondaire**" (voir **J 1/07**), en vertu de laquelle il doit dûment conseiller le demandeur si ce dernier le contacte, ou s'il identifie lui-même un problème susceptible d'avoir une incidence sur la situation du demandeur au regard de sa demande de brevet. Partant, la responsabilité du mandataire consiste avant tout à déterminer l'intention véritable de son client en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles (voir **J 16/93**). L'étendue des tâches d'un mandataire qui n'assume que cette "responsabilité secondaire" d'informer et de conseiller son client quant à l'échéance des taxes annuelles, ne saurait être la même que dans le cas où il serait chargé d'effectuer le paiement proprement dit. Dans l'affaire en question, le mandataire s'était acquitté de sa responsabilité en envoyant à plusieurs reprises des lettres à la personne compétente au sein de la société du requérant.

Dans la décision **J 19/04**, la chambre juridique a déclaré que pour apprécier le comportement du mandataire, il convient d'examiner dans quelle mesure il a fait tout ce qui était nécessaire pour connaître les **intentions véritables de son client** (voir aussi **J 1/07**, **T 1426/14**). Dans cette optique, ce n'est pas le nombre des rappels (restés sans réponse) qui est déterminant, mais le moment où ils ont été envoyés par rapport à la date

d'expiration du délai, leur formulation, et la nature des obligations du mandataire vis-à-vis de son client.

Dans l'affaire **T 942/12**, la chambre a estimé que si un mandataire européen avait **expressément reçu pour instruction** de ne pas surveiller le paiement des taxes annuelles, le devoir de vigilance n'exigeait pas qu'il surveille néanmoins ces paiements. On ne pouvait attendre d'un mandataire européen qu'il surveille les paiements de taxes annuelles à ses propres frais.

Dans l'affaire **T 629/15**, la chambre a distingué les faits sous-jacents à l'affaire en question de ceux de l'affaire **T 942/12**, étant donné qu'aucune instruction explicite de ne pas surveiller le paiement des taxes n'avait été donnée. Dans ces circonstances, la chambre a conclu que le mandataire européen continuait d'avoir la responsabilité de veiller au paiement, même si le demandeur américain avait fait appel à un mandataire américain ainsi qu'à une société de services pour le paiement des taxes annuelles.

Dans l'affaire **T 338/98**, le requérant, qui était tout d'abord représenté par le mandataire agréé A, a prié ce dernier de transférer tous les dossiers à un nouveau mandataire B. Ce faisant, une demande de brevet européen n'a pas été transmise. Les mandataires savaient certes que la taxe annuelle était due pour cette demande, mais ils ne se sont pas mis clairement d'accord sur le paiement de cette taxe, si bien qu'elle n'a pas été acquittée et que la demande a été réputée retirée. La chambre a estimé que dans ces circonstances, il ne paraissait pas utile de délimiter formellement les responsabilités individuelles de chacun des mandataires à l'occasion d'un transfert du portefeuille de brevets, qui, par sa nature même, exige une coopération étroite entre les personnes impliquées et conduit nécessairement à un certain recoupement des responsabilités. Or, si l'on considère que les mandataires n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur la façon de procéder, que le requérant n'a pas été informé que la taxe annuelle était due, et que le dossier correspondant a disparu, il n'est guère possible d'admettre qu'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au moment voulu.

Dans l'affaire **T 1426/14**, le mandataire avait été informé des intentions du demandeur d'acquitter la taxe annuelle et pouvait être sûr que le demandeur avait connaissance du délai en cours. La chambre a retenu qu'une fois que le demandeur avait clairement indiqué qu'il avait pris note du délai et qu'il acquitterait la taxe, le mandataire avait rempli ses obligations et la responsabilité était passée au demandeur.

c) Ignorance ou interprétation erronée des dispositions de la CBE

(i) Une erreur de droit ou une interprétation erronée ne peut pas être excusée

Dans l'affaire **J 3/88**, la chambre juridique a fait observer qu'il convient de prendre en compte le fait qu'à l'art. 134(1) CBE 1973, les États contractants ont, en principe, limité la représentation des demandeurs devant l'OEB à des "mandataires agréés" lesquels, vu leurs qualifications, doivent assurer la meilleure représentation possible. Selon la chambre juridique, il s'ensuit qu'un mandataire ne peut pas se décharger de tâches qui, en raison même de sa qualité de mandataire, lui incombent personnellement, telles que

l'interprétation des lois et traités. S'il délègue de telles tâches à un subalterne et que ce dernier commet une erreur qui se traduit par l'inobservation d'un délai, le mandataire ne peut pas établir qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. aussi **J 33/90**).

Dans la décision **J 31/89**, la chambre juridique a confirmé qu'une interprétation erronée de la CBE par suite d'une erreur de droit commise par le mandataire dûment constitué, en ce qui concerne les règles de calcul des délais (en l'espèce, pour le paiement tardif d'une taxe annuelle et de la surtaxe), est inexcusable. Le requérant et le mandataire n'ont pas déterminé correctement la date limite à laquelle la taxe annuelle pouvait être valablement acquittée (cf. **J 42/89**, **T 853/90**, **T 493/95**, **T 881/98**, **T 578/14**).

Dans l'affaire **T 516/91**, la chambre a considéré qu'en croyant à tort que les délais prévus à l'art. 108 CBE 1973 pouvaient être prorogés, le mandataire n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire (cf. aussi **T 248/91**, **T 853/90**, **T 316/13**).

Selon la décision **T 316/13**, il est attendu d'un mandataire européen qu'il connaisse les dispositions de la CBE quant aux moyens de droit à sa disposition pour remédier à un non-respect des délais, quand bien même il n'aurait jusqu'alors jamais eu à faire face à une telle difficulté, sans attendre que la chambre de recours lui indique expressément la conduite à tenir.

(ii) Exceptions à la règle selon laquelle une erreur de droit ou une interprétation erronée ne peut pas être excusée

Dans la décision **T 624/96**, la chambre a fait part de doutes quant à la nature de l'erreur initiale, qui portait sur le calcul du délai prévu dans la CBE pour déposer le mémoire de recours. L'erreur en question pouvait apparaître comme une "erreur de droit", due à l'ignorance des règles de la Convention ou à une mauvaise interprétation de ces règles, au sens par exemple des décisions **J 31/89** ou **T 853/90**. Cependant, compte tenu des circonstances, la chambre a conclu que l'existence d'une telle "erreur de droit" par le mandataire pouvait être écartée en l'espèce. Le mandataire avait invoqué un précédent recours où il représentait le même demandeur, démontrant ainsi qu'il avait bien une certaine pratique de la procédure de recours. De plus, le mandataire a joint des copies de programmes de stages de formation comportant des exposés qu'il avait faits sur le brevet européen et la procédure devant l'OEB. Pour ces raisons, une méconnaissance de la Convention par le mandataire pouvant entraîner une erreur de droit dans le calcul des délais pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours peut être écartée.

Dans l'affaire **J 28/92**, la chambre juridique a estimé que l'interprétation erronée qu'un mandataire avait faite d'une disposition de la CBE n'était ni dénuée de fondement, ni déraisonnable. Aussi a-t-elle considéré qu'il n'y avait aucune raison de pénaliser le mandataire parce qu'il avait donné d'une règle de la Convention une **interprétation** qui, si elle s'avéra par la suite erronée, **n'en était pas pour autant déraisonnable**. L'interprétation donnée par le mandataire d'une disposition juridique de la CBE n'était ni la cause, ni la conséquence du fait qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Dans l'affaire **T 493/08**, la chambre a suivi l'opinion

exprimée dans la décision **J 28/92** et indiqué qu'il peut y avoir des exceptions à la règle selon laquelle une erreur de droit n'est pas excusable, ces exceptions ne pouvant toutefois être admises que sur la base de critères rigoureux.

Dans la décision **J 13/13**, la chambre juridique a confirmé qu'une erreur de droit peut être considérée comme excusable dans des conditions strictes, notamment en cas de divergences d'opinions et de doutes légitimes concernant l'interprétation d'une disposition. Selon la chambre, de tels doutes et divergences d'opinions ne sont légitimes que si, après un examen approfondi tenant compte de la jurisprudence des chambres de recours, aucune interprétation objectivement univoque ne se dégage et que l'interprétation considérée après coup comme erronée paraît défendable.

d) Demander des informations auprès de l'OEB et agir sur la base de celles-ci

Dans l'affaire **T 460/95** du 16 juillet 1996, le mandataire avait demandé une prorogation du délai alors que, de par ses compétences professionnelles, il aurait dû savoir que les délais prévus à l'art. 108 CBE 1973 ne peuvent pas être prorogés. La chambre a fait observer que les mandataires sont censés connaître les dispositions de la CBE en matière de délais, et que le mandataire en question n'avait pas été aussi vigilant que le nécessitaient les circonstances. En l'espèce, cependant, le mandataire avait pris préalablement la précaution de contacter le greffe des chambres de recours, et il avait obtenu auprès du greffe des informations qui l'avaient amené à agir à l'encontre de ses intérêts. De l'opinion de la chambre, il importe que les requérants ne subissent pas de préjudice simplement parce qu'ils se sont fiés à **des informations fournies par l'OEB** qui se sont révélées ultérieurement erronées ou de nature à être mal comprises.

Dans l'affaire **T 881/98**, le mandataire agréé de la requérante avait, dans une lettre adressée au greffe des chambres de recours, sollicité une prorogation de délai de deux mois sans motiver sa requête ni indiquer qu'il s'agissait en l'occurrence du délai prévu pour la production du mémoire exposant les motifs du recours. À la suite de sa requête, il avait ajouté ces mots : "Sauf avis contraire de votre part, nous considérerons que vous êtes d'accord". La chambre a rejeté la requête en restitutio. Le greffe n'avait pas violé le principe de la protection de la confiance légitime, puisqu'en l'espèce, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **T 460/95**, ce n'était pas un renseignement erroné du greffe qui avait amené la requérante à accomplir un acte qui lui portait préjudice : c'était elle-même qui s'était trompée pour ce qui était de la possibilité d'obtenir une prorogation du délai.

Dans l'affaire **T 733/98**, la chambre a fait savoir aux requérants que le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisait pas à la condition requise à l'art. 108, troisième phrase, CBE 1973. Les requérants ont demandé la restitutio quant au délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Ils ont fait valoir qu'ils se fiaient au renseignement juridique n°15/84 de l'OEB, qui était encore valable au moment où ils avaient reçu la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE 1973. La chambre a considéré que les requérants avaient mal interprété le renseignement juridique en question, parce qu'ils ne s'étaient pas aperçus que la procédure suivie pour le traitement de la requête principale et des requêtes subsidiaires, telle qu'exposée dans le renseignement juridique, n'était plus

applicable après l'entrée en vigueur de la règle 51 CBE 1973 modifiée. La chambre a déclaré qu'il n'avait pas été satisfait en l'espèce à l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire.

Dans l'affaire **T 744/11**, le mémoire exposant les motifs du recours avait été reçu sous forme électronique trois minutes après l'expiration du délai de quatre mois. Le mandataire a fait valoir que son cabinet était basé à Cambridge et que comme au Royaume-Uni, il y a une heure de décalage par rapport à l'heure de l'Europe centrale (HEC), il avait envoyé le mémoire dans le délai. La chambre n'a pas suivi cet argument pour la simple raison que l'horaire déterminant, du point de vue du droit, est celui de l'OEB (c'est-à-dire celui de Munich ou La Haye), et non celui du Royaume-Uni. La chambre a cependant estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la requête du requérant, en particulier parce qu'il avait démontré que l'inobservation du délai n'était pas due à un manque de vigilance, mais à une erreur humaine justifiable de la part du mandataire.

Dans l'affaire **T 2012/20**, la chambre a constaté que le requérant savait comment former un recours, mais qu'il avait malgré tout acquitté le montant réduit de la taxe de recours. La notification de l'OEB relative à la correction de la taxe de recours avait été envoyée par courrier recommandé. La chambre, faisant référence à la rubrique de la FAQ présente sur la page d'accueil de l'OEB, ainsi qu'au fait que l'OEB tenait les procédures orales par visioconférence, a considéré qu'il était très surprenant que des moyens électroniques ne soient pas utilisés pour avertir les demandeurs. À cela s'ajoutait que le requérant avait été informé par téléphone que la procédure orale devant la division d'examen se déroulerait non plus en présentiel, mais par visioconférence, et qu'il avait envoyé sans attendre une confirmation par courrier électronique. De plus, dans son courrier électronique à son assistant, la mandataire avait précisé que le recours devait être formé suffisamment longtemps avant l'expiration du délai pour pouvoir remédier à d'éventuelles irrégularités, ce qui montrait que la mandataire comptait probablement sur les informations de l'OEB. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il convenait de conclure qu'il avait été fait preuve de toute la vigilance nécessaire et que la restitutio in integrum était par conséquent justifiée.

e) Cas où le traitement d'un dossier débute peu avant l'expiration du délai

Dans la décision **J 16/92**, la chambre juridique a déclaré que si une personne se met dans une situation dans laquelle elle ne peut être sûre que l'acte non accompli le sera, sa requête en poursuite de la procédure risque d'être déclarée irrecevable parce que l'acte non accompli ne l'aura pas été en temps voulu. Dans la présente espèce, le mandataire avait commencé à traiter l'affaire quatre jours seulement avant la date d'expiration du délai. Il avait donc constaté trop tard que la notification à laquelle il devait répondre était introuvable. Voir aussi **J 7/12** (transmission de l'instruction de paiement en fin d'après-midi du dernier jour du délai supplémentaire pour acquitter la taxe annuelle et la surtaxe).

f) Désignation des offices récepteurs

Dans l'affaire **J 1/03**, la chambre juridique a souligné l'importance primordiale que revêt la désignation des offices récepteurs, ainsi que la difficulté, voire bien souvent l'impossibilité,

de rectifier des désignations erronées ou manquantes. Le niveau de "vigilance nécessaire" dans ce contexte est donc extrêmement élevé. Le contrôle du contenu de la demande internationale, sur la base de la "notification de la réception de l'exemplaire original" établie par le Bureau international, doit également être effectué très soigneusement.

g) L'abandon d'une demande

Dans l'affaire **T 1022/14**, la chambre a estimé que l'abandon d'une demande est un acte définitif qui peut avoir de sérieuses conséquences s'il n'est pas accompli correctement. Ainsi, avant de décider de clôturer un dossier et d'abandonner une demande, il convient de déterminer avec le plus grand soin si le client a donné sans aucun doute possible des instructions à cet effet. La décision de renoncer à une demande doit être prise par le mandataire lui-même, sur la base de ses propres observations et connaissances. Cette responsabilité ne peut être confiée à ses employés, étant donné que de telles décisions requièrent les connaissances spécialisées du mandataire et qu'il doit en assumer personnellement la responsabilité en tant que professionnel.

5.5.3 Obligation de vigilance de la part d'un mandataire non agréé

Pour déterminer si toute la vigilance nécessaire a été observée, il faut examiner les actes accomplis par toutes les personnes que le requérant a chargées d'agir en son nom. Cela vaut également pour des mandataires non agréés qui ont reçu des instructions du requérant (cf. **T 2274/11**, dans laquelle la chambre a cité l'affaire **J 4/07** ; voir aussi **J 5/80**).

Dans l'affaire **J 25/96**, la chambre juridique a considéré que lorsqu'un demandeur américain utilise les services d'un conseil en brevets américain pour des questions en relation avec l'OEB, qui relèvent de la responsabilité du demandeur, le conseil en brevets américain doit être considéré comme le mandataire du demandeur. En ce qui concerne par conséquent l'obligation de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire", il faut, pour y satisfaire, prouver que le **conseil en brevets américain** avait fait preuve de toute la vigilance exigée d'un demandeur (cf. également **J 3/88**, **T 1401/05** du 20 septembre 2006).

Dans l'affaire **J 4/07**, la chambre juridique a signalé qu'un mandataire non européen peut être tenu de satisfaire aux obligations de tout mandataire ayant pour devoir de veiller aux intérêts de son client, indépendamment du fait qu'il soit habilité à assurer une représentation devant l'OEB ou tout autre office de brevets (cf. **J 25/96**, **J 5/18**). La surveillance de délais précis, expressément fixés, n'exige pas une connaissance du droit de la CBE, si bien qu'un mandataire non européen est également tenu de mettre en place un système de surveillance fiable pour respecter ces délais. En outre, tout mandataire, européen ou non, qui passe d'un cabinet d'avocats à un autre doit prendre les dispositions nécessaires, lors de son entrée dans le nouveau cabinet, pour que les dossiers qu'il y transfère soient intégrés dans un système de surveillance des délais.

Dans l'affaire **J 3/08**, la chambre juridique a confirmé que, conformément à la jurisprudence constante, un mandataire qui a été désigné doit également faire preuve de

toute la vigilance nécessaire. L'inobservation de cette condition est imputable au demandeur. En l'espèce, le mandataire n'a manifestement pas traité correctement le dossier, étant donné qu'il n'a pas agi conformément aux instructions données. La chambre juridique a estimé que pour rétablir les droits d'une partie au motif **qu'un mandataire a commis un dol**, et déroger ce faisant au principe général selon lequel le comportement d'un mandataire est imputable au demandeur, les preuves soumises doivent être probantes au point de convaincre la chambre qu'un dol a été commis, et non que le mandataire a simplement manqué de professionnalisme.

Dans l'affaire **T 742/11**, la chambre a estimé que les actes accomplis par un représentant ayant servi d'intermédiaire entre le requérant et le mandataire agréé, doivent être imputés à la partie pour laquelle il intervient, et que ce représentant est censé faire preuve de la même vigilance qu'un mandataire agréé, ou du moins que la partie proprement dite. En effet, il n'y aurait aucun intérêt à exiger un certain niveau de vigilance de la part d'un mandataire agréé et d'une partie faisant appel à ses services, si une personne servant d'intermédiaire entre cette partie et le mandataire agréé n'était pas elle aussi tenue de faire preuve de la même vigilance.

Dans l'affaire **T 1954/13**, après que le demandeur (requérant) avait donné au mandataire américain la consigne d'"arrêter le travail", la communication entre le requérant et le mandataire américain avait été "réduite à un minimum". En l'absence de preuves que le requérant avait explicitement donné au mandataire américain la consigne de ne lui communiquer aucune information concernant la situation de la demande, la chambre ne pouvait pas établir que le mandataire américain, en restant inactif s'agissant de la demande litigieuse, bien qu'ayant reçu des informations pertinentes de la part du mandataire européen, avait satisfait à l'exigence de faire preuve de "toute la vigilance nécessaire". Bien que le requérant ait fait valoir qu'un courrier électronique avait été envoyé par le mandataire américain pour informer le demandeur de la date limite pour former un recours peu avant la date considérée par le mandataire américain et par le mandataire européen comme la date butoir pour former un recours, le simple envoi d'un seul courrier électronique au demandeur sans accusé de réception, ni demande de suivi ne satisfaisait pas, selon la chambre, à l'obligation de vigilance nécessitée par les circonstances (cf. également **T 2274/11**, **J 15/14**, **J 19/04**).

Dans l'affaire **J 6/22**, le requérant, en affirmant que toutes les parties avaient fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour le paiement des taxes concernées, avait méconnu que tous les actes accomplis par son "mandataire américain", qui servait d'intermédiaire entre le requérant et les mandataires agréés européens, et qui était chargé de "superviser la procédure et de communiquer avec le mandataire habilité à agir devant l'OEB", lui étaient à lui aussi entièrement imputables. La chambre juridique a estimé qu'il n'avait été fourni aucune raison permettant de conclure que le mandataire américain avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Au contraire, il ressortait des arguments présentés par le requérant lui-même que le mandataire américain n'avait pas surveillé correctement les délais, n'avait pas contacté de manière proactive le requérant, n'avait pas répondu à un grand nombre de courriers électroniques et n'avait pas pris de dispositions pour remédier à une carence en personnel, et qu'il n'avait donc pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire. La chambre juridique a fait observer que pour ces seules raisons, il n'était pas

nécessaire d'examiner plus avant le comportement du requérant proprement dit ou de ses mandataires agréés européens.

5.5.4 Obligation de vigilance dans les rapports avec un auxiliaire

a) Introduction

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, si un auxiliaire s'est vu confier des travaux courants, comme la frappe de documents dictés, l'expédition de lettres et de colis et la prise en note de délais, il n'est pas attendu de lui les mêmes exigences rigoureuses de vigilance que celles qui s'imposent au demandeur ou au mandataire de ce dernier (**J 5/80**, JO 1981, 343 ; cf. également les décisions **J 33/90** ; **J 26/92** ; **T 43/96** du 5 juillet 1996 **T 221/04** du 5 mai 2004 ; **T 1465/07** ; **T 1663/12**).

La décision **J 5/80** (JO 1981, 343) est la décision clé en la matière. Il ne peut être fait droit à une requête en restitutio in integrum en cas de comportement fautif de l'auxiliaire que si le mandataire agréé est à même de démontrer qu'il a **choisi** une personne qualifiée pour cette fonction, qu'il l'a **mise au courant des tâches à accomplir** et qu'il a **surveillé** dans une mesure raisonnable leur exécution (cf. aussi **T 191/82**, JO 1985, 189 ; **T 105/85** ; **T 110/85** du 10 septembre 1987 ; **T 11/87** du 14 avril 1988 ; **T 176/91** du 8 avril 1991 ; **T 949/94** du 24 mars 1995 ; **T 221/04** du 5 mai 2004 ; **T 1149/11** ; **T 1171/13**).

Dans la décision **J 5/80**, la chambre juridique a indiqué qu'un mandataire ne peut se décharger de tâches qui, à raison de sa qualification, lui incombent personnellement, comme, par exemple, l'interprétation de lois et de conventions. Si un mandataire confie cependant de telles tâches à un employé et si ce dernier, dans l'exécution de ces travaux, commet une erreur qui a pour conséquence l'inobservation d'un délai, le mandataire ne peut pas faire valoir qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances (cf. également **J 33/90** et **T 715/91**).

Des décisions plus récentes soulignent que la responsabilité est entièrement transférée au mandataire dès lors qu'il reçoit le dossier à traiter et qu'il ne peut donc plus se fier au calcul des délais par l'auxiliaire (voir le présent chapitre III.E.5.5.4e) "Sphère de compétence exclusive du mandataire"). Voir aussi l'affaire **T 555/08** dans laquelle un demandeur individuel non représenté avait chargé un tiers d'acquitter les taxes annuelles et d'effectuer d'autres tâches administratives.

En ce qui concerne l'obligation pour une partie **d'énoncer** ses arguments et **d'établir** les faits allégués ("**charge de la preuve**") eu égard à la nécessité de montrer toute la vigilance nécessaire dans la sélection, la formation et la supervision des assistants, cf. décision **J 18/98**.

b) Sélection, formation et supervision

Il incombe au mandataire de confier le travail à une personne appropriée, qui aura été correctement formée pour exécuter ces tâches, et de superviser raisonnablement le travail (**J 5/80**, JO 1981, 343 ; **J 16/82**, JO 1983, 262 ; **J 26/92** ; **T 2016/16**). Est également

considéré comme "auxiliaire", au sens de la décision **J 5/80** (JO 1981, 343) un **intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire** en cas de congé, d'absence pour cause de maladie ou d'autre empêchement. Le choix, la mise au courant et la surveillance de l'intérimaire doivent répondre aux mêmes exigences de vigilance que s'il s'agissait d'un auxiliaire (**J 16/82**, JO 1983, 262). Les nouveaux auxiliaires doivent être supervisés régulièrement pendant au moins plusieurs mois (cf. **J 3/88**, **T 715/91**).

La jurisprudence antérieure précitée est également applicable à **un mandataire domicilié aux États-Unis** (le cas échéant à ses auxiliaires) lequel agit en collaboration avec le mandataire agréé dûment constitué. Dans l'affaire **J 3/88**, le conseil en brevets américain d'un demandeur qui n'avait pas de domicile dans un État contractant avait agi en collaboration avec le mandataire agréé dûment constitué. Les "docket clerks" (auxiliaires du conseil en brevets américain) étaient chargés de tâches de routine telles que noter les délais et vérifier les échéances. La chambre juridique a fait observer que pour s'acquitter correctement de ces tâches assurément simples, ils avaient néanmoins besoin de certaines **connaissances de base**. La chambre juridique a conclu que, bien qu'aucune qualification spéciale ne soit requise, un employé administratif n'est pas vraiment en mesure d'exécuter ces tâches courantes de façon satisfaisante s'il n'a pas reçu préalablement des instructions appropriées, et s'il n'est pas étroitement supervisé jusqu'à ce qu'il connaisse son travail. Pour que la **supervision** des activités d'un employé administratif nouvellement recruté soit jugée adéquate, il faut que son travail soit régulièrement vérifié. Afin d'éviter le risque d'erreurs, ces vérifications régulières doivent avoir lieu de façon systématique, tout au moins pendant une période de formation initiale de plusieurs mois.

(i) Tâches courantes

Dans l'affaire **T 1062/96** du 11 décembre 1997, la chambre a estimé que la **remise à la poste** d'une lettre préparée et signée par le mandataire constituait une tâche courante typique que le mandataire peut confier à une auxiliaire (de même **T 335/06**). En l'espèce, l'auxiliaire avait reçu pour instruction expresse d'envoyer la lettre le jour même par télécopie. Dans un bureau bien organisé, le mandataire peut compter sur l'exécution correcte d'une telle instruction. L'envoi de la télécopie ne demandait aucune qualification ou connaissance spécialisées. Par conséquent, on pouvait attendre de l'auxiliaire, en l'occurrence une secrétaire qui avait fait preuve de fiabilité dans son travail quotidien au service du mandataire, qu'elle effectue cette tâche sous sa propre responsabilité. Comme l'ordre donné devait être exécuté immédiatement, il n'était pas nécessaire de vérifier par la suite si la télécopie avait bien été expédiée. Voir aussi **T 2023/14**.

Dans l'affaire **T 2253/13**, le mandataire avait chargé un auxiliaire d'envoyer le mémoire exposant les motifs du recours à l'OEB par téléfax le dernier jour du délai en question, mais l'auxiliaire ne s'était pas rendu compte que la transmission par téléfax avait échoué. La chambre était convaincue que le requérant n'avait pas été en mesure d'observer un délai alors qu'il avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire. Le mandataire peut confier une telle tâche courante à un auxiliaire sans pour autant manquer à l'obligation de vigilance dans le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et il y avait eu en l'occurrence une erreur isolée excusable de la part de l'auxiliaire.

Dans l'affaire **T 2450/16**, la chambre a retenu, à tout le moins pour l'affaire en question, que la préparation d'un acte de recours par l'auxiliaire du mandataire ne pouvait pas être considérée comme une tâche courante pouvant être légitimement confiée à l'auxiliaire par le mandataire.

Dans l'affaire **T 3029/18** du 3 juin 2020, la chambre a tiré la conclusion suivante : une fois que le mandataire a déterminé quelles taxes acquitter et à quelle date, l'exécution de cette instruction constitue une activité de routine dont peut être chargé un auxiliaire expérimenté et digne de confiance. Selon la chambre, il serait exagéré et disproportionné d'exiger que cette activité d'exécution soit encore contrôlée. À cet égard, la chambre a repris les conclusions de la décision **T 1355/09**, dans laquelle la chambre avait retenu qu'un mécanisme de contrôle n'est pas nécessaire dans une très petite entreprise.

(ii) Choisir une personne qualifiée pour la tâche confiée

Dans l'affaire **T 191/82** (JO 1985, 189), la chambre a considéré que le non-paiement dans les délais d'une surtaxe était manifestement attribuable à une suite malheureuse d'erreurs commises par des employés au demeurant convenablement sélectionnés et expérimentés.

Dans l'affaire **J 12/84** (JO 1985, 108), la chambre a estimé qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, car les **employés d'une autre société** avaient été chargés d'accuser réception du courrier en recommandé adressé au mandataire, lequel n'était pas en mesure de superviser le travail de ces personnes dont il n'était pas l'employeur.

Dans la décision **T 309/88** du 28 février 1990, la chambre a déclaré que même des **personnes ne possédant pas une formation complète** d'assistant de conseil en brevets étaient en mesure d'enregistrer et de surveiller des délais. La chambre a ajouté qu'il s'agissait là de travaux courants ne nécessitant pas de connaissances préalables spéciales, ni aucune qualification professionnelle. Toutefois, l'auxiliaire doit avoir été mis suffisamment au courant de ses tâches et recevoir le soutien d'un collègue qualifié.

(iii) Donner des instructions adéquates à l'auxiliaire

Dans l'affaire **T 1764/08**, la chambre a considéré que **la formation d'un recours recevable n'était pas une simple formalité**, mais plutôt une tâche compliquée, pour laquelle le mandataire agréé devait donner des instructions claires à son assistant.

Dans l'affaire **T 2336/10**, la chambre a estimé que le mandataire n'avait pas donné d'instructions adéquates concernant la bonne manière de traiter le délai de dépôt d'un **mémoire exposant les motifs du recours**. Un auxiliaire auquel cette tâche est confiée doit recevoir l'instruction selon laquelle dès après la formation du recours et le paiement de la taxe correspondante, un mémoire exposant les motifs du recours doit, en principe, être déposé dans le délai de quatre mois prévu à l'art. 108 CBE.

Dans l'affaire **T 198/16**, la chambre a estimé qu'un mandataire doit donner des instructions explicites et claires à un auxiliaire s'agissant du **paiement de la taxe de recours**. Il ne peut attendre d'un auxiliaire que celui-ci déduise de l'acte de recours qu'il doit déposer le bordereau de règlement.

Dans l'affaire **T 2450/16**, la chambre a indiqué qu'*epoline*® portait principalement sur le **dépôt électronique** de documents auprès de l'OEB. D'après la chambre, il ne s'agit pas d'un guide électronique visant à enseigner quels documents il convient de déposer dans une situation donnée. L'utilisation d'*epoline*® présuppose au contraire de telles connaissances. Autrement dit, *epoline*® ne saurait en aucun cas se substituer à des instructions adéquates de la part du mandataire.

(iv) Supervision adéquate

Dans l'affaire **T 949/94** du 24 mars 1995, la chambre a affirmé qu'un mandataire doit superviser de manière adéquate le travail qu'il délègue. Cela ne signifie pas qu'il doive superviser la remise à la poste de chaque lettre. Après avoir signé une lettre et ordonné à sa secrétaire de la poster, le mandataire est en droit de supposer que la lettre a été postée. À la lumière de ces considérations, la chambre s'est déclarée convaincue que le mandataire avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire vis-à-vis de sa secrétaire (**J 31/90**, **T 1171/13**).

Dans l'affaire **T 1465/07**, la secrétaire du mandataire avait précédemment travaillé pour un autre partenaire et, lorsqu'elle a pris ses nouvelles fonctions, les **instructions** qu'elle a reçues concernant la contre-vérification se limitaient à l'ordre de procéder de la même manière que dans son poste précédent. La chambre a considéré que ces instructions étaient insuffisantes et que la secrétaire devait être **supervisée** à intervalles plus courts pendant la période suivant immédiatement sa prise de fonctions. Cette exigence est non seulement appropriée et nécessaire, mais aussi non démesurée, la supervision ne demandant pas un temps considérable.

Dans l'affaire **T 1149/11**, la chambre a estimé que le devoir de vigilance relatif à la supervision de l'auxiliaire nécessite de mettre en place un système efficace de vérification, du moins dans une société où un grand nombre de délais doivent être surveillés. Cela valait spécialement pour le cas d'espèce, puisque le délai pour former un recours et acquitter la taxe de recours au titre de l'art. 108 CBE est absolument crucial ; s'il n'est pas observé, il n'existe aucune autre voie ordinaire de recours et la décision attaquée devient définitive (cf. également **T 439/06**, JO 2007, 491).

Dans l'affaire **T 555/08**, la chambre a affirmé que **le niveau de vigilance requis n'est pas atteint si les explications données oralement par un auxiliaire sont acceptées comme pertinentes sans exercer de jugement critique**, alors qu'elles devraient susciter des doutes (cf. **T 602/94**). L'absence de question ou de vérification complémentaire doit être considérée en lien avec l'obligation de superviser les auxiliaires. Il convient d'examiner si un auxiliaire s'acquitte correctement des tâches qui lui sont confiées, en particulier si des indices suggèrent un éventuel comportement fautif.

Dans l'affaire **T 2016/16**, la chambre a fait observer que le fait que les délais saisis par l'auxiliaire dans le système de surveillance soient normalement vérifiés par un conseil en brevets ne dispensait pas le mandataire de son obligation de donner des instructions adéquates à l'auxiliaire et d'assurer sa supervision.

c) Assistant technicien

Dans la décision **T 715/91**, la chambre a estimé que l'erreur commise par un assistant technicien (un ingénieur se préparant à l'examen européen de qualification) et imputée au mandataire porte également préjudice au requérant. La chambre a relevé qu'il incombe normalement au mandataire lui-même de rédiger les conclusions importantes sur le fond et du point de vue juridique ou, du moins, d'en contrôler l'envoi. De plus, l'assistant venait d'être engagé. L'on ne pouvait s'attendre à ce que le mandataire ait pu, en peu de temps, vérifier dans quelle mesure son assistant connaissait les règles et dispositions de la CBE.

Dans l'affaire **T 828/94**, la chambre a estimé notamment que l'assistant technicien responsable n'avait pas été suffisamment contrôlé et n'avait pas reçu d'instructions adéquates.

Dans l'affaire **T 832/99**, s'agissant du critère de vigilance, la chambre a décidé qu'un agent technique travaillant au sein d'un cabinet de conseils en brevets n'est pas un auxiliaire, mais qu'il exerce de facto l'activité d'un conseil en propriété industrielle. Ceci signifie que l'agent technique doit satisfaire à **des exigences aussi sévères** que celles que doivent remplir le requérant et le mandataire du requérant.

d) Intérimaire chargé de remplacer un auxiliaire

Dans la décision **J 16/82** (JO 1983, 262), la chambre a jugé que les conditions définies pour un auxiliaire devaient également être remplies lorsqu'il est fait appel à un intérimaire chargé de remplacer l'auxiliaire en cas de congé, d'absence pour cause de maladie ou d'autre empêchement. Le demandeur ou le mandataire doit pouvoir, par conséquent, en cas d'empêchement d'une personne qualifiée, soit disposer d'un intérimaire tout aussi qualifié, soit encore se charger lui-même d'exécuter les tâches qu'il confierait normalement à l'auxiliaire. Le choix, la mise au courant et la surveillance de l'intérimaire doivent répondre aux **mêmes exigences de vigilance** que s'il s'agissait d'un auxiliaire (voir aussi **T 105/85**).

e) Sphère de compétence exclusive du mandataire

Dans l'affaire **J 25/96**, il était expliqué dans l'exposé des motifs de la requête en restitutio in integrum que l'inobservation du délai était imputable à l'assistant qui avait été chargé de surveiller le respect des délais. La chambre juridique a estimé que la jurisprudence des chambres de recours qui autorise un mandataire à charger des personnes ayant les qualifications appropriées et placées sous son contrôle de surveiller le respect des délais valait pour les travaux de routine et les cas normaux. Cela ne signifiait pas pour autant que ce mandataire pouvait s'en remettre complètement à ces employés pour ce qui est de la surveillance des cas i) **particulièrement urgents**, ii) nécessitant une **attention**

particulière et la prise d'autres mesures par le mandataire lui-même pour faire en sorte que les actes requis soient accomplis à temps, et iii) dans lesquels une erreur ou un retard pouvaient entraîner une **perte irrévocable de droits**.

Dans la décision **T 719/03**, la chambre n'a pas accepté l'argument du requérant selon lequel le délai n'aurait pas été respecté suite à une erreur commise exceptionnellement par la secrétaire qualifiée, laquelle n'avait noté sur la couverture de la décision de révocation que le délai de recours et omis de noter également le délai fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a en revanche retenu à la charge du mandataire du requérant une violation de l'obligation de vigilance, au motif que la décision attaquée lui avait été communiquée à deux reprises sans qu'il se soit aperçu de la mention incomplète du délai à respecter et à surveiller absolument. Elle a estimé que si un mandataire avait **traité avec diligence** un dossier exigeant le respect de délais légaux, il aurait été si souvent confronté à ces délais que **l'observation de ces derniers aurait été assurée**.

Dans la décision **T 439/06** (JO 2007, 491), la chambre a souligné que le fait que soient remplies les conditions de choix, d'instruction et de supervision d'un auxiliaire impliquait seulement que l'erreur commise par l'auxiliaire lors de l'exécution de la tâche qui lui a été déléguée n'était pas imputable au mandataire. Cela ne signifie pas que la responsabilité du mandataire s'arrête une fois pour toutes dès lors qu'il a choisi, instruit et supervisé correctement son auxiliaire, ni qu'il ne doit prendre aucune autre précaution relative à la tâche qu'il a déléguée (cf. également **T 1149/11**). Lorsque le mandataire reçoit le dossier pour le traiter lui-même, en ce qui concerne le respect du délai, la **totalité de la responsabilité** lui est transférée. Toute la vigilance nécessaire dans ces circonstances exige que le mandataire vérifie le délai calculé par son service d'enregistrement au moment où il reçoit le dossier pour le traiter. Il ne peut simplement se prévaloir d'avoir délégué cette tâche une fois pour toutes à son service d'enregistrement (voir aussi **J 1/07**, **T 719/03**, **T 473/07**).

Selon l'avis exprimé par la chambre dans la décision **T 1561/05**, c'est le mandataire agréé qui est personnellement en cause s'il ne contrôle pas, au moment où il signe l'exposé des motifs du recours, le calcul des délais effectué par ses auxiliaires et qu'il ne remarque donc pas que le délai n'a pas été calculé correctement. Il ne peut déléguer avec effet libératoire ce qui fait partie de son **domaine de responsabilité propre**, par exemple le **contrôle final** lors de la signature de pièces devant être produites dans un délai déterminé.

Dans l'affaire **T 1095/06**, la chambre a estimé que si le mandataire agréé omet d'accomplir un acte parce qu'il n'a pas reçu de rappel suite à une erreur d'un assistant choisi et formé de manière adéquate, et raisonnablement encadré, cela peut être considéré comme une "erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction", auquel cas la restitutio in integrum pourrait être accordée. Un mandataire agréé est toutefois censé **contrôler en permanence son propre travail**. La jurisprudence relative à "une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction" ne saurait être invoquée pour faire abstraction de l'omission d'un acte par le mandataire agréé proprement dit, à moins que des

circonstances spéciales n'expliquent que l'omission se soit produite bien que toute la vigilance nécessaire ait été observée.

Dans l'affaire **T 592/11**, la chambre de recours a considéré que lorsqu'un double contrôle est effectué par un mandataire et par son assistant, le mandataire est responsable de toute erreur qu'il commet lors du contrôle auquel il procède lui-même. En effet, si un double contrôle est assuré uniquement par des assistants, le mandataire est tenu de réaliser un troisième contrôle (cf. **T 439/06**, **T 1561/05**). Lorsque le double contrôle est accompli par un assistant et le mandataire lui-même, ce dernier doit faire preuve de la même vigilance pour procéder au contrôle des délais qu'il est censé exécuter lui-même. Une erreur isolée commise par un mandataire agréé pendant le contrôle qu'il effectue n'est, du moins en principe, pas excusable.

Dans l'affaire **R 18/13**, le requérant a mentionné deux méprises "isolées", l'une commise par son assistante et l'autre par le mandataire agréé. La Grande Chambre de recours a pris en considération les travaux préparatoires et a estimé que le concept de "méprise isolée", tel qu'applicable aux auxiliaires, ne peut pas s'étendre au mandataire. Si un dossier est transmis au mandataire pour suite à donner, il ne peut pas se prévaloir du fait que ses auxiliaires ont jusque-là accompli de manière fiable toutes les tâches qui leur ont été déléguées. Il est au contraire tenu de s'assurer avant la transmission d'un dossier, à l'aide des mécanismes de contrôle correspondants, que les délais en cours sont respectés, ou alors de contrôler lui-même, au plus tard lorsque le dossier lui est transmis, un éventuel délai à respecter. La requête en restitutio in integrum a été rejetée.

Dans l'affaire **T 600/18**, la chambre a retenu que l'art. 122 CBE et la jurisprudence pertinente en la matière (en référence aux décisions **T 1095/06**, **T 592/11**, **R 18/13**) n'excusent pas les erreurs commises par le mandataire, même si ce dernier n'accomplit pas le paiement des taxes lui-même en temps normal.

5.5.5 Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie

Dans la décision **T 667/92** du 10 mars 1994, la chambre a examiné la question de savoir si l'on pouvait considérer que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en ne prévoyant que deux jours pour un envoi depuis le Royaume-Uni à destination de l'Allemagne et si, dans ces circonstances, le recours à une messagerie spéciale satisfaisait à l'obligation de vigilance. Elle a fait observer qu'une partie qui ne respectait pas un délai devait également faire preuve de toute la vigilance nécessaire dans le **choix de la méthode de remise du courrier**, et que le recours à des agents externes pouvait être retenu contre le demandeur, conformément à l'art. 122 CBE 1973, en l'absence de garanties adéquates. Elle a ajouté que, dans de telles situations, l'utilisation d'un télécopieur était préférable, mais elle a admis les raisons avancées par le requérant pour expliquer pourquoi ce moyen n'avait pas été utilisé. Elle a tenu compte des circonstances tout à fait exceptionnelles de l'affaire, à savoir que l'envoi avait été retenu à Munich pendant 36 heures par la douane, incident qui ne pouvait raisonnablement être prévu, et a fait droit à la requête.

Dans la décision **T 381/93** du 12 août 1994, la messagerie privée n'avait pas remis à l'OEB le paquet contenant les documents correspondants selon les instructions données. Se référant à la décision **T 667/92** du 10 mars 1994, la chambre était d'avis que dès l'instant où une partie a choisi une messagerie et l'a chargée de la remise, elle doit pouvoir compter sur cette messagerie, à condition de lui avoir donné toutes les instructions nécessaires.

Dans l'affaire **T 777/98** (JO 2001, 509), la chambre a constaté (voir sommaire) que si, pour étayer sa requête en restitutio in integrum, une partie à la procédure fait valoir qu'un document est arrivé tardivement à l'OEB parce que le **délai normal d'acheminement du courrier** a été dépassé, elle doit apporter la preuve que le courrier expédié par la voie qu'elle a effectivement choisie aurait normalement dû parvenir à l'OEB dans les délais. La chambre a laissé ouverte la question de savoir si une partie qui se fie au délai normal d'acheminement du courrier a fait preuve de toute la vigilance nécessaire concernant le délai.

6. Traitement procédural des requêtes en restitutio in integrum

6.1. Instance compétente pour statuer sur la requête

L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête (règle 136(4) CBE, art. 122(4) CBE 1973).

Les chambres de recours statuent sur les requêtes en restitutio in integrum quant au délai de formation d'un **recours** (art. 108 CBE), puisque, conformément à la règle 101(1) CBE, c'est la chambre de recours qui est l'instance compétente pour déterminer si le recours est irrecevable en raison d'un manquement à l'art. 108 CBE (**T 1973/09** ; **T 808/03** du 12 février 2004 ; **T 949/94** du 24 mars 1995 ; **T 473/91**, JO 1993, 630). Les chambres de recours statuent également sur les requêtes en restitutio integrum quant au délai dans lequel **le mémoire exposant les motifs du recours** doit être déposé (**T 624/96**).

Si cette compétence en matière de recevabilité du recours est soumise à l'exception visée à l'art. 109(1) CBE (révision préjudicielle), cette dernière disposition permet uniquement d'annuler sa propre décision si le recours est considéré comme recevable **et** fondé (**T 808/03**, **T 1973/09**). La question de la recevabilité du recours au titre de l'art. 109 CBE ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée sur la base des moyens produits au soutien du recours (acte de recours et mémoire exposant les motifs du recours, information relative à la date de paiement de la taxe de recours). L'instance de recours a compétence exclusive pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai concernant le recours proprement dit (**T 473/91**, **T 949/94**, **T 65/11**).

Dans l'affaire **T 1482/21**, la requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité relevait de la compétence de la section de dépôt. La chambre a estimé qu'une décision favorable de la section de dépôt concernant une requête de ce type est valable et définitive, puisqu'elle n'est pas susceptible de recours. Une décision de la section de dépôt ne peut en effet être réexaminée par la chambre juridique que dans la mesure où cette décision ne fait pas droit aux prétentions de la partie concernée (art. 21 et 107 CBE). En

soi, une décision favorable non seulement lie la section de dépôt proprement dite, mais empêche également les autres instances de l'OEB, comme une division d'opposition et une chambre de recours technique, de réévaluer la requête de quelque manière que ce soit.

Dans l'affaire **W 3/93** (JO 1994, 931), la chambre a déclaré qu'ayant eu à statuer sur la réserve, elle était également compétente pour examiner la requête en restitutio in integrum (art. 122(4) CBE 1973).

Dans l'affaire **T 555/08**, la perte d'un droit (fiction du retrait de la demande pour cause de non-paiement d'une **taxe annuelle**) était intervenue pendant la **procédure de recours en instance**. L'ouverture d'une procédure de recours a pour effet de transférer la compétence pour statuer de l'instance du premier degré aux chambres de recours (effet dévolutif, cf. **T 473/91**, JO 1993, 630). La chambre chargée de la procédure de recours en instance était donc compétente pour examiner la requête en restitutio in integrum (cf. **T 191/82**, JO 1985, 189 ; **T 936/90** du 22 juillet 1993 ; **T 708/08** ; **T 1935/08** ; **T 1426/14**).

Dans l'affaire **T 1381/11**, la chambre s'est référée à la décision **T 555/08** et a affirmé que la perte d'un droit pour cause de non-paiement de taxes annuelles clôt automatiquement la procédure de recours. La question de savoir si un recours était en instance était donc directement liée à la présentation, au stade du recours, d'une requête en restitutio in integrum quant au défaut de paiement de la taxe annuelle. L'agent des formalités aurait dès lors dû agir au nom de la chambre de recours, et pas au nom de la division d'examen devant laquelle l'affaire n'était plus en instance. Par conséquent, la chambre a estimé qu'elle était compétente pour statuer sur la requête en restitutio in integrum, conformément à l'art. 111(1), deuxième phrase, CBE (cf. également **T 649/13**).

Dans l'affaire **T 1815/15**, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté une requête en restitutio in integrum concernant la non-observation du délai prévu à la règle 82(3) CBE. Conformément au raisonnement de l'avis **G 1/90** et exerçant le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 111(1) CBE, la chambre a indiqué qu'elle statuerait sur la requête en restitutio in integrum présentée pendant que le recours était en instance.

Dans l'affaire **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre juridique a déclaré qu'en ce qui concerne le **défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression**, et la non-production des traductions, la division d'examen est compétente en première instance pour sanctionner la non-observation de ces formalités. Toutefois, compte tenu des circonstances spéciales de l'espèce, la chambre juridique a décidé, conformément à l'art. 111(1) CBE 1973, d'exercer les compétences de la division d'examen pour statuer sur la requête en restitutio in integrum (cf. aussi **J 9/86**).

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), le requérant avait omis de déférer à l'invitation (au titre de la règle 58(5) CBE 1973) à payer la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'invitation. La chambre a estimé que les circonstances de l'affaire **J 22/86** étaient tout à fait différentes de l'espèce, ce qui expliquait que la chambre ait pu dans ce cas exercer à titre exceptionnel les compétences de la division d'examen et statuer sur la requête en

restitutio in integrum. Dans l'affaire examinée, **l'agent des formalités de la division d'opposition** était la personne compétente (cf. aussi **T 522/88**).

Dans la décision **J 10/93** (JO 1997, 91), la division juridique n'avait pas seulement statué sur la requête présentée par le requérant en vue d'obtenir l'inscription du transfert de la demande de brevet en question, requête pour laquelle elle était compétente aux termes de l'art. 20(1) CBE 1973, mais elle s'était également prononcée sur la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, requête qu'elle avait rejetée en la jugeant irrecevable. Comme l'acte non accompli tenait au fait que **le demandeur avait laissé sans réponse l'invitation** que lui avait adressée la division d'examen au titre de l'art. 96(2) CBE 1973, l'instance compétente pour statuer sur la requête en restitutio in integrum était la **division d'examen** (art. 122(4) CBE 1973). La chambre juridique a annulé la décision et a conclu que la division juridique avait outrepassé ses pouvoirs. Elle ne pouvait se justifier en prétendant qu'elle devait statuer d'abord sur la requête en restitutio in integrum avant de se prononcer sur la requête en inscription du transfert.

6.2. Présentation, à titre subsidiaire, d'une requête en restitutio in integrum

Dans l'affaire **J 23/96**, le demandeur avait requis une décision conformément à la règle 69(2) CBE 1973 (règle 112(2) CBE) et, **à titre subsidiaire**, la restitutio in integrum. La division d'examen a envoyé une brève notification selon laquelle il serait statué sur la requête en restitutio in integrum une fois qu'une décision finale serait rendue conformément à la règle 69(2) CBE 1973 ou, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours. La chambre juridique a constaté que la division d'examen s'était abstenue à tort de statuer sur la requête subsidiaire. Elle a souligné que la requête subsidiaire était formulée pour le cas où il ne pourrait être fait droit à la requête principale ; elle faisait suite à la requête principale et devait être tranchée dans la **même décision** que la requête principale. La procédure engagée par la division d'examen ne respectait pas le principe d'économie de la procédure et pouvait contraindre le requérant à former deux fois un recours. La procédure devant la division d'examen présentait donc un vice substantiel de procédure (cf. également **J 1/80**). La chambre juridique a renvoyé l'affaire devant la division d'examen sans décision sur le fond, afin que celle-ci puisse statuer en même temps sur la requête principale et sur la requête en restitutio in integrum présentée à titre subsidiaire, la division d'examen étant l'"instance qui est compétente" au sens de l'art. 122(4) CBE 1973.

6.3. Parties à la procédure concernant une requête en restitutio in integrum, et le droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 552/02**, la chambre a fait observer que la suite à donner à la requête en restitutio in integrum est de la plus haute importance pour l'intimé, puisqu'elle concerne la recevabilité même du recours et donc la possibilité de faire réviser la décision de la division d'opposition, c'est-à-dire la révocation du brevet contesté. La chambre en déduit qu'il serait contraire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE 1973 de prendre une décision concernant non seulement les intérêts du requérant mais également les intérêts de l'intimé, sans que celui-ci n'ait pu prendre position (voir aussi **T 1561/05**).

6.4. Requête concomitante en interruption de la procédure

Dans l'affaire **J 902/87** (JO 1988, 323), la chambre juridique a décidé que, conformément à la règle 90 CBE 1973 (règle 142 CBE) qui doit être appliquée d'office, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure et, le cas échéant, le délai de forclusion de l'art. 122(2) CBE 1973 (désormais règle 136(1) CBE).

Dans la décision **T 315/87** du 14 février 1989, la chambre a considéré que, si une requête en interruption était présentée avec une requête en restitutio, il convenait plutôt d'appliquer en priorité l'art. 122 CBE 1973 qui permet d'obtenir un rétablissement des droits lorsque le préjudice est de moindre importance. La question d'une interruption éventuelle de la procédure en application de la règle 90 CBE 1973 peut rester en suspens si, par le biais de la restitutio in integrum, il peut être remédié à toutes les pertes de droits intervenues.

Dans la décision **J 9/90**, la chambre juridique a décidé que le demandeur (en l'espèce : une personne physique) inscrit dans le Registre européen des brevets et la personne touchée par la faillite (en l'espèce une personne morale) doivent être **juridiquement identiques** pour que puisse s'appliquer la règle 90(1)b) CBE 1973 (interruption de la procédure à cause d'une faillite) combinée avec l'art. 60(3) CBE 1973 (inchangé) et la règle 20(3) CBE 1973 (règle 22(3) CBE). Cependant, l'absence d'identité des personnes n'exclut pas nécessairement une restitutio in integrum conformément à l'art. 122 CBE 1973. Une personne qui n'est affectée qu'indirectement par un événement, comme par exemple une faillite, peut, elle aussi, n'avoir "pas été en mesure" au sens de l'art. 122(1) CBE 1973. Dans ce cas, il appartient aux intéressés de démontrer qu'ils ont fait preuve de toute la vigilance nécessitée également de leur part par une faillite.

6.5. Relation entre la restitutio in integrum et la prorogation de délais par le Président de l'OEB en cas de perturbation générale

Dans la décision **T 192/84** (JO 1985, 39), la chambre a déclaré que si le Président de l'OEB proroge des délais expirant au cours d'une période d'interruption générale de la distribution du courrier intervenue dans un État contractant (règle 85(2) CBE 1973, qui est désormais la règle 134 CBE, reformulée), une requête en instance tendant au rétablissement de droits considérés comme perdus durant cette période et qui a été déposée par un mandataire ayant son domicile professionnel dans ledit État doit être réputée sans objet ab initio, même dans le cas où l'inobservation du délai était due à des causes autres que l'interruption de la distribution du courrier. En conséquence, on peut considérer qu'il n'y a pas eu perte de droits et il y a lieu de rembourser la taxe de restitutio in integrum.

6.6. Requête en restitutio in integrum superflue

Dans l'affaire **T 1198/03**, l'intimé (opposant) avait transmis sa réponse au mémoire du requérant exposant les motifs du recours avec un jour de retard, et demandait à être rétabli dans ses droits quant au délai de réponse, si la chambre n'examinait pas autrement sa réponse. La chambre a décidé d'examiner la réponse de l'intimé. La requête en restitutio in integrum était donc superflue.

Dans l'affaire **T 2317/13**, la chambre a estimé que la requête en restitutio in integrum était superflue puisque le mémoire exposant les motifs du recours n'avait été déposé qu'avec quelques minutes de **retard**, ce qui était **réellement minime** (les quatre premières pages du mémoire exposant les motifs avaient en fait été reçues avant l'expiration du délai). Selon la chambre, le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré en vertu de l'art. 13(1) RPCR 2007 pour admettre et examiner une modification tardive des moyens écrits déjà invoqués par une partie s'étendait à l'admission et l'examen tardifs des moyens écrits proprement dits (cf. **T 1198/03**).

7. Droit d'exploitation au titre de l'article 122(5) CBE

Dans l'affaire **J 5/79** (JO 1980, 71), la chambre juridique a affirmé qu'en vertu de l'art. 122(6) CBE 1973 (art. 122(5) CBE), des droits de poursuite de l'exploitation ne peuvent prendre naissance que si la restitutio in integrum concerne une demande de brevet européen déjà publiée ou un brevet européen ; dans l'exercice de ses activités industrielles, le public doit pouvoir se reposer sur le fait, dont il a eu connaissance, que la protection n'existe plus avec l'étendue qu'elle avait selon le texte publié. En cas de restitutio in integrum, il ne saurait y avoir de droits de poursuite de l'exploitation par des tiers si la perte d'un droit et le rétablissement dans ce droit ont eu lieu avant la publication de la demande de brevet européen.

8. Principe de proportionnalité

Dans l'affaire **T 111/92** du 3 août 1992, le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé avec deux jours de retard par suite d'une erreur de calcul de l'échéance de la part du mandataire. La chambre a estimé que l'erreur commise dans le calcul du délai de dix jours par suite d'une défaillance humaine à un moment où l'intéressé se trouvait sous pression était une méprise survenant isolément dans l'application d'un système normalement satisfaisant. Rappelant le principe de proportionnalité, la chambre a déclaré ce qui suit : Conformément aux principes généraux du droit tels qu'appliqués dans le cadre du droit administratif, une mesure procédurale destinée à une certaine fin (par exemple une sanction pour cause de non-respect de la procédure) ne devrait pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre cette fin. Par rapport au principe de proportionnalité, la perte de la demande de brevet par suite de l'erreur de procédure survenue dans le cas présent serait une conséquence grave. D'autre part, les intérêts de tiers qui se trouveraient dans la situation visée à l'art. 122(6) CBE 1973, parce qu'induits en erreur du fait que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé deux jours trop tard, seraient protégés par ce même article. Par conséquent, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum (cf. aussi **J 22/92**, **T 869/90** du 15 mars 1991, **T 635/94** du 25 avril 1995, **T 804/95**, **T 27/98** du 7 mai 1999).

Dans les affaires **J 44/92** et **J 48/92**, la chambre juridique a relevé que le principe de proportionnalité ne s'applique que dans les cas limites, **à l'appui d'autres motifs** justifiant déjà dans une certaine mesure qu'il soit fait droit au recours. En règle générale, ce principe est appliqué lorsqu'un délai a été dépassé d'un ou deux jours en raison d'une quelconque erreur de calcul (cf. ci-dessous). Dans ces affaires, la chambre juridique a estimé que le principe de proportionnalité n'était d'aucun secours pour le requérant, car il s'était produit

un dysfonctionnement important du système qui ne pouvait pas être excusé en invoquant ce principe.

Dans les décisions **T 971/99** et **T 1070/97**, la chambre a déclaré que l'art. 122(1) CBE 1973 ne laisse aucune marge de manœuvre pour l'application du principe de proportionnalité. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de décider s'il a été fait preuve ou non de toute la vigilance requise, peu importe de savoir de combien de jours le délai a été dépassé. Seule compte en effet la conduite adoptée avant l'expiration du délai et non la longueur du retard qui s'ensuit (voir aussi **T 439/06**, JO 2007, 491 ; **T 1561/05** ; **T 1465/07**).

Dans l'affaire **T 1465/07**, la chambre a interprété l'art. 122 CBE 1973 dans le contexte du droit d'accès à la justice en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH et de la Cour européenne de justice (CJCE). La chambre a estimé que l'interprétation de la CJCE relative au principe général de proportionnalité pouvait être appliquée aux restrictions du droit d'accès aux chambres de recours, comme les règles relatives aux délais, découlant de mesures législatives ou de leur application. En d'autres termes, des mesures législatives, ou leur application, ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la législation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, ou plusieurs moyens de les appliquer, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. S'agissant de l'application combinée des art. 108 et 122 CBE 1973, la chambre a constaté qu'il ressort du principe de proportionnalité que l'interprétation de ces dispositions ne peut imposer que des moyens appropriés, nécessaires et proportionnés par rapport aux objectifs poursuivis, à savoir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice exempte de toute discrimination et de tout traitement arbitraire. En conséquence, l**es conditions du rétablissement**, en particulier l'obligation de faire preuve de toute la vigilance nécessaire, **ne sauraient être interprétées d'une manière excessive** qui limiterait déraisonnablement l'accès à la procédure de recours et empêcherait ainsi la chambre de statuer sur le fond de l'affaire. Voir aussi **T 578/14** et **T 1022/14**.

Dans l'affaire **J 8/09**, le requérant, qui avait omis d'acquitter une taxe annuelle, avait présenté une requête en restitutio in integrum. Il avait fait valoir le principe de proportionnalité en s'appuyant sur le fait qu'une entreprise avait déjà commencé à produire le système auquel la demande se rapportait et qu'un seul retard de paiement d'une taxe annuelle entraînerait des conséquences disproportionnées. La chambre juridique a rejeté cet argument. Le principe de proportionnalité peut être défini comme le devoir, pour une juridiction ou une administration, de trouver un équilibre entre une erreur commise par une partie et les conséquences juridiques qui s'ensuivent lorsqu'il existe une marge d'appréciation du rôle joué par les circonstances (cf. décision **J 5/97**). Cependant, lorsque les chambres de recours se sont référées au principe de proportionnalité dans la jurisprudence, celui-ci n'a jamais été invoqué comme motif principal, mais uniquement à l'appui d'autres motifs justifiant déjà dans une certaine mesure qu'il soit fait droit au recours, en particulier lorsqu'il a pu être établi qu'une erreur isolée avait été commise dans l'application d'un système fiable de suivi des délais (cf. **J 44/92** et **J 48/92**).

Dans l'affaire **J 13/11**, la chambre juridique a indiqué que les délais prévus dans la CBE visent à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice en évitant toute discrimination et tout traitement arbitraire (cf. également **T 1465/07**, **T 592/11**). La conséquence grave que représentait, dans l'affaire en cause, la perte d'une demande de brevet ne pouvait être examinée de manière isolée, et devait être appréciée par rapport aux valeurs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice que les délais de l'art. 122 CBE ont pour but de garantir. Si le principe de proportionnalité était appliqué, l'art. 122 CBE serait vidé de sa substance et ses dispositions seraient entachées d'incertitude. De plus, les chambres de recours n'ont pas le pouvoir d'appliquer contra legem les dispositions de la CBE, c'est-à-dire d'une manière contraire à leur sens non ambigu et à leur finalité.

9. Remboursement de la taxe de restitutio in integrum

9.1. Motif juridique du paiement de la taxe

Dans l'affaire **T 46/07**, la chambre a estimé que si la taxe de restitutio in integrum est acquittée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 122(2) CBE 1973, la requête en restitutio in integrum n'existe pas. La taxe doit donc être remboursée, même sans requête en ce sens.

Dans l'affaire **T 2454/11**, la chambre a fait observer que dans des décisions relativement anciennes, les chambres de recours avaient considéré la requête en restitutio in integrum présentée par un **opposant requérant** comme "dépourvue d'objet" ou "sans effet sur le plan juridique" compte tenu de la décision **G 1/86**, et que la taxe de restitutio in integrum avait été remboursée (cf. p. ex. **T 520/89**, **T 266/97**). En l'espèce, la chambre de recours s'est ralliée au point de vue exprimé dans la décision **T 1026/06**, rendue plus récemment, selon lequel la taxe de restitutio in integrum ne peut pas être remboursée. Une taxe n'est remboursable que si elle a été acquittée sans motif juridique, ou que si des conditions particulières sont réunies sur le plan juridique pour le remboursement. Conformément à l'art. 122(3) CBE, une requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée. Cela signifie que la taxe doit être payée pour que la requête soit valable. La taxe a donc été acquittée pour des motifs juridiques et aucune condition particulière ne justifiait le remboursement.

9.2. Remboursement en cas de requête en restitutio in integrum jugée redondante

Dans les affaires **T 1198/03** et **T 2317/13**, les requêtes en restitutio in integrum ont été jugées redondantes (voir également le chapitre III.E.6.6. ci-dessus pour des détails concernant ces affaires).

Dans l'affaire **T 1198/03**, en distinguant le cas présent d'autres affaires où une requête en restitutio in integrum était également superflue, mais où les chambres avaient remboursé la taxe correspondante, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, la restitutio in integrum n'était par principe pas applicable et qu'une partie ne devrait pas être en mesure de récolter les bénéfices financiers provenant du caractère superflu d'une requête en restitutio présentée

à titre subsidiaire. Sinon, les parties pourraient être encouragées à présenter de telles requêtes.

Dans l'affaire **T 2317/13**, la chambre a décidé de rembourser la taxe de restitutio in integrum. Elle a établi un parallèle avec l'affaire **T 152/82** (JO 1984, 301), dans laquelle la taxe avait été remboursée après qu'il était apparu que la requête en restitutio in integrum était superflue.

9.3. Requête en restitutio in integrum due à des erreurs commises par l'OEB

Dans l'affaire **J 7/93**, l'OEB n'a pas signalé au requérant qu'il devait ignorer ses notifications antérieures concernant un délai censé n'avoir pas été observé ; cela aurait permis au requérant de s'apercevoir que sa requête en restitutio in integrum était superflue. En lieu et place, l'OEB a poursuivi la procédure de restitutio in integrum et a finalement rejeté la requête en restitutio sans tenir compte du fait que ladite procédure était superflue depuis le début. La chambre juridique a estimé que cela équivalait à un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973. Elle a considéré qu'il était équitable d'ordonner un remboursement de la taxe de recours, bien que le requérant ne l'ait pas demandé (**J 7/82**, JO 1982, 391). Elle a en outre estimé que puisqu'il n'y avait plus aucune raison juridique de requérir la restitutio in integrum, la taxe de restitutio in integrum avait été acceptée à tort par l'OEB, et devait par conséquent être remboursée au requérant (confirmant **J 1/80** et **T 522/88**).

Dans l'affaire **T 971/06**, comme la décision de la division d'examen faisant l'objet du recours n'était pas conforme à l'art. 97(2) CBE 1973, elle a été annulée par la chambre. L'examen aurait donc dû être rouvert sans recours. Pendant plusieurs mois, le requérant avait en outre été induit en erreur par la division d'examen quant à la procédure permettant de remédier à l'erreur. Lorsque la division d'examen avait finalement émis une notification rejetant sa requête visant à rectifier la décision, le requérant avait déposé un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours, et des requêtes en restitutio in integrum. La chambre a considéré que ces requêtes étaient superflues, mais qu'elles constituaient une réaction compréhensible. Elle a estimé que les taxes acquittées pour ces requêtes devaient être remboursées.

9.4. Remboursement en cas de paiement de plus d'une taxe de restitutio in integrum

Dans la décision **T 315/87** du 14 février 1989, le précédent mandataire du requérant avait acquitté deux taxes de restitutio in integrum, une quant au délai de recours et une quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé qu'il s'agissait toutefois d'une procédure unique, étant donné qu'un seul et même obstacle avait entraîné l'inobservation des deux délais. La chambre a conclu qu'il convenait donc de rembourser une des deux taxes.

Dans l'affaire **T 2017/12** (JO 2014, A76), le requérant n'avait observé ni le délai prévu pour former un recours ni celui prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours. Il avait **acquitté la taxe** de restitutio in integrum deux fois (pour chacun des délais non

observés). La chambre a rejeté la requête en remboursement de l'une des taxes. Conformément à la décision **J 26/95**, la chambre a estimé que les délais correspondants venaient à expiration indépendamment l'un de l'autre, même s'ils étaient déclenchés par le même événement. Par conséquent, deux taxes de restitutio in integrum distinctes étaient effectivement exigibles, si bien que le remboursement de l'une d'entre elles n'était pas possible.

Voir également le chapitre III.E.4.5. "Nombre de taxes de restitutio in integrum dues en cas d'inobservation de plus d'un délai".

F. Langues

1. Langue et date de dépôt d'une demande de brevet européen 1086
2. Langue de la procédure 1087
3. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures écrites et dans les procédures orales 1087
4. Privilège du choix de la langue 1090
5. Traductions 1090
6. Réductions de taxes liées aux langues 1092
6.1. Demande de brevet européen 1092
6.2. Requête en examen 1093

Les principales dispositions du régime linguistique de la CBE sont énoncées à l'art. 14 CBE et aux règles 3 à 7 CBE.

On se référera également aux Directives, A-VII et E-V – version d'avril 2025.

1. Langue et date de dépôt d'une demande de brevet européen

L'art. 14(2) CBE dispose que toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles de l'OEB – à savoir l'allemand, l'anglais ou le français (art. 14(1) CBE) – ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles. Il est donc possible de déposer une demande dans une langue quelconque, conformément à l'art. 5 PLT qui dispose qu'aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, une description de l'invention rédigée dans une langue au choix du demandeur doit être acceptée (voir aussi règle 40(1)c) CBE). Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais (cf. règles 6(1), 36(2), 40(3), 57a), 58 CBE), la demande est réputée retirée (art. 14(2) CBE ; cf. art. 90(3) CBE 1973 et **J 18/01**).

En vertu de la CBE 1973, une demande de brevet européen ne pouvait être produite que dans une langue officielle de l'OEB (art. 14(1) CBE 1973) ou, pour les personnes bénéficiant du "privilège du choix de la langue", dans une langue officielle d'un État contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français ("langue non-officielle autorisée"), avec une traduction dans une langue officielle de l'OEB (Art. 14(2) CBE 1973 ; voir aussi **J 15/98**, JO 2001, 183 ; **J 6/05** et **J 9/01**). Pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, une demande devait contenir une description ainsi qu'une ou plusieurs revendications, dans l'une des langues visées à l'art. 14(1) et (2) CBE 1973 (Art. 80(d) CBE 1973 ; voir aussi **J 18/96**, JO 1998, 403 et **J 22/03**). En ce qui concerne l'étendue actuelle du "privilège du choix de la langue", cf. art. 14(4) CBE, règles 7bis et 7ter CBE et le présent chapitre, III.F.4.

Dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137), la chambre juridique a déclaré que si certains documents d'une demande de brevet européen étaient rédigés en partie dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et en partie dans une autre langue qui était la langue officielle d'un État contractant, la langue déterminante pour décider si la demande satisfaisait aux dispositions de l'art. 14(1) ou (2) CBE 1973 conformément à

l'art. 80 d) CBE 1973 était celle utilisée pour la description et les revendications. Les autres documents de la demande pouvaient normalement être régularisés par traduction dans cette langue.

Dans l'affaire **T 382/94** (JO 1998, 24), la chambre a constaté que si les dessins avaient tous été déposés à la date du dépôt de la demande, ils faisaient partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine, même s'ils contenaient des textes rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure. Rien ne s'opposait à ce que la demande soit modifiée sur la base d'une traduction de ces textes dans la langue de procédure.

S'agissant d'une demande déposée en tant que demande divisionnaire européenne, mais dans une langue autre que la langue de la procédure de la demande antérieure (cf. règle 36(2), première phrase, CBE), il est renvoyé à l'affaire **J 13/14**, dont il est rendu compte au chapitre II.F.3.3.

2. Langue de la procédure

La langue officielle dans laquelle la demande a été déposée ou traduite est la langue de la procédure dans toutes les procédures devant l'OEB, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement (art. 14(3) CBE).

Dans l'affaire **G 4/08** (JO 2010, 572), la Grande Chambre de recours a déclaré que lorsqu'une demande internationale a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

3. Dérogations à la langue de la procédure dans les procédures écrites et dans les procédures orales

La règle 3(1) CBE (règle 1(1) CBE 1973) dispose que dans toute procédure écrite, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles.

Dans l'affaire **T 706/91**, le recours avait été rédigé conformément à la règle 1(1) CBE 1973 dans l'une des langues officielles, en l'espèce l'allemand. C'était donc dans cette langue que la requérante avait cité des passages des revendications et de la description du brevet européen en cause, qui était rédigé en français, langue de la procédure. La chambre a jugé le recours recevable.

Dans la décision **G 4/08** (JO 2010, 572), la Grande Chambre de recours a précisé que les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'art. 14(3) CBE (annulant ainsi la décision **J 18/90**, JO 1992, 511). Concernant le principe de l'unicité de la langue de la procédure dans les procédures devant l'OEB (**G 4/08**), la chambre a fait observer, dans l'affaire **T 1787/16**, que seule la langue de la procédure doit être utilisée pour la décision écrite. Seule une décision formulée dans cette unique langue

de la procédure satisfait aux exigences de la règle 111(2) CBE relatives à l'exposé des motifs de la décision. Aux termes de la règle 4(1) CBE (cf. règle 2(1) CBE 1973), toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut utiliser une langue officielle de l'OEB autre que la langue de la procédure, à condition soit d'en aviser l'OEB un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Conformément à la règle 4(5) CBE, l'OEB assure à ses frais, en tant que de besoin, l'interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l'une des parties.

Dans l'affaire **T 34/90** (JO 1992, 454), la chambre a réaffirmé le principe selon lequel la procédure de recours n'est pas un simple prolongement de la procédure devant la première instance, mais qu'elle est entièrement distincte et indépendante de celle-ci, pour décider s'il est permis d'utiliser une autre langue officielle en vertu de la règle 2(1) CBE 1973 (règle 4(1) CBE) ainsi que pour trancher d'autres questions de procédure. Par conséquent, la chambre a rejeté la tentative de l'intimé d'avoir recours à une autre langue officielle, déjà utilisée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, sans satisfaire aux exigences de la règle 2(1) CBE 1973 telles qu'elles s'appliquaient à la procédure de recours en instance.

Voir également le communiqué du Vice-Président chargé de la DG 3, JO éd. spéc. 3/2007, 118.

Dans l'affaire **T 774/05**, la chambre a affirmé que la règle 2(1) CBE 1973 (règle 4(1) CBE) implique qu'une partie peut choisir d'utiliser une des langues officielles prévues par l'art. 14(1) CBE 1973 et qu'elle est habilitée à s'exprimer et à suivre les débats dans cette langue. Une partie doit cependant choisir sans équivoque la langue officielle qu'elle souhaite utiliser. Elle peut ensuite s'exprimer et écouter dans cette langue, sous réserve des conditions définies à la règle 2(1) CBE 1973. Une partie n'a toutefois pas le droit de parler dans une langue et d'écouter dans une langue différente.

Dans l'affaire **T 418/07**, l'intimé avait annoncé qu'il utiliserait l'allemand lors de la procédure orale (la langue de la procédure étant l'anglais) et il avait demandé à la chambre d'assurer l'interprétation de l'allemand vers l'anglais dans l'intérêt de l'un de ses employés qui participerait à la procédure orale et qui ne parlait pas allemand. La chambre a indiqué que le droit d'une partie d'obtenir une interprétation à partir de l'une des deux autres langues officielles était limité par la règle 4 CBE. Une partie choisissant d'utiliser une langue que l'un de ses mandataires ou employés ne comprend pas ne peut demander une interprétation gratuite pour ce motif. La chambre ne peut assurer une interprétation au bénéfice d'une partie pour de simples raisons de convenance personnelle.

Dans la décision **T 2422/10**, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel il disposait d'un droit absolu à une interprétation vers l'anglais en tant que langue de la procédure. La règle générale devait être examinée à la lumière du principe d'efficacité de la procédure et du devoir incombant à tous les services de l'OEB, y compris les chambres de recours, de veiller aux finances de l'OEB. La chambre a considéré que la règle 4(5) CBE était rédigée de telle manière qu'elle autorisait la chambre à apprécier la nécessité d'une interprétation (cf. **T 131/07**). Il était évident que le mandataire de l'intimé

était tout à fait en mesure de comprendre tout moyen soumis oralement en allemand par le requérant sans qu'il soit nécessaire de recourir à des interprètes. Voir également **T 2696/16**.

Dans l'affaire **T 1895/13**, le requérant a critiqué le fait que la procédure orale devant l'instance du premier degré avait eu lieu sans interprète alors même qu'il avait demandé des services d'interprétation simultanée en temps voulu. Il a fait valoir que la division d'examen n'avait pas le pouvoir de refuser d'assurer des services d'interprétation en pareille situation (règle 4(1) CBE) et qu'elle avait également enfreint son droit d'être entendu (art. 113(1) CBE). La chambre a renvoyé à l'affaire **T 2249/13** concernant une situation comparable, dans laquelle la chambre avait indiqué dans sa notification que même si un vice de procédure avait pu être commis, cela ne semblait avoir eu aucune incidence significative sur le droit d'être entendu du requérant, et que celui-ci n'avait évoqué que des problèmes hypothétiques, susceptibles de se présenter de manière générale lorsque le droit d'échanger des arguments dans la langue souhaitée se trouvait limité. La présente chambre a ajouté que le fait de mentionner un problème potentiel ne signifiait pas que ce problème ait effectivement été rencontré. La charge de la preuve incombait au requérant, lequel ne s'était pas acquitté de son obligation de présenter les faits permettant de déterminer s'il y avait eu ou non une violation fondamentale de ses droits.

Dans l'affaire **T 2109/15**, la chambre a fait observer que la CBE ne contient pas d'autre disposition que la règle 4, paragraphes 1 et 5 CBE en ce qui concerne l'engagement d'interprètes par une partie à la procédure et, en particulier, ne contient aucune disposition prévoyant une concertation des parties sur le choix d'un interprète. L'opposant avait déclaré avoir engagé des interprètes professionnels, qui participaient régulièrement à des procédures orales devant l'OEB. La chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'impartialité du déroulement de la procédure orale ni du respect du droit des parties d'être entendues.

Dans la décision **T 2422/10** (voir ci-dessus), l'intimé était également accompagné d'un expert que la chambre a décidé de ne pas auditionner conformément aux critères énoncés dans la décision **G 4/95** (JO 1996, 412). Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'il n'était pas justifié d'assurer l'interprétation en anglais pour l'expert aux frais de l'OEB. Les accompagnateurs n'avaient pas droit automatiquement à une interprétation.

Concernant la question des dispositions relatives aux langues utilisées lors de la procédure orale concernant un assistant, voir également les affaires **T 131/07** et **R 3/08** (pour cette dernière, voir le chapitre V.B.4.3.20).

S'agissant d'une affaire qui concerne le pouvoir d'appréciation conféré à l'OEB en vertu de la règle 4(1), dernière phrase, CBE pour lui permettre de déroger aux dispositions de cette règle, cf. **T 982/08**. Concernant les frais d'interprétation au cours de la procédure orale, voir aussi le chapitre III.C.9.2., ainsi que **T 2109/15**.

4. Privilège du choix de la langue

En vertu de l'art. 14(4) CBE, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé (ces langues sont parfois désignées comme "langues non-officielles autorisées"). Une traduction dans une langue officielle de l'OEB doit également être produite (cf. règle 6(2) CBE). La portée des réductions de taxes susceptibles d'être accordées pour les documents déposés conformément à l'art. 14(4) CBE a été modifiée avec effet à compter du 1er avril 2024 (cf. présent chapitre III.F.6.). S'agissant des dispositions en matière de langues relatives au dépôt de la demande de brevet européen proprement dite, voir présent chapitre III.F.1.

Dans la décision **T 149/85** (JO 1986, 103), la chambre a décidé qu'un opposant allemand ne peut déposer son acte d'opposition en néerlandais même s'il est représenté par un conseil en brevets néerlandais.

Dans l'affaire **T 1152/05**, l'acte de recours avait été déposé en néerlandais, par une société qui avait son siège aux États-Unis et qui ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions de l'art. 14(4) CBE. Une traduction en français avait été produite le même jour. L'acte de recours était réputé ne pas avoir été déposé. Conformément à la décision **G 6/91** (JO 1992, 491), si la traduction a été produite en même temps que le document original, l'OEB ne peut la considérer comme l'acte de recours officiel et ignorer l'original au motif qu'il est superflu. Voir également **T 41/09**.

5. Traductions

En ce qui concerne la production de la traduction requise de la demande de brevet européen, cf. présent chapitre III.F.1.

En vertu de l'art. 14(4) CBE, si une traduction requise d'un document déposé conformément à cette disposition n'est pas produite dans les délais (cf. règle 6(2) CBE) la pièce est réputée n'avoir pas été produite (cf. art. 14(5) CBE 1973).

Dans l'affaire **T 323/87** (JO 1989, 343), la traduction de l'acte de recours requise en vertu de l'art. 14(4) CBE 1973 n'avait pas été produite dans le délai prescrit à la règle 6(2) CBE 1973. L'acte de recours a donc été réputé ne pas avoir été reçu (art. 14(5) CBE 1973), et le recours a été considéré comme n'ayant pas été formé. Cf. également **T 193/87** (JO 1993, 207) qui concernait un acte d'opposition.

Toutefois, dans l'affaire **T 126/04** concernant la conséquence juridique de l'inobservation de ce délai, la chambre n'avait pas suivi la décision **T 323/87**. Le fait que la règle 65(1) CBE 1973 mentionnait la règle 1(1) CBE 1973, laquelle renvoyait à son tour à l'art. 14(4) CBE 1973, ne permettait qu'une seule interprétation, à savoir que la règle 65(1) CBE 1973 définissait la conséquence juridique à de la non-production d'une traduction de l'acte de recours exigée en vertu de l'art. 14(4) CBE 1973. Cette

conséquence juridique était **l'irrecevabilité du recours**. Il n'y avait pas divergence au sens de l'art. 164(2) CBE 1973, puisque la règle 65(1) CBE 1973 était lex specialis. Les dispositions de la règle 65(1) CBE 1973 figurent désormais à la règle 101(1) CBE qui ne renvoie pas à la règle 3(1) CBE, laquelle équivaut à la règle 1(1) CBE 1973.

Dans la décision **T 170/83** (JO 1984, 605), un ordre de débit avait été produit par erreur en néerlandais. La chambre a considéré que l'art. 14 CBE 1973 n'était pas applicable. Il n'est en effet pas nécessaire qu'un ordre de débit comporte un texte en une langue quelconque pour demeurer néanmoins parfaitement clair. La question de la validité d'un ordre de débit rédigé dans une langue non officielle ne se posait donc pas en l'occurrence.

Dans l'affaire **T 700/05**, la chambre a estimé qu'une demande PCT déposée initialement en japonais doit être traitée de la même manière qu'une demande déposée dans la langue d'un État contractant qui n'est pas une langue officielle de la CBE, étant donné que les demandes euro-PCT sont considérées comme des demandes européennes en vertu de l'art. 153(2) CBE, et qu'elles doivent donc par principe être traitées dans les mêmes conditions que les demandes déposées dans un État contractant. Il convient par conséquent d'appliquer par analogie l'art. 14(2) CBE 1973, afin que la traduction en anglais d'une demande PCT originale en japonais puisse également être rendue conforme au texte original en japonais de la demande durant toute la procédure devant l'OEB, c'est-à-dire y compris pendant les procédures d'opposition et de recours. Voir aussi **T 1483/10**, **T 2410/11**, **T 2202/19**.

Peu de temps avant la tenue de la procédure orale devant la chambre dans l'affaire **T 265/11**, le requérant (opposant) avait produit une traduction non certifiée conforme des revendications de la demande internationale à l'origine du brevet. Il avait fait valoir qu'il découlait de manière évidente de cette traduction que certaines caractéristiques étaient différentes dans les revendications déposées initialement, telles qu'elles figuraient dans la traduction anglaise produite lors de l'entrée dans la phase européenne (art. 158(2) CBE 1973), et il avait demandé que la nouvelle traduction déposée soit utilisée pour l'examen au titre de l'art. 123(2) CBE. La chambre a estimé qu'une demande internationale pour laquelle l'Office agit en qualité d'office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt international a été attribuée, a la valeur d'une demande européenne régulière (art. 150(3) CBE 1973 ; désormais art. 153(2) CBE). La règle 7 CBE 1973 s'appliquait par analogie à la traduction déposée en vertu de l'art. 158(2) CBE 1973. Étant donné qu'aucune preuve n'avait été apportée que la traduction déjà versée au dossier n'était pas conforme au texte original de la demande, la chambre, conformément à la règle 7 CBE 1973, a présumé que la traduction était une traduction exacte du texte original de la demande aux fins de l'examen susmentionné.

Dans l'affaire **T 1332/12**, la chambre a suivi le même raisonnement et a admis une traduction (automatique) corrigée, produite par le titulaire du brevet, d'un document de l'état de la technique japonais. Ce document avait été produit par l'opposant, avec une traduction désormais contestée, pour prouver l'absence d'activité inventive. En ce qui concerne la production de traductions de documents décisifs de l'état de la technique au stade de l'examen, voir les affaires **T 1343/12** et **T 655/13**.

En ce qui concerne les questions de traduction relatives aux modifications, voir le chapitre II.E.1.2.3).

6. Réductions de taxes liées aux langues

En vertu des règles 7bis et 7ter CBE (telle qu'en vigueur à compter du 1er avril 2024 – cf. Décision du Conseil d'administration du 14 décembre 2023, JO 2024, A3), certaines catégories de demandeurs remplissant les conditions énoncées à l'art. 14(4) CBE peuvent bénéficier d'une réduction de taxes lorsqu'ils déposent une demande de brevet européen ou présentent une requête en examen (cf. également le communiqué de l'OEB du 25 janvier 2024, JO 2024, A8). Lorsqu'il y a plusieurs tels demandeurs, il suffit que l'un d'eux satisfasse aux exigences de l'art. 14(4) CBE (**J 4/18**) (voir règle 7bis(5) CBE, anciennement règle 6(7) CBE). Il n'est plus prévu de réduction de taxes correspondante liée aux langues pour les actes d'opposition et de recours, les requêtes en limitation ou en révocation et les requêtes en révision (s'agissant des décisions antérieures relatives à l'ancienne réduction des taxes d'opposition et de recours, cf. JCR, 7e éd. 2013, III.F.5).

Dans la décision **G 6/91** (JO 1992, 491), la Grande Chambre de recours a énoncé que le droit à la réduction du montant des taxes au titre de la règle 6(3) CBE 1973 est acquis aux personnes mentionnées ci-dessus uniquement lorsqu'elles déposent la **pièce essentielle du premier acte** de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours (NB : cela ne vaut plus pour les procédures d'opposition et de recours – voir paragraphe précédent) dans une langue officielle de l'État en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissent la traduction requise **au plus tôt simultanément**. Selon la décision **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. 556), ni une demande de réduction du montant de la taxe, ni une déclaration indiquant qu'une partie seulement de ce montant a été acquittée ne constituent une pièce essentielle du premier acte de la procédure concernée (voir aussi **J 4/88**, JO 1989, 483).

6.1. Demande de brevet européen

En vertu de la CBE 1973, une demande pouvait être déposée dans une langue officielle de l'OEB (art. 14(1) CBE 1973) ou, pour les personnes bénéficiant du "privilège du choix de la langue", dans une langue officielle d'un État contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français (art. 14(2) CBE 1973).

Selon l'affaire **J 4/88** (JO 1989, 483, voir sommaire), aux fins de l') CBE 1973 et de la règle 6(3) CBE 1973, il suffit que la description et les revendications soient déposées dans une langue officielle d'un État contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français ; il importe peu en l'occurrence que d'autres parties de la demande de brevet européen soient déposées dans une des langues officielles de l'OEB (à la suite de la décision de la chambre juridique **J 7/80**, JO 1981, 137, voir le présent chapitre, III.F.1.). Le demandeur qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'art. 14(2) CBE 1973 a droit à une réduction du montant des taxes de dépôt et d'examen (règle 6(3) CBE 1973).

6.2. Requête en examen

La décision **J 4/88** (JO 1989, 483) (voir présent chapitre, III.F.6.1.) traite de la réduction de la taxe de dépôt et de la taxe d'examen.

Dans la décision **J 21/98** (JO 2000, 406) le demandeur qui avait formé une requête en examen en italien dans le délai prévu à l'art. 94(2) CBE 1973 (désormais règle 70(1) CBE) et avait fourni simultanément une traduction en anglais s'était vu de ce fait refuser la réduction de la taxe d'examen. Selon la section de dépôt, la requête en examen rédigée en italien aurait dû être déposée en même temps que la requête en délivrance. Cependant, de l'avis de la chambre, il convient d'interpréter l'art. 94(2) CBE 1973, ensemble les art. 75, 92 et 94(1) CBE 1973, comme signifiant que, dans le cadre de la procédure de délivrance, la requête en examen constitue une étape indépendante, tout à fait distincte de l'étape précédente de dépôt de la demande de brevet, qui permet au demandeur de voir, à la lumière du rapport de recherche, s'il souhaite poursuivre la procédure de délivrance. La CBE 1973 donnant au demandeur le droit de déposer la requête en examen après la publication du rapport de recherche, ce même droit devait être reconnu au demandeur qui souhaitait user de la possibilité offerte par l'art. 14(2) et (4) CBE 1973 (voir aussi **J 22/98**, **J 6/99**, **J 14/99** et **J 15/99**).

Dans la décision **J 36/03**, la chambre a approuvé la réduction de la taxe d'examen en cas de dépôt de la requête en examen dans une langue non officielle autorisée, même lorsque **la demande de brevet est transférée avant le paiement de la taxe d'examen** à un demandeur ne faisant pas partie des personnes visées à l'art. 14(2) CBE 1973.

La décision **J 4/18** concernait l'application de la réduction de la taxe d'examen (règles 7bis et 7ter CBE, anciennement règle 6(3) à (7) CBE, art. 14(1) RRF) à une pluralité de demandeurs (voir aussi le présent chapitre, III.F.6.).

G. Droit de la preuve

1. Introduction 1096
2. Modes de preuve admis 1102
2.1. Absence d'énumération exhaustive des moyens de preuve recevables 1102
2.2. Distinction entre recevabilité de la preuve et sa force probante 1102
2.3. Liberté de choix des preuves 1103
2.4. Témoins et experts 1104
2.4.1 Audition de témoins 1104
a) Rôle des témoins et formulation de la requête 1105
b) Relation entre un témoin et une partie 1106
c) Attestation et audition de témoin 1106
d) Hiérarchie des preuves 1106
e) Audition d'un témoin devant une juridiction nationale 1107
f) Renvois 1108
2.4.2 Distinction témoins / experts 1108
2.4.3 Expertises (article 117(1)e) CBE) 1109
2.4.4 Avis d'expert d'une partie 1110
2.5. Déclarations écrites 1111
2.5.1 Déclarations écrites sous serment et attestations 1111
2.5.2 Relation entre un témoin et une partie 1112
2.5.3 Attestation et audition de témoin 1113
2.5.4 Hiérarchie des preuves 1114
2.6. Autres exemples de documents 1114
3. Instruction 1117
3.1. Pertinence des mesures d'instruction 1117
3.1.1 Principes 1117
3.1.2 Incidence de l'offre de preuve sur l'issue du litige – refus d'entendre un témoin 1118
3.1.3 Mesure d'instruction (audition de témoin) jugée inutile 1120
3.1.4 Audition conduisant à l'introduction de nouveaux faits dans la procédure 1121
3.1.5 Audition du titulaire du brevet 1121
3.1.6 Réentendre un témoin 1121
3.1.7 Exemple de modalités d'audition d'un témoin 1122
3.1.8 Mesures d'instruction par visioconférence 1123
3.2. Moment pour soumettre des moyens de preuves et pour ordonner la mesure d'instruction 1124
3.2.1 Preuves écartées par la division d'examen comme tardives par des motifs impropres 1125
3.2.2 Preuves écartées par la division d'opposition comme tardives par des motifs impropres 1125
3.2.3 Preuves produites tardivement devant la chambre de recours – écartées 1125
3.2.4 Essais comparatifs visant à prouver un effet technique de l'invention revendiquée 1126
3.2.5 Défaut de pertinence prima facie – moyens de preuves écartées 1126
3.2.6 Notion d'éléments de preuve fournis en temps utile 1126
3.2.7 Charges pesant sur les parties 1127

3.2.8 Preuves volumineuses 1128
3.2.9 Attitude des parties – stratégies procédurales 1128
3.2.10 Traitement discriminatoire (ou non) des parties 1129
3.2.11 Moment adéquat pour ordonner une mesure d'instruction et mesure d'instruction à l'audience. 1130
3.2.12 Moment pour produire des preuves au soutien d'allégations – exemples de cas spécifiques 1130
3.2.13 Offre tardive d'un témoin en remplacement d'un témoin prévu mais décédé - admise 1130
3.2.14 Entendre la partie en l'absence de son conseil 1131
3.3. Droit d'être entendu 1131
3.3.1 Généralités 1131
3.3.2 Droit des parties de commenter 1132
3.3.3 Charge des parties 1133
3.3.4 Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres 1133
3.3.5 Témoins ne confirmant par leur venue mais présents à l'audience 1136
3.3.6 Non violation en raison de l'absence de pertinence de la mesure d'instruction sur l'issue du litige 1136
3.3.7 Non violation du droit d'être entendu en raison de la valeur probante limitée d'un élément 1136
3.3.8 Violation du droit de défendre sa cause 1137
3.3.9 Observations de tiers 1137
3.3.10 Absence d'une partie à la procédure orale 1137
4. Appréciation des preuves 1138
4.1. Principe de la libre appréciation des preuves 1138
4.1.1 G 2/21 : réaffirmation du principe de libre appréciation des preuves, et ses contours 1139
4.2. Valeur probante appréciée au cas par cas 1141
4.2.1 Hiérarchie des preuves 1141
4.2.2 Témoignages et attestations écrites 1142
a) Crédibilité des témoins ayant un lien de relation allégué 1142
b) Appréciation faite par la première instance – réexamen 1144
c) Temps écoulé depuis les faits 1150
d) Appréciation du caractère concordant ou non des témoignages 1152
e) Témoignages et procédures nationales 1155
f) Obligation de soulever une objection au titre de la règle 106 CBE 1156
4.2.3 Tests et expériences 1156
a) Méthodologie des tests et valeur probante 1156
b) Appréciation des tests soumis au soutien de la solution du problème (article 56 CBE) 1158
c) Appréciation – autres tests 1160
4.2.4 Archives et publications internet 1161
4.2.5 Autres preuves écrites 1162
4.3. Degré de conviction de l'instance 1164
4.3.1 Généralités sur les deux standards de preuve 1167
4.3.2 Usage antérieur public 1169
a) Accès des deux parties aux preuves : balance des probabilités 1170

b) Preuves en possession de l'opposant : au-delà de tout doute raisonnable 1172
c) Divers – appréciation par la jurisprudence 1176
4.3.3 Posters et présentations à caractère éphémère 1178
4.3.4 Accessibilité au public des documents de l'état de la technique 1181
a) Brochures commerciales 1181
b) Conviction de la chambre et discussion du standard de preuve 1183
c) Archives et publications internet 1184
4.3.5 Revendication de priorité valable 1186
4.3.6 Comportement abusif 1186
4.3.7 Réception de documents officiels 1187
5. Charge de la preuve 1189
5.1. Répartition de la charge de la preuve 1189
5.1.1 Généralités 1189
5.1.2 Cas particuliers 1192
a) Charge de la preuve au stade du recours 1192
b) Nouveauté 1192
c) Activité inventive 1193
d) Exposé de l'invention suffisamment clair et complet 1196
e) Priorité et Contenu du document de priorité 1199
f) Cas spécifique des citations Internet de l'état de la technique 1200
g) Réception de documents officiels 1200
h) Principes de procédure généralement admis (Art. 125 CBE) et droit national 1203
5.2. Déplacement de la charge de la preuve 1205
5.2.1 Généralités 1205
5.2.2 Cas de renversements de la charge de la preuve 1207
a) Activité inventive – production de tests 1207
b) Accord de confidentialité 1207
c) Suffisance de l'exposé 1208
d) Paramètres inhabituels 1210
e) Priorité 1211
f) Contestation d'un protocole expérimental 1212
g) Connaissances générales de la personne du métier 1212
h) Contrariété aux lois de la physique 1213
i) Grief tiré du renversement de la charge de la preuve à l'appui d'une requête en révision 1214
5.2.3 Cas particuliers – charge de la preuve non renversée 1214

1. Introduction

Les dispositions relatives à la preuve, aux moyens de preuve, aux mesures d'instruction et à la conservation de la preuve se retrouvent essentiellement aux articles et règles suivants : art. 117, art. 131(2) CBE, règle 117 CBE (les règles 117 et 118 CBE ont été modifiées par décision CA/D 12/20 du 15.12.2020, JO 2020, A132, entrée en vigueur

le 1er janvier 2021) à règle 124 CBE (modifiée par la décision CA/D 6/14 du Conseil d'administration, JO 2015, A17, et est entrée en vigueur le 1er avril 2015), et règle 150 CBE. Il convient de noter que les règles 117 et 118 CBE modifiées en 2020 concernent les mesures d'instruction par visioconférence (la décision **T 423/22** a eu à traiter explicitement de la question de l'audition de témoins par visioconférence devant la division d'opposition – plus récente encore **T 1604/22**, audition de témoins et inspection visuelle d'un CD) ; à rapprocher du nouvel art. 15bis RPCR entré en vigueur en 2021 (JO 2021, A19), ainsi que de **G 1/21** du 16 juillet 2021 (JO 2022, A49).

Lors de la révision de la CBE en 2000, le contenu de l'art. 117(2) à (6) CBE 1973 a été remanié pour constituer un nouveau paragraphe 2. Les modalités de la procédure d'instruction ont été insérées dans le règlement d'exécution (cf. JO éd. spéc. 5/2007, partie II, p. 194-209). En outre, l'art. 117(1) CBE révisé n'énumère plus les instances de l'OEB habilitées à procéder aux mesures d'instruction mais mentionne "les procédures devant l'Office européen des brevets" en général.

L'art. 117 CBE intitulé "Moyens de preuve et instruction" est applicable devant toutes les instances de l'OEB, y compris la section de dépôt, la division d'examen et la division d'opposition, la division juridique et les chambres de recours.

Au-delà de la lettre de la CBE, les chambres de recours ont abordé dans leur jurisprudence de nombreux aspects de la recevabilité des moyens de preuve et de l'instruction. Elles ont, en outre, élaboré des principes spécifiquement destinés à régir tant l'appréciation des preuves que l'attribution de la charge de la preuve, afin de veiller à ce que les procédures devant l'OEB soient menées de manière équitable et cohérente.

Les décisions **G 2/21** (JO 2023, A85) et **T 1138/20** ont réaffirmé les principes du droit de la preuve applicables dans les procédures à l'OEB, première instance et chambres de recours notamment tels que ces principes résultent de la jurisprudence des chambres ; **G 2/21** et **T 1138/20** font la synthèse de la jurisprudence existante mais elles ont aussi posé voire dégagé de la jurisprudence antérieure l'affirmation de principes qui n'y étaient pas encore aussi clairement affirmés.

Ainsi, la décision **G 2/21** (JO 2023, A85) contient de nombreux développements sur le principe de libre appréciation des preuves (notamment points 27 à 46, 55 et 56 des motifs) ; elle contient aussi (point 56 des motifs) l'énonciation selon laquelle des moyens de preuve présentés **ne peuvent être écartés au seul motif** qu'ils n'étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et ont été **produits après** cette date.

La décision **T 1138/20**, qui d'ailleurs cite **G 2/21**, consacrée presqu'entièrement à des questions de preuve, contient elle de nombreux développements sur des concepts, et leurs articulations entre eux, comme la question du niveau de preuve, le principe de libre appréciation des preuves et conséquences, le réexamen des constatations de faits en appel, l'étendue de la motivation, la charge de la preuve en appel et l'étendue des pouvoirs des chambres. La décision **T 1138/20** affirme également clairement certains principes contenus pour l'essentiel dans son exergue (Catchword).

Les affaires **G 2/21** et **T 1138/20** sont dès lors abondamment citées au présent chapitre. Le lecteur se renverra avec profit à la lecture de ces décisions.

Il est attiré en introduction également l'attention sur certains principes tirés avant tout d'autres décisions plus anciennes des chambres.

Dans la décision **T 2037/18**, la chambre a expliqué que dans la majorité des systèmes juridiques ainsi que dans le cadre de la procédure devant l'OEB (en dehors du domaine de l'examen d'office), la **charge de l'allégation et de la preuve** est répartie de telle sorte que chaque partie doit présenter et prouver les faits qui lui sont favorables, c'est-à-dire les faits à l'appui de sa propre allégation (**T 219/83**, **T 270/90**). Le principe "*negativa non sunt probanda*" reconnu dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. **R 15/11**, **R 4/17**) exprime clairement – selon la chambre – cette répartition de la charge de la preuve : une partie n'a pas à prouver un fait négatif ; au contraire, c'est à la partie adverse de prouver, le cas échéant, le fait positif qui lui est favorable. En règle générale, la charge de l'allégation suit la charge de la preuve. A rapprocher de **T 1076/21**.

En application du principe de la **liberté de la preuve**, tout moyen de preuve, indépendamment de son genre, est recevable (**T 482/89**, JO 1992, 646). L'intéressé est libre dans le choix des modes de preuve, les moyens de preuve énumérés à l'art. 117(1) CBE n'ayant qu'une valeur d'exemple (**T 543/95** ; **T 142/97**, JO 2000, 358). Liberté de la preuve réaffirmée dans **G 2/21**, points 40, 41 des motifs. Liberté de produire les preuves de son choix soulignée dans **T 1138/20** (points 1.3.4(a),(b) des motifs).

L'un des principes tel que rappelé notamment par la Grande Chambre de recours est que la procédure devant l'OEB est conduite conformément au **principe de la libre appréciation des preuves** (**G 1/12**, JO 2014, A114; encore réaffirmé et largement traité dans **G 2/21** (JO 2023, A85) aux points 27 à 46 des motifs).

Un droit procédural fondamental ancré à l'art. 117(1) CBE et à l'art.113(1) CBE est le droit de produire des preuves sous une forme appropriée et d'**être entendu sur ces preuves** (**T 1110/03**, JO 2005, 302). Tous les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent y être discutés en détail (voir par exemple la décision **T 278/00**, JO 2003, 546, au chapitre III.K.3.4.4b)) ; principe réaffirmé dans **G 2/21**, points 41, 42 des motifs. Et pour une formule de rappel, la décision d'espèce **T 1738/21** au point 2.1.11 des motifs.

Il convient pour l'instance appelée à statuer de vérifier sur la base de tous les moyens de preuve pertinents si un fait peut ou non être considéré comme prouvé (**T 474/04**, JO 2006, 129 et **T 545/08** citant la décision **G 3/97**, JO 1999, 245, point 5 des motifs ; réaffirmé par **G 2/21**, spécialement la formulation aux points 30-32, 34 des motifs, plus récemment encore **T 1138/20** (voir point 1.2.2 des motifs et exergue (Catchword)). Comme pour toutes les autres conclusions tirées par une instance appelée à statuer, une constatation de faits doit être motivée (**T 1138/20**, se référant à la décision **G 2/21**, point 31 des motifs). Cela est particulièrement important si le dossier comporte des preuves contradictoires. Le processus d'appréciation des différents moyens de preuve doit ensuite être dûment reflété dans le raisonnement de la décision finale (**T 1138/20**, point 1.2.3 des

motifs – sur l'étendue de la motivation, voir aussi "plausible alternative" (alternative plausible) aux points 1.3.4(c) et 1.3.8 (dernier paragraphe) des motifs ; "duty of giving reasons" (obligation d'exposer les motifs) au point 1.2.6). Sur l'étendue de la motivation encore, à rapprocher de **G 2/21** (points 31, 41 des motifs), **T 42/19** (point 3.5 des motifs), ainsi que **T 1647/15** et **T 1738/21** quant au rejet d'une offre de preuve.

Lorsque l'offre de preuve sur des faits contestés et essentiels à la solution du litige se réfère à un moyen de preuve décisif, l'instance est en principe **tenue d'ordonner la mesure d'instruction demandée** (**T 474/04**, JO 2006, 129, à propos de témoins, voir aussi **T 2659/17**). Toutes les offres de preuve appropriées soumises par les parties doivent être prises en compte (**T 329/02**). À rapprocher de **G 2/21**, point 32 des motifs.

Le principe de la libre appréciation des preuves n'est applicable qu'une fois les moyens de preuve apportés et ne peut être invoqué pour justifier le rejet d'offre de preuves (**T 2238/15**, usage antérieur allégué – offre de témoins ; à rapprocher aussi des principes énoncés dans **T 1363/14**). Principe réaffirmé dans **G 2/21**, points 44 et 56 des motifs.

Sur la question du traitement pendant la procédure de recours des moyens admis en première instance, la CBE ne fournit aucun fondement juridique pour exclure, dans une procédure de recours, des documents correctement admis dans le cadre de la procédure de première instance, notamment lorsque la décision attaquée se fonde sur ceux-ci (décisions **T 1201/14**, **T 26/13**, **T 931/14**, **T 564/12** ; à rapprocher aussi de **T 95/07**, point 4.2.12 des motifs et **T 1277/12** du 7 avril 2017 ; enfin plus récentes encore **T 110/18**, **T 617/16**, **T 3234/19**, **T 487/16** (se référant au RPCR 2007 et au RPCR), **T 1884/19**, **T 2049/16**, cette dernière consacrant de longs motifs détaillés (citée plus récemment, et solution reprise par **T 1983/19**), **T 1634/17, T 1738/21** (et décisions citées)**, T 1604/22** (affaire similaire à **T 479/22**), **T 205/22**, détaillée, confirme l'absence de base légale, et sur la question en général précisément voir le chapitre V.A.3.4.3 "Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours"). Approche nuancée dans la décision **T 960/15** (citée dans **T 2035/16, T 2742/18** et **T 1193/21** ; non approuvée dans **T 1206/19 ;** décision **T 960/15** considérée comme n'étant d'aucune utilité dans **T 2036/22** puisque le document en cause dans **T 960/15** n'a pas été effectivement exclu). Et sur la question de la recevabilité des preuves soumises par l'intervenant y compris de réintroduire certaines preuves initialement produites par une partie mais qui n'avaient pas été admises car tardives, **T 2951/18**.

Dans la décision **T 1138/20** ("Réexamen de constatations de faits"), il a été spécifié que les chambres ont le **pouvoir**, **à tout stade** de la procédure de recours, **d'établir les faits pertinents** de l'affaire dont elles connaissent et, partant, de substituer leur appréciation à l'appréciation des faits effectuées par des instances du premier degré. Les chambres n'ont toutefois aucune obligation d'établir **de nouveau** des faits qui ont déjà été établis par les instances du premier degré (**T 1138/20**, point 2 de l'exergue et point 1.2.4 des motifs, citant l'affaire **T 42/19**). Le réexamen de constatations de faits n'a simplement rien à voir avec le réexamen de décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. De telles décisions ne peuvent être réexaminées que dans un cas particulier d'erreurs (**G 7/93**, point 2.6 des motifs), tandis qu'un réexamen de constatations de faits n'est soumis à aucune limitation de ce type (**T 1138/20**, point 1.2.4 des motifs). Le **réexamen de**

constatations de faits est traité dans le présent chapitre III.G.4.2.2b) dans le contexte de dépositions de témoins ; le réexamen de constatations de faits est également pertinent en ce qui concerne les **documents** (cf. notamment **T 1138/20**, point 1.2.4(c) des motifs).

Le **degré de conviction** de l'instance appliqué à l'OEB est généralement l'"appréciation des probabilités" (cf. **J 20/85**, JO 1987, 102, point 4 des motifs). La règle de l'appréciation des probabilités suppose l'évaluation des éléments de nature à entraîner la conviction de la chambre dans un sens ou dans un autre (**T 286/10**). Cependant, notamment lorsque l'une des parties seulement – l'opposant – a accès aux informations relatives à un usage antérieur public qui est allégué, la jurisprudence a tendance à exiger que l'existence de cet usage antérieur soit prouvée de façon à ne laisser place à aucun doute raisonnable ou "de façon incontestable" (cf. par exemple **T 55/01**, point 4.1 des motifs, et **T 472/92**, JO 1998, 161, point 3.1 des motifs ; **T 2451/13**, Exergue). Le lecteur pourra trouver un résumé de la jurisprudence des chambres sur cet aspect par exemple dans les décisions suivantes : **T 738/04**, point 3.4 des motifs ; **T 286/10**, point 2.2 des motifs ; **T 918/11**, point 3.3 des motifs ; **T 2054/11**, points 2.2 et 2.3 des motifs ; **T 2227/11**, point 2. des motifs ; **T 274/12**, point 4.2.1 des motifs ; **T 202/13**, point 15.6.1 des motifs ; **T 2451/13**, point 3.2 des motifs ; **T 545/08**, points 7-11 des motifs ; **T 832/22** (point 3.2 des motifs).

La décision **T 1138/20**, plus récente, et qui prend en considération la jurisprudence, énonce clairement : un **degré unique de conviction de l'instance** ("**only one standard of proof**") est appliqué dans les procédures devant l'OEB. L'instance qui statue, tenant compte des circonstances de l'affaire et des preuves pertinentes dont elle dispose, doit être **convaincue** que le fait allégué s'est produit. Si seul l'opposant avait accès aux preuves pertinentes, l'instance qui statue doit en tenir dûment compte lorsqu'elle évalue le poids et l'importance à donner à de telles preuves. Conformément à la décision **T 1138/20**, cela n'est pas la même chose que de dire qu'un degré de conviction différent de l'instance devrait s'appliquer. A rapprocher, encore plus récente, de **T 832/22** détaillant la signification des standards, revenant sur l'importance de la conviction de l'instance notamment par référence à **T 1138/20**, et dans laquelle la chambre a énoncé que "au-delà de tout doute raisonnable" ne nécessitait pas une certitude absolue et que si ce standard plus élevé est satisfait, la question de quel standard appliquer peut rester ouverte.

Le droit de la preuve sur les **publications Internet** semble avoir été fixé par les décisions **T 286/10** et **T 2227/11**, encore confirmées par **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08**. Le critère de preuve adéquat pour les citations Internet est **l'appréciation des probabilités**. La conclusion de la décision **T 1134/06** (suivie par les décisions **T 19/05** et **T 1875/06**), selon laquelle le critère de preuve plus strict de l'appréciation "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué aux divulgations dans Internet, a été réfutée.

Examiner les éléments de preuve retenus par la chambre de recours relève d'un réexamen au fond exclu de la procédure de révision (**R 21/09**, **R 6/12**). Le grief tiré du renversement de la charge de la preuve ne relève pas de la liste exhaustive des causes possibles de révision (**R 21/10**).

Sur la langue des documents utilisés comme moyens de preuve, la règle 3(3) CBE prévoit qu'ils peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut exiger qu'une traduction

soit produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit. Si la traduction requise n'est pas produite dans les délais, l'OEB peut ne pas tenir compte du document en question. La décision **T 276/07** a eu l'occasion d'en faire application (autre exemple, voir **T 2437/13**). Par ailleurs, la langue à utiliser pour l'audition et le procès-verbal est régie par l'art. 14(3) CBE (langue de la procédure) et la règle 4 CBE (dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale) (Directives E-IV, 1.3, "Mesures d'instruction" – version d'avril 2025 ; chapitre III.F.2. "Langue de la procédure"). À rapprocher également de **T 1787/16** dont les motifs très détaillés portent sur la langue de la procédure et la rédaction des décisions, et qui contient ce faisant quelques mentions sur la langue des preuves.

Voir enfin **T 2165/18** pour le cas très particulier de la demande de transcription du témoignage dans la langue du témoin (polonais) – procès-verbal d'audition en français (langue de la procédure) – requêtes en transcription et rectification des procès-verbaux jugées sans fondement par la chambre.

Renvois : les questions de preuve irriguent l'ensemble du droit des brevets, le lecteur se renverra donc par exemple avec profit aux différents chapitres suivants qui traitent spécifiquement de questions de preuve : I.C.2.8.5 "Preuves relatives aux connaissances générales de base" ; I.C.3.2.2" Conférences et divulgations orales" ; I.C.3.2.3 "Divulgations Internet" ; I.C.3.5. "Preuve" ; I.C.3.5.1 "Charge de la preuve" ; I.C.3.5.2 "Degré de conviction de l'instance" ; I.C.3.5.2c) " Internet – preuve de la date d'accessibilité" ; I.D.4.3. "Solution du problème technique" ; II.A.2.2.2 "Charge de la preuve" ; II.C.6.6.7 "Expériences" ; II.C.6.8. "Documents publiés ultérieurement" ; II.C.9. "Preuve" ; II.D.2.4. "Présomption réfragable du droit de revendiquer la priorité"; II.E.5. "Preuves et degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections" ; III.A.2.3. "Lien de causalité et nécessité d'apporter la preuve de la violation du principe de confiance légitime" ; III.B.2.4. "Motifs ou éléments de preuve surprenants" ; III.B.2.5. " Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties" ; III.B.2.5.5 "Éléments de preuve non pris en considération" ; III.B.2.7.4 "Audition de témoins" ; III.B.2.8.1 "Faits et preuves présentés pour la première fois lors de la procédure orale dans une procédure inter partes" ; III.C.7.3. " Date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale et présentation tardive de nouveaux faits ou preuves – règle 116 CBE" ; III.E.4.4. "Motivation de la requête en restitutio in integrum" ; III.O.2.6. "Preuves et effets d'un transfert" ; III.O.2.6.2 "Type de preuves requis" ; IV.B.2.6.5 "Nouvel argument fondé sur des motifs et éléments de preuve préalablement communiqués" ; IV.C.2.2.8 "Indication des faits, preuves et arguments – nécessité d'étayer les motifs d'opposition" ; IV.C.2.2.8i) "Usage antérieur public allégué" ; IV.C.3.4.5 "Examen de nouveaux faits et justifications relatifs à un nouveau motif d'opposition" ;IV.C.4.6.2 "Absence de base juridique pour pouvoir rejeter des arguments invoqués tardivement dans la procédure d'opposition" ; V.A.4.4.6a)(xi) "Usage antérieur public" ; V.A.4.5.5 "Admission de nouveaux faits, objections, arguments et preuves" ; V.A.9.8. "Renvoi pour audition de témoins" ; V.B.3.7.5 "Procès-verbal en tant que preuve que l'objection a été soulevée". Voir aussi les Directives E-IV – version d'avril 2025.

2. Modes de preuve admis

2.1. Absence d'énumération exhaustive des moyens de preuve recevables

L'art. 117(1) CBE ne contient pas de liste exhaustive des moyens de preuve recevables, mais seulement des exemples. Par conséquent, les parties à la procédure demeurent libres de choisir leurs moyens de preuve. **Tout type de preuve** est recevable dans les procédures devant l'OEB (**T 482/89**, JO 1992, 646). Réaffirmé encore récemment dans **G 2/21** (JO 2023, A85) point 40 des motifs.

La CBE ne contient pas de dispositions selon lesquelles certains faits ne peuvent être prouvés que par des moyens de preuve déterminés. Les questions de fait doivent être tranchées sur la base de toute information vraisemblable dont dispose l'instance concernée (voir p. ex. la décision **J 11/88**, JO 1989, 433).

Dans l'affaire **T 1199/22**, le titulaire du brevet avait demandé qu'il soit ordonné aux opposants de lui fournir des échantillons à des fins de mesure. Concernant cette demande de production de preuves, la chambre a jugé correcte la conclusion de la division d'opposition selon laquelle il n'y avait pas de base juridique dans la CBE pour de telles injonctions. La chambre a précisé qu'aucune base juridique ne pouvait découler du seul fait que l'art. 117(1) CBE ne contient pas une liste exhaustive des mesures d'instruction.

2.2. Distinction entre recevabilité de la preuve et sa force probante

Il convient de **distinguer** clairement la recevabilité de la preuve de sa force probante : alors que la recevabilité renvoie à la question de savoir si un moyen de preuve doit ou non être pris en considération, la force probante renvoie à celle de savoir si le moyen de preuve considéré établit suffisamment les faits allégués (cf. entre autres **T 1698/08** concernant un document, ainsi que **T 1363/14** et **T 838/92** à propos d'un témoin).

Le principe de la libre appréciation des preuves n'est applicable qu'une fois les moyens de preuve apportés et ne peut être invoqué pour justifier le rejet d'offres de preuves (**T 2238/15**) – réaffirmé par **G 2/21**, points 44 et 56 des motifs (référence à **T 1363/14** et **T 2238/15**).

L'appréciation des moyens de preuve relève de l'examen du bien-fondé des motifs de l'opposition (**T 234/86** ; dans le même sens **T 353/06**, **T 1194/07**). La CBE ne comporte pas de disposition prévoyant que les allégations concernant un usage antérieur allégué doivent déjà être prouvés dans le délai d'opposition pour que l'usage antérieur soit étayé (**T 1363/14**, **T 2238/15**).

L'éventuel parti pris d'un témoin n'entraîne pas en lui-même l'irrecevabilité de son audition, mais relève plutôt de l'appréciation de la preuve (**T 838/92**).

Dans l'affaire **T 104/23**, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que l'opposant avait parlé au témoin juste avant l'audition du témoin, ignorant les instructions de la division d'opposition de s'abstenir de le faire. La chambre n'avait pas connaissance de règle de

procédure exigeant d'une division ou d'une chambre qu'elle rejette d'emblée un moyen de preuve au motif que des instructions n'ont pas été dûment respectées. Il ne semblait pas non plus exister de fondement pour interdire l'utilisation d'un témoignage dans ces circonstances. La chambre a estimé que la bonne approche dans ces circonstances était de prendre en compte le non-respect par le témoin des instructions de la division lors de l'appréciation des preuves, à savoir sur la crédibilité du témoin. Un contact entre l'opposant et le témoin au cours d'une interruption de la procédure orale pourrait éventuellement soulever des doutes quant à l'impartialité du témoin et, par conséquent, diminuer la valeur probante de son témoignage. Toutefois, il ne s'agissait là que d'éléments à prendre en considération lors de l'appréciation de la crédibilité du témoin, en particulier de considérer le lien - incontesté - entre le témoin et l'opposant.

Dans l'affaire **T 2892/19**, le requérant (titulaire du brevet) soutenait que K était un témoin non fiable parce qu'il avait un intérêt à l'annulation du brevet et qu'il était impliqué dans une procédure pénale. La chambre a considéré que les considérations sur le statut et les intérêts de K devaient être prises en compte dans l'appréciation des éléments de preuves présentés ; de telles considérations ne rendaient pas les preuves ou les déclarations de témoins automatiquement irrecevables ou non fiables dans les procédures devant l'OEB. Au contraire, il n'est pas exceptionnel dans une procédure d'opposition qu'un moyen de preuve ou une déclaration de témoin émane d'une personne intéressée ou même d'une partie à la procédure.

Dans l'affaire **T 885/02**, la chambre a fait observer que pour diverses raisons, une expertise ne reflète pas nécessairement le point de vue de la personne du métier. Les **experts** qui étaient, dans l'affaire en cause, d'**éminents scientifiques** avaient une expérience individuelle qui ne correspondait pas forcément aux connaissances générales de la personne du métier. La chambre a cependant précisé que cela ne signifiait pas qu'il ne fallait pas tenir compte de leurs déclarations.

Dans l'affaire **T 1551/14**, après la première procédure orale, le titulaire du brevet avait déposé une nouvelle requête subsidiaire limitant l'objet des deux revendications indépendantes par une nouvelle caractéristique. Suite à la citation à la deuxième procédure orale, l'opposant avait produit, dans le délai fixé en vertu de la règle 116 CBE, une attestation (*eidesstattliche Erklärung*) de l'un des témoins déjà entendus, et proposé une nouvelle audition de ce témoin. La chambre a notamment fait observer que **des contradictions avec les moyens présentés antérieurement** – même si elles existaient, ce que la chambre a nié – ne sauraient justifier un refus d'emblée d'admettre des moyens qui constituent une réponse légitime à une modification des moyens invoqués par la partie adverse.

2.3. Liberté de choix des preuves

Conformément au principe de libre appréciation des preuves, tout type de preuve, quelle que soit sa nature, est recevable (voir **T 482/89** et **T 558/95**). Les parties sont libres dans le choix des preuves qu'elles souhaitent présenter ; les types de preuves énumérés dans l'art. 117(1) CBE sont uniquement des exemples (voir **T 543/95** et **T 142/97**, JO 2000, 358), formulation du rappel de ce principe dans **G 2/21** (JO 2023, A85), point 40

des motifs – prolongements avec le droit d'être entendu et le fait que les faits, preuves et arguments essentiels à la décision doivent être traités en détail (point 41 des motifs).

Dans l'affaire **T 1710/12**, la chambre a estimé que l'art. 117(1) CBE ne pose **pas de hiérarchie** entre les mesures d'instruction dans la procédure devant l'OEB, une **partie est libre du choix** de prouver par l'audition d'un témoin (art. 117(1)d) CBE) ou une déclaration écrite faite sous la foi du serment (art. 117(1)g) CBE). À rapprocher de **T 918/11**, **T 2565/11**, et **T 441/04** (après avoir tout de même énoncé qu'il est préférable d'administrer la preuve en présentant des documents plutôt qu'en recourant à des témoignages portant sur des faits anciens).

Contrairement aux allégations du requérant (titulaire du brevet), la chambre a énoncé dans l'affaire **T 1138/20** que le critère "au-delà de tout doute raisonnable", ou d'ailleurs tout autre critère, n'exigeait pas nécessairement qu'une partie présente tous les documents dont elle disposait ; elle n'exigeait même pas nécessairement qu'une partie présente des documents à titre de preuve. Les moyens de preuve qu'une partie choisit de produire sont laissés à son appréciation. Le fait que le dossier ne contenait aucun moyen de preuve pour une allégation de fait spécifique ne démontrait pas, en tant que tel, une erreur dans la constatation de ce fait. Le requérant devait plutôt démontrer, par exemple, que le dossier ne contenait aucune preuve corroborant la constatation de faits par la division d'opposition. (points 1.3.4a), b) des motifs).

Dans la décision **T 329/02**, la chambre a considéré que la division d'opposition n'avait pas procédé de manière correcte lorsqu'elle a rejeté une offre de preuve, à savoir l'audition d'un témoin sur une question litigieuse et éminemment pertinente pour la validité du brevet attaqué, et qu'elle a demandé – à titre de remplacement – des déclarations écrites.

Voir aussi le chapitre III.G.3.3. "Droit d'être entendu" ci-dessous".

2.4. Témoins et experts

2.4.1 Audition de témoins

Rappelons à titre liminaire quelques principes qui se dégagent de la jurisprudence détaillée dans les sous sections ci-après. Selon la CBE, il convient de formuler des **demandes claires** concernant les dépositions qu'une partie souhaite que des témoins fassent. Une partie souhaitant apporter une preuve par l'audition d'un témoin doit **préciser les faits** qu'elle souhaite voir prouvés par ce témoignage. Le rôle d'un témoin consiste à corroborer les faits allégués et non à combler des lacunes dans les faits. Les explications supplémentaires fournies par un témoin pour combler une éventuelle lacune dans les pièces versées au dossier ne peuvent pas être considérées en soi comme de nouveaux faits, sinon l'audition d'un témoin serait vaine. Les résultats de l'audition du témoin doivent être soumis à la discussion des parties. La CBE n'exclut pas notamment qu'un employé d'une partie à la procédure puisse être entendu comme témoin. L'éventuel parti pris d'un témoin n'entraîne pas en lui-même l'irrecevabilité de son audition, mais relève plutôt de l'appréciation de la preuve. L'ensemble des mesures d'instruction énumérées à l'art. 117 CBE sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance concernée mais

lorsque l'offre de preuve sur des faits contestés et essentiels à la solution du litige est un moyen de preuve décisif, l'instance est en principe tenue d'ordonner la mesure d'instruction demandée.

a) Rôle des témoins et formulation de la requête

Le rôle d'un témoin consiste à corroborer les faits allégués (**T 543/95**) et non à combler les lacunes dans les faits avancés par une partie à l'appui de sa cause (**T 374/02**, principe réaffirmé par exemple plus récemment dans les affaires **T 1100/07**, **T 1028/11** et **T 2054/11**). Une partie souhaitant apporter une preuve par l'audition d'un témoin doit **préciser les faits** qu'elle souhaite voir prouvés par ce témoignage (**T 374/02**). Le principe de la libre appréciation des moyens de preuve s'applique également à l'audition de témoins selon l'art. 117(1)d) CBE (**T 482/89**, JO 1992, 646).

Selon la CBE, il convient de formuler des **demandes claires** concernant les dépositions qu'une partie souhaite que des témoins fassent, étant donné que l'instance compétente de l'OEB doit rendre une décision relative à l'audition (cf. art. 117(1)d) et règle 72(1) CBE). Dans l'affaire **T 374/02**, la chambre a estimé que "l'offre de témoins implicite ne spécifiait pas ce qui était susceptible de convaincre la chambre d'apprécier différemment les preuves déjà contenues dans le dossier. Les témoins sont supposés corroborer des faits, et non combler des lacunes dans les faits et arguments avancés. L'absence d'indication des faits qui devaient être prouvés par les dépositions des trois personnes mentionnées signifiait que les conditions requises pour l'audition de témoins n'étaient pas remplies dans l'affaire instruite par la chambre (autres exemples : **T 2054/11** ; **T 703/12**, renvoi général aux moyens invoqués par les parties dans la procédure d'opposition ; **T 1570/14**, requête implicite et exigences de l'art. 12(2) RPCR 2007). **T 1028/11** ci-après concerne le refus – justifié – d'entendre le témoin proposé et la violation alléguée du droit d'être entendu ; **T 30/12** rejetant la demande de réentendre le témoin.

Les explications supplémentaires fournies par un témoin pour combler une éventuelle lacune dans les pièces versées au dossier ne peuvent pas être considérées en soi comme de nouveaux faits, sinon l'audition d'un témoin serait vaine (**T 2565/11**, **T 660/16**, solution encore reprise dans **T 1738/21**).

Dans la décision **T 1363/14**, ainsi que dans la décision **T 2238/15**, la chambre juge, concernant un usage antérieur allégué, que la division d'opposition aurait dû ordonner dans cette affaire l'audition des témoins demandée par l'opposant à titre d'offre de preuve des faits exposés en détail dans l'acte d'opposition. (À rapprocher aussi de **T 1553/07**, et chapitre IV.C.2.2.8i) "Usage antérieur public allégué").

Dans **T 348/18** sur le rejet par la première instance d'une demande d'entendre comme témoins les examinateurs de l'OEB, la chambre relève que la division d'opposition, faute d'indication concernant les faits à prouver par les dépositions des témoins offerts, a décidé à juste titre que les conditions requises pour l'audition de témoins n'étaient pas remplies.

b) Relation entre un témoin et une partie

La CBE n'exclut pas notamment qu'un **employé** d'une partie à la procédure puisse être entendu comme témoin (voir p. ex. **T 482/89**, JO 1992, 646 ; **T 830/90**, JO 1994, 713 ; **T 443/93**, **T 937/93**, **T 505/15** concernant l'appréciation de la crédibilité du témoin au vu de l'existence d'une prime dans la rémunération de l'employé, et également la décision **T 523/14** concernant des attestations écrites) ou leurs **clients** (voir **T 575/94**). À rapprocher des décisions **T 327/91** (directeur général de l'une des parties), **T 558/95**, **T 64/13** et **T 508/00** au chapitre III.G.3.2.8. sur le moment pour soumettre des preuves. La crédibilité de témoins ne peut être mise en doute au seul motif qu'ils ont des **relations d'affaires** avec l'une des parties (**J 10/04** renvoyant à de nombreuses décisions). L'éventuel parti pris d'un témoin n'entraîne pas en lui-même l'irrecevabilité de son audition, mais relève plutôt de l'appréciation de la preuve. Les **résultats de l'audition du témoin** doivent être soumis à la discussion des parties (**T 838/92** ; et sur ce dernier point aussi **T 582/90**).

Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a estimé, s'agissant d'une divulgation orale alléguée (conférence), que les éléments de preuves fournis par le conférencier et un membre du public, à la fois sous forme de déclaration écrite et de déposition orale, ne démontraient pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'objet de la revendication avait été divulgué pendant la conférence ; la chambre a également fait observer que leur relation avec la société du requérant-opposant avait éventuellement pu altérer leur objectivité. À la différence de la division d'opposition, la chambre a jugé opportun d'entendre les témoins, étant donné que leur déposition **pouvait avoir une incidence sur l'issue de la procédure**. La retranscription de l'audition de ces témoins contenait notamment un passage concernant leur relation avec le requérant-opposant.

Voir aussi le présent chapitre III.G.2.5.2 "Relation entre un témoin et une partie" et III.G.4.2.2a) "Crédibilité des témoins ayant un lien de relation allégué".

c) Attestation et audition de témoin

L'un des objectifs des déclarations écrites produites par les parties –mode de preuve admis- est d'éviter d'entendre les auteurs de telles attestations comme témoins (**T 674/91**, à rapprocher cependant de **T 474/04**, qui juge que la première instance aurait dû ordonner l'audition de l'auteur de la déclaration écrite contestée, v. présent chapitre III.G.2.5.3).

Si la section de dépôt avait estimé que les circonstances décrites dans la déclaration du témoin ne s'étaient très probablement pas produites, elle aurait dû entendre le témoin en personne afin d'évaluer sa crédibilité (décision **J 10/04**).

d) Hiérarchie des preuves

Dans l'affaire **T 918/11** (usage antérieur – faits anciens) la chambre a estimé que les considérations de la division d'opposition, selon lesquelles les documents ont une valeur probante plus concluante que les témoins n'a pas de base dans la CBE, l'art. 117 CBE n'établissant **pas de hiérarchie** entre les divers modes de preuve énumérés. La chambre

a en outre jugé que l'application du niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" ne justifiait pas de faire abstraction des dépositions. Position reprise plus récemment par **T 464/20** qui énonce en conséquence que la déposition du témoin ne perd pas en valeur probante en l'absence d'un document ou d'une pièce justificative, contrairement à ce que soutenait le requérant (titulaire du brevet).

À rapprocher de **T 1138/20** (point 1.2.2 des motifs), et **T 1710/12**, présent chapitre III.G.2.3 et III.G.4.2.1.

e) Audition d'un témoin devant une juridiction nationale

Selon la règle 120 CBE, une partie, un témoin ou un expert cité devant l'OEB peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'État dans lequel il a son domicile (exemple **T 582/90** ; contre-exemple **T 827/99**, audition de témoin par la juridiction nationale compétente jugée non nécessaire).

Dans la décision **T 1043/93**, une déclaration devant notaire de témoins italiens dument cités mais absents avait été produite le jour de la procédure orale devant la chambre ; l'absence des témoins étant excusée par leur âge. La chambre relève que leur âge était déjà connu de la partie et que les témoins n'ont pas demandé à être entendus par les juridictions compétentes de l'État sur le territoire duquel ils résident (règle 72(2) (c) CBE 1973, désormais règle 118(2) (d) CBE).

Dans l'affaire **T 1551/14**, la crédibilité du témoin, un salarié du requérant, était une question déterminante étant donné que les points relatifs à la nouvelle requête subsidiaire mentionnés par le témoin dans une attestation étaient décisifs pour établir la brevetabilité de l'invention et que ces points n'étaient jusqu'alors etayés que par cette déclaration. D'après la chambre, cette question ne pouvait être tranchée que par une nouvelle audition du témoin, au besoin sous serment devant une juridiction nationale (règles 119 et 120(2) CBE). L'affaire a été renvoyée avec ordre de poursuivre l'instruction avec le témoin concerné.

Dans l'affaire **T 1117/16,** les témoins avaient déclaré, au cours de la procédure d'opposition, en réponse à la deuxième citation à témoigner, qu'ils n'étaient pas (ou plus) disposés à témoigner. Le requérant (opposant) avait fait valoir que la division d'opposition avait commis une grave erreur de procédure en décidant de ne pas recueillir devant une juridiction nationale la déposition des témoins offerts à titre preuves des usages antérieurs publics alléguées oV1 et oV2, alors qu'elle avait considéré ces usages antérieurs comme pertinents et que les témoins n'auraient pas disposer du **droit de refuser de témoigner** devant la juridiction nationale compétente. Selon la chambre, il ne résulte pas du libellé de la règle 120(1), deuxième phrase, CBE une obligation légale pour l'OEB de demander aux autorités judiciaires compétentes de l'État dans lequel le témoin à son domicile de recueillir la déposition de ce témoin en application de l'art. 131(2) CBE 1973, mais il ressort du libellé de cette disposition que cela relève du pouvoir d'appréciation de l'OEB. La règle 120(1) CBE n'était pas applicable en l'espèce et, conformément aux dispositions de la CBE, nul ne peut être contraint de témoigner dans les procédures devant l'OEB. L'instance aurait pu, selon la chambre, tirer les conséquences du refus de témoigner lors

de l'appréciation des preuves, mais cela ne jouait pas de rôle sur la question de savoir si ces témoins auraient dû être entendus par les autorités judiciaires nationales compétentes. Une provision sur les frais était aussi en question.

L'art. 131(2) CBE est l'article de base pour les mesures d'instruction exécutées par des juridictions nationales ou des autorités des Etats contractants (voir aussi règle 118(2)d) CBE, règle 120 CBE, règle 150 CBE, et Directives E-IV, 3 – version d'avril 2025).

f) Renvois

Consulter aussi au présent chapitre : **T 703/12** (moment pour demander l'audition d'un témoin – simple référence aux moyens présentés en opposition) ; **T 480/11** (demande tardive d'audition d'un témoin) ; **T 838/92** (impartialité d'un témoin) ; **T 267/06** (nécessité d'ordonner l'audition d'un témoin) ; **T 716/06** (utilité de la mesure d'instruction demandée) ; **T 1096/08** et **T 225/03** (première instance ayant jugé à tort de ne pas entendre les témoins) ; **T 1100/07** (auditions de témoins non ordonnées, décision de la première instance justifiée pour un témoin mais injustifiée s'agissant d'un autre témoin) ; **T 190/05** (citant largement **T 474/04** et énonçant la façon dont aurait dû procéder la première instance) ; **T 361/00** (audition du témoin, auteur d'attestations, non nécessaire car sans incidence sur l'issue de la décision) ; **T 1210/05** (conclusions exclusivement fondées sur la déposition d'un témoin) ; **T 832/13** (doutes sérieux en raison de la nature générale des déclarations) ; **R 6/12** (audition de témoins / experts non ordonnée par la chambre).

2.4.2 Distinction témoins / experts

Les chambres de recours ont établi une distinction entre l'audition de témoins et les **avis d'experts :** les témoins sont présentés pour établir des faits dont ils ont eu personnellement connaissance. Dans l'affaire **T 311/01**, le requérant (opposant) avait proposé l'audition de témoins pour preuve des connaissances de la personne du métier et de la compréhension correcte de l'état de la technique cité. Cependant, les témoins n'avaient pas été cités pour des faits spécifiques, mais afin de prouver les connaissances et réflexions de la personne du métier dans le domaine technique concerné, de sorte que c'est l'audition d'experts et non de témoins que proposait en réalité le requérant. La chambre estimant elle-même disposer des connaissances requises en ce qui concerne les caractéristiques et avantages tels que décrits dans les documents de l'état de la technique, a refusé d'entendre les "témoins" proposés (voir également les décisions **T 1511/06**, **T 1676/08** et **T 32/10**).

Dans l'affaire **T 480/11**, le sujet sur lequel l'expert technique proposé, M. J., avait l'intention de s'exprimer selon la demande formulée par le requérant, n'était pas une simple question technique mais un événement dans le passé, à savoir la réalisation d'expériences et leurs résultats, ces expériences s'étant déroulées dans le laboratoire du requérant. Par conséquent, la demande du requérant portait en fait sur l'audition de M. J. en tant que témoin plutôt qu'en qualité d'expert technique. La chambre a décidé de ne pas procéder à l'audition de M. J car il aurait fallu accorder à l'intimé suffisamment de temps pour qu'il puisse contester la déclaration du témoin et en conséquence ajourner la procédure orale.

2.4.3 Expertises (article 117(1)e) CBE)

Il s'agit dans la jurisprudence rapportée ci-dessous de l'hypothèse d'une demande d'expertise indépendante qui serait ordonnée par la chambre au titre de l'art. 117(1)e) CBE et selon la règle 121 CBE (la jurisprudence rapportée ci-dessous sur ce point montre que les chambres ont rejeté de telles demandes) et non de l'avis de l'expert d'une partie produite par celle-ci à titre de preuve (hypothèse plus fréquente).

Selon la décision **T 753/09**, la **déclaration d'un expert** doit être considérée comme un moyen de preuve conformément à l'art. 117(1)e) CBE, et **non simplement comme un argument**.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la demande d'expertise au sens de l'art. 117(1)e) CBE et de la règle 121 CBE est en principe seulement envisageable dans le cas où la chambre ne se considère pas en mesure de trancher une question sans aide technique, étant donné qu'il incombe en premier lieu aux parties de présenter les preuves nécessaires (**T 1906/17**). Dans l'affaire **T 1906/17**, l'intimé (titulaire du brevet) n'avait pas expliqué pourquoi l'audition d'un expert technique indépendant était nécessaire pour statuer sur l'affaire en cause.

Dans l'affaire **T 375/00**, l'opposant demandait à la chambre d'ordonner une expertise au titre de l'art. 117(1)e) CBE mais sur cette demande telle que formulée, la chambre juge qu'elle s'exposerait à être accusée de partialité dans un tel cas où elle devrait activement chercher des experts au soutien de l'argumentation de l'une des parties. Il appartient aux parties de rechercher les preuves nécessaires (**T 375/00**). **C'est seulement** dans le cas où la chambre ne se verrait pas en mesure, sans une aide technique, de trancher une question qu'il y aurait lieu de s'appuyer sur des preuves provenant d'une expertise au sens de l'art. 117(1)e) CBE (**T 1676/08**, citant également les décisions **T 395/91**, **T 230/92**, **T 375/00**, **T 311/01**, et **T 1907/06**). Autres affaires rejetant telles demandes d'expertise : **T 1548/08**, **T 1763/06**, **T 38/15**, **T 377/17** (expertise indépendante sur l'art. 83 CBE demandée, et refusée - question de droit), **T 471/16**.

Dans l'affaire **T 443/93**, la chambre a aussi rejeté la demande d'une telle expertise formulée à la procédure orale après l'audition d'un témoin, ayant constaté que le requérant n'avait ni introduit la requête en expertise en temps utile ni apporté de raisons particulières justifiant une requête en expertise à ce stade de la procédure. Voir aussi **T 8/13**.

Dans l'affaire **T 392/06**, l'intimé (opposant) a demandé pendant la procédure orale qu'un expert technique indépendant soit désigné, compte tenu des résultats contradictoires d'expériences conduites par le requérant (titulaire du brevet) et les intimés (opposants). La chambre n'a pas à ordonner une mesure d'instruction (désignation d'un expert) en vue de **suppléer la carence des parties** (intimées ici) dans l'administration de la preuve au soutien de leur objection d'absence de nouveauté. Le recours à un tel expert aurait entraîné de surcroît la nécessité de reporter la procédure orale, ce qui était contraire à l'art. 13(3) RPCR 2007 (à rapprocher de l'obiter dictum dans l'affaire **T 998/04**, rapportée aussi dans ce chapitre III.G.5.1.1 sur la charge de la preuve).

Dans l'affaire **T 1841/18**, concernant un usage antérieur allégué, l'existence d'un accord de confidentialité et la question de savoir si M. G était un membre du public, le titulaire du brevet a demandé qu'une décision ordonnant une mesure d'instruction (art. 117(2) CBE, règle 117 CBE) soit rendue afin de désigner un expert indépendant (art. 117(1)e) CBE) sur le droit italien concernant les questions et les problèmes déjà discutés dans D1u (un avis juridique analysant une décision nationale finale) en relation avec la procédure contentieuse nationale et son caractère contraignant. La chambre n'a pas fait droit à cette demande, car elle avait déjà examiné les arguments présentés avec D1u et estimé qu'ils n'étaient pas convaincants, et le titulaire du brevet n'a pas expliqué comment un deuxième avis d'expert sur les mêmes questions pourrait avoir un impact à cet égard.

Voir aussi infra **T 765/21** sur la conséquence dans cette affaire de l'absence de demande aux fins de désigner un expert technique en vertu de l'art. 117(1)e) CBE.

2.4.4 Avis d'expert d'une partie

Après la section concernant la question de l'expertise ordonnée par une chambre (art. 117(1)e) CBE), la présente section concerne (l'hypothèse plus fréquente en pratique de) l'avis de l'expert d'une partie produite par celle-ci à titre de preuve.

La Grande Chambre de recours dans **G 1/22** (JO 2024, A50) au point 66 des motifs rappelle que les parties sont régulièrement invitées à produire des moyens de preuve (par exemple avis juridique d'experts indépendants) concernant les effets des droits nationaux applicables.

Dans l'affaire **T 517/14** (droit de priorité, droit israélien), s'agissant d'une consultation juridique produite par le requérant, il a été rappelé que si l'avis d'un expert qui a représenté une partie dans de "nombreuses procédures" pouvait avoir, dans le cadre de la libre appréciation des preuves, un poids moins important qu'une décision de justice, une autre autorité indépendante en vertu de la législation nationale, ou une expertise ordonnée par la chambre au titre de l'art. 117(1)e) CBE et de la règle 117, première phrase, CBE, il constituait néanmoins un **moyen de preuve** au sens de l'art. 117(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1117/16**, le requérant avait présenté deux moyens de preuve écrits, qu'il avait chacune qualifiées de "déclaration tenant lieu de serment". Étant donné que la liste de l'art. 117(1) CBE n'est pas exhaustive, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de savoir si les moyens de preuve écrits produits étaient des déclarations sous serment. La question de savoir de quel type de déclaration il s'agissait effectivement peut tout au plus être pertinent pour la force probante de ces déclarations. La chambre a toutefois souligné que l'"**Expert opinion**" de M. D ne pouvait pas constituer une expertise au sens de l'art. 117(1)e) CBE, mais plutôt ce que l'on appelle une opinion produite par une partie, à considérer comme une simple déclaration écrite d'un tiers non partie à la procédure. Les documents figurant dans le dossier ne pouvaient pas, de prime abord, prouver de manière incontestable la vente ou la livraison alléguée de l'objet de l'usage antérieur oV3. Finalement, le document oV3 n'a pas été admis dans la procédure (art. 13(1) RPCR).

Dans les affaires suivantes, les chambres ont également statué sur des avis d'expert proposés par une partie : **T 1676/08**, **T 658/04**, **T 885/02**, **T 276/07** (absence de traduction de l'expertise en italien), **T 74/00** (expertise juridique, droit japonais), **R 18/09** (avis juridique externe sur la recevabilité de la requête), **T 156/15** (opinion d'un ancien membre des chambres de recours produite comme expertise à titre de preuve), **T 2132/16** (avis de différents experts techniques et la transcription de leurs interrogatoires contradictoires dans une affaire portée devant les juridictions britanniques).

Dans l'affaire **T 765/21**, par un document produit peu de temps (deux semaines) avant la procédure orale, le titulaire a indiqué que M. X, un employé du titulaire, assisterait à la procédure orale et a demandé qu'il soit autorisé à présenter oralement lors de l'audience des arguments en tant qu'expert technique. Compte tenu également du fait qu'aucune requête en vue de citer M. X n'avait été formulée au titre de l'art. 117(1)e) CBE et de la règle 118 CBE, la chambre a conclu que M. X devait être considéré comme personne accompagnante au sens de la décision **G 4/95**. Comme indiqué dans la décision **G 4/95**, un exposé oral fait par une personne accompagnant le mandataire agréé mais qui n'est pas visé à l'art. 117 CBE ne peut être effectué de plein droit, mais seulement à la discrétion de la chambre. Sans indication de sa qualification ou de la nature de la contribution envisagée, la requête ne répondait pas aux critères de la décision **G 4/95**. En outre, l'opposant n'était pas d'accord.

Voir aussi **T 335/15** où l'opposante avait deux mois avant la procédure orale formulé une requête visant à donner la parole à une experte technique et c'est seulement lors de la procédure orale que l'opposante a mentionné le sujet des observations orales. La question est réglée par la chambre par référence à **G 4/95** quant aux observations orales par une personne accompagnante. Plus généralement, cette problématique est traitée au chapitre III.V "Représentation".

2.5. Déclarations écrites

2.5.1 Déclarations écrites sous serment et attestations

L'art. 117(1)g) CBE autorise les déclarations écrites faites sous la foi du serment (rares en pratique), en tant que moyens de preuve. Toutefois tout type de preuve est recevable dans les procédures devant l'OEB (principe ancien plusieurs fois réaffirmé, dernièrement **G 2/21**). D'autres types de déclarations écrites moins solennelles (mais fréquentes en pratique) telles les déclarations sur l'honneur (attestations) sont ainsi acceptées dans les procédures devant l'OEB. Il appartient ensuite aux instances d'en apprécier la valeur probante au cas par cas. L'attestation est la déclaration écrite d'un témoin ; son objet est notamment d'éviter d'avoir à entendre le témoin. Les instances peuvent toutefois décider d'ordonner l'audition de l'auteur de la déclaration par exemple sur demande d'une partie. La jurisprudence des chambres parle par exemple de "déclarations écrites", de "déclarations sur l'honneur", d'"attestations", d'"affidavits", de "statutory declaration", de "unsworn statements", de "eidesstattliche Versicherung", de "eidesstattliche Erklärungen".

Pour d'autres décisions concernant les déclarations non effectuées sous la foi du serment, **T 443/93**, **T 563/02**. La décision **T 2338/13** en français parle explicitement d'attestations

pour des affidavits. La décision **T 474/04** (JO 2006, 129), procédure en anglais, parle de "Declaration in lieu of an oath" et de "unsworn witness declaration", **T 1231/11** parle de "affidavit" pour une "Eidesstattliche Erklärung" et **T 703/12** de "statutory declaration" à propos d'une déclaration intitulée "Eidesstattliche Versicherung". Dans les procédures devant l'OEB, une simple déclaration peut déjà constituer un moyen de preuve recevable au sens de l'art. 117(1) CBE (**T 474/04**, JO 2006, 129).

Dans l'affaire **T 939/14**, la chambre a estimé que, de manière générale, l'objection selon laquelle les "affidavits" ne remplissent pas les conditions de l'art. 117(1)g) CBE est erronée, étant donné que, d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, les déclarations de témoins – indépendamment de leur forme ou de la procédure à suivre pour les produire – sont traitées conformément au principe de la libre appréciation des preuves. À rapprocher de **T 1117/16**, supra et **T 41/19** infra.

Dans l'affaire **R 3/10**, la Grande Chambre de recours a pris en considération des déclarations signées de personnes qui avaient assisté à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 915/12**, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que D16 – un extrait d'une encyclopédie – avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (5 février 2001). La date d'impression (2000) et de la mention du copyright (1999) indiquées dans D16 ne pouvaient à elles seules prouver l'accessibilité au public avant le début de 2001. L'annotation manuscrite faite par Mme S. – responsable du département des collections de l'Université – sur la page de couverture ne remplissait pas les conditions de forme et de contenu généralement exigées pour des affidavits ou documents similaires. À rapprocher cependant de **T 649/20** sur la preuve de la date d'un article scientifique d'une revue, pour la prise en compte possible de D1 (imprimés d'une entrée de bases de la revue sans date précise hors l'année) en tant qu'art antérieur (accessible avant la date de priorité – oui en l'espèce), notamment sur la base d'un extrait de base de données d'une bibliothèque de médecine (document D14) soumis pour établir la date de réception de cette revue. D'autres preuves avaient été produites tels des emails avec la rédactrice en chef et l'éditeur principal – deux témoignages indépendants concordants quant à la date officielle de la revue et de sa mise en ligne. La chambre a décidé que D14 était déjà considéré comme apportant des preuves suffisantes ; le bibliothécaire ayant reçu et enregistré la revue dans la base de données était un membre du public (voir aussi **T 834/09**).

2.5.2 Relation entre un témoin et une partie

La chambre de recours peut estimer qu'une déclaration est un moyen de preuve recevable même si elle est signée de la main du Directeur général du requérant (cf. **T 327/91**). Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a fait observer que les relations des Dr W et K avec la société du requérant (opposant) avait éventuellement pu altérer l'objectivité de leurs déclarations ("Eidesstattliche Versicherung"). La chambre a estimé que l'audition du Dr W, auteur de la déclaration E1 (en tant que conférencier), et du Dr K, auteur de la déclaration E2 (en tant que membre du public), pourrait peut-être dissiper ses doutes quant à leurs propos respectifs.

Dans l'affaire **T 523/14**, le requérant (titulaire du brevet) a contesté la crédibilité des attestations écrites de deux **employés** de l'intimé concernant la publication antérieure alléguée D11 (une lettre d'information publicitaire envoyée par courrier électronique). Selon la chambre, tandis que les attestations écrites de personnes indépendantes tendent à conférer plus de poids aux preuves, les déclarations des employés des parties à la procédure ne sont pas exclues en tant que telles.

Dans la décision **T 558/95**, la chambre a jugé que le fait que les déclarations écrites produites par l'opposant étaient en partie rédigées de la même façon et que leurs auteurs étaient des employés de l'opposant n'impliquaient pas nécessairement de les écarter comme irrecevables. Il relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition de les examiner et **de déterminer si** ces moyens de preuve produits étaient **suffisants ou non**.

Voir aussi le présent chapitre III.G.2.4.1b) "Relation entre un témoin et une partie" et III.G.4.2.2a) "Crédibilité des témoins ayant un lien de relation allégué" ;conséquence en cas d'audition de témoin par visioconférence, voir **T 423/22** et **T 1604/22**. Comparer aussi avec le chapitre III.G.2.2 "Distinction entre recevabilité de la preuve et sa force probante", et **T 104/23**.

2.5.3 Attestation et audition de témoin

Dans la décision **T 674/91**, la chambre a rappelé que, conformément à la pratique des chambres de recours, les déclarations sous serment ou tenant lieu de serment, qu'il s'agisse de l'original ou de la copie, sont considérées comme des moyens pouvant servir de preuve. L'un de leurs objectifs est d'éviter l'audition de l'auteur de la déclaration écrite comme témoin. Lorsque ces déclarations consistent dans des réponses données à des questions formulées par des juristes, certaines **formulations stéréotypées** peuvent être retrouvées dans plusieurs déclarations

Dans l'affaire **T 41/19**, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir qu'une déclaration tenant lieu de serment (attestation) ne pouvait être prise en compte que si son auteur était interrogé parallèlement en tant que témoin. La chambre n'a pas suivi cet argument. Elle a notamment indiqué qu'une déclaration écrite (attestation) constitue un moyen de preuve tombant sous la liste non exhaustive de l'art. 117 CBE, et qu'elle peut donc être prise en compte comme moyen de preuve à part entière dans le cadre de la libre appréciation des preuves.

Dans la décision **T 474/04** (JO 2006, 129) dans laquelle une partie invoquait **T 674/91** pour justifier qu'il n'y ait pas à entendre comme témoin l'auteur d'une attestation (eidesstattliche Versicherung), la chambre souligne que l'affaire dont elle était saisie s'en distinguait en ce sens que les affirmations fondamentales figurant dans l'attestation étaient **contestées**, que l'auteur a été proposé comme témoin et que le requérant a constamment sollicité l'audition de ce dernier. La décision de la division d'opposition de ne pas citer M. S comme témoin, malgré sa disponibilité, a nui au requérant dans sa réfutation de ce qui s'est révélé être le **moyen de preuve décisif**. À noter que le moyen de preuve se trouvait largement "en la possession de l'opposant". À rapprocher de **T 2659/17** (voir infra sur la hiérarchie des preuves) qui cite amplement **T 474/04** mais aussi tire les conséquences du

fait que les preuves d'un usage antérieur allégué se trouvaient entre les mains de l'opposant pour conclure que la division d'opposition **aurait dû entendre** comme témoin l'auteur de l'attestation décisive et contestée sauf à méconnaître l'art. 113(1) CBE au détriment du titulaire qui avait formulé la demande d'audition du témoin. La décision **T 778/21**, avec notamment référence à **T 474/04**, explicite les cas où il faut faire droit aux offres de preuve (audition de témoins auteurs d'attestations, inspection visuelle - voir ce chapitre III.G.3.1.2).

Concernant la question de savoir si l'auteur d'une déclaration doit aussi être entendu comme témoin, en plus de sa déclaration écrite, lorsqu'il est proposé, voir en plus de **T 41/19** le chapitre III.G.3.3. "Droit d'être entendu" ; concernant la question de savoir quand une déclaration seule est suffisante pour apporter une preuve, voir le chapitre III.G.4. "Appréciation des preuves".

2.5.4 Hiérarchie des preuves

Voir le présent chapitre III.G.4.2.1.

2.6. Autres exemples de documents

La CBE ne définit à aucun moment le terme "documents" (art. 117(1) CBE), ni ne donne aucune indication concernant la force probante desdits documents, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique. **Tout type de document**, quelle que soit sa nature, **est recevable** au cours de la procédure devant l'OEB, y compris la procédure de recours (**T 482/89**, JO 1992, 646). À rapprocher par exemple de **G 2/21** (JO 2023, A85), point 40 des motifs.

Concernant un extrait (provenant d'**Internet**) du registre du commerce de Zurich, l'intimé (titulaire du brevet), dans l'affaire **T 1698/08**, s'est opposé à l'admission de cet extrait, étant donné que celui-ci portait la mention finale selon laquelle "Les informations précitées sont fournies sous toutes réserves et n'ont aucun effet juridique". Selon l'intimé, cet extrait ne pouvait dès lors être considéré comme un moyen de preuve au sens de l'art. 117(1) CBE. La chambre a indiqué que le refus d'admettre un tel moyen de preuve (extrait non certifié conforme d'un registre du commerce) ne peut être fondé sur l'art. 117(1) CBE. La chambre a jugé en l'espèce qu'il n'y avait aucune raison de refuser d'admettre cette preuve dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, puisqu'il ne pouvait être affirmé qu'elle n'était pas pertinente ou était inutile. En tout état de cause, le **refus** d'admettre cette preuve **ne pouvait être fondé** sur des déclarations figurant dans ce document au sujet de **l'exactitude des faits** qui y étaient énoncée. Ceci relève de la valeur probante d'un document.

Dans l'affaire **T 71/99**, le procès-verbal de la procédure orale établi par la division d'opposition ne fournissait qu'un aperçu incomplet de son déroulement. Afin d'éclairer la chambre sur le déroulement réel de cette procédure, l'intimé avait fourni une copie partielle d'un **compte rendu de la procédure d'opposition** que son mandataire avait dicté au cours de ladite procédure. Le requérant a contesté l'admissibilité de ce document, sans toutefois remettre en cause l'exactitude des faits rapportés. L'extrait du compte rendu étant

beaucoup plus explicite que le procès-verbal et ne présentant aucune difficulté de compréhension, la chambre a estimé que rien ne justifiait de rejeter ce moyen de preuve. Dans l'affaire **R 3/08**, la Grande Chambre de recours a estimé que rien n'indiquait que le requérant avait soulevé une objection (compte tenu des notes prises par un salarié du requérant ayant assisté à la procédure orale).

Dans l'affaire **T 2274/22**, la chambre a estimé, en ce qui concerne le soupçon de partialité devant la première instance en rapport avec l'intervention d'un représentant de l'opposant dans la salle de réunion virtuelle pour le briefing des interprètes, que le déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition pouvait être reconstitué sur la base du procès-verbal et de ses annexes, ainsi que des allégations des parties. Les parties ont confirmé que le procès-verbal reflétait correctement les faits et l'essentiel du déroulement de la procédure. Les parties étaient également d'accord sur les autres événements qui ne ressortaient pas directement du procès-verbal, mais qui étaient objectivement constatables par les participants.

Concernant les **procès-verbaux** des procédures orales comme preuve du déroulement des procédures, voir aussi chapitres III.C.8.10., V.B.3.7.5 et la décision **R 7/11**. Voir aussi dans ce chapitre **T 361/00** (procès-verbal non contesté), ainsi que la décision **T 2301/12**, dans laquelle l'exactitude du procès-verbal de la procédure orale n'avait jamais été contestée, la chambre partant du principe que le procès-verbal représentait une version fidèle des faits rapportés. De même dans l'affaire **R 6/17** le requérant n'avait jamais soulevé d'objection concernant le procès-verbal ni demandé sa rectification. Également dans **T 1604/22**, alors même que le titulaire contestait le format en vidéoconférence devant la première instance pour l'inspection visuelle d'un CD et pour l'audition de deux auteurs d'attestations écrites, aucune des parties n'avait formulé d'observations sur le projet de procès-verbal des mesures d'instruction effectuées à l'audience et présenté aux parties lors de la procédure orale même. Pour rejeter les objections sur le caractère inadapté de la vidéoconférence pour le CD, la chambre relève notamment que des captures d'écran de l'inspection visuelle avaient été insérées au procès-verbal de la procédure orale. Dans la décision **T 246/22**, quant à l'application de l'art. 12(4) RPCR et la question du maintien de requêtes, la chambre retient que leur maintien ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Dans des affaires concernant des usages antérieurs, des **photographies** ont été soumises à titre de preuve (voir par exemple **T 833/99** (photos jugées trop imprécises) ; **T 1410/14**, **T 564/12**, **T 453/02** (en annexes à des affidavits), **T 973/10**, **T 1647/15**, **T 1127/97**, **T 544/14**, **T 1604/16**, **T 1202/20**, **T 778/21**).

La décision **T 523/14** concernait une lettre d'information publicitaire comme publication antérieure alléguée. Le requérant (titulaire du brevet) a allégué concernant les moyens de preuve produits par les opposants, que D61 – une **capture d'écran** de Microsoft Outlook documentant l'envoi (e-mail) – pouvait être un document falsifié. Le requérant n'a toutefois mentionné aucune contradiction ou divergence dans D61 pouvant indiquer que ce document était une falsification, et la chambre n'a pas pu trouver de telles contradictions ou divergences. Le simple fait qu'il s'agissait d'une capture d'écran de Microsoft Outlook ne suffisait pas pour conclure que ce document avait été falsifié. Voir aussi la décision

T 649/20, dans laquelle il s'agissait de déterminer si D1, un imprimé d'un article en ligne d'une revue scientifique, constituait un document de l'état de la technique - des courriers électroniques imprimés ont également été produits à titre de preuve - D14, un extrait d'une base de données publique d'une bibliothèque centrale, a été considéré comme un moyen de preuve suffisant ; la décision **T 884/18**, où par référence à la balance des probabilités, retient que les horodatages des preuves (captures d'écran d'une page Internet) provenant de l'interface Wayback Machine établissaient l'accessibilité au public. Comparer cependant avec **T 3000/19**, où la capture d'écran d'une vidéo qui n'était plus accessible a été jugée insuffisante pour mettre la chambre en mesure d'exercer son contrôle.

En l'absence d'indices concernant une éventuelle falsification, il n'est pas nécessaire de fournir les originaux des contrats de cession. L'absence d'originaux en elle-même n'est pas à même de constituer un doute raisonnable à l'égard de la validité de la cession (**T 2466/13**, cession du droit de priorité).

La décision **T 41/19** aborde incidemment la valeur probante (faible ici) d'un email dans les circonstances de l'espèce en regard d'une déclaration de témoin dans une affaire d'usages antérieurs allégués destructeurs de nouveauté.

L'opposant 2 a produit une copie d'un extrait du registre des sociétés norvégien duquel il ressortait clairement que sa dénomination avait changé à l'issue d'une fusion. La chambre a estimé que cette preuve était suffisante pour démontrer qui était le successeur universel de l'opposant 2 (**T 518/10** à propos de la transmission de la qualité d'opposant). Voir aussi l'affaire **T 347/15** (deux extraits du Registre du Commerce - "*Handelsregister*").

Dans l'affaire **T 2220/14**, l'opposant a produit une décision d'un tribunal fédéral de district des États-Unis relative au brevet américain du requérant. Conformément à l'art. 13(1), (3) RPCR 2007, la chambre a finalement décidé de ne pas admettre ce document dans la procédure. Elle a rappelé le lien entre les décisions nationales et les procédures devant les chambres de recours (point 16 des motifs) et considéré que le document était sans rapport avec les questions dont elle était saisie. Pour une liste de décisions des chambres traitant de preuves en relation avec des procédures nationales, voir ce chapitre III.G.4.2.2e).

Dans l'affaire **T 301/94** un "procès-verbal de constat" dressé par un huissier de justice portant sur des bouteilles de champagne avait été soumis comme élément de preuve de l'usage antérieur allégué. La valeur de preuve de tels rapports officiels dressés par un huissier de justice n'était plus remise en cause dans la procédure de recours (à rapprocher de **T 838/92**).

Dans l'affaire **T 801/98**, des modèles de serrures avaient été mis sous scellés chez un huissier de justice et présentés par la requérante au cours de la procédure orale devant la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1332/12**, l'intimé (opposant) avait produit une copie d'une demande de brevet japonaise D7 en tant que preuve de l'état de la technique et une **traduction automatique** en anglais (D7T) effectuée par le JPO. Le requérant (titulaire du brevet) a

produit ultérieurement D7JPO, une traduction automatique plus exacte, selon lui. La chambre a fait observer que rien dans la CBE n'empêche une partie de produire une **version rectifiée de la traduction d'un document déposé comme preuve**, même si la preuve et/ou la traduction avait été produite par l'autre partie à la procédure. Il en est de même si le document est une demande de brevet. (**T 1332/12** citée par **T 1968/18**). Voir aussi chapitre III.F.5. "Traductions".

Pour les **publications internet**, voir notamment les décisions **T 286/10** et **T 2227/11** citées dans ce chapitre.

3. Instruction

En mirroir des procédures orales par visioconférence, les règles 117 et 118 CBE modifiées entrées en vigueur au 1er janvier 2021 concernent les mesures d'instruction par visioconférence (voir JO 2020, A132).

L'art. 117 CBE intitulé "Moyens de preuve et instruction" est applicable devant toutes les instances de l'OEB, y compris la section de dépôt, la division d'examen et la division d'opposition, la division juridique et les chambres de recours.

3.1. Pertinence des mesures d'instruction

3.1.1 Principes

Une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la **pertinence des mesures d'instructions demandées**, avant de les ordonner ou de les refuser. Les instances de l'OEB disposent en effet d'une certaine **latitude** pour apprécier s'il convient d'ordonner les mesures d'instruction proposées, par exemple dans les cas suivants : (i) la mesure d'instruction proposée n'est plus nécessaire parce que **le fait à prouver n'est pas contesté** par la partie adverse, (ii) il est statué dans le sens de la partie proposant cette mesure, (iii) la mesure d'instruction est proposée à un stade très tardif de la procédure et n'est pas jugée pertinente pour la décision, (iv) ou encore elle ne peut, pour d'autres raisons, influer en aucune manière sur le résultat de la décision à rendre, parce que l'offre de preuve a par exemple été présentée dans le cadre d'une opposition formée trop tard et donc irrecevable (**T 142/97**, JO 2000, 358).

La décision **G 2/21** (JO 2023, A85) fait la synthèse en son point 42 des motifs de jurisprudence clef, à savoir notamment que l'ensemble des mesures d'instruction énoncées à l'art. 117(1) CBE sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance qui ne les ordonne que si elle l'estime nécessaire (**T 798/93**).

En effet, dans la décision (**T 798/93**, JO 1997, 363) la seule mesure d'instruction particulière que la requérante avait demandé d'ordonner, à savoir une déclaration écrite sous la foi du serment, n'a été jugée ni utile, ni nécessaire en l'absence de doute légitime sur l'identité de l'opposant.

Lorsque l'offre de preuve sur des faits contestés et essentiels à la solution du litige se réfère à un moyen de preuve décisif, l'instance est en principe tenue d'ordonner la mesure d'instruction demandée (**T 474/04**, JO 2006, 129, à propos de témoins, citée aussi dans **G 2/21** point 42 des motifs**, T 778/21** point 3.4.4 des motifs, **T 2659/17**).

Toutes les offres de preuve appropriées soumises par les parties doivent être prises en compte. Une division d'opposition ne procède pas, en principe, de manière correcte lorsqu'elle rejette une offre de preuve, à savoir l'audition d'un témoin ou d'une personne intéressée, concernant une question litigieuse qui est éminemment pertinente pour la validité du brevet attaqué (**T 329/02** ; voir **T 860/01** sur l'étendue du pouvoir d'appréciation de la première instance, et **T 1738/21**, décision d'espèce, pour un résumé des principes applicables tirés de la jurisprudence).

Toutes les affaires citées ci-dessous concernent concrètement avant tout des demandes d'audition de témoins. Les titres des sous-sections suivantes visent à orienter le lecteur. Les motifs des décisions pouvant porter sur plusieurs aspects, les abstracts des décisions peuvent comporter des points traités dont le titre ne rend pas compte.

3.1.2 Incidence de l'offre de preuve sur l'issue du litige – refus d'entendre un témoin

Voir introduction ci-dessus avec référence à **T 329/02** et **T 860/01**, et **T 474/04** (JO 2006, 129).

Les affaires rapportées concernent avant tout la question de témoignages. D'autres offres de preuve sont toutefois relatées, comme l'inspection visuelle.

Dans la décision **T 716/06**, la chambre a estimé que lorsqu'un **témoignage oral** est requis par une partie, l'instance compétente de l'OEB doit y faire droit seulement si elle considère que ce témoignage oral est nécessaire, c'est-à-dire s'il est indispensable pour clarifier des questions centrales pour la décision à prendre. Si un opposant requiert l'audition d'un témoin concernant un usage antérieur public allégué et la divulgation d'une caractéristique donnée par le biais de cet usage antérieur, l'instance compétente de l'OEB doit, en principe, faire droit à cette requête avant de décider que l'usage antérieur public allégué n'est pas prouvé et qu'il ne constitue pas davantage un état de la technique destructeur de nouveauté parce que la caractéristique en question n'y est pas divulguée. Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a estimé, contrairement à la division d'opposition, qu'il y avait lieu d'entendre les témoins, étant donné que leur déposition **pouvait avoir une incidence sur l'issue** de la procédure.

Dans l'affaire **T 246/17**, la division d'opposition n'avait pas accepté d'entendre des témoins concernant un usage antérieur, comme cela lui avait été proposé, et elle avait estimé que l'usage antérieur public était suffisamment attesté par les documents produits comme moyens de preuves. La chambre est cependant parvenue à la conclusion selon laquelle l'audition des témoins aurait peut-être conduit, conjointement avec l'examen des documents produits comme moyens de preuve, à une évaluation différente de la nouveauté et de l'activité inventive et, partant, à un résultat différent. Les éléments exposés dans les documents O1 (manuel) et O2 (brochure) ne permettaient effectivement

pas de trancher la question de savoir si les caractéristiques concernées étaient présentes dans l'instrument décrit. Or celui-ci avait en fait été fabriqué et vendu, et pouvait lui-même avoir impliqué la divulgation de ces caractéristiques, alors même que O1 et O2 n'étaient pas, eux, à l'origine d'une telle divulgation. Et c'était précisément cette question que la déposition des témoins pouvait résoudre. Il y avait donc eu un vice substantiel de procédure justifiant l'annulation de la décision (cf. par exemple **T 716/06**, **T 1363/14** et **T 314/18**, et pour un exemple plus récent et très détaillé sur la question **T 1738/21**, résumée infra dans la section de ce chapitre III.G.3.3.4).

Dans la décision **T 1100/07** (usage antérieur allégué, vente d'un véhicule présentant une caractéristique donnée), la première instance avait refusé l'audition de deux témoins. Pour l'un d'eux, la chambre a jugé que la première instance était en droit de refuser d'entendre le témoin proposé qui ne devait que confirmer son attestation écrite à propos du contenu de documents qui se suffisaient à eux-mêmes de sorte que son audition aurait été sans influence sur la décision finale. La chambre juge en revanche que la division d'opposition aurait dû ordonner l'audition du second témoin, M. F. La demande d'audition avait certes été formulée tardivement et son audition aurait entraîné l'organisation d'une nouvelle procédure orale. M. F aurait toutefois dû être entendu, puisque c'est l'incapacité à établir la présence d'une seule caractéristique technique précise qui avait conduit la division d'opposition à sa décision. Il avait en effet été indiqué que M. F aurait été en mesure de fournir des preuves concernant la présence de cette caractéristique. La décision de ne pas entendre M. F n'était pas correcte et avait pu avoir une incidence sur l'issue de l'affaire.

Dans l'affaire **T 273/16**, le requérant-opposant avait demandé à plusieurs reprises au cours de la procédure d'opposition l'audition de deux témoins concernant l'usage antérieur allégué d'un lave-vaisselle industriel. La division d'opposition avait décidé de ne pas citer les témoins. Le fait que la fabrication ou la vente de ce lave-vaisselle n'ait pas été démontrée semble avoir été déterminant dans la décision de la division d'opposition. Or, les deux témoins avaient été proposés par l'opposant précisément concernant cette question. La décision de ne pas entendre les témoins était donc erronée et avait pu influencer l'issue de la procédure.

Dans l'affaire **T 2386/19**, la division d'opposition a, d'office, émis pour la première fois au cours de la procédure orale des doutes sur la question de savoir si la caractéristique M6 était divulguée par l'usage antérieur. Le requérant/opposant a réagi en demandant l'audition d'un témoin pour corroborer un fait allégué qui était pertinent. La division d'opposition n'a pas fait droit à la demande d'audition du témoin bien qu'elle ait été faite à la première occasion possible et que la division d'opposition ait considéré que le résultat de l'audition était pertinent pour l'issue de l'affaire. La chambre a décidé que le refus d'entendre le témoin ne respectait pas le droit du requérant/opposant d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE et avait pu affecter l'issue de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 778/21** (machine à laver), concernant les principes généraux d'appréciation d'un usage antérieur allégué, la chambre a défini quatre étapes qui devraient généralement être suivies (exposées en détail dans les motifs). Les étapes 1 à 3 impliquaient d'examiner si l'usage antérieur était étayé, de déterminer les preuves présentées par l'opposant supportant la charge de la preuve et apprécier l'ensemble des

preuves présentées par l'opposant. Selon le résultat de cette appréciation, l'étape 4 pouvait impliquer l'une des trois variantes, selon que les preuves de l'opposant au dossier confirmaient ou non les faits allégués, ou que des doutes subsistaient, et que l'opposant avait demandé (première variante) ou n'avait pas demandé (deuxième variante) une inspection ou une audition de témoins (voir les motifs détaillés sur les conséquences). Si, dans la troisième variante, les preuves de l'opposant confirmaient l'usage antérieur, l'offre de preuves (contraires) du titulaire du brevet deviendrait pertinente et devrait être examinée. Si des affirmations contenues dans une attestation ou dans toute autre déclaration de témoin demeuraient contestées, une demande d'audition du témoin (disponible) faite par une partie devrait être accordée. La chambre a fait référence à la décision **G 2/21** (points 41, 42, 44 des motifs) et à la décision **T 474/04** (JO 2006, 129). Dans l'affaire **T 778/21**, la chambre a appliqué ces principes généraux pour apprécier l'usage antérieur allégué. Les étapes 1 à 3 de l'appréciation étaient remplies. L'étape 4 concernait la troisième variante, il devait donc être fait droit à la demande du titulaire du brevet quant à l'inspection de la machine à laver et d'audition en tant que témoins des auteurs des attestations. Sur la base des moyens soumis et des preuves versées au dossier, la chambre a jugé que l'opposant avait établi que la machine de l'usage antérieur avait été rendue accessible au public et avait fourni des preuves confirmant les faits y afférents. Sur la base des preuves versées au dossier, toutes les caractéristiques de la revendication 1 ont été jugées comme déjà connues via l'usage antérieur. Par conséquent, la demande du titulaire du brevet visant à ordonner des mesures d'instruction (preuves contraires) (étape 4, troisième variante) devait être prise en compte. Une **conclusion finale** sur la question de savoir si tous les aspects pertinents de l'usage antérieur, y compris l'accessibilité au public, étaient **prouvés au-delà de tout doute raisonnable**, ne pouvait être tirée **qu'après** avoir examiné les preuves résultant des mesures d'instruction demandées par le titulaire du brevet, à savoir après avoir **inspecté la machine et entendu les témoins**. L'affaire a été renvoyée en première instance pour suite à donner.

3.1.3 Mesure d'instruction (audition de témoin) jugée inutile

Dans la décision **T 361/00** la chambre a énoncé en détail pour quelles raisons, dans les circonstances de l'espèce dont elle était saisie, l'audition de témoin serait selon elle inutile, en ce sens qu'elle n'aurait en rien changé l'issue de la décision. (Dans le même sens, voir **T 377/17** à propos de témoins proposés pour compléter les tests produits).

Selon la décision **T 41/19**, une déclaration tenant lieu de serment fait partie des moyens de preuve possibles et peut donc être considérée comme un moyen de preuve à part entière. Dès lors la prise en compte d'une déclaration écrite (attestation) n'est pas subordonnée à l'audition comme témoin de l'auteur de la déclaration écrite.

Dans la décision **T 1410/14** (usage antérieur public – train – parcours d'essai), la chambre souligne au passage que le témoin dont l'audition était demandée par l'opposant n'aurait pas été en mesure de témoigner sur les faits déterminants pour la question litigieuse, ce qui rendait non pertinente telle audition.

Dans la décision **T 1307/17** dans le cadre de l'examen de la suffisance de l'exposé, l'offre de témoin par la requérante/opposante tendait à témoigner sur l'impossibilité de l'absorption sélective (au sens de la chimie pure) des produits de décomposition des fluorocétones. La chambre juge qu'étant donné que le témoignage était basé sur une interprétation de l'expression "absorption" dans le sens de la chimie pure, et non pas des appareils de coupure, il n'était pas susceptible de changer les conclusions de la chambre. Il n'était donc pas nécessaire d'entendre le témoin.

3.1.4 Audition conduisant à l'introduction de nouveaux faits dans la procédure

Dans la décision **T 1231/11**, la chambre a rejeté la demande d'audition du témoin au soutien d'un usage antérieur allégué. La déposition de M. L avait été proposée pour confirmer le contenu de sa déclaration écrite. La chambre a toutefois conclu qu'étant donné que M. L n'avait jamais fait de déclaration écrite portant sur la question décisive, toute information sur ce point équivaudrait à l'introduction de nouveaux faits dans la procédure. La chambre a conclu en tout cas à l'absence de vice substantiel de procédure par la première instance : l'audition du témoin n'était pas pertinente pour la solution du litige. La chambre a distingué l'affaire **T 1231/11** de trois décisions dans lesquelles la demande d'audition de témoins portait sur des faits déjà dans le débat, à savoir les décisions **T 267/06** (éléments essentiels cités dans la déclaration sous serment), **T 25/08** (audition nécessaire afin de confirmer les points mentionnés par écrit) et **T 448/07** (nécessité de clarifier les contradictions d'une déclaration écrite).

3.1.5 Audition du titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 753/14**, l'opposant (requérant) a demandé notamment devant la chambre l'audition du titulaire du brevet litigieux (et intimé). L'intimé était également titulaire du brevet cité à titre d'antériorité A10 par l'opposant pour mettre en cause la nouveauté du brevet litigieux. L'opposant demandait ainsi l'audition de l'intimé afin de clarifier l'étendue de la divulgation de cette antériorité c'est-à-dire que le titulaire fournisse une information qui n'était pas précisée dans A10 et que – selon l'opposant – le titulaire devait connaître. La chambre n'ordonne pas cette mesure d'instruction jugeant qu'elle n'est pas nécessaire ; l'audition du titulaire/intimé (art. 117(1)a) CBE) fournirait des informations nouvelles qui n'avaient pas été mises à la disposition du public par A10 à la date du dépôt du brevet litigieux.

3.1.6 Réentendre un témoin

Dans l'affaire **T 30/12**, le requérant (opposant) s'était fondé sur le dessin A9 et sur le témoignage de M. H devant la division d'opposition pour prouver, dans le cadre de la procédure d'opposition, un usage antérieur public. S'agissant de la requête tendant à ce que le témoin M. H soit réentendu devant la chambre, celle-ci a constaté que l'objectif du requérant n'était pas que le témoin complète sa déposition en corroborant des faits, mais qu'il clarifie simplement les propos qu'ils avaient tenus devant la division d'opposition. Or, les déclarations du témoin sur la question de savoir si le document A9 avait été remis à une personne du public étaient claires et sans ambiguïté. La requête en vue d'une **nouvelle audition** du témoin M. H a finalement été rejetée par la chambre.

Dans l'affaire **T 544/14**, réentendre le témoin aurait été nécessaire. Au vu des complications engendrées et du retard subséquent dans la procédure, la chambre a décidé tout d'abord de clarifier la question de savoir si l'usage antérieur public allégué était finalement destructeur de nouveauté (sans aucun doute non).

Dans l'affaire **T 1138/20**, la chambre a énoncé que lorsque la constatation de faits par la première instance repose sur des documents, les chambres procèdent régulièrement à leur propre appréciation des preuves. En cas d'audition d'une partie, d'un témoin ou d'un expert (art. 117(1)a), d), e) CBE) ou d'une descente sur les lieux (art. 117(1)f) CBE), les chambres ne procèdent normalement pas de novo à une appréciation des moyens de preuve, par exemple en réentendant le témoin. Dans une telle situation, la chambre a considéré que l'instance ayant entendu le témoin était mieux placée pour déterminer la valeur probante des preuves produites, en particulier la crédibilité du témoin (c'est-à-dire sa sincérité et son honnêteté) et la fiabilité du témoignage (c'est-à-dire son exactitude, par exemple la précision avec laquelle le témoin se souvient des événements et les raconte). Les chambres pouvaient alors s'en remettre à l'appréciation des preuves faite par l'instance du premier degré. (Sur ce point, à rapprocher de **T 423/22**, infra).

3.1.7 Exemple de modalités d'audition d'un témoin

La décision **T 401/12** du 8 novembre 2017, jugeant de la nécessité de procéder à la mesure d'instruction demandée par les deux parties, fournit un exemple de décision avant dire droit (décision intermédiaire) qui ordonne (règle 117 CBE) pour une date ultérieure l'audition de témoins à titre de mesure d'instruction, ainsi qu'elle envisage les coûts afférents à la mesure d'instruction (règle 122(1) CBE) et la question des langues (règle 4(3) CBE). Il y est précisé que les témoins peuvent prendre tous documents pertinents. Voir aussi à titre d'exemple dans l'affaire **T 738/04** la décision du 22 août 2008 prise sur le fondement de la règle 117 CBE ordonnant l'audition d'un témoin lors de la procédure orale du 11 décembre 2008, date de la décision finale prise à l'issue de l'audience. **T 660/16** aborde la question de la nature de la décision -ici devant la division d'opposition- ordonnant l'audition d'un témoin (case-management measure, à savoir mesure d'organisation, de gestion de la procédure), et la nature du dépôt d'une provision.

La décision **T 104/23** traite du déroulement de l'audition de témoins en ce que le titulaire alléguait que l'opposant avait eu des contacts le jour de la procédure orale avec le témoin avant son audition, et ce en violation d'instructions de la division d'opposition. Dans le cade l'examen de la violation substantielle de procédure alléguée par le titulaire à cet égard et rejetée par la chambre, la chambre considère non établie telle violation d'instructions, souligne qu'elle a estimé que la bonne approche dans ces circonstances était de prendre en compte le non-respect par le témoin des instructions de la division lors de l'appréciation des moyens de preuve, à savoir quant à la crédibilité du témoin. La chambre s'est référée aux Directives – version de novembre 2017, IV.E.1.6 (Audition de parties, de témoins ou d'experts) et IV.E.1.6.4 (Audition individuelle des témoins). La chambre a également observé qu'il serait manifestement irréaliste d'attendre des parties qu'elles s'abstiennent totalement de contacter les témoins avant leur audition, en particulier qu'elles s'abstiennent de les consulter avant une audition. Il serait sinon tout à

fait impossible pour le mandataire de choisir les personnes appropriées, éventuellement parmi un plus grand cercle de personnes, très souvent la totalité des employés de la partie.

3.1.8 Mesures d'instruction par visioconférence

Dans l'affaire **T 423/22**, la division d'opposition avait entendu le témoin M par visioconférence sans le consentement du requérant (titulaire du brevet). La chambre a estimé que l'art. 117(1)d) CBE et la règle 117 CBE constituaient une base juridique pour l'audition d'un témoin par visioconférence. La chambre a en outre souligné que l'audition du témoin par visioconférence dans l'affaire en cause n'avait pas porté atteinte au droit du requérant d'être entendu et qu'elle n'avait pas limité de manière substantielle l'interaction entre la division d'opposition, les parties et le témoin par rapport à l'audition d'un témoin dans la salle d'audience. Concernant l'argument du requérant qu'il n'avait pas été en mesure d'observer le langage corporel du témoin pendant sa déposition et qu'il avait donc été privé de la possibilité de juger objectivement de sa crédibilité, la chambre a fait remarquer ce qui suit : premièrement, il incombe à l'instance qui rend la décision, et non aux parties, de juger de la crédibilité de la personne du témoin et de la vraisemblance des déclarations du témoin. Il appartient à l'instance compétente de décider des modalités d'audition du témoin. Les parties ne jouent pas un rôle central dans ce processus. Conformément à la règle 119(3) CBE, elles pouvent assister à l'instruction et poser toute question pertinente au témoin entendu. Deuxièmement, la crédibilité d'un témoin n'était pas essentiellement déterminée par son langage corporel. Au contraire, la crédibilité d'un témoin dépend principalement de la vraisemblance et de la valeur probante de son témoignage et de l'absence de contradictions (voir aussi "Catchword").

En outre, la chambre a également estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la décision **G 1/21** exigeait l'existence d'une situation d'urgence générale afin d'entendre un témoin par visioconférence, étant donné que la décision **G 1/21** ne concernait pas la procédure orale dans la procédure d'opposition ni les mesures d'instruction, mais se limitait à la procédure orale dans le cadre du recours. Enfin, dans l'affaire **T 423/22**, la chambre a estimé que ni l'"importance" de l'usage antérieur ni le fait que l'issue de l'affaire dépendait de la question de savoir si cet usage antérieur était public ne pouvaient constituer un tel "motif sérieux". Le requérant avait en outre allégué au stade du recours que le fait que le témoin soit un employé de l'opposant et qu'il se trouvait dans le bureau de l'opposant pendant l'audience constituait une raison particulière. Toutefois, ce point n'avait pas été soulevé au cours de la procédure d'opposition. En outre, le procès-verbal de l'instruction montrait que la division d'opposition avait veillé à ce que le témoin soit assis seul dans la salle. Le simple fait que le témoin soit un employé de l'opposant ne jetait pas nécessairement de doutes sur sa fiabilité qui soient suffisamment sérieux pour exclure une audition par visioconférence.

Dans l'affaire **T 1604/22**, concernant un usage antérieur, le requérant (titulaire du brevet) a objecté que c'était inapproprié d'avoir inspecté le CD et d'entendre les deux témoins lors de la procédure orale tenue par visioconférence devant la division d'opposition. La chambre a considéré que le fait que l'inspection du CD avait été effectuée par visioconférence n'avait pas porté atteinte à la bonne inspection de son contenu. Le procès-verbal montrait que les parties avaient pu suivre cette inspection en temps réel lors de la

visioconférence. Le fait que certains fichiers étaient corrompus et ne pouvaient donc pas être ouverts n'était pas lié au format de la procédure orale. De même, l'audition des deux témoins n'a pas été compromise par le format de la visioconférence. Les procès-verbaux des deux auditions montraient que des précautions avaient été prises pour que les témoins soient seuls face à la caméra et qu'ils n'aient aucun document devant eux pour lire leurs déclarations. En outre, selon le procès-verbal, les parties avaient reçu le projet de procès-verbal de l'instruction et avaient eu la possibilité de le commenter dès la procédure orale. La chambre a conclu que les mesures d'instructions par visioconférence n'avait pas été inappropriée et ne diminuait pas la valeur probante des preuves obtenues.

Dans l'affaire **T 2011/21**, le siège de sécurité pour enfant à titre d'usage antérieur a été inspecté à distance par la division d'opposition ; des captures d'écran étaient jointes au procès-verbal de l'inspection. Le requérant (opposant) a contesté la régularité de l'inspection menée par visioconférence. La chambre a considéré que la division d'opposition avait commis une erreur en ne faisant pas droit à la demande de l'opposant de mener l'inspection comme mesure d'instruction en présentiel, notamment parce que l'objet à inspecter était un élément tridimensionnel complexe. Cette erreur, cependant, ne constituait pas un vice substantiel de procédure, mais une erreur de jugement résultant d'une interprétation erronée d'un terme de la revendication 1 par la division ; une inspection en personne n'aurait pas conduit à un résultat différent.

3.2. Moment pour soumettre des moyens de preuves et pour ordonner la mesure d'instruction

Cette section concerne à la fois le moment pour soumettre des preuves par les parties et le moment pour demander/ordonner une mesure d'instruction.

Même si, dans la jurisprudence des chambres de recours, il a été admis que les instances de l'OEB disposent d'une certaine latitude pour apprécier s'il convient d'ordonner les mesures d'instruction proposées, par exemple si elles ne sont pas utiles ou pas pertinentes (cf. **T 142/97**, JO 2000, 358, point 2.2 des motifs), ce sont les dispositions relatives au dépôt tardif de preuves qui représentent le **principal fondement juridique pour le refus d'admettre des preuves**, ainsi que la chambre l'a énoncé dans l'affaire **T 1698/08**, (cf. l'art. 114(2) CBE, règle 116 CBE, art. 12(4) et 13 RPCR 2007, voire désormais RPCR (2020), pour les chambres). À propos des principes régissant l'examen des moyens de preuve produits tardivement, voir principalement : pour la procédure devant une division d'opposition, chapitre IV.C.4. "Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments" ; pour la procédure devant une chambre de recours, chapitre V.A.4. Ci-après quelques exemples sont données qui traitent spécifiquement de problématiques liées au dépôt tardif de moyens de preuves mais il est rappelé qu'avec le RPCR pour les chambres, ce sont avant tout les chapitres qui traitent de ces règles qui doivent être consultés (voir chapitre V.A.4.).

Les titres des sous-sections suivantes visent à orienter le lecteur. Les motifs des décisions pouvant porter sur plusieurs aspects, les abstracts des décisions peuvent comporter des points traités dont le titre ne rend pas compte.

3.2.1 Preuves écartées par la division d'examen comme tardives par des motifs impropres

Dans l'affaire ex parte **T 545/08**, en exerçant son pouvoir d'appréciation, la division d'examen aurait dû être consciente que, même si elle avait cité le document D1 (publication Internet d'un site commercial) au début de la procédure d'examen, elle n'avait jamais fourni d'explication supplémentaire ou de preuve concernant l'accessibilité au public du document avant la date de priorité, ce qui signifie que ses objections fondées sur ce document n'avaient pas été valablement soulevées. De plus, les motifs avancés par la division d'examen pour justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation n'étaient pas convaincants. Dans ces conditions, la division d'examen ne pouvait pas rejeter comme tardif l'élément de preuve supplémentaire apporté par le requérant et continuer de s'appuyer sur le document D1 comme état de la technique. Ce faisant, elle avait violé le droit du requérant à être entendu (art. 113(1) CBE en combinaison avec l'art. 117(1) CBE).

3.2.2 Preuves écartées par la division d'opposition comme tardives par des motifs impropres

La chambre dans l'affaire **T 1100/07** a jugé que malgré la demande tardive d'audition de témoin et la formulation insatisfaisante de sa requête par l'opposant, la division d'opposition aurait dû ordonner son audition notamment car il aurait pu témoigner sur un **élément crucial** sur lequel la division s'était finalement fondée.

Dans la décision **T 190/05**, la chambre a indiqué qu'en tout état de cause, la division d'opposition n'aurait pas dû, sur la seule base de la déclaration écrite, considérer l'utilisation antérieure alléguée comme une antériorité contre le brevet délivré, étant donné que le titulaire du brevet avait expressément **contesté** les allégations de l'opposant ainsi que celles figurant dans la déclaration écrite. Cette dernière représentait du reste un moyen de preuve, et non un élément de l'état de la technique. Par ailleurs, le fait qu'il n'aurait pas été possible de respecter le délai de citation minimum de deux mois pour les témoins, puisque la date de la procédure orale avait déjà été fixée, ne permettait pas d'affirmer, selon la chambre, qu'il s'agissait d'une exception qui aurait justifié de ne pas citer le témoin proposé.

3.2.3 Preuves produites tardivement devant la chambre de recours – écartées

Dans la décision **T 100/97**, la chambre a abordé en détail la question des critères applicables aux preuves produites tardivement. Une procédure en contrefaçon au Royaume Uni était suspendue dans l'attente de la solution du présent recours ; il était ainsi particulièrement souhaitable d'accélérer la solution du recours et admettre faits et moyens de preuve invoqués tardivement aurait été susceptible d'entraîner le renvoi de l'affaire de manière dilatoire alors même de l'ancienneté de la présente procédure et au RU. Pour attacher foi suffisante au contenu des déclarations, il était nécessaire qu'elles soient **corroborées par des documents ayant date certaine**. Ainsi à tenir compte de la date très tardive des preuves, et en l'absence d'autres documents à date certaine, il n'était pas possible d'établir, avec une certitude suffisante, ce qui avait été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet attaqué. En conséquence, les preuves produites

tardivement n'ont pas été prises en compte (art. 114(2) CBE). Comparer avec **T 1057/09** (point 5.9 des motifs) s'agissant d'un doute sur l'authenticité d'une preuve tardive.

3.2.4 Essais comparatifs visant à prouver un effet technique de l'invention revendiquée

Sur la prise en compte de la plausibilité dans le cadre de l'examen de l'activité inventive et la possibilité de prendre en compte de documents "post-published", voir les chapitres I.D.4.3.3 et II.C.6.8. et surtout la décision **G 2/21** (JO 2023, A85) qui pose le droit applicable faisant la synthèse de la jurisprudence existante mais aussi prend ses distances avec la notion de plausibilité utilisée dans la jurisprudence antérieure.

3.2.5 Défaut de pertinence prima facie – moyens de preuves écartées

Dans l'affaire **T 39/14**, concernant un procédé d'amélioration de propriétés moussantes, les essais comparatifs déposés par la requérante (opposante) avec son mémoire de recours ont été jugés **prima facie non-pertinents** sur la question de l'activité inventive, et s'ils avaient le cas échéant pu servir à corroborer une objection au titre de l'art. 100(b) CBE, ce motif d'opposition n'a pas été admis dans la procédure par la chambre. Ils n'ont pas été admis dans la procédure (art. 114(2) CBE et l'art. 12(4) RPCR 2007).

Dans l'affaire **T 973/10**, la chambre a décidé de ne pas admettre la preuve d'un usage antérieur déposée tardivement. Sur le défaut de pertinence prima facie, la chambre juge entre autres que les **photographies** fournies ne sont pas suffisamment probantes et ne permettent pas de déterminer objectivement la nature et le détail constructif du dispositif prétendument divulgué lors d'une réunion (art. 114(2) CBE, ensemble l'art. 12(4) RPCR 2007).

Voir aussi **T 1680/15** sur l'incidence dans l'appréciation par la chambre du caractère tardif des preuves (de plusieurs types dont offre d'entendre des témoins, affidavit, factures) lorsque celles-ci sont en possession de l'opposant.

Voir aussi simplement pour exemples récents sur la pertinence prima facie en général : **T 1042/18**, **T 1876/18**, **T 778/21**, **T 1305/21**, **T 1766/21**, **T 856/22**, **T 469/22**, **T 1401/22**, **T 1891/22**.

Il est surtout rappelé au lecteur la nécessité de se renvoyer aux chapitres consacrés aux moyens invoqués tardivement et au RPCR pour les notions et le régime désormais applicable (voir chapitre V.A.4.2.).

3.2.6 Notion d'éléments de preuve fournis en temps utile

La CBE ne comprend **pas de dispositions imposant** à l'opposante de fournir des moyens de preuve à l'encontre de chacune des positions de repli possibles définie dans les revendications dépendantes. Aussi, lorsque des modifications dans le jeu de revendications sont faites à la procédure orale devant la division d'opposition, l'obligation de fournir des éléments de preuve "en temps utile" selon l'art. 114(2) CBE peut, en

fonction des circonstances, ne se présenter qu'au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (**T 1830/11**). Voir aussi **T 998/17**.

La chambre dans l'affaire **T 574/02**, énonce notamment qu'un document nouvellement produit au stade de la procédure de recours n'est pas, ipso facto, tardif et la chambre de recours saisie d'une requête de rejet des débats d'un document ou élément de preuve, au motif qu'il est tardif doit au préalable vérifier si sa production est réellement tardive ou si eu égard aux circonstances de l'espèce elle intervient **en temps utile**. En l'espèce, vérifiant que la partie a toujours agi et réagi avec diligence et discernement la chambre les considère comme produits en temps utile au sens de l'art. 114 CBE. Aussi **T 1647/15** au chapitre III.G.3.3.4.

Voir aussi simplement pour exemples : **T 1904/16**, **T 571/22**, **T 1445/22**.

3.2.7 Charges pesant sur les parties

Lorsqu'une partie cherche à prouver des faits potentiellement pertinents au moyen d'une déclaration faite par un témoin, il importe particulièrement que cette déclaration soit produite suffisamment tôt pendant la phase d'opposition pour que le témoin puisse faire une déposition orale conformément à l'art. 117 CBE 1973, au cas où une telle déclaration serait contestée ou au cas où l'OEB estimerait que cela est nécessaire (**T 953/90**).

Dans le recours pèse sur les deux parties la **charge de l'allégation**, c'est-à-dire qu'il incombe aux parties de présenter tous les faits pertinents en temps utile. En particulier le requérant n'avait ainsi, à aucun moment de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours sur opposition, requis l'audition de l'auteur de l'attestation sur l'honneur (**T 106/15**, voir aussi **T 2010/08**). À rapprocher de **T 41/19**.

Dans l'affaire **T 753/09**, le requérant (opposant) avait produit tardivement la déclaration d'un expert. La chambre a indiqué qu'elle n'admettrait cette preuve tardive que si elle était suffisamment pertinente et que si l'autre partie pouvait s'y préparer correctement. La chambre a entre autre souligné que, comme la **déclaration d'un expert** doit être considérée comme un moyen de preuve conformément à l'art. 117(1)e) CBE, et **non simplement comme un argument**, l'autre partie doit pouvoir faire vérifier, voire faire réfuter une telle déclaration par un autre expert ayant les mêmes compétences (comme requis par l'intimé à titre subsidiaire). Dans l'affaire considérée, l'intimé aurait eu besoin de temps pour préparer une riposte correspondante.

Dans l'affaire **T 703/12**, la chambre a déclaré que, conformément à l'art. 12(2) RPCR 2007, le mémoire exposant les motifs du recours **doit contenir l'ensemble des moyens invoqués** par le requérant, et notamment exposer expressément toutes les justifications invoquées. Le requérant (opposant) savait, compte tenu de la décision entreprise, qu'un doute existait sur la question de savoir si l'usage antérieur allégué avait été prouvé au-delà de tout doute raisonnable ; aucun élément ne justifiait d'attendre la procédure orale pour demander l'audition du témoin. De plus, conformément à la jurisprudence constante, la présence, dans l'acte de recours, de la **référence générale** aux moyens présentés par le requérant pendant l'opposition ne

pouvait être interprétée en ce sens qu'elle constituait expressément une proposition d'entendre le témoin. Cette proposition, soumise pour la première fois pendant la procédure orale, représentait donc, en vertu de l'art. 13(1) RPCR 2007, une **modification de la cause du requérant**, et n'aurait pu être traitée que moyennant un renvoi de la procédure orale. Conformément à l'art. 13(3) RPCR 2007, la chambre a décidé de ne pas entendre le témoin. Sur l'obligation de présenter l'"ensemble des moyens invoqués par une partie", voir aussi **T 30/15** et **T 1949/09** (tests produits tardivement). Voir aussi la jurisprudence appliquant l'art. 12(3) RPCR, au chapitre V.A.4.

3.2.8 Preuves volumineuses

Il découle clairement des dispositions de l'art. 13 RPCR 2007 qu'en dépit du principe relatif au droit d'être entendu, ancré à l'art. 113(1) CBE, une partie ne peut partir du principe que des preuves qu'elle produit ou propose pendant la procédure de recours, en particulier pendant une procédure inter partes, seront admises dans ladite procédure (**T 1676/08**). Le titulaire du brevet avait, dans l'affaire **T 1676/08**, produit à titre de preuve – prétendument en réaction aux expertises produites par un opposant – un grand nombre de documents représentant plus de 1 000 pages comportant des expertises (dont celle de Monsieur L.) un mois seulement avant la tenue de la procédure orale, alors que la date de celle-ci avait déjà été reportée une première fois par la chambre à la demande de cette partie. La chambre n'admet pas le document D100 (expertise de M. L.) dans la procédure. Le document D100 ne pouvait être identifié comme revêtant un intérêt particulier parmi les plus de mille pages de moyens produits. Elle a également refusé à ce stade d'ordonner une expertise (art. 117(1)e) CBE), ou encore d'entendre, le jour de la procédure orale, l'expert (M. L.) de la partie en tant que personne accompagnant (application de **G 4/95**).

La chambre, dans l'affaire **T 508/00** (allégation d'un usage antérieur) n'a pas admis des **documents** (**très nombreux** et contenant des dessins techniques) produits par l'opposant. Les attestations produites par l'opposant ont par contre été admises car elles se rapportaient à l'usage antérieur allégué, ont été produites relativement tôt au cours de la procédure de recours, à une date permettant au titulaire du brevet d'y répondre, constituaient une réponse à la décision de la division d'opposition ainsi qu'à des attestations émanant de son personnel fournies par le titulaire en première instance un mois avant la procédure orale.

3.2.9 Attitude des parties – stratégies procédurales

Dans l'affaire **T 1096/08**, bien que les deux témoins aient été proposés très tardivement dans la procédure, la chambre de recours n'a pas partagé le point de vue de la division d'opposition. Exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu des art. 12(4) et 13(1) RPCR 2007, la chambre a estimé qu'il était justifié d'entendre les deux témoins proposés par l'intimé (opposant) au cours de la première procédure orale. Cependant, la stratégie de "**saucissonage**" utilisée par l'intimé pour faire valoir un autre usage antérieur allégué peu avant la deuxième procédure orale n'aurait, de toute évidence, pas pu être traitée par le requérant ou la chambre sans un nouveau report de la procédure orale. Aussi la chambre a-t-elle décidé de ne pas admettre dans la procédure cette allégation d'usage

antérieur, et ce malgré sa pertinence, et de ne pas entendre le témoin proposé quant à cet usage.

Dans la décision **T 245/10**, les essais comparatifs déposés avec le mémoire de recours avaient laissé suffisamment de temps à l'intimé (opposant) pour les considérer a jugé la chambre de recours qui les a admis dans la procédure de recours. L'intimé avait annoncé en 2010 qu'il allait commenter ces essais comparatifs. En déposant ses propres essais comparatifs en 2012 à seulement un mois de la procédure orale, l'intimé a pris le risque de compromettre la recevabilité de ses propres essais énonce la chambre qui souligne qu'un **saucissonnage de l'affaire** donnant lieu à plusieurs procédures orales uniquement pour discuter la recevabilité des moyens de preuve tardifs n'étant pas approprié pour des raisons d'**économie de procédure** (l'art. 15(6) RPCR 2007 ; par référence à **T 270/90** JO 1993, 725, point 2.2 des motifs – **abus processuel tactique**). Voir aussi **T 2010/08**.

3.2.10 Traitement discriminatoire (ou non) des parties

Dans l'affaire **T 712/97**, la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure un compte rendu d'essais que le requérant avait produit **en réponse** au rapport de même type soumis par l'intimé (titulaire du brevet). Le fait d'admettre le compte rendu de l'une des parties, mais pas la réponse de l'autre partie créait une impression de **traitement discriminatoire**. La division d'opposition avait commis un vice de procédure.

La chambre, dans l'affaire **T 523/14** a estimé qu'il était contraire aux principes de **loyauté procédurale** et d'**égalité des droits** des parties d'admettre D55 déposé tardivement (attestation écrite produite par l'opposant), en ne tenant pas compte de D54 déposé tardivement (résultats d'une recherche à l'aide d'une Wayback machine sur Internet (archive internet) produits deux jours plus tard par le titulaire du brevet) car ils n'étaient pas de prime abord pertinents pour établir la date de publication de D11. Selon la chambre, D54 pouvait servir à jeter le doute raisonnable sur les arguments de l'opposant selon lesquels D11 était accessible sur le site Internet Glasstech en novembre 2007 ou avant, et avait donc pu être admis. Toutefois, à la lumière de l'analyse détaillée de D54 par la division d'opposition, la chambre a conclu que l'admettre n'aurait pas changé l'issue de la procédure. Cependant, au vu de l'impact potentiel sur la question la plus contestée de la procédure, à savoir, l'accessibilité au public de D11, la chambre a décidé de prendre en considération D54 (voir aussi **T 1551/14**).

Dans l'affaire **T 435/20**, les documents D81 à D90 ont été déposés en réaction directe et immédiate à de nouvelles preuves produites par le requérant (titulaire du brevet) le dernier jour auquel des observations écrites pouvaient être présentées en vertu de la règle 116 CBE. En admettant dans la procédure les documents D80 déposés tardivement et les pièces justificatives D64 à D79, mais en n'admettant pas les documents D81 à D90 déposés par les intimés en réaction directe, la division d'opposition n'a pas respecté les principes d'équité procédurale et d'égalité de traitement des parties. Le fait que l'opinion provisoire de la division d'opposition ait été négative pour le requérant et positive pour les intimés ne pouvait justifier un traitement différent des parties, étant donné qu'une opinion provisoire n'est ni contraignante ni définitive.

3.2.11 Moment adéquat pour ordonner une mesure d'instruction et mesure d'instruction à l'audience.

Il a été jugé qu'il convient de prendre des mesures d'instruction dès qu'une question litigieuse est soulevée. En effet plus d'un an après les évènements en cause (désaccord entre le requérant et la section de dépôt sur la question de savoir si un document donné avait été déposé ou non à une date donnée), il était peu probable que le personnel du service du courrier ait pu se souvenir avec précision (**J 20/85**, JO 1987, 102). Dans ce chapitre aussi : **T 1028/11** (demande d'audition de témoin tardive) ; **T 2003/08** du 31 octobre 2012 (audition du témoin convoqué qui n'avait pas confirmé sa venue mais présent le jour dit).

La décision **T 1505/16** (mécanisme de glissière de siège de véhicule) mentionne l'exemple dans lequel, s'agissant d'un usage antérieur allégué, la chambre a ordonné au cours de la procédure orale, en vertu de l'art. 117(1)f) CBE et de la règle 117 CBE, de procéder à un **examen visuel** du mécanisme de glissière de siège de véhicule présenté par le requérant (opposant) lors de la procédure orale. La mesure d'instruction a été exécutée lors de la procédure orale devant la chambre. **T 144/17** concernant un examen visuel par la division d'opposition.

3.2.12 Moment pour produire des preuves au soutien d'allégations – exemples de cas spécifiques

Dans l'affaire **T 7/07**, l'intimé (titulaire du brevet) contestait la recevabilité du recours en raison de l'identité du requérant (opposant) (règle 64(a) CBE 1973 / règle 99(1)a) CBE). La chambre a relevé que le successeur universel de l'opposant acquiert automatiquement la qualité de partie à la procédure en cours devant l'OEB à compter de la date à laquelle la fusion prend effet, indépendamment du moment de production de la preuve à l'appui (cf. **T 6/05**).

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre a estimé qu'il faut apporter la preuve que les conditions d'une suspension de la procédure sont remplies conformément à la règle 14(1) CBE lorsque la procédure de délivrance est encore en instance, soit avant la publication de la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Les preuves produites après cette date ne peuvent pas être prises en compte par l'OEB à cette fin.

3.2.13 Offre tardive d'un témoin en remplacement d'un témoin prévu mais décédé - admise

Dans l'affaire **T 1760/10**, M. S était proposé comme témoin pour remplacer le premier témoin décédé. Pendant la procédure orale, la chambre a décidé d'entendre M. S en tant que témoin. L'intimé (titulaire du brevet) a objecté que la désignation de M. S à ce titre intervenait à un stade **tardif** (mars 2013, l'acte de recours datant de 2010, et la procédure orale se déroulant en octobre 2013), et que le requérant (opposant) n'avait pas précisé les aspects devant faire l'objet de la déposition. Selon la chambre, rien n'était de nature à prendre l'intimé au dépourvu à cet égard.

3.2.14 Entendre la partie en l'absence de son conseil

Entendre la partie en l'absence de son conseil en brevets est possible, lorsque celui-ci a été dûment informé de l'audition (cf. **T 451/89** et **T 883/90**, affaires ex parte – mesure d'instruction décidée lors de la procédure orale).

3.3. Droit d'être entendu

3.3.1 Généralités

La décision **G 2/21** (JO 2023, A85) résume en son point 32 des motifs la jurisprudence antérieure en ces termes : "Le principe de libre appréciation des preuves ne peut pas servir à écarter des preuves en tant que telles dans la mesure où elles sont valablement présentées et invoquées par une partie à l'appui d'une conclusion contestée et sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ne pas prendre en considération des preuves par principe priverait la partie qui les présente et les invoque d'un droit procédural fondamental, généralement admis dans les États parties à la CBE et inscrit aux art. 113(1) et 117(1) CBE (cf. également **T 1110/03**, point 2 des motifs, **T 1797/09**, point 2.9 des motifs, **T 419/12**, point 2.1.3 des motifs, et **T 2294/12**, point 1.1.3 des motifs)".

En effet, dans l'affaire **T 1110/03** (JO 2005, 302), la chambre avait estimé qu'un droit procédural fondamental et généralement admis dans les États contractants est ancré à l'art. 117(1) CBE et à l'art.113(1) CBE : il s'agit du droit de produire des preuves sous une forme appropriée (notamment en produisant des documents, art. 117(1)c) CBE) et d'être **entendu sur ces preuves** (**T 1110/03**), sauf à ce qu'elles aient été expressément écartées des débats (**T 2294/12**).

Une instance de l'OEB est tenue de s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées, avant de les ordonner ou de les refuser. Seule l'existence de circonstances particulières peut rendre inutile un tel examen ("catchword" **T 142/97**). Le refus d'une division d'opposition de prendre en considération les moyens de preuve **pertinents** et présentés **en temps utile** constitue une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (**T 142/97**, JO 2000, 358). Voir aussi décision **T 1231/11** (citant les décisions **T 267/06**, **T 448/07**, **T 25/08**) selon laquelle il convient de citer le témoin proposé dans l'hypothèse où un doute subsisterait.

Par ailleurs, en vertu de l'art. 113(1) CBE, il doit être permis à chacune des parties de commenter tout moyen de preuve légitimement produit dans le cadre de la procédure. Permettre à une partie, même s'il s'agit de celle qui a produit cette preuve à l'origine, de demander unilatéralement et arbitrairement que cette preuve soit retirée ou ne soit **pas prise en considération** constituerait une violation de ce droit (**T 95/07** ; **T 760/89** JO 1994, 797, restitution de pièces d'un dossier).

En cas de **contestation** d'affirmations figurant dans une déclaration sur l'honneur ("eidesstattliche Versicherung"), il convient en règle générale de **faire droit** à la requête d'une partie tendant à l'audition du témoin, avant que ces affirmations ne fondent une décision défavorable à la partie qui les conteste. Dans la décision **T 474/04**

(JO 2006, 129), la division d'opposition avait révoqué le brevet en cause au motif que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'usage antérieur démontré par la déclaration tenant lieu de serment. Etant donné que des affirmations fondamentales figurant dans cette déclaration étaient contestées, son auteur a été proposé comme témoin. Bien que le requérant (titulaire du brevet) ait constamment sollicité l'audition de ce dernier, la division d'opposition a décidé de ne pas citer le témoin, et ce malgré sa disponibilité. Selon la chambre, le requérant avait été effectivement empêché de recourir à un **moyen de preuve décisif** (décision **T 474/04** largement citée dans **T 190/05**, souvent citée par ailleurs y compris plus récemment comme par exemple encore dans **T 2659/17**, **G 2/21**, **T 778/21**).

Le fait de ne pas prendre en considération des preuves constitue normalement un vice substantiel de procédure, étant donné qu'une partie se voit ainsi privée des droits fondamentaux ancrés aux art. 117(1) et 113(1) CBE (**T 1098/07**). Dans l'affaire **T 135/96** (point 3 des motifs), la chambre a estimé que faire abstraction de documents (et d'arguments) pertinents au regard de l'activité inventive revenait à violer le droit d'une partie d'être entendue. Dans l'affaire **T 1110/03** (JO 2005, 302), la chambre est parvenue à une conclusion similaire dans un cas où il n'avait pas été tenu compte d'une preuve indirecte qui étayait une allégation sur la question de la nouveauté. Dans l'affaire **T 1536/08** la division d'opposition avait purement et simplement ignoré l'offre, pourtant sans équivoque, faite par l'opposant dans son acte d'opposition de fournir les versions originales imprimées des documents décisifs de l'état de la technique. Le fait d'ignorer cette offre constituait une violation du droit d'être entendu (voir aussi le chapitre III.B.2.5.5 "Eléments de preuve non pris en considération")

Et pour une synthèse de la jurisprudence dans une décision d'espèce **T 1738/21** (spécialement points 2.1.5 et 2.1.11 des motifs), résumée au chapitre III.G.3.3.4, et à rapprocher du chapitre III.G.3.1.2.

3.3.2 Droit des parties de commenter

La décision **T 838/92** juge qu'en application du principe de la liberté de la preuve, il appartient à la division d'opposition ou à la chambre de recours d'apprécier avec circonspection les dires d'un témoin dont l'impartialité serait sujette à caution. Bien entendu, les résultats de l'audition du témoin doivent être soumis à la discussion des parties (art. 113(1) CBE 1973). De même dans cette affaire la chambre énonce qu'elle ne saurait davantage retenir l'argument concernant l'absence de caractère contradictoire invoquée à l'encontre des constats d'huissiers. De tels actes relatifs à des constatations matérielles n'ont valeur que de simples renseignements qui, en tant que moyens de preuve peuvent être retenus au dossier dès lors qu'ils ont été **soumis à la discussion des parties**.

Dans l'affaire **T 909/03** où il était reproché la manière dont le témoin avait été entendu, la chambre a jugé qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie reçoive une copie du procès-verbal de la déposition avant d'interroger un témoin. Au cours de la procédure orale, cette partie avait eu largement l'occasion de s'exprimer à propos de la déposition du témoin.

La Grande Chambre de recours dans **R 15/21** énonce notamment que tandis que le droit d'être entendu implique que la décision ne peut être fondée que sur les motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, et donc s'étend aux aspects de fait et de droit formant la base de la décision, ce droit ne comporte pas la position finale que la chambre décidera de retenir. Donc, le droit d'être entendu visé à l'art. 113(1) CBE n'implique pas d'obligation pour une chambre d'informer par avance les parties des motifs pertinents retenus (cf. **R 8/15**, **R 19/11**). Comme ce principe s'applique aux motifs en général, il s'applique également à l'appréciation des moyens de preuves, incluant l'interprétation attribuée par une chambre à un document ou un passage d'un document comme le passage litigieux de la déclaration E33 invoqué par la requérante en révision.

3.3.3 Charge des parties

Dans l'affaire **R 6/12**, la Grande Chambre de recours n'a pas considéré établie l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été surprise par le fait que la chambre de recours (affaire **T 928/10**) n'avait pas ordonné l'audition de témoins / experts. La partie aurait pu et aurait dû **participer activement à la procédure** ; c'était à la requérante lors des débats notamment d'indiquer à la chambre la nécessité d'ordonner telle audition pour compléter son argumentation. Le grief de la requérante selon lequel elle aurait été privée du droit d'être entendu n'était pas établi. La chambre de recours n'était **pas tenue de suivre** la requérante **dans le détail de ses arguments**. La Grande Chambre de recours avait déjà énoncé dans l'affaire **R 21/09** que sous couvert d'une violation du droit d'être entendu, il était en réalité demandé d'exercer un contrôle au fond de la décision, alors que le choix entre les moyens de preuve soumis, et l'appréciation de leur force probante relèvent de l'appréciation souveraine de la chambre de recours, clairement hors champ de l'action en révision. Voir aussi **T 361/00** où la chambre conclut à l'absence de vice substantiel de procédure par la division d'opposition pour avoir (prétendument) ignoré l'offre de preuve faute en l'absence, d'après le procès-verbal, de formulation d'une demande d'audition de témoin.

Dans l'affaire **T 1028/11**, le requérant avait fait valoir qu'en refusant d'entendre le témoin proposé, la division d'opposition avait enfreint le droit d'être entendu et commis, ce faisant, un vice de procédure. Mais, selon la chambre, les témoins sont **supposés corroborer les faits** pour lesquels ils sont censés être entendus, et non combler les lacunes dans les faits et arguments avancés par la partie à l'appui de sa cause. Une partie doit donc indiquer les faits qu'elle souhaite voir prouvés par la déposition du témoin. Selon la division d'opposition, au regard des preuves produites, l'usage antérieur public ne remettait pas en cause la brevetabilité. La chambre a constaté qu'il aurait été inutile d'entendre le témoin à ce stade (cas cité dans la décision **T 444/09**). Voir aussi ci-dessus chapitre III.G.2.4.1a) "Rôle des témoins et formulation de la requête".

3.3.4 Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres

Une division d'opposition ne procède pas, en principe, de manière correcte lorsqu'elle rejette une offre de preuve, à savoir l'audition d'un témoin ou d'une personne intéressée concernant une **question litigieuse** qui est **éminemment pertinente** pour la validité du brevet attaqué, et qu'elle demande, pour ainsi dire à titre de remplacement, la présentation

de déclarations écrites en se contentant de la valeur de preuve généralement moindre qui est attachée à ce genre de déclarations. Il n'y avait en l'espèce aucune circonstance particulière susceptible de justifier, à titre exceptionnel, cette manière de procéder (**T 329/02**).

Dans l'affaire **T 1363/14**, la chambre a constaté que la CBE ne comporte pas de disposition prévoyant que les moyens produits à l'appui d'un usage antérieur allégué doivent déjà être prouvés dans le délai d'opposition pour que l'usage antérieur soit étayé. Il appartient à l'opposant d'exposer tous les faits pertinents au regard d'un usage antérieur allégué. S'ils sont **contestés** par la partie adverse, l'opposant est tenu d'offrir à toutes fins utiles les moyens de preuve appropriés. Une offre de témoins vise par nature à faire confirmer par témoins des faits déjà exposés. On ne saurait dès lors anticiper l'appréciation des preuves et formuler des hypothèses sur les faits dont un témoin peut – ou ne peut pas – se souvenir. Le principe de la libre appréciation des preuves n'est applicable qu'une fois les moyens de preuve apportés et ne peut être invoqué pour justifier le rejet d'une offre de preuves. En refusant de citer les témoins, la division d'opposition avait donc exclu arbitrairement la possibilité que les allégations de l'opposant puissent être confirmées par les témoins. Une telle appréciation a priori des preuves n'était pas justifiée. Voir aussi **T 2238/15**.

De même, dans la décision **T 906/98**, la chambre avait jugé que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation (de ne pas ordonner l'audition de témoins concernant un usage antérieur) selon des critères erronés en préjugeant au lieu de vérifier lors du rejet de l'offre d'entendre des témoins. L'offre de preuve portait sur l'aspect litigieux de l'usage antérieur invoqué à savoir l'objet de l'utilisation (c-à-d. ce qui a été rendu accessible au public).

Dans l'affaire **T 314/18** (usage antérieur allégué – plusieurs ventes), un témoin a été proposé mais n'a pas été entendu. Contrairement à l'analyse de la division d'opposition, le requérant (opposant) avait proposé le témoin uniquement pour corroborer les faits déjà invoqués à l'appui de l'usage antérieur allégué. Aucune disposition de la CBE n'exige qu'un usage antérieur allégué soit prouvé de manière concluante dans le délai d'opposition. En se référant aux Directives de l'OEB et en affirmant que l'absence de motivation appropriée concernant l'usage antérieur allégué dans l'acte d'opposition ne pouvait pas être suppléée par l'audition du témoin, la division d'opposition a confondu la présentation des faits et les preuves nécessaires pour établir ces faits. En refusant d'entendre le témoin proposé, la division d'opposition a en réalité procédé à l'appréciation de preuves non encore établies, éléments de preuve pourtant, de prime abord, pertinents en vue de la décision à prendre. La division d'opposition n'avait donc pas agi de manière correcte sur le plan de la procédure et avait ainsi enfreint le droit du requérant d'être entendu au titre des art. 117(1) et 113(1) CBE.

Selon **T 1647/15**, conformément à la jurisprudence des chambres de recours et comme mentionné dans la décision **T 142/97**, une instance appelée à statuer doit s'assurer de la pertinence des mesures d'instruction demandées avant de les ordonner ou de les refuser. Dès lors que les caractéristiques pertinentes des machines faisant l'objet de l'usage antérieur étaient discutables et étaient encore contestées, la requête des opposants

tendant à conserver les preuves, par exemple en procédant à l'audition des témoins proposée par les opposants ou par l'inspection de la machine conformément à l'art. 117(1)(f) CBE, ne pouvait pas être rejetée sans motifs. Ainsi, dans cette affaire **T 1647/15**, la division d'opposition a rejeté les mesures d'instruction demandées **sur la base de simples suppositions**, sans chercher réellement à en évaluer la pertinence. Ce refus de prendre en considération les moyens de preuve présentés **en temps utile** constitue une violation des droits fondamentaux d'une partie de choisir librement ses moyens de preuve et d'être entendue (art. 117(1) et 113(1) CBE).

Plus récemment, dans l'affaire **T 1738/21**, la chambre a décidé que, parce qu'elle n'avait pas auditionné les témoins proposés, la division d'opposition avait porté atteinte aux droits procéduraux fondamentaux du requérant tirés de l'art. 117(1) CBE et de l'art. 113(1) CBE, à savoir qu'une partie peut produire des preuves sous une forme appropriée et être entendue sur ces preuves. La chambre a fait remarquer qu'il est de jurisprudence constante qu'une division d'opposition porte atteinte au droit de l'opposant d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE si des témoins ont été proposés quant à la divulgation de certaines caractéristiques d'un usage antérieur public allégué considéré comme suffisamment étayé, mais que la division d'opposition décide que l'usage antérieur public allégué ne constitue pas un état de la technique destructeur de nouveauté sans entendre les témoins. Par conséquent, si des témoins ont été proposés pour corroborer des faits allégués qui sont **décisifs** pour la décision à prendre, la division d'opposition doit entendre les témoins concernant les faits allégués afin d'être en mesure de prendre une décision sur la base de **l'ensemble des preuves disponibles**. La chambre a donc examiné quels faits allégués les requérants voulaient que les témoins corroborent et si ces faits étaient décisifs pour l'issue de la décision attaquée. La chambre est parvenue à la conclusion que les témoins proposés étaient en mesure de corroborer les faits allégués qui n'étaient pas jugés convaincants par la division d'opposition. La chambre n'a pu trouver dans la décision attaquée **aucune** mention de l'offre de témoins du requérant ni aucune indication des **motifs pour lesquels la division d'opposition n'avait pas entendu** ces témoins. Le fait pour la division d'opposition de n'avoir pas entendu au moins trois témoins constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 2517/22**, le requérant 2 avait déjà proposé M. R comme témoin dans l'acte d'opposition et à nouveau dans sa réponse, après que le titulaire du brevet eut mis en doute la valeur probante de l'attestation D2a (attestation d'un employé du requérant 2). Dans l'annexe à la première citation, la division d'opposition a considéré que D2a était une preuve suffisante du caractère accessible au public de D2 (manuel d'utilisation) et n'a pas cité M. R comme témoin. La division d'opposition a toutefois changé d'avis et a annoncé que D2 ne faisait pas partie de l'art antérieur, sans tenir cependant compte de l'offre antérieure d'entendre un témoin sur le sujet. Selon la chambre, les déclarations contenues dans l'attestation D2a représentaient des faits qui étaient a priori d'une grande importance pour établir si D2 faisait ou non partie de l'état de la technique, et donc d'une grande pertinence pour l'issue de la procédure d'opposition. L'offre d'audition de l'auteur de l'attestation D2a comme témoin constituait une offre de preuve complémentaire pertinente et appropriée pour les faits. La chambre a relevé qu'une partie est libre de présenter les moyens de preuve qu'elle juge appropriés et qu'il était du devoir d'une division d'opposition de prendre sa décision sur la base des preuves pertinentes disponibles plutôt que

d'attendre la présentation de document comme preuves privilégiées, de spéculer sur les raisons de leur absence et d'en tirer des conclusions. La division d'opposition est bien sûr libre d'apprécier les preuves produites par une partie, mais cette liberté ne peut pas servir à écarter l'offre de preuves susceptibles d'être déterminantes pour une affaire, en particulier avec l'argument que de meilleures preuves auraient pu être produites. Plutôt que d'accepter l'offre de preuves du requérant 2, la division d'opposition semblait avoir fondé sa décision sur des suppositions générales quant à la capacité des personnes à se souvenir d'événements après une certaine période (15 ans) et sur des suppositions spécifiques sur les capacités, les connaissances et l'expérience personnelles du témoin. En formulant de telles supppositions sans avoir entendu le témoin proposé, la division d'opposition avait en fait évalué les preuves sans les examiner. L'existence de souvenir suffisamment précis de divers événements survenus 15 ans plus tard n'aurait pas dû être déniée par avance. La chambre a conclu que le fait de ne pas ordonner l'audition d'un témoin proposée par le requérant 2 concernant l'accessibilité au public de D2 constituait un vice substantiel de procédure (violation du droit d'être entendu). Référence a été faite aux décisions **T 906/98** et **T 474/04**.

Dans l'affaire **T 267/06**, la situation était telle que, pour l'appréciation du prétendu usage antérieur public selon D12 (dessin non-daté), il était impossible de ne pas tenir compte de l'audition de témoin proposée comme moyen de preuve supplémentaire. L'ignorer était constitutif d'un vice substantiel de procédure (art. 113(1) CBE). Décision citée dans **T 1231/11** qui s'en distingue. Voir aussi **T 660/16**.

3.3.5 Témoins ne confirmant par leur venue mais présents à l'audience

Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, des témoins ont été cités à comparaître, conformément à la règle 118 CBE, et invités à confirmer leur présence. Bien qu'ils n'aient pas répondu, ils étaient tous deux présents. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé à la chambre de ne pas les entendre. Même s'ils ne s'étaient pas manifestés, comme ils avaient été invités à le faire dans la citation, la chambre était toujours d'avis que l'audition des témoins était nécessaire.

3.3.6 Non violation en raison de l'absence de pertinence de la mesure d'instruction sur l'issue du litige

Dans l'affaire **T 361/00**, la chambre juge que l'audition du témoin auteur de déclarations écrites n'était pas utile lors de la procédure orale devant la chambre car l'audition du témoin ne changerait pas l'issue de la décision au regard des autres éléments du dossier qui avaient été discutés.

3.3.7 Non violation du droit d'être entendu en raison de la valeur probante limitée d'un élément

Dans l'affaire **T 103/15**, le requérant-opposant s'était placé sur le terrain du droit d'être entendu pour contester la non-prise en compte par la division d'opposition du rapport d'essai D9 qu'il avait soumis à titre de preuve. Le requérant a affirmé que la question de la fiabilité du document D9 et de la non-divulgation de l'identité de son auteur ne s'était

pas posée au cours de la phase écrite de la procédure d'opposition, et qu'elle n'avait été soulevée par la division d'opposition qu'au cours de la procédure orale. Le requérant aurait ainsi été pris par surprise lorsque la division d'opposition a annoncé que D9 ne serait pas pris en compte. La chambre a répondu au regard de l'appréciation des preuves. S'agissant de la force probante des moyens de preuve fondés sur des essais, il est important non seulement de préciser les conditions dans lesquelles ces essais ont été conduits mais également d'indiquer le nom des participants et de leurs employeurs de sorte que le lien entre les participants et la partie puisse, si nécessaire, être établi. La possibilité avait été donnée au requérant de fournir des informations pertinentes concernant l'auteur du compte rendu d'essai D9 au cours de la procédure orale, possibilité qu'il a rejetée. Eu égard à sa valeur probante limitée, le compte rendu d'essai n'a pas été pris en considération par la chambre lors de son réexamen de la décision de la division d'opposition (voir également le présent chapitre III.G.4.2.2a) infra).

Voir également l'affaire **T 1680/15**, dans laquelle la chambre a accepté la décision de la division d'opposition de ne pas tenir compte de preuves.

3.3.8 Violation du droit de défendre sa cause

Dans l'affaire **T 1872/08**, la chambre a décidé que la division d'opposition, en n'admettant pas dans la procédure les essais comparatifs supplémentaires proposés par le titulaire du brevet, n'avait pas pris en compte qu'elle avait jugé indispensable la communication d'autres données comparatives pour lever ses objections relatives à l'activité inventive. La division d'opposition avait ce faisant **privé** le titulaire du brevet **de la possibilité de défendre sa cause de manière efficace**. Voir aussi **T 2294/12** à propos du rejet par une division d'examen de tests comparatifs.

3.3.9 Observations de tiers

Bien qu'il soit de jurisprudence constante que les **observations de tiers** (et les preuves jointes) peuvent être prises en considération, en première instance comme dans la procédure de recours, la chambre n'a aucune obligation au-delà de cette prise en considération et les tiers n'ont aucun droit à être entendus (**T 390/07**). Un tiers ne jouit en principe d'aucun des droits procéduraux attachés à la qualité de partie à la procédure, tel que le droit d'être entendu (**T 1756/11**). A l'inverse, une partie à la procédure peut formuler **à tout moment** des observations sur tout nouveau fait et moyen de preuve invoqués dans des observations de tiers présentées après l'expiration du délai d'opposition, lorsqu'elle considère que ceux-ci pourraient être décisifs (**T 1756/11**, exemple plus récent avec **T 972/22** ; voir aussi le chapitre III.N. "Observations présentés par des tiers").

3.3.10 Absence d'une partie à la procédure orale

Sur le cas d'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée, la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 4/92** a posé comme principe que des **moyens de preuve nouveaux** ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les **arguments nouveaux** peuvent

être, en principe, retenus dans la motivation de la décision (**G 4/92**, JO 1994, 149, sommaire 2). Voir sur cette question d'une partie absente à la procédure orale le chapitre III.C.6.

4. Appréciation des preuves

4.1. Principe de la libre appréciation des preuves

Ni la CBE, ni la jurisprudence des chambres de recours ne comportent de règles formelles relatives à l'appréciation des preuves (réaffirmé dans **G 2/21** (JO 2023, A85), point 47 des motifs, avant de prendre en considération le droit des États contractants au titre de l'art. 125 CBE). La Grande Chambre de recours a rappelé à plusieurs reprises que la procédure devant l'OEB est conduite conformément au principe de la libre appréciation des preuves (**G 1/12**, JO 2014, A114, citant les décisions **G 3/97**, JO 1999, 245, point 5 des motifs et **G 4/97**, JO 1999, 270, point 5 des motifs; réaffirmé par **G 2/21** (point 29 des motifs). Compte tenu du caractère récent de cette décision de la Grande Chambre de recours dédiée largement à ce principe, une sous-section est consacrée aux principes énoncés et réaffirmés dans **G 2/21**.

Les instances de l'OEB ont le pouvoir d'apprécier au cas par cas si les faits invoqués sont suffisamment établis. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, chaque instance concernée tranche sur la base de l'ensemble des preuves invoquées au cours de la procédure et à la lumière de la conviction qu'elle s'est librement forgée pour apprécier la réalité d'un fait invoqué (p. ex. **T 482/89**, JO 1992, 646 ; **T 592/98** ; **T 972/02** ; **T 838/92** retenant un faisceau d'éléments précis et concordants permettant à la chambre d'affirmer que la vente d'un appareil avait eu lieu antérieurement au dépôt du brevet en cause). À rapprocher de **G 2/21**, point 34 et **T 1138/20** point 1.2.2 des motifs.

Le principe de la libre appréciation des preuves qui s'applique aux procédures devant l'OEB, ne saurait cependant aller jusqu'à justifier le **rejet d'une demande pertinente et appropriée d'ordonner une mesure d'instruction**. La libre appréciation des preuves signifie qu'il n'existe aucune règle déterminée qui définisse la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve. Il convient pour l'instance appelée à statuer de vérifier sur la base de tous les moyens de preuve pertinents si un fait peut ou non être considéré comme prouvé (**T 474/04**, JO 2006, 129 citant la décision **G 3/97**, JO 1999, 245, point 5 des motifs – à rapprocher de **G 2/21**, point 34 des motifs sur cet aspect de prise de décision sur la base de l'ensemble des preuves pertinentes disponibles dans la procédure, ainsi que **T 1138/20** point 1.2.2 des motifs). D'un autre côté, le fait de n'avoir pas produit des moyens de preuve, malgré l'invitation de la chambre, peut être considéré comme un indice que les moyens en question ne sont peut-être pas de nature à confirmer les faits allégués (cf. **T 428/98**, JO 2001, 494).

Dans l'affaire **T 1363/14**, à propos du refus d'ordonner l'audition de témoins, la chambre énonce que le principe de la libre appréciation des preuves n'est applicable qu'une fois les moyens de preuve apportés et ne peut être invoqué pour justifier le rejet d'offres de preuves. Réaffirmé par **G 2/21** point 44 des motifs qui cite aussi **T 2238/15**, voir aussi ce

chapitre III.G.2.2. Pour une application récente de ce principe voir encore **T 2517/22** au présent chapitre III.G.3.3.4 "Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres".

Selon la chambre dans l'affaire **T 1285/21**, les organes de l'OEB ont le pouvoir d'apprécier au cas par cas si les faits invoqués sont suffisamment établis. En vertu du principe de libre appréciation des preuves, chaque instance concernée tranche sur la base de l'ensemble des preuves invoquées au cours de la procédure et à la lumière de la conviction qu'elle s'est librement forgée pour apprécier la réalité d'un fait invoqué.

Dans la décision **J 14/19** (suspension de la procédure), la chambre a expliqué que l'OEB ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de statuer sur une suspension au titre de la règle 14(1) CBE. Si un tiers apporte dans les délais la preuve que les conditions visées à la règle 14(1) CBE sont remplies, la procédure de délivrance doit être suspendue. Il convient de distinguer la question de savoir si les conditions effectives de la suspension en vertu de la règle 14(1) CBE sont remplies ou non. Il ne s'agit pas d'une question de pouvoir d'appréciation mais d'appréciation des preuves. Dans ce cas, l'organe de décision se forge une conviction sur l'exactitude des faits allégués au regard des preuves (cf. **G 1/12**, JO 2014, A114). Si l'organe de décision estime qu'un fait pertinent pour la décision n'est pas établi, il peut, conformément à l'art. 114(1) CBE, ordonner la production d'autres moyens de preuve.

4.1.1 G 2/21 : réaffirmation du principe de libre appréciation des preuves, et ses contours

La décision **G 2/21** (JO 2023, A85) revient largement sur ce principe et ses conséquences spécialement aux points 27 à 46 des motifs ; dans cette saisine il s'agissait au premier chef de la question de la prise en compte ou non de moyens de preuves publiés ultérieurement ("post published evidence") au soutien de l'effet technique d'une invention dans le cadre de l'examen de l'activité inventive.

La décision **G 2/21** a eu l'occasion de revenir sur les contours du principe, de faire la synthèse de la jurisprudence applicable, ce faisant de réaffirmer certains principes. On peut notamment retenir les énonciations suivantes de **G 2/21**, principalement contenues aux points 27-46, 55-56 des motifs :

Le principe de libre appréciation des preuves peut être **défini** de manière abstraite et générale comme permettant, et par là même comme exigeant, que des instances de type juridictionnel comme les chambres de recours décident si une allégation de fait contesté doit être considérée vraie ou fausse en exerçant leur pouvoir d'appréciation et selon leur propre degré de conviction, en prenant en considération l'ensemble des moyens invoqués par les parties et, le cas échéant, toute preuve valablement présentée ou obtenue, mais sans observer de règles formelles.

Cela ne signifie pas que cette appréciation des preuves puisse être arbitraire. Au contraire, les preuves doivent être appréciées de manière exhaustive et rigoureuse. L'unique facteur déterminant est de savoir si le juge est personnellement **convaincu** de la véracité de l'allégation de fait, en d'autres termes, quel niveau de vraisemblance il accorde à un élément de preuve. À cette fin, le juge doit mettre l'ensemble des arguments en faveur et

à l'encontre d'une allégation de fait en relation avec le niveau de preuve requis. Ce faisant, il est lié par les lois de la logique et par les probabilités tirées de l'expérience. Les **motifs** qui ont conduit le juge à être convaincu de l'exactitude ou de l'inexactitude d'une allégation de fait contestée doivent être énoncés dans la décision.

Le principe de libre appréciation des preuves ne peut **pas** servir à **écarter des preuves** en tant que telles dans la mesure où elles sont **valablement présentées** et invoquées par une partie à l'appui d'une conclusion contestée et sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ne pas prendre en considération des preuves par principe priverait la partie qui les présente et les invoque d'un droit procédural fondamental, généralement admis dans les États parties à la CBE et inscrit aux art. 113(1) et 117(1) CBE (cf. également **T 1110/03**, point 2 des motifs, **T 1797/09**, point 2.9 des motifs, **T 419/12**, point 2.1.3 des motifs, et **T 2294/12**, point 1.1.3 des motifs).

Cette définition s'applique également aux décisions prises par les **instances administratives** de l'OEB lors des procédures de délivrance des brevets.

Les instances compétentes en vertu de la CBE pour rendre des décisions ont le pouvoir et le devoir d'apprécier au cas par cas si les faits allégués sont suffisamment établis. En vertu du principe de libre appréciation des preuves, chaque instance concernée rend sa **décision sur la base de l'ensemble des preuves pertinentes**, disponibles au cours de la procédure, et **à la lumière de la conviction** qu'elle s'est librement forgée pour apprécier si un fait allégué peut être considéré comme réel et démontré. La libre appréciation de moyens de preuve valablement présentés qui sont pertinents pour statuer sur l'affaire en instance signifie qu'il n'existe **aucune règle déterminée** qui définisse la **force probante** à attacher ou non à certains moyens de preuve.

La Grande Chambre de recours dans **G 2/21** rappelle la jurisprudence des chambres de recours sur l'appréciation des moyens de preuve aux points 38 à 46 des motifs.

La Grande Chambre de recours conclut que le principe de libre appréciation des preuves peut être considéré comme un principe universellement applicable à l'appréciation de tout moyen de preuve par une chambre de recours.

Par conséquent, s'agissant plus spécifiquement des questions dont elle était saisie, **G 2/21** énonce que les moyens de preuve présentés par un demandeur ou un titulaire de brevet à l'appui d'un effet technique sur lequel il se fonde aux fins d'établir l'activité inventive de l'objet revendiqué **ne peuvent être écartés au seul motif** que ces moyens de preuve, sur lesquels l'effet repose, n'étaient **pas accessibles au public avant la date de dépôt** de la demande de brevet en cause et ont été produits après cette date.

La Grande Chambre de recours a reconnu la nécessité de donner des orientations sur l'application du principe de libre appréciation des preuves en ce qui concerne des moyens de preuve publiés ultérieurement invoqués à l'appui d'un effet technique allégué mais contesté.

4.2. Valeur probante appréciée au cas par cas

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, il convient d'apprécier chacun des éléments de preuve en fonction de leur valeur probante. Ainsi que la Grande Chambre de recours l'a souligné dans les décisions **G 3/97** (JO 1999, 245, point 5 des motifs) et **G 4/97** (JO 1999, 270, point 5 des motifs), "il serait contraire à ce principe (de la libre appréciation des preuves) d'établir des règles déterminées en matière de preuve qui définiraient la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve" (rappelé dans la décision **G 1/12**, JO 2014, A114). Également réaffirmé dans **G 2/21** (JO 2023, A85) qui énonce que : "La libre appréciation de moyens de preuve valablement présentés qui sont pertinents pour statuer sur l'affaire en instance signifie qu'il n'existe aucune règle déterminée qui définisse la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve" (point 34 des motifs).

Quant au réexamen par les chambres de l'appréciation de preuves faite en première instance, l'énoncé du droit applicable semble posé par **T 1138/20** qui fait largement siens les principes posés par **T 42/19** (voir présent chapitre III.G.4.2.2b)); la question avait en effet fait débat dernièrement, chronologiquement dans les affaires **T 1418/17**, **T 1604/16** et **T 42/19**.

Les exemples jurisprudentiels ci-après montrent comment les chambres de recours ont apprécié différents moyens de preuve au regard des circonstances propres à chaque affaire.

4.2.1 Hiérarchie des preuves

Dans la récente décision **T 1138/20**, la chambre a énoncé que les preuves sont appréciées conformément au principe de libre appréciation des preuves, ce qui signifie aussi que les mesures d'instruction énumérées à l'art. 117 CBE ne sont pas présentées de manière hiérarchisée. En effet, **T 1138/20** consacre de nombreux développements aux principes relevant du droit de la preuve (largement par référence à la jurisprudence antérieure) mais également dans des motifs tout aussi détaillés les applique à l'espèce dont elle était saisie, illustrant au passage les conséquences de l'absence de hiérarchie des preuves. La chambre a considéré que l'allégation selon laquelle la division d'opposition avait donné davantage de poids aux témoignages qu'aux documents utilisés comme moyens de preuves versés au dossier était, en tant que telle, insuffisante pour renverser les conclusions de fait de la division d'opposition. En règle générale, on ne saurait considérer comme une erreur le fait de donner davantage de poids à la déposition d'un témoin qu'aux documents utilisés comme moyens de preuves versés au dossier. Le simple fait que la division d'opposition ait décidé qu'un fait était corroboré par le témoignage, et donc prouvé, alors que les documents utilisés comme moyens de preuves versés au dossier n'étaient en réalité pas suffisants pour prouver ce fait ou étaient même contraires au témoignage, ne signifiait pas qu'il y avait eu erreur dans l'appréciation des preuves. A rapprocher du point 1.2.3 des motifs de la décision sur l'étendue de la motivation en cas de preuves contradictoires.

Dans la décision **T 2659/17** (qui cite la décision **T 474/04**), la chambre avait précisé que la valeur probante d'une attestation est inférieure à celle d'une preuve par témoin. Elle a donc estimé qu'une décision ne doit pas être fondée sur cette seule attestation, mais que son auteur doit être entendu comme témoin si la partie le propose. Cela était d'autant plus vrai dans l'affaire **T 2659/17** que le contenu de cette attestation sur l'honneur avait été mis en question par le titulaire et qu'une requête d'audition du témoin proposé avait été formulée. L'audition du témoin ayant été refusée, le titulaire du brevet a été dans l'impossibilité de réfuter ce qui s'est révélé être le moyen de preuve décisif. Cela était d'autant plus grave que les preuves de l'usage antérieur se trouvaient largement en la possession de l'opposant (violation de l'art. 113(1) CBE). Voir aussi **T 329/02** au présent chapitre III.G.3.3.4. Comparer avec **T 1604/22** sur la valeur probante d'attestations retenue par la chambre, en notant toutefois que dans cette affaire les témoins avaient été entendus en première instance (par visioconférence).

Dans l'affaire **T 918/11** la chambre a considéré que le simple fait de mentionner que les dépositions B1 et B2 portent sur des faits qui se sont produits au moins quatorze ans auparavant et, qu'éventuellement, d'autres preuves écrites existeraient n'est pas suffisant en l'espèce pour juger les dépositions insuffisantes. Selon **T 918/11** il est contraire aux règles générales en matière d'appréciation des preuves d'établir une distinction dogmatique entre, d'une part, la valeur de preuve attachée à la déposition d'un témoin et, d'autre part, celle que revêt un document. La division d'opposition semblait avoir considéré qu'un document avait une valeur de preuve plus concluante qu'un témoin. Une telle approche n'a pas de base dans la CBE, l'art. 117 CBE n'établissant pas de hiérarchie entre les divers modes de preuve énumérés (sur la même idée d'absence de hiérarchie témoins/documents, voir encore **T 2565/11**).

Voir aussi les chapitres III.G.2.4.1d) et III.G.2.5.4.

4.2.2 Témoignages et attestations écrites

Voir aussi ci-dessus les chapitres III.G.2.4. et III.G.2.5.

Les témoignages peuvent être écrits (déclarations écrites des témoins/attestations) ou oraux (audition des témoins).

a) Crédibilité des témoins ayant un lien de relation allégué

La valeur probante des déclarations d'un témoin est fonction des faits de la cause (**T 937/93**, citée dans la décision **T 190/05**). La **crédibilité de témoins** ne peut être mise en doute du seul fait qu'ils ont des liens de parenté entre eux ou d'affaires avec l'une des parties (**T 363/90**). On ne saurait raisonnablement s'attendre à ce que l'allégation, reposant exclusivement sur un soupçon, selon laquelle les moyens de preuve ont été falsifiés, puisse être un motif sérieux de mettre en doute la crédibilité des moyens de preuve (voir l'affaire **T 970/93** concernant des allégations de falsification des moyens de preuve). Les déclarations émanant d'employés de l'une des parties ont été considérées comme des moyens de preuve suffisants dans une série de recours, par exemple dans les affaires **T 162/87** et **T 627/88** ; **T 124/88** ; **T 482/89**, JO 1992, 646 ; **T 363/90** ;

T 830/90, JO 1994, 713 ; **T 838/92** et **T 327/91** (directeur général de l'une des parties) ; **T 190/05** ; **J 10/04** (employé du cabinet du mandataire d'une partie).

Bien que les attestations écrites de personnes indépendantes tendent à conférer plus de poids, les déclarations des employés des parties à la procédure ne sont pas irrecevables en tant que telles. À cet égard, l'affaire **T 523/14** n'était pas comparable à l'affaire **T 1257/04** dans laquelle la déclaration d'un **employé** était l'unique moyen de preuve produit pour démontrer l'accessibilité au public d'une brochure. Dans l'affaire **T 523/14**, le contenu des attestations de deux employés des opposants a été considéré comme suffisamment crédible (accessibilité au public d'une lettre d'information publicitaire envoyée par e-mail) car il était corroboré sur ses principaux points par d'autres documents. Concernant la valeur de preuve de deux rapports d'expertises déposés, dont l'un d'eux était délivré par un employé de l'opposant, voir **T 129/12**.

La chambre peut considérer une attestation comme moyen de preuve admissible même lorsqu'elle est signée d'un cadre supérieur d'un opposant. Cette attestation est alors à apprécier conformément au principe de libre appréciation des preuves (**T 64/13**).

Dans l'affaire **T 2057/13**, l'attestation écrite relative au contenu du document de priorité P1, déposée pour la première fois par le titulaire du brevet en réponse à la notification de la chambre au sens de l'art. 15(1) RPCR 2007, n'a pas été admise dans la procédure. L'attestation avait été rédigée par l'un des inventeurs désignés dans P1 et un employé du requérant (titulaire du brevet). La chambre doit apprécier le contenu de P1 de manière impartiale du point de vue d'une personne du métier indépendante.

Dans l'affaire **T 505/15**, la division d'opposition a considéré que le témoin était crédible et la chambre n'avait aucune raison de s'écarter de cette appréciation. Le requérant (titulaire du brevet) essayait de jeter le doute sur la crédibilité du témoin en ce qu'il était un employé du requérant (opposant) et qu'un élément de sa rémunération consistait en une prime. La chambre a jugé que le paiement de primes n'était pas inhabituel et selon le témoin n'était plus dépendant depuis des années d'un projet lié à l'usage antérieur public allégué. Selon la chambre, les **divergences** relevées par le requérant (titulaire du brevet) ne remettaient pas en cause la fiabilité de l'ensemble des affirmations du témoin.

Dans l'affaire **J 10/04**, la section de dépôt avait mis en doute la crédibilité de déclarations faites sous la foi du serment puisque l'assistante juridique qui les avait faites n'était pas impartiale. La section de dépôt n'avait pas demandé à entendre l'auteur de cette déclaration comme témoin étant donné que l'audition du témoin n'aurait eu aucune incidence sur l'évaluation de la preuve en question. La chambre a tout d'abord considéré que les déclarations faites sous la foi du serment sont un moyen de preuve extrêmement probant, en particulier si, comme en l'espèce, leurs auteurs ont conscience que des déclarations intentionnellement erronées peuvent être pénalement sanctionnées selon le droit national applicable. De solides motifs sont nécessaires pour écarter ce type de preuve, tels un ensemble de circonstances rendant la déclaration très improbable. Si la section de dépôt avait estimé que les circonstances décrites dans la déclaration ne s'étaient très probablement pas produites, elle aurait dû entendre le témoin

personnellement afin d'évaluer sa crédibilité (**J 10/04** appliquée sur ce point p. ex. par **T 1100/07**).

A rapprocher du cas particulier de l'affaire **T 2338/13** dans laquelle le doute sur les liens entre l'opposant et un témoin entraîne des conséquences sur le standard de preuve applicable ; à l'inverse, la chambre dans l'affaire **T 734/18** ne voit pas en l'espèce (fournisseur ayant des relations d'affaires avec le titulaire et l'opposant) de similarités avec **T 2338/13** alléguée par le titulaire au soutien de sa demande de voir appliqué un niveau de preuve plus élevé en recours que devant la division d'opposition (voir le présent chapitre III.G.4.3.2 "Usage antérieur public").

Dans l'affaire **T 127/22**, l'intimé (opposant) a soumis la déclaration D7, dans laquelle un expert travaillant pour l'opposant avait formulé son opinion sur la détermination du facteur de débit de gaz. La chambre a déclaré que la déclaration D7, en tant qu'avis d'expert, était une preuve recevable en vertu de l'art. 117(1)e) CBE. Aucune circonstance qui remettrait en cause la crédibilité ou la qualification de l'expert n'a été présentée. Le simple fait que l'**expert** soit **un employé** de l'intimé ne remettait pas cause la valeur de l'avis. La chambre a rappelé que les déclarations des employés des parties à la procédure ne sont pas irrecevables en tant que telles.

Voir aussi **T 2892/19** au présent chapitre III.G.4.2.2d) "Appréciation du caractère concordant ou non des témoignages" au sujet d'un témoin prétendument non fiable car ayant un intérêt à l'annulation du brevet.

b) Appréciation faite par la première instance – réexamen

(i) Droit applicable et discussion récente en jurisprudence

La question est plus sensible s'agissant des témoignages, car les chambres ne réentendent pas nécessairement les témoins : s'est posée alors la question de l'étendue des pouvoirs des chambres pour le réexamen des faits établis en première instance, particulièrement à la suite de témoins entendus en première instance. D'où le traitement de cette question dans la présente section.

Le droit applicable semble désormais posé par la décision **T 1138/20** (spécialement points 1.2.4, 1.2.6 des motifs), qui fait largement siens les principes énoncés par **T 42/19**. **T 1138/20** n'est pas limitée aux questions de preuve par témoins mais s'applique également aux documents (voir par exemple point 1.3.4(c) des motifs).

S'agissant de la compétence des chambres, il est notamment énoncé dans la décision **T 1138/20** que les chambres de recours constituent l'instance juridictionnelle première et finale, et donc l'unique organe juridictionnel à **établir les faits et le droit** dans les procédures devant l'OEB. À ce titre, les chambres ont le pouvoir, à tout stade de la procédure de recours, d'établir les faits pertinents de l'affaire dont elles connaissent et, partant, de substituer leur appréciation à l'appréciation des faits effectuée par les instances du premier degré. Les chambres n'ont cependant aucune obligation d'établir de nouveau des faits déjà établis par les instances du premier degré (cf. **T 42/19**, point 3.3

des motifs). Ni la CBE ni aucune décision de la Grande Chambre de recours ne limitent en effet la compétence des chambres en matière de détermination des faits. Et le pouvoir de déterminer les faits pertinents de l'affaire dont les chambres de recours ont à connaître n'est pas limité à ce qui a été présenté par les parties ou à ce que les instances du premier degré ont établi.

Sur la discussion antérieure en jurisprudence, la question de l'étendue de la compétence des chambres avait en effet été explicitement abordée dans plusieurs décisions relativement récentes ; la "discussion" ayant été "initiée" par **T 1418/17**, citée ensuite par **T 1604/16** dans laquelle la décision **T 1418/17** n'a pas été suivie. La chambre dans **T 1604/16** a considéré que les chambres ont compétence pour le réexamen complet des décisions contestées, incluant les **points de droit et de fait**. Après ces décisions, **T 42/19** semble avoir concilié les principes posés par **T 1604/16,** qu'elle approuve, et **T 1418/17,** qu'elle considère comme des repères précieux (liste de "cas de figure classiques"). La chambre ayant statué sur l'affaire **T 423/22** (audition de témoin par visioconférence) plus récente encore a fait sienne aussi l'approche suivie dans la décision **T 42/19**.

Dans l'affaire **T 1138/20,** la chambre a estimé que la liste établie dans la décision **T 1418/17** n'est pas exhaustive ; étant donné que les chambres ont pleine compétence pour réexaminer des constatations de faits, aucune raison ne saurait justifier que le réexamen effectué par une chambre soit limité à ces critères. Dans l'affaire **T 1138/20**, la chambre a précisé qu'il existe d'autres cas de figure ; une constatation de faits peut ainsi être invalidée si elle n'est pas corroborée par les preuves versées au dossier.

(ii) Résumés de différentes décisions depuis l'affaire **T 42/19** pour plus de détails des motifs formulés

La liste des cas de réexamen posée dans la décision **T 1418/17** a été considérée par la chambre instruisant l'affaire **T 42/19** comme des repères précieux ; les trois cas de figure classiques mis en évidence par la chambre dans la décision **T 1418/17** ont aussi été jugés utiles dans l'affaire **T 1138/20**. Cependant, cette liste ayant été reprise par exemple dans l'affaire **T 42/19**, le résumé et les motifs de la décision **T 1418/17** ne figurent pas ci-dessous. Comme déjà indiqué dans la décision **T 1138/20**, cette liste n'est pas exhaustive (point 1.2.6 des motifs, renvoyant aux affaires **T 1604/16** et **T 42/19**).

Dans l'exergue de la décision **T 42/19**, la chambre a résumé la mesure dans laquelle une chambre a le pouvoir de réexamen de la décision rendue en première instance quant à l'appréciation des preuves.

"1. Le pouvoir d'une chambre de réexamen des décisions attaquées n'est pas limité aux points de droit et englobe ainsi également les points factuels (ce qui correspond aux conclusions tirées dans l'affaire **T 1604/16**).

2. Cependant, conformément à la jurisprudence constante, une chambre n'a pas l'obligation de procéder à nouveau à toute l'instruction de l'affaire et les parties n'ont pas de droit à faire procéder sur demande de nouveau aux mesures d'instruction devant la chambre.

3. Le principe de libre appréciation des preuves, selon lequel il n'existe aucune règle déterminée concernant la force probante des différents types de preuves et selon lequel l'instance qui statue est en revanche chargée de soupeser toutes les preuves et de fonder sa décision sur les éléments qui, selon elle, ont été suffisamment établis, implique un degré de liberté comparable à celui auquel la Grande Chambre de recours fait référence dans la décision **G 7/93** (point 2.6 des motifs)."

(Concernant l'obiter dictum de la décision **G 7/93** citée dans la décision **T 42/19**, voir cependant **T 1138/20**, point 1.2.4(a) des motifs selon lequel le réexamen, par la chambre, d'un processus de détermination des faits ne devrait pas être assimilé à la révision de décisions rendues dans l'exercice du pouvoir d'appréciation au sens de la décision **G 7/93**, point 2.6 des motifs.)

"4. Il est donc avisé de respecter de la même manière cette liberté, notamment si l'on tient compte du fait qu'une chambre, sauf lorsqu'il s'agit de réexaminer des preuves écrites, n'a pas la même impression directe de la valeur probante d'un moyen de preuve qu'une instance du premier degré qui a elle-même entendu un témoin ou un expert ou inspecté un objet.

5. Bien que la chambre ne soit pas limitée dans sa décision, il semble normalement **utile d'appliquer les critères définis** au point 1.3 des motifs de la décision **T 1418/17**. Ainsi, sauf en cas de mauvaise application du droit (par exemple application d'un degré de conviction erroné), une chambre de recours ne devrait rejeter l'appréciation des preuves effectuée par une instance du premier degré et y substituer la sienne que s'il ressort de l'appréciation de cette instance qu'elle i) a fait abstraction de points essentiels, ou ii) a tenu compte d'éléments sans pertinence ou encore iii) n'a pas respecté les lois du raisonnement, l'exposé des motifs faisant par exemple apparaître des erreurs de logique ou des contradictions.

6. L'appréciation des preuves se limite à la question de savoir si un fait allégué a été prouvé selon la conviction de l'instance La liberté pour ce faire, comparable à celle dans l'exercice de pouvoirs discrétionnaires, est limitée à cette question et ne s'étend pas à la question suivante de savoir comment les faits établis doivent être interprétés ni aux conséquences juridiques (cf. points 3.2 à 3.6 des motifs)."

Dans l'affaire **T 42/19**, le requérant-opposant demandait l'annulation de la décision dans laquelle la division d'opposition avait conclu à l'insuffisance des preuves concernant un usage antérieur public allégué d'un dispositif dénommé GensuPen, permettant l'injection d'insuline. Dans ses motifs, la chambre a rappelé les principes énoncés dans l'exergue supra et a également énoncé qu'en principe les chambres ne font que réexaminer la manière dont les instances du premier degré ont procédé à l'instruction de l'affaire et, lorsqu'elles ne constatent aucune irrégularité, appliquent alors le droit sur la base des faits établis dans ces décisions. Une chambre, étant une instance aussi appelée à statuer, est également chargée d'évaluer les preuves conformément au principe de libre appréciation des preuves. Par conséquent, il n'est pas exclu qu'une chambre parvienne à une conclusion différente de celle de l'instance ayant rendu la décision attaquée. Cependant, la chambre, qui est tenue de motiver sa décision, doit être en mesure de démontrer de

manière convaincante en quoi la division compétente s'est trompée. À cet égard, les critères définis dans la décision **T 1418/17** constituent des **repères précieux**. Dans la présente affaire, aucune des circonstances justifiant un réexamen ne pouvait être mise en évidence dans le raisonnement suivi par la première instance. Il s'avérait notamment que l'appréciation des probabilités correspondait bien au niveau de preuve correct. S'agissant du témoin, Mme S., des informations importantes étaient totalement absentes (par exemple sur la question de savoir à quel titre elle avait eu accès à la salle de consultation du centre médical, sur les circonstances exactes dans lesquelles elle s'était procuré le GensuPEN, sur la question de savoir si elle était membre du public et pourquoi elle avait rédigé le même jour une déclaration qui avait été utilisée six ans plus tard), ce qui jetait une ombre sur la plausibilité de sa déclaration et justifiait que la division d'opposition conclut que même en vertu de l'appréciation des probabilités, qui constituait un degré de conviction inférieur, l'usage antérieur public n'était pas suffisamment prouvé, car les circonstances n'avaient pas été entièrement tirées au clair. Les nouveaux moyens présentés en recours ne changeaient pas substantiellement cette absence de base factuelle. En l'absence de ces informations fondamentales, peu importait qu'il incombe à l'intimé (titulaire) de prouver que certaines personnes, comme le personnel de l'hôpital ou les patients participant à une étude, étaient liées par un accord de confidentialité. La chambre n'a vu aucune raison d'annuler la décision concernant l'usage antérieur allégué de GensuPen et elle a donc confirmé la conclusion de la division d'opposition. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 12(4) RPCR 2007, la chambre a décidé en outre de ne pas tenir compte de la demande d'audition d'un autre témoin que le requérant avait présentée au stade du recours afin de combler les lacunes mises en évidence par la division d'opposition, le titulaire (intimé) ayant déjà émis des doutes et des objections à ce sujet pendant la procédure d'opposition écrite.

Le résumé de la décision **T 1138/20**, déjà largement rapportée, se limite ici à quelques aspects supplémentaires. Dans cette affaire, la chambre a indiqué que si les constatations de fait effectuées par les instances du premier degré reposent sur des documents, les chambres procèdent régulièrement à leur propre appréciation des preuves. Dans le cas de dépositions d'une partie, d'un témoin ou d'un expert (art. 117(1)a), d) et e) CBE) ou d'une descente sur les lieux (art. 117(1)f) CBE), les chambres ne procèdent généralement pas à une nouvelle appréciation des preuves, par exemple en entendant à nouveau le témoin. Dans une telle situation, l'instance qui a entendu le témoin est mieux placée pour déterminer la valeur probante de la preuve fournie, en particulier la crédibilité du témoin et la fiabilité de la déposition (c'est-à-dire son exactitude, par exemple la précision avec laquelle le témoin se rappelle et relate les événements). Les chambres peuvent dès lors s'en remettre à l'appréciation des preuves faite par la première instance. La chambre a également déclaré que pour démontrer que le processus de détermination des faits est entaché d'erreur (point 1.2.6 des motifs), il ne suffit généralement pas de faire valoir au stade du recours que les éléments de preuve versés au dossier auraient permis une conclusion différente et que cette conclusion était tout aussi probable, plausible ou raisonnable. Pour mettre en évidence le fait qu'une erreur a été commise, la partie doit en effet démontrer qu'aucune instance compétente pour établir les faits et agissant de manière raisonnable n'aurait pu arriver à cette conclusion. Dans une telle situation, la partie qui conteste peut alléguer avec succès au stade du recours que l'instance du premier degré n'a pas respecté son obligation de motivation dans le constat des faits. La

partie qui objecte aux faits constatés peut avancer que le raisonnement de la division d'opposition est erroné. La chambre a aussi reconnu (point 1.3.7 des motifs) que la constatation des faits peut donner lieu à réexamen si les faits établis par la division d'opposition ne sont pas corroborés par les preuves versées au dossier. Ce serait par exemple le cas si la division d'opposition s'appuyait uniquement sur la déposition d'un témoin concernant un fait auquel ce témoin ne pouvait pas, ou n'avait pas prétendu, avoir assisté. Cela n'était toutefois pas ce qui s'était passé dans l'affaire en cause.

(iii) Illustration de la question du réexamen des constatations de faits dans le reste de la jurisprudence.

La jurisprudence antérieure à **T 42/19** avait déjà offert des illustrations de cas où le réexamen des preuves se posait. La jurisprudence ci-après en donne des exemples.

Dans l'affaire **T 2565/11**, la chambre a considéré que l'appréciation des preuves effectuée par la division d'opposition était erronée et contenait des contradictions. La chambre a donné sa propre appréciation des preuves des faits pertinents. La chambre a également fait observer que les explications supplémentaires fournies par un témoin pour combler une éventuelle lacune dans les pièces versées au dossier ne pouvaient **pas** être considérées en soi comme de **nouveaux faits**. Sinon l'audition d'un témoin serait vaine et la force probante d'éléments fournis sur la base de documents serait supérieure à celle d'une déposition, ce qui n'avait aucun fondement dans la CBE. La décision **T 2565/11** est citée par **T 2398/12** à propos d'un objet soumis à titre de preuve au soutien d'un usage antérieur public allégué ; l'objet s'était perdu en appel mais avait déjà été examiné par la division d'opposition.

Dans la décision **T 1476/14**, la chambre juge qu'il n'y a pas de raison dans les circonstances de l'espèce de revenir sur l'appréciation portée par la division d'opposition sur les témoignages de deux personnes. La crédibilité des témoins ne pouvait être remise en cause en raison des **points de divergences** concernés entre les témoignages qui touchaient non à l'essentiel mais à des éléments périphériques de l'usage antérieur.

Dans l'affaire **T 1798/14** la division d'opposition avait considéré que le témoin était crédible et avait jugé que ses réponses étaient, dans l'ensemble, détaillées, vraisemblables et exemptes de contradiction. L'intimé (titulaire du brevet) n'avait présenté aucune objection à cet égard ; il avait uniquement contesté le fait que la machine, si tant est qu'elle avait été vue par des témoins, présentait toutes les caractéristiques revendiquées. La chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de cette appréciation et de mettre en doute l'exactitude de la déclaration du témoin. Dans l'affaire **T 544/14**, la question de l'appréciation des preuves a été à nouveau discutée en détail par la chambre (réentendre le témoin nécessaire mais finalement sans incidence sur la décision – usage antérieur public allégué non destructeur de nouveauté).

La chambre avait relevé dans l'affaire **T 621/14** que la procédure de recours n'a pas pour objet de fournir une seconde instance sur les preuves, sauf à articuler suffisamment les motifs de recours sur ce point pour le justifier. La seule volonté d'une partie d'obtenir une autre appréciation des éléments de preuve ne suffit pas à cet égard à réordonner les

mesures d'instruction devant les chambres de recours. La chambre a considéré ici qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la détermination de l'état de la technique faite par la division d'opposition sur la base de l'audition des témoins.

Dans l'affaire **T 1107/12**, la chambre a estimé que l'appréciation de l'audition du Dr. J par la division d'opposition ne faisait apparaître aucun doute quant à la sincérité de son témoignage ou à la crédibilité de sa personne. L'appréciation des éléments de preuve avait été faite sans commettre d'erreur de droit et en utilisant les critères pertinents, était en tous points vérifiable, et ne présentait en outre aucune erreur de raisonnement, si bien qu'il n'appartenait pas à la chambre de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 804/92** (JO 1994, 862), la division d'opposition avait suggéré en détail le contenu d'une déclaration sous la foi du serment, dans une notification adressée aux parties. La chambre de recours a résolument proscrit de telles pratiques, car les témoins risqueraient d'être influencés et la force probante de telles déclarations pourrait être sérieusement amoindrie. Cela vaut pour toutes les instances dans les procédures devant l'OEB.

La décision **T 1604/16** est une décision importante qui a été approuvée et reprise dans **T 42/19** et **T 1138/20** mais toutefois en conciliant **T 1604/16** avec **T 1418/17**. Les principes et raisonnement (notamment la référence à l'art. 12(2) RPCR) développés dans **T 1604/16** ne sont pas rappelés ci-après compte tenu précisément de **T 42/19** et **T 1138/20**, seule l'appréciation des faits de l'espèce sont reportés. Ainsi, dans l'affaire **T 1604/16**, l'invention portait sur une rampe pliable destinée au chargement d'une chaise roulante dans un véhicule. La division d'opposition a conclu qu'il y avait eu usage antérieur. La division d'opposition avait fondé son appréciation sur les documents E1 et E1/1 (avec photographies), ainsi que sur le témoignage de Mme M (acheteuse du véhicule équipée). Les preuves produites devant la chambre englobaient les documents E1 et E1/1, ainsi que le procès-verbal de l'audition de la témoin devant l'instance du premier degré. La crédibilité de la témoin n'était pas en cause (cf. de manière générale **T 474/04**). La chambre ne voyait aucune raison de limiter son réexamen, sur la base des critères énoncés dans la décision **T 1418/17**. Dans la présente affaire, compte tenu des doutes non dissipés qui résultaient du procès-verbal, la chambre a estimé que les preuves produites étaient insuffisantes et que la division d'opposition avait donc conclu à tort que la rampe représentée dans le document E1/1 était comprise dans l'état de la technique. Voir aussi le chapitre V.A.3.2.1 "Objet premier de la procédure de recours – art. 12(2) RPCR".

L'affaire **T 1634/17** concernait une divulgation éphémère (D11). La chambre a indiqué qu'elle ne pouvait faire sienne la position de la division d'opposition, qui avait pris "en considération la quantité et la qualité de toutes les preuves produites, particulièrement la fiabilité des souvenirs du témoin et le haut degré de pertinence de D11". La chambre n'avait pas besoin d'évaluer la quantité ni la qualité de toutes ces preuves ou, dans ce cas précis, la fiabilité des souvenirs du témoin entendu lors de la procédure d'opposition en première instance. Même si toutes ces preuves pouvaient être utilisées pour étayer, compléter, interpréter ou expliquer le contenu d'une note rédigée au moment des faits pertinents, aucune d'elles n'égalait en fiabilité une telle note. Il aurait fallu tenir compte du

fait qu'aucune des déclarations versées au dossier n'était effectivement une note rédigée au moment de la présentation du Dr. M, ce que n'avait toutefois pas fait la division d'opposition. D11 n'était pas compris dans l'état de la technique.

c) Temps écoulé depuis les faits

Dans l'affaire **T 1191/97**, la critique émise par le requérant concernant la manière dont la première instance avait apprécié les moyens de preuve n'a pas pu mettre sérieusement en cause la crédibilité du témoin. L'ancienneté des faits litigieux expliquait certaines inexactitudes dans la déposition du témoin. La chambre a toutefois estimé que rien ne permettait de conclure que le témoin pouvait avoir manqué à son obligation de témoigner de façon aussi exacte que le lui permettait sa mémoire.

Dans l'affaire **T 61/07**, la chambre a fait observer que la question de la capacité du témoin à se remémorer les faits (ici datant de 23 ans), que l'intimé mettait en doute, n'affectait pas la crédibilité du témoin, mais la **fiabilité de sa déposition**, dont la chambre a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de douter. Le seul fait que les témoins, chacun de leur côté, aient rencontré avant leur audition un troisième témoin, ne signifie pas automatiquement qu'une influence a été exercée sur leurs souvenirs. Avant qu'une partie ne fasse valoir un usage antérieur, il est courant qu'elle se renseigne préalablement sur ce dont le témoin se souvient réellement. Un tel **entretien avec le témoin potentiel** n'implique pas forcément que la partie concernée, ou l'un de ses collaborateurs, cherchera à influencer la mémoire du témoin.

Dans les circonstances de l'affaire **T 918/11**, la chambre a estimé que le raisonnement de la décision attaquée selon lequel "...la simple déclaration d'un témoin sur les faits s'étant produits entre 1992 et 1997, à savoir, au moins 14 ans auparavant, ne suffit pas à prouver les détails d'un usage antérieur" était mal-fondé.

Dans l'affaire **T 905/94**, la chambre a souligné que le fait qu'un témoin ait effectué sa déclaration trois ans avant par rapport à d'autres témoins ne peut constituer une raison suffisante pour rendre le témoignage de ce témoin plus vraisemblable.

Dans l'affaire **T 1604/22**, la chambre a estimé que D6a et D6d étaient des attestations, c'est-à-dire des déclarations solennelles, auxquelles il convient d'accorder une grande valeur probante, à moins que d'autres éléments de preuve ne viennent les mettre en doute. Le fait que les attestations aient pu être rédigées par une autre personne, par exemple le mandataire de l'intimé, était sans importance puisqu'en les signant, les auteurs approuvaient les déclarations faites dans les attestations. La chambre a estimé que ces preuves étaient donc suffisantes et que les incohérences alléguées ainsi que les doutes soulevés par le requérant n'étaient pas convaincants. Le fait que les événements en question se soient déroulés il y a longtemps pouvait facilement expliquer certaines imprécisions dans les témoignages, sans remettre en question la crédibilité générale de leurs déclarations. Les requérants n'ont d'ailleurs pas explicitement mis en cause la crédibilité des témoins.

S'agissant de la crédibilité des témoins, la chambre a déclaré dans l'affaire **T 1210/05** que ce n'est pas seulement lorsqu'elle est malhonnête qu'une personne peut ne pas dire la vérité. Elle peut se tromper en toute bonne foi sur son souvenir d'un événement, en particulier si celui-ci a eu lieu longtemps auparavant.

Dans l'affaire **T 2217/19**, sur la nouveauté, le requérant (opposant) a présenté HE2, la déclaration d'un inventeur de HE1 (brevet européen) faite 25 ans après la date de priorité de HE1. La chambre a convenu que le temps écoulé pouvait être un critère pertinent pour l'appréciation de la crédibilité et de la précision de la déclaration, même faite de bonne foi. La chambre a considéré que le simple souvenir de valeurs (sans preuve écrite) n'était pas suffisant pour prouver de manière claire et non équivoque que les compositions de HE1, et en particulier celle de son exemple 1, étaient caractérisées par les caractéristiques (i) et (ii) telles que définies dans la revendication 1. Même en supposant que les souvenirs soient basés sur des documents d'archives, il aurait au moins été nécessaire de l'indiquer dans la déclaration en explicitant la nature des documents respectifs. En l'absence de telle explication dans la déclaration sur la source des données mentionnées et en l'absence de toute pièce justificative, ces données ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment démontrées. La chambre parvient à cette conclusion après avoir aussi pris en compte le fait que la valeur indiquée (pour la teneur en gel) se situait à la limite supérieure de la fourchette mentionnée dans la revendication 1. Ainsi, même une erreur minime dans le souvenir de cette valeur pouvait avoir pour effet que la teneur en gel se situe à l'intérieur ou en dehors de la fourchette définie dans la revendication 1. L'objet de la revendication 1 est jugé nouveau par rapport à HE1.

Dans l'affaire **T 2517/22**, la division d'opposition n'a pas tenu compte de l'offre d'entendre comme témoin l'auteur de l'attestation D2a sur la question de savoir si D2 faisait ou non partie de l'état de la technique. Plutôt que d'accepter l'offre de preuves, la division d'opposition semblait avoir fondé sa décision sur des suppositions générales quant à la la capacité des personnes à se souvenir d'événements après une certaine période (15 ans). En formulant ces suppositions sans avoir entendu le témoin proposé, la division d'opposition avait en fait apprécié les preuves sans les avoir examinées. L'existence d'un souvenir suffisamment précis de divers événements survenus 15 ans plus tard n'aurait pas dû être dénié par avance (Voir aussi cette décision au présent chapitre III.G.3.3.4 "Rejet de l'offre de preuve par des motifs impropres").

Dans l'affaire **T 483/17** (usage antérieur – au-delà de tout doute raisonnable), l'intimé (titulaire du brevet) doutait que le témoin puisse restituer dans sa déclaration sous serment tous les éléments relatifs à une livraison datant de plus de dix ans et a fait observer que le requérant, qui de toute évidence avait rédigé au préalable cette déclaration, avait dû posséder plus d'informations / documents qu'il n'était prêt à fournir au cours de la procédure. Cependant, l'attestation n'était pas nécessaire pour convaincre la chambre de la réalité de la livraison. En conséquence, des "incohérences" dans cette attestation n'avait aucune importance.

Dans l'affaire **T 2165/18** (voir résumé infra chapitre III.G.4.3.4c) "Archives et publications internet") quant à un manuel d'utilisation sans date, divulgué sur internet, la chambre juge finalement que les lacunes quant à sa date de publication ou à la version du logiciel avec

laquelle il a été distribué ne peuvent pas être comblées seulement par les déclarations d'un témoin ; il est peu probable qu'un témoin même s'il en a été l'auteur puisse reconnaître ce texte en totalité après 9 ans. La chambre écarte finalement au fond la référence par l'opposant aux décisions **T 1798/14**, **T 2565/11** et **T 918/11** pour faire valoir que le témoignage d'**un seul témoin** peut être suffisant comme preuve d'un usage antérieur et qu'un témoin peut aussi combler certaines lacunes dans les faits allégués. Voir aussi **T 939/14** infra.

d) Appréciation du caractère concordant ou non des témoignages

Dans l'affaire **T 361/00**, la chambre juge – sans mettre en doute la bonne foi de son auteur – que les deux **déclarations** E1 et D10 (relatives aux visites d'une cimenterie) sont **contradictoires**, et que les explications de l'opposant lors de la procédure orale ne sont pas de nature à écarter ces contradictions. La chambre conclut dans cette affaire que l'opposant (requérant) n'a pas présenté de preuves convaincantes de l'usage antérieur allégué. La chambre enfin juge de façon motivée que l'audition du témoin est inutile (concernant le sort d'attestations qui ne concordent pas entre elles, voir aussi **T 833/99** et **T 832/13**, doutes sérieux en raison de la nature générale des déclarations).

Dans l'affaire **T 1266/16** la chambre a considéré que, bien que les deux déclarations produites étaient "**identiques mot pour mot"**, elles ne contenaient aucune indication spécifique concernant les fournisseurs auxquels elles faisaient référence, et encore moins à des données concernant l'achat ou l'analyse effectués. Ainsi, ces déclarations **non corroborées par aucun autre moyen de preuve** ne pouvaient être considérées comme prouvant ce que soutenait le requérant. À rapprocher de **T 1604/22**, où la chambre a déclaré que le fait que les attestations aient pu être rédigées par une autre personne, par exemple le mandataire de l'intimé, était sans incidence, puisqu'en les signant, les auteurs approuvaient les déclarations qui y étaient faites.

Dans l'affaire **T 1914/08**, la division d'opposition avait considéré les dépositions de deux témoins comme les moyens de preuve décisifs, permettant d'attester de manière incontestable l'usage antérieur public allégué. La chambre a elle aussi jugé que l'usage antérieur public était prouvé, les deux dépositions donnant chacune une image cohérente et complète du procédé en question.

Dans l'affaire **T 1293/13**, pour contester une insuffisance de description au motif qu'il était fait référence à une machine qui n'existait plus, le titulaire avait produit une attestation du directeur de l'entreprise de ces machines attestant que quelque soit la machine considérée les résultats seraient les mêmes. La chambre ne juge pas l'attestation convaincante au motif qu'elle ne s'appuie sur aucunes données vérifiables.

Dans la décision **T 453/02**, la chambre, à propos d'un usage antérieur allégué, juge contrairement à l'intimée (titulaire du brevet), que les contenus des trois déclarations sont concordants et convaincants. En outre, l'impartialité de la première déclaration ne saurait être mise en doute puisque elle avait été produite par la titulaire du brevet elle-même. Par ailleurs, l'intimée ne peut pas valablement soutenir que le prétendu usage public antérieur est uniquement fondé sur des témoignages établis postérieurement à la date de dépôt du

brevet européen en cause. Ils étaient en l'occurence corroborés par d'autres éléments de preuve (catalogue original, d'un salon, ayant date certaine).

Dans l'affaire **T 1043/93**, les déclarations des témoins (qui n'avaient pas apporté les documents demandés par la chambre) contenaient des réponses imprécises, des incohérences, et entraient en contradiction entre elles, la chambre a donc conclu que l'usage antérieur public allégé n'avait pas été prouvé et ne pouvait être considéré comme faisant partie de l'état de la technique (art. 54(2) CBE).

Dans l'affaire **T 100/97**, sans aucunement vouloir mettre en doute la bonne foi de déclarations produites, la chambre juge que pour attacher foi suffisante au contenu de telles déclarations, il apparaissait nécessaire qu'elles soient **corroborées par des documents à date certaine**. Finalement, en l'absence d'autres documents à date certaine, il n'était pas possible d'établir, avec une certitude suffisante, ce qui avait été rendu accessible au public avant la date de priorité du brevet attaqué.

Dans l'affaire **T 2546/17** la chambre a estimé que la contradiction entre les informations contenues dans les documents D7 et D9 (citation internet), d'une part, et le document D11, d'autre part, jetait un doute sérieux sur la fiabilité du document D11 (un email rédigé neuf ans après la dernière date figurant sur le document D7, par une personne (bibliothécaire) qui n'était pas mentionnée dans le document D7). D7 n'appartenait donc pas à l'état de la technique pertinent.

La chambre a estimé, dans la décision **T 473/93**, qu'il ne suffit pas que le requérant déclare s'être trompé dans sa déclaration faite sous la foi du serment pour que des faits différents invoqués oralement paraissent plus crédibles. Les faits invoqués oralement devaient donc être considérés comme non établis.

En principe, il ne doit être accordé qu'une valeur minime à une **déclaration non signée**, faite par une personne inconnue dont le nom n'a pas été indiqué (**T 750/94**, JO 1998, 32 ; **T 1818/12**). Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a refusé de considérer les faits invoqués, fondés sur des **ouï-dire** sans être complétés par l'audition d'un témoin, comme des preuves adéquates d'un usage antérieur public.

Dans l'affaire **T 939/14**, le titulaire du brevet reprochait à la division d'opposition de s'être prononcée au regard d'**un seul témoin**. La chambre a estimé qu'il convenait d'abord d'examiner l'objection du titulaire du brevet selon laquelle, conformément à la décision **T 1210/05**, un seul témoin – comme en l'espèce – ne suffit pas pour établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Un tel principe général ne peut être tiré de cette décision. Cela vaut également pour la jurisprudence des chambres de recours de manière générale. A rapprocher de **T 2165/18** (point 1.9 des motifs), et de **T 1057/15** (usage antérieur public d'une clé USB par une formation de techniciens du service après-vente).

La décision **T 464/20** offre un exemple de décision très détaillée quant à l'appréciation par la chambre du témoignage contesté par le titulaire ; la chambre passe en revue l'argumentation soutenue par ce dernier notamment portant sur des contradictions alléguées du témoignage. La chambre se prononce aussi sur le standard de preuve en

regard de la conviction de la première instance et sur les conséquences de l'absence de hiérarchie des preuves dans l'appréciation dudit témoignage. La chambre aux termes de motifs très détaillés partage finalement l'appréciation faite par la première instance : l'usage public antérieur est suffisamment prouvé.

Dans l'affaire **T 1171/16**, la chambre énonce s'agissant de l'art. 83 CBE, que l'intimé (titulaire du brevet) avait fait valoir que la déclaration D7 d'un employé de l'intimé effectuée en 2016 attestait des connaissances de la personne du métier en 2004. La chambre a considéré cependant que la déclaration n'était pas une source fiable pour établir ces connaissances. Premièrement, la déclaration ne contenait aucune information spécifique sur les qualifications, profession et connaissances de l'auteur de la déclaration, ni aucune autre raison particulière susceptible de convaincre la chambre que le déclarant pouvait attester de manière fiable des connaissances d'une personne du métier en 2004.

La décision **T 34/18** dans une affaire d'usage antérieur et de l'examen de l'existence d'une obligation de confidentialité, la chambre juge que les déclarations d'un témoin de la titulaire telles qu'elles ressortent d'affidavit et du procès-verbal de son audition devant une instance de l'office autrichien des brevets sont d'ordre général ne permettant ainsi pas de remettre en cause la crédibilité des témoignages formulés en faveur de la thèse de l'opposant sur l'absence de confidentialité. Le témoin de la titulaire a certes expliqué qu'il existait un accord écrit de confidentialité, mais un tel document n'a pu être produit. Les déclarations de ce témoin faisaient dans son ensemble apparaître selon la chambre que ses souvenirs étaient imprécis et pour partie spéculatifs. Il ne ressortait pas qu'il se souvenait précisément d'un tel accord mais qu'il avait supposé qu'un tel accord existait car c'était courant. Les déclarations d'un autre témoin de la titulaire étaient également vagues pour contredire les déclarations détaillées des témoins de l'opposant. Décision d'espèce signalée à titre d'exemple en raison de sa motivation riche sur ces points.

Dans la décision **R 15/21**, le pétitionnaire (opposante-intimée) devant la Grande Chambre de recours reprochait à la chambre de n'avoir pas pris en considération des moyens pertinents sur la déclaration écrite E33 sur la date de publication de E1 (manuel d'utilisation) qui auraient dû la conduire à conclure à la révocation du brevet ; la chambre dans la décision écrite ne faisant nulle part référence au passage commenté par le pétitionnaire lors de son exposé oral. La chambre avait jugé qu'une telle lacune comme l'absence d'une date dans le manuel d'utilisation E1 ne pouvait pas être comblée seulement par les déclarations et le témoignage d'une seule personne. La requérante a présenté entre autres des références à des décisions de chambres de recours selon lesquelles le témoignage même d'un seul témoin était apte et suffisant à prouver des faits allégués. La Grande Chambre de recours ne partage pas l'analyse de la requérante et juge que les motifs écrits font ressortir que la chambre avait bien pris connaissance de l'exposé oral de l'opposante, et l'a pris en considération ; elle a expliqué pourquoi les lacunes par rapport à E1 n'étaient pas comblées en l'espèce par un (seul) témoin et n'a finalement pas retenu la position de la requérante. Juger si oui ou non l'appréciation des allégations de faits, des moyens de preuves et arguments présentés par la requérante devait être considérée comme correcte exigerait un réexamen au fond par la Grande Chambre de recours, réexamen exclu de ses compétences (jurisprudence constante depuis **R 1/08**).

Dans l'affaire **T 2892/19**, le titulaire du brevet requérant alléguait que K n'était pas un témoin fiable parce qu'il avait un intérêt à l'annulation du brevet et qu'il était impliqué dans une procédure pénale. La chambre a estimé que de telles considérations ne rendaient pas automatiquement les preuves ou les déclarations de témoins irrecevables ou non fiables ; cela devait être pris en compte lors de l'appréciation des preuves présentées. Compte tenu des preuves fortes sous forme de documents en plus des déclarations de témoin de K et du fait que le requérant n'avait soulevé aucune contradiction substantielle dans ces déclarations du témoin, la chambre était convaincue (balance des probabilités) que les kits Regen selon D127 et les instructions pour leur utilisation selon D129 avaient été livrés à Levi Medical et à des praticiens en Italie avant la date de priorité du brevet.

Voir aussi **T 649/20** qui concernait le statut de D1 - un article scientifique d'une revue - en tant qu'état de la technique, dont la date de publication exacte n'était pas disponible, ainsi que deux courriels imprimés (D15, D16) dans lesquels le directeur de la rédaction et l'éditeur principal de la revue indiquaient indépendamment l'un de l'autre la même date comme date de publication pour le numéro de la revue en question (degré élevé de certitude). La chambre a de toute façon considéré que D14 (extrait d'une base de données publique de la Central Library for Medecine) fournissait la preuve suffisante que le document D1 avait été en fait mis à la disposition du public avant la date de priorité. Également sur la question de savoir à quelle la date une revue a été rendue accessible aux usagers de la bibliothèque, dans l'affaire **T 1050/12**, des résumés d'interventions publiés dans un supplément à une publication régulière d'une revue scientifique ont été jugés comme accessible au public avant la date de priorité du brevet sur la base des timbres dateurs de la bibliothèque et des déclarations qui les accompagnaient des bibliothécaires. En effet, la chambre a observé, entre autres, que le dossier contenait des preuves provenant de trois bibliothèques différentes dans le monde (Allemagne, États-Unis et Royaume-Uni) selon lesquelles des exemplaires de la revue étaient accessibles au public ; il existait des preuves concordantes sous la forme de copies frappées d'un timbre dateur pour les dates de réception et/ou de catalogage, et la chambre n'avait aucune raison de douter que les routines habituelles décrites par les bibliothécaires dans leurs bibliothèques n'auraient pas effectivement été suivies s'agissant de la revue en question. La chambre a estimé que, indépendamment du fait que le bibliothécaire soit considéré ou non comme un membre du public (question posée également dans **T 834/09**), il existait des moyens de preuve convaincants pour prouver que les documents D3 et D7 avaient été rendus accessibles au public avant la date de priorité du brevet en cause. Dans l'affaire **T 649/20**, la chambre a décidé que le bibliothécaire qui avait reçu le numéro de la revue et l'avait enregistré dans la base de données était un membre du public.

Voir aussi **T 1138/20**, point 1.2.3 des motifs (obligation de motivation).

e) Témoignages et procédures nationales

Dans une **procédure nationale** devant le tribunal de district et la cour d'appel des Pays-Bas, plusieurs témoins avaient été entendus et les deux parties à ces procédures avaient produit un exposé écrit. La cour d'appel néerlandaise n'avait pas été en mesure d'établir un enchaînement ininterrompu de preuves démontrant que l'usage antérieur public qui

était allégué avait bien eu lieu avant la date de priorité du brevet contesté. Après avoir apprécié les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, la chambre a estimé dans l'affaire **T 665/95** qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires et qu'elle pouvait suivre les conclusions de la cour d'appel néerlandaise, si bien que contrairement à ce qu'avait énoncé la division d'opposition dans la décision contestée, l'objet de la revendication 1 selon le brevet tel que délivré a été jugé nouveau. Pour d'autres exemples avec des procédures nationales s'agissant plus généralement de questions de preuve : affaires **T 760/89**, JO 1994, 797 (USA) ; **T 582/90** (FR) ; **T 1043/93** (IT) ; **T 885/02** (NL) ; **T 276/07** (IT) ; **R 21/09** (UK) ; **T 1904/12** (DE), **T 202/13** (NO) et **T 2220/14** (USA) ; **T 34/18** (AT) ; **T 1841/18** (IT) ; **T 2892/19** (UK) ; **T 526/21** (UK).

Dans l'affaire **T 407/08**, le requérant (titulaire du brevet) a produit la copie d'un rapport d'expertise ordonné par une juridiction allemande dans le cadre d'un litige de brevet. Une conclusion tirée de l'expérience générale comprise dans ce rapport d'expertise a été prise en considération par la chambre pour conclure qu'une caractéristique donnée n'était pas implicite à une personne du métier (art. 100(c) CBE).

f) Obligation de soulever une objection au titre de la règle 106 CBE

Dans l'affaire **R 8/17**, la Grande Chambre de recours a rappelé qu'une objection soulevée au titre de la règle 106 CBE doit être expresse et spécifique. Le requérant revendiquait que l'objection était fondée sur la procédure orale et que ni le procès-verbal – une rectification à raison du prétendu caractère incomplet du procès-verbal n'avait pas été demandée – ni l'exposé écrit des motifs ne contenaient d'indication d'une telle objection. En outre, l'affidavit du mandataire du requérant déposé avec la requête n'étayait pas l'argument du requérant sur ce point déterminant.

4.2.3 Tests et expériences

a) Méthodologie des tests et valeur probante

Dans l'affaire **T 702/99**, la chambre s'est penchée en détail sur la force probante de moyens de preuve fondés sur des tests. Elle a jugé essentiel que les **tests comparatifs**, réalisés par un certain nombre de personnes afin de prouver ou de récuser les qualités d'un produit telles qu'une meilleure "sensation" (p. ex., en cosmétique), soient effectués dans des conditions d'objectivité maximale par leurs auteurs. Lorsqu'elles préparent des moyens de preuve fondés sur des tests, les parties à la procédure devraient adopter les mêmes normes que lorsqu'elles préparent des moyens de preuve fondés sur des expériences. Bien que le recours à des personnes indépendantes tende naturellement à conférer plus de poids aux tests, le recours à des employés n'est pas inacceptable en tant que tel si les modalités des tests permettent de garantir que les employés ne seront pas influencés par une connaissance antérieure des produits testés ou par les attentes de leur employeur concernant le résultat des tests. La présentation de moyens de preuve fondés sur des tests doit également être précise, mais le format de présentation ne revêt qu'une importance secondaire – un rapport soigneusement élaboré et/ou un tableau peut transmettre autant d'informations qu'un grand nombre de déclarations de participants.

Dans l'affaire **T 275/11** (composition éclaircissante/décolorante pour les cheveux), afin de démontrer que le problème était résolu, le requérant (titulaire du brevet) s'est référé à deux exemples comparatifs. La chambre, citant la décision **T 702/99**, a rappelé qu'il était souhaitable de montrer que les essais avaient été **réalisés en aveugle**, afin d'éviter tout soupçon de partialité. La chambre a souligné qu'aucune indication n'était fournie en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces essais avaient été conduits. Les effets invoqués par le requérant ne pouvaient donc être pris en considération.

Dans l'affaire **T 103/15**, à propos de rapports d'essai présentés par l'opposant (requérant). La chambre, citant la décision **T 702/99**, a déclaré, s'agissant de la force probante des moyens de preuve fondés sur des tests, qu'il était important non seulement de préciser les conditions dans lesquelles ces essais avaient été conduits, mais également d'indiquer le nom des participants et de leurs employeurs de sorte que le lien entre les participants et la partie puisse, si nécessaire, être établi. Il en va de même dans les cas où l'opposant a agi comme **homme de paille** pour le compte d'une société car le lien entre ladite société et les participants pourrait avoir une incidence sur l'évaluation de la valeur probante des moyens de preuves fondés sur des tests produits par l'homme de paille. Un organisme neutre aurait pu se voir confier la conduite des tests. **La possibilité** a été donnée au requérant **de fournir les informations pertinentes** concernant l'auteur du compte rendu d'essai D9 lors de la procédure orale, possibilité qu'il a **rejetée** (voir le procès-verbal). Enfin, les raisons pour lesquelles D9 n'avait pas été pris en compte au cours de la procédure d'opposition s'appliquaient encore au stade du recours. Eu égard à sa valeur probante limitée, le compte rendu d'essai n'a pas été pris en considération par la chambre lors de son réexamen de la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 301/94**, sur la question de la nouveauté, la chambre a énoncé que les analyses produites par l'opposant (Saint-Gobain Emballage) faisaient apparaître que les résultats obtenus par deux laboratoires (les laboratoires de l'Institut National du Verre en Belgique et Saint-Gobain Recherche) pour des compositions et des propriétés optiques de bouteilles en verre étaient tous couverts par les plages définies dans la revendication 1 du brevet en cause et que les résultats des analyses concordaient suffisamment entre eux pour être fiables.

Dans l'affaire **T 1863/21**, concernant une objection au titre de l'art. 100b) CBE (voir abstract au chapitre II.C.9.3.), le requérant (opposant) alléguait que le résultat n'était pas atteint sur toute la portée des revendications 1 et 2. La seule argumentation du requérant reposait sur une **analyse statistique** des résultats présentés dans la figure de D15 déposée par le titulaire du brevet. La chambre a observé que la signification statistique n'était pas et ne devait pas être le seul critère pour évaluer les résultats expérimentaux, et encore moins pour les exclure (après avoir analysé l'apport des décisions **T 884/06** et **T 299/18**). Un brevet n'a pas à remplir les conditions qu'une **publication scientifique évaluée par des pairs** doit remplir. En outre, la chambre, se référant à la décision **T 2036/21**, a déclaré que l'instance décide selon sa propre conviction, en tenant compte des preuves disponibles dans la procédure. Dans les procédures devant l'OEB, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une analyse statistique des résultats et de déterminer un intervalle de confiance spécifique pour considérer un moyen de preuve convaincant, comme cela est le plus souvent exigé dans la recherche biomédicale et par les autorités

sanitaires délivrant des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. La signification statistique évalue la probabilité qu'une différence observée dans les données ne soit pas le fruit du hasard. Par conséquent, l'allégation d'absence de signification statistique ne prouvait pas en soi l'hypothèse selon laquelle il n'y avait aucune différence entre les groupes, ou aucun effet d'un traitement (expliqué en détail dans D21 ("Retire statistical significance", Nature, 567, 2019), un document qui traitait de la pertinence de la signification statistique lorsqu'il s'agit de rapporter des effets cruciaux dans des publications scientifiques).

Dans l'affaire **T 956/21**, la requérante (titulaire) contestait sur plusieurs points la valeur probante des expériences rapportées dans D7 en raison des conditions dans lesquelles ces tests avaient été réalisés. La chambre n'a pas partagé ce point de vue et a énoncé que les écarts mineurs par rapport aux exemples très spécifiques du brevet en cause concernant les caractéristiques optionnelles et non essentielles ne pouvaient être considérés comme un écart critique rendant les expériences de D7 non pertinente ou non crédible. Contrairement à l'avis du requérant, il n'est pas nécessaire de répéter chaque détail des exemples du brevet pour contester la suffisance de l'exposé (**T 226/85**, **T 2242/16**). En outre, la chambre a indiqué que la condition de suffisance de l'exposé implique que la personne du métier doit être en mesure de retravailler l'invention sur l'ensemble de son champ d'application et pas seulement lorsqu'elle suit un mode de réalisation très spécifique et détaillé. La chambre a donc conclu que, bien que les expériences de D7 s'écartaient légèrement de l'exemple spécifique du brevet, elles correspondaient néanmoins à l'enseignement du brevet et constituaient une reproduction appropriée de l'enseignement du brevet pouvant être prise en compte pour évaluer le caractère suffisant de l'exposé.

b) Appréciation des tests soumis au soutien de la solution du problème (article 56 CBE)

Lorsque les tests, les preuves soumises sont des preuves postérieures à la publication, voir **G 2/21** (JO 2023, A85) qui en fixe le régime ; décision **G 2/21** largement rapportée dans le chapitre sur l'activité inventive avant tout, et aussi le chapitre sur la suffisance de l'exposé. La Grande Chambre de recours s'écarte du concept de "plausibilité".

Dans l'affaire **T 1872/08**, qui concernait l'activité inventive et la solution non évidente à un problème fondé sur un effet avantageux qui avait été établi au moyen d'essais comparatifs, la division d'opposition n'avait pas considéré les essais fournis par le demandeur (requérant) comme pertinents, ces essais ayant été réalisés avec une imprimante spécifique sur un certain type de papier, lesquels différaient de l'imprimante et du papier utilisés dans l'exemple 18 du document (D9). La chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, "si l'on procède à des essais comparatifs pour démontrer une activité inventive entraînant un effet d'amélioration dans un domaine revendiqué, la comparaison avec l'état de la technique le plus proche doit être de nature à montrer de manière convaincante que cet **effet** est **dû à la caractéristique distinctive de l'invention**. À cette fin, il peut être nécessaire de modifier les éléments de comparaison, de manière qu'ils ne diffèrent que par cette caractéristique distinctive" (**T 197/86**, JO 1989, 371, point 6.1.3 des motifs). Dans l'affaire **T 1872/08**, la chambre a

conclu que les essais comparatifs apportaient suffisamment d'éléments prouvant que le problème avait été résolu.

Dans l'affaire **T 479/06**, il s'agissait de l'examen de l'activité inventive et de démontrer que le problème était bien résolu par la solution revendiquée. Les essais présentés par la titulaire n'étaient **pas pertinents** et ne permettaient pas de conclure que le problème technique avait effectivement été résolu ; le problème technique à résoudre a été reformulé (voir aussi **T 1177/17** pour une autre illustration - l'intimé n'avait pas étayé ses arguments par des éléments de preuve autres que les données mentionnées à l'exemple 1 du brevet, une étude menée sur des souris vaccinées avec Influvac – effet technique non plausible – effets non pris en compte dans la formulation du problème technique objectif).

Dans l'affaire **T 568/11**, la chambre a jugé que le problème technique devait être reformulé. L'un des arguments du titulaire du brevet était que les différences supplémentaires entre les compositions à comparer étaient si minimes qu'elles n'auraient aucune influence sur les propriétés de la composition.

Concernant également un effet qui ne **trouve pas sa cause** dans la caractéristique distinctive de l'invention, dans l'affaire **T 71/09**, l'unique comparaison des deux compositions ne permettait guère de démontrer que la solution proposée par le brevet pour résoudre le problème technique soit à l'origine de l'effet allégué et, que cet effet soit présent dans toute la portée de la revendication. L'amélioration de la tenue aux shampooings pouvait ainsi **être causée par d'autres facteurs**. Il n'a pas été établi que la tenue de la coloration se trouve améliorée pour l'ensemble des compositions revendiquées.

Dans l'affaire **T 1127/10** (traitement capillaire), étant donné qu'aucun des exemples du brevet contesté ne présentait des données expérimentales, la requérante avait soumis à cet effet le document (7). Ce document présentait deux séries d'essais comparatifs. La chambre juge que la description de la procédure et de l'évaluation des tests comparatifs donnés dans le document (7) étaient à la fois déficients et insuffisamment significatifs pour permettre d'établir de façon crédible l'existence d'une amélioration (voir aussi **T 1962/12** et **T 383/13** : exemples comparatifs déficients et amélioration non crédible).

Dans l'affaire **T 488/16**, la chambre a partagé l'avis du requérant selon lequel il n'est pas toujours requis de fournir des données expérimentales ou des résultats de tests dans une demande (voir **T 578/06**). Toutefois, une condition sine qua none est de montrer que le problème technique sous-tendant l'invention avait au moins été résolu de manière plausible à la date du dépôt. Si, comme dans l'affaire en cause, l'invention était d'une nature telle qu'elle reposait sur un effet technique qui n'était pas évident en soi ni prévisible ni basé sur une notion théorique concluante, au moins certains moyens de preuve étaient requis pour démontrer que le problème technique avait bien été résolu (sur l'absence de nécessité de produire des preuves expérimentales en relation avec l'art. 83 CBE, voir p. ex. **T 416/14**).

Dans l'affaire **R 9/14**, la Grande Chambre de recours a indiqué que le requérant a cru à tort que la chambre ayant statué avait commis un grave vice de procédure en ne l'informant pas de l'ordre exact des étapes à suivre au titre de l'approche problème-solution, ainsi que de la manière dont elle avait appliqué le droit matériel. Il convient, dans le cadre de l'approche problème-solution, de présenter des résultats d'essais comparatifs afin de prouver un effet ou une amélioration lorsque l'on définit, par rapport à l'état de la technique le plus proche, le problème qui est effectivement résolu par l'objet revendiqué. Le requérant, ayant une connaissance approfondie du droit des brevets, aurait dû le savoir. Il ne saurait donc avoir été pris "au dépourvu". De même, son droit d'être entendu n'a pas été enfreint.

Dans l'affaire **R 16/13**, la chambre – d'office – a remis en cause la valeur probante des exemples comparatifs invoqués par le titulaire du brevet bien que leur caractère concluant pour démontrer un effet technique de l'invention revendiquée n'avait pas été contesté par l'opposant. La décision attaquée a été annulée.

c) Appréciation – autres tests

Dans l'affaire ex parte **T 2340/12**, la demande concernait un bloc d'implosion d'énergie spatiale. Concernant la suffisance de l'exposé, le requérant (demandeur) a allégué sans se rapporter à une citation Internet spécifique, que plus de 40 000 citations Internet pouvaient être trouvées pour "Énergie spatiale", et il ne se référait qu'à des mesures "indirectes" réalisées sur des rats blancs ou des patients mais ne donnait aucun détail concernant la nature de ces expériences ou leur pertinence pour l'invention revendiquée, bien qu'il avait été invité à le faire dans l'opinion provisoire de la chambre. Les critiques soulevées par la division d'examen concernant l'absence d'un groupe témoin pour les patients traités, les doutes existants sur la pertinence des expériences réalisées, l'absence de détails sur les circonstances et la manière dont ces expériences ont été contrôlées, étaient fondées.

Dans l'affaire **T 453/04**, la chambre a estimé que les **preuves expérimentales** présentées par le requérant (opposant) étaient insuffisantes, et ce pour deux raisons. Premièrement, les enseignements du brevet litigieux n'étaient pas reproduits précisément. Deuxièmement, il n'avait pas été prouvé que le produit décrit comme étant représentatif de l'état de la technique faisait effectivement partie de l'état de la technique. Par conséquent, les expériences présentées par le requérant comme moyens de preuve ne démontraient pas que les étapes du procédé décrites dans la revendication 1 de la requête principale permettaient d'obtenir des produits en tous points semblables à ceux de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 1248/08**, la demande telle que déposée contenait un chiffre qui correspondait à une valeur utilisée dans l'exemple 1 et qui était illisible et indéchiffrable. Il était impossible de déterminer s'il s'agissait de "0,08" ou "0,09", ou même de "0,05". La chambre a jugé que les arguments du requérant, qui appliquait le critère de "l'appréciation des probabilités" en invoquant notamment une **enquête** qui corroborait la valeur "0,09", ne pouvaient être accueillis. Selon l'enquête menée auprès des associés et employés du cabinet du mandataire représentant le requérant, ces résultats démontraient que la valeur

en question ne pouvait être considérée comme étant "0,09" avec une certitude "au-delà de tout doute raisonnable", comme l'exigeait la jurisprudence constante. En tout état de cause, une question liée à l'exactitude et à la divulgation d'informations ne saurait être tranchée au moyen d'un **sondage** (voir aussi le chapitre II.E.5. "Preuves et degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections").

4.2.4 Archives et publications internet

Dans l'affaire **T 649/20**, dans laquelle la chambre s'est penchée sur le statut d'un article scientifique d'une revue (D1) en tant qu'état de la technique, dont la date de publication exacte n'était pas disponible, différents éléments de preuve ont été présentés. La chambre a considéré que D14 (extrait de la base de données publique de la Central Library for Medecine) apportait déjà une preuve suffisante que D1 était en fait accessible au public avant la date de priorité ; le bibliothécaire qui avait reçu le numéro et l'avait enregistré dans la base de données à partir de laquelle D14 avait été obtenue était en tout état de cause un membre du public aux fins de l'art. 54(2) CBE (voir aussi **T 834/09**, à rapprocher de **T 1050/12**). La décision récente **T 649/20** contraste avec l'affaire plus ancienne **T 314/99**. Cf. **T 364/20**.

En effet, dans la décision ancienne **T 314/99**, il était question de l'accessibilité au public d'un mémoire ("**Diplomarbeit**"), la chambre a considéré que ce mémoire ne devenait pas accessible au public par le simple fait qu'il était arrivé aux archives de la **bibliothèque** du département Chimie de l'université. Le **"registre"** cité comme moyen de preuve était un carnet manuscrit dans lequel les bibliothécaires inscrivaient les mémoires de fin d'études reçus aux archives. Le registre en lui-même n'était pas une publication officielle de la bibliothèque mais avant tout un document interne utilisé par le personnel de la bibliothèque. Après un examen approfondi des annotations figurant dans le registre, la chambre a indiqué qu'il ne pouvait être conclu avec certitude que les entrées concernées avaient été effectivement saisies avant la date de priorité pertinente et que l'on ne pouvait exclure qu'elles aient été ajoutées ultérieurement lorsque, pour une raison ou une autre, la question des dates était devenue pertinente.

Dans la décision **T 91/98**, l'intimé (opposant) avait remis en cause l'activité inventive sur la base du document (8) qui était une **entrée de la base de données Lexis-Nexis**. Aucune preuve n'a été fournie concernant la date à laquelle cette information a été enregistrée dans la base de données, c'est-à-dire la date à laquelle elle a été rendue accessible au public. De même, la date de disponibilité de l'information ne pouvait pas être considérée comme étant la date indiquée dans le titre de l'entrée (3 septembre 1985) car cette dernière date ne pouvait être assimilée à la date de diffusion de l'information et n'avait même pas besoin d'être exacte. Après une analyse détaillée des attestations produites par l'intimé, la chambre a jugé que la date à laquelle l'information contenue dans le document (8) avait été rendue accessible au public ne pouvait être établie avec certitude.

Dans l'affaire **T 2284/13** (Wayback machine pour l'état de la technique), la chambre a accepté une combinaison de D5, une version d'archive incomplète d'une page Web (via l'interface "Wayback Machine" *web.archive.org* ; accessible au public en 2004 avec

uniquement de petites images) et D5', un téléchargement récent (2009) de la page Web (avec des images complètes) comme preuve d'une publication de l'état de la technique. Par conséquent, prenant en compte la divulgation de l'antériorité D5, la figure élargie "the MRTT fuel system" présentée dans D5' devait également être regardée comme faisant partie de cette divulgation.

Dans l'affaire **T 1698/08**, la chambre n'a pas vu de raison de refuser d'admettre une preuve en vertu de son pouvoir d'appréciation, puisque cette preuve ne pouvait être considérée comme non pertinente ou inutile. En tout état de cause, il n'était pas possible de refuser d'admettre un document au motif qu'il comportait une déclaration au sujet de **l'exactitude des faits** qu'il contenait. Ceci relevait de la valeur probante d'un document. Compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves (**G 3/97**, JO 1999, 245, point 5 des motifs), la chambre était libre d'apprécier dans quelle mesure les informations figurant dans un document étaient crédibles, étant entendu qu'une telle déclaration pouvait jouer un rôle. L'affaire **T 1698/08** concernait, eu égard à la validité contestée d'un pouvoir, un **extrait non certifié conforme** (provenant d'Internet) du registre du commerce.

Il ne saurait suffire à l'intimée de se borner à invoquer en général un manque de fiabilité de **l'archive Internet** pour mettre en doute la date d'accessibilité publique d'un document archivé sur *www.archive.org* (**T 286/10** appliquant le régime de droit commun de la preuve par l'appréciation de la plus forte probabilité ; confirmé dans les décisions **T 2227/11**, **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08**, **T 1066/13**). Voir aussi chapitre I.C.3.2.3 "Divulgations sur Internet".

Dans l'affaire ex parte **T 3000/19** concernant le recours à des moyens de preuve électroniques dans la procédure, la décision de rejet était fondée sur une vidéo YouTube en tant qu'antériorité, vidéo qui n'était plus accessible à la date de la décision de la chambre. Selon la chambre, les divisions d'examen doivent s'assurer qu'une divulgation sur Internet utilisée comme état de la technique est fiable à la fois en termes de date de publication et d'accessibilité permanente à son contenu dans la version rendue accessible au public à cette date. Il convient de dûment prendre en considération le droit des tiers et du public de consulter le dossier au titre de l'art. 128 CBE. Étant donné que le contenu sur Internet évolue dans le temps, lorsque des moyens de preuve électroniques comme un document ou une vidéo provenant d'Internet sont utilisés comme divulguant l'état de la technique à l'encontre de la brevetabilité d'une demande, des mesures appropriées doivent être prises pour collecter, stocker et conserver ces moyens de preuve et les rendre accessibles dans des conditions adéquates pour l'instance de recours ou aux parties intéressées telles que le demandeur, un opposant, leurs mandataires respectifs ou un membre du public. Voir chapitres III.K.3.4.4 et III.W.3. À rapprocher aussi de **T 3071/19**.

Voir aussi section de ce Chapitre III.G.4.3.4c).

4.2.5 Autres preuves écrites

Dans la décision **T 332/87**, un **document interne** non signé portant une date et la mention "confidentiel" et une brochure ne portant pas de date n'ont pas été considérés comme des moyens de preuve suffisants. Dans l'affaire **T 595/89**, la chambre a estimé que des

documents internes de l'opposant concernant l'installation d'un appareil dans un avion et sa vente ne suffisaient pas pour apporter la preuve d'un usage antérieur public.

Dans la décision **T 204/88**, une **lettre d'offre** n'a pas été jugée suffisante pour prouver l'existence d'usage antérieur public, parce qu'elle ne permettait pas de savoir quand et à qui l'appareil devait être livré, et que l'appareil était décrit de manière trop générale pour pouvoir déterminer s'il correspondait à l'invention. Dans la décision **T 725/89**, une offre datée n'a pas été considérée comme un moyen de preuve suffisant, car elle n'apportait pas la preuve de la date à laquelle l'offre avait effectivement été présentée, et la date de l'offre n'était qu'une semaine avant la date de priorité. A l'inverse, la chambre a estimé, dans la décision **T 482/89** (JO 1992, 646), qu'un **bordereau de livraison ne portant pas de signature** et d'autres documents pouvaient constituer des moyens de preuve suffisants de la livraison.

Dans l'affaire **T 505/15**, la chambre a déclaré que l'argument du requérant (opposant) selon lequel le document **original** imprimé n'était plus disponible 14 ans après sa création était crédible, étant donné qu'il n'existait aucune obligation de conserver l'original en version papier pendant plus de 10 ans. Toutefois, la chambre n'a pas considéré que l'absence de signature jetait le doute sur le contenu du document. Premièrement, l'allégation concernant l'existence d'une disposition légale exigeant la signature d'un tel document n'était pas étayée. Deuxièmement, même si le document original imprimé était signé, il était peu probable que la version du document stockée électroniquement contienne une telle signature. À rapprocher de **T 2466/13** sur l'absence de production des originaux de contrats de cession du droit de priorité ainsi que sur la simple allégation de possibilité de falsification de signatures.

Dans la décision **T 48/96**, la chambre a décidé de ne pas accepter les copies de pages d'un **catalogue** sur lesquelles était inscrite une date comme preuve suffisante de l'accessibilité au public. Pour prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans un catalogue, était accessible au public avant la date de priorité, il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait accessible à toute personne ; il pourrait par exemple exister un retard (au présent chapitre III.G.4.3.4a), affaires relatives à des catalogues et brochures commerciales, ainsi que p. ex. **T 1710/12** sur la conséquence quant au standard de preuve que le catalogue n'avait pas été produit au soutien d'une allégation d'usage antérieur public).

Dans l'affaire **T 905/94**, le titulaire du brevet avait exposé un store à une exposition. Après avoir examiné les preuves concernant l'exposition, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si l'utilisation de la même **dénomination commerciale** pour des modèles différents pouvait constituer une preuve du fait que le titulaire du brevet avait commercialisé ou décrit des stores conformes au brevet en cause avant la date de priorité. De l'opinion de la chambre, cette utilisation ne pouvait constituer une preuve suffisante. Dans le domaine industriel, il est courant qu'une même dénomination soit employée et conservée pour un produit dont les caractéristiques techniques changent avec le temps au gré des perfectionnements apportés. À rapprocher de **T 2020/13** à propos d'un changement de dénomination commerciale concernant des produits de l'art antérieur

désignés par cette dénomination commerciale. Voir aussi la jurisprudence citée sous II.C.6.6.10 "Composés chimiques" après **T 842/14**.

Dans l'affaire **T 2357/12** concernant le transfert de la qualité d'opposant et la notion de "succession universelle", la chambre a abordé la question de l'appréciation des preuves. Le titulaire du brevet avait remis en question la force probante de **documents privés**, tels que soumis dans la présente affaire, par rapport à des documents officiellement enregistrés, pour prouver le transfert de la qualité d'opposant dans une procédure inter partes. La chambre a affirmé que si les **registres publics** jouissaient souvent de la confiance du public quant aux faits enregistrés et qu'une grande force probante était attachée à d'autres documents publics pour des questions formelles, un document privé pouvait plus aisément être contesté quant à l'identité de son émetteur, ou en ce qui concerne la date et le lieu de sa création. Cependant, ni le caractère public ni le caractère privé d'un document n'apportait la preuve irréfutable de l'exactitude de son contenu. Citant des exemples de plusieurs types de documents admis dans différentes affaires, la chambre a fait observer que les chambres de recours avaient toujours accepté des documents à la fois publics et/ou privés pour attester du transfert de droits, que ce soit par succession universelle ou par transfert individuel d'actifs. Le degré de preuve requis correspondait à la crédibilité des faits attestés, compte tenu de toutes les circonstances. (Décision **T 2357/12** citée par exemple par **T 854/12**, **T 1575/17**).

L'opposant étant décédé, la chambre a suggéré, dans l'affaire **T 74/00**, que la meilleure preuve qui pouvait être fournie l'était par le droit successoral pertinent (en l'occurrence, le droit japonais) en suivant **l'expertise juridique** d'un avocat japonais ; le simple dépôt de copies de la correspondance d'une partie avec ses avocats japonais chargés de l'affaire ne peut être utilisé comme solution de rechange. Dans l'affaire **T 205/14** (et **T 517/14**), la chambre a jugé que le droit israélien (applicable) avait été établi par la consultation juridique produite par une partie (cession du droit de priorité). Dans l'affaire **T 1201/14**, à propos également de cession du droit de priorité, des consultations juridiques ont été fournies mais n'ont pas convaincu la chambre sur le bien-fondé (voir sur ce point cependant la présomption désormais posée par **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50), voir aussi point 133 des motifs).

Dans l'affaire **T 1720/20**, la chambre, en application du principe de libre appréciation des preuves, a décidé qu'une comparaison photographique de caractères non latins (en l'occurrence chinois) présentée pour déterminer l'identité d'un demandeur pour une revendication de priorité était autorisée et a rejeté la question de saisine soumise conjointement par les parties.

4.3. Degré de conviction de l'instance

Même si plusieurs concepts relatifs au degré de conviction de l'instance ont été définis par la jurisprudence des chambres, ils ont tous en commun que les décisions doivent être prises sur la base du principe de la libre appréciation de la preuve (réaffirmé par **G 2/21**, point 46 des motifs).

Dans **T 1138/20**, affaire centrée sur des questions de preuve, la chambre énonce clairement (voir point 1 de l'exergue) qu'il n'y a qu'**un standard de preuve** dans les procédures devant l'OEB : l'instance qui statue, tenant compte des circonstances de l'affaire et des preuves pertinentes dont elle dispose, doit être **convaincue** que le fait allégué s'est produit. (À rapprocher du point 1.2.3 des motifs sur l'obligation de motivation).

À rapprocher de **G 2/21** (JO 2023, A85), qui contient ce passage : "L'unique facteur déterminant est de savoir si le juge est personnellement convaincu de la véracité de l'allégation de fait, en d'autres termes, quel niveau de vraisemblance il accorde à un élément de preuve. À cette fin, le juge doit mettre l'ensemble des arguments en faveur et à l'encontre d'une allégation de fait en relation avec le niveau de preuve requis. (…) Les motifs ayant conduit le juge à être convaincu de l'exactitude ou de l'inexactitude d'une allégation de fait contestée doivent être énoncés dans la décision." (voir point 31 des motifs, ainsi que, précité, le point 46 des motifs). La décision **T 832/22** analyse entre autres **G 1/12**, **G 2/21** (points 30-31 des motifs), **T 1138/20**, l'articulation entre principe de libre appréciation des preuves, conviction de l'instance et standard de preuve,

Ce faisant, quand un standard est appliqué, le standard de preuve généralement appliqué par l'OEB est l'appréciation des probabilités. Ce standard de la "balance des probabilités" est, par exception, déplacé vers un degré de conviction de l'instance au-delà de tout doute raisonnable principalement dans les procédures d'opposition dans lesquelles seul l'opposant pouvait accéder aux informations (preuves) concernant, par exemple, un usage antérieur public allégué.

Et la chambre, dans l'affaire **T 1138/20**, de spécifier : si, par exemple, seul l'opposant avait accès aux preuves pertinentes, l'instance qui statue doit en tenir dûment compte lorsqu'elle évalue le poids et l'importance à donner à de telles preuves. Cela n'est pas la même chose que de dire qu'un degré de conviction différent de l'instance devrait s'appliquer.

Dans l'affaire **T 778/21**, la chambre a tout d'abord noté que l'usage antérieur était connu et contrôlé par l'opposant et concernait l'utilisation d'une machine spécifique. Même si le type de machine était disponible à la vente au public, le cas allégué d'usage antérieur concernait la seule machine spécifique à laquelle le titulaire n'avait pas accès. Dans de tels cas, la chambre a énoncé qu'il est de jurisprudence constante que le niveau de preuve requis était soit "au-delà de tout doute raisonnable" (**T 97/94**), soit que l'organe de décision devait être convaincu avec une certitude suffisante (**T 1138/20**, **T 545/08**).

On peut mentionner pour le lecteur d'autres décisions antérieures contenant de larges développements sur le standard de preuve et reprenant la jurisprudence passée, à savoir : **T 2451/13** pour la signification de "beyond reasonable doubt" et **T 545/08**, pour la signification de "balance des probabilités" dans la jurisprudence des chambres de recours, replacé dans le cadre plus général du droit de la preuve, et qui ne peut pas être, selon la chambre, réduit à signifier une conviction de 51%.

L'affaire **T 1138/20** précitée contient des motifs très détaillés sur la question du degré de conviction de l'instance applicable devant l'OEB ; elle identifie des décisions (**T 545/08**,

T 768/20, **T 660/16**, **T 1634/17**) qui n'ont pas jugé nécessaire de trancher explicitement la question du standard de preuve applicable et ont souligné au contraire que la conviction de la chambre importait. Dans l'affaire **T 1138/20**, la chambre a en outre considéré que faire une distinction entre les degrés de conviction susmentionnés n'était ni nécessaire, ni imposé par la jurisprudence.

En effet, plusieurs décisions ont jugé non nécessaire dans les affaires en cause de se prononcer explicitement sur le standard de preuve applicable : voir **T 2466/13** sur l'absence de nécessité en l'espèce de trancher la question du niveau de preuve requis. Dans le même sens **T 768/20**, **T 660/16** par référence notamment à **T 545/08** (points 8 et 11 des motifs). Dans l'affaire **T 464/20**, la requérante contestait le standard de preuve (balance des probabilités) utilisé en première instance pour juger l'usage antérieur établi. La chambre a toutefois constaté que la division d'opposition avait étroitement lié le niveau de preuve applicable à sa conviction même sur l'exactitude des faits allégués. La chambre n'était donc pas persuadée que le principe d'appréciation des probabilités ait été appliqué à tort, d'autant plus que la division d'opposition était convaincue que les faits allégués étaient exacts (approche de **T 768/20** suivie). **T 34/08** est une autre affaire où la chambre a conclu qu'elle était convaincue sans référence à un standard de preuve. Dans l'affaire **T 1634/17** (point 19 des motifs), la chambre a affirmé qu'il n'est pas nécessaire de prendre position ;ce qui est décisif, c'est que, au vu des preuves dont disposent l'instance du premier degré ou la chambre dans une affaire donnée, l'instance qui statue est convaincue qu'une divulgation orale en particulier a eu lieu et qu'une information spécifique a été bel et bien – ou non – communiquée à l'auditoire.

Dans l'affaire **T 1311/21**, la chambre s'est ralliée aux décisions **T 1634/17** et **T 1138/20** et a décidé que les deux critères – "appréciation des probabilités" et "au-delà de tout doute raisonnable" - pouvaient être utilisés dans les affaires simples. Toutefois, cette approche binaire des niveaux de preuve pouvait s'avérer trop formaliste et simpliste. Si les preuves dont l'accessibilité au public avant la date de priorité du brevet était en cause ne se trouvaient ni dans la sphère de contrôle de l'opposant ni dans une sphère de contrôle neutre à laquelle les deux parties avaient accès, aucun des deux niveaux de preuve n'était exclusivement applicable ; ce qui importait était plutôt la conviction de l'instance sur la réalité d'un fait allégué, en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire et des éléments de preuve pertinents devant elle.

Dans l'affaire **T 832/22**, la chambre, se référant à la jurisprudence et au principe de libre appréciation des preuves (**G 1/12**, **G 2/21**, points 30-31 des motifs), a souligné que le niveau de preuve faisait référence à la nature ou au degré de conviction personnelle que les membres de l'instance qui rend la décision devaient avoir pour être convaincus qu'un fait allégué s'était produit. Si le niveau de preuve applicable était celui qui a été dénommé "appréciation des probabilités", un fait allégué était prouvé dès que les membres de l'instance qui rend la décision étaient convaincus que la survenance de ce fait était plus probable qu'improbable. Si le niveau de preuve applicable était celui dénommé "au-delà de tout doute raisonnable", le degré de conviction personnelle requis des membres de l'instance qui rend la décision était plus élevé. La chambre a expliqué qu'il était difficile de quantifier la différence concernant le degré de conviction requis entre "appréciation des probabilités" et "au-delà de tout doute raisonnable". En effet, tenter de décrire cette

différence sous la forme de seuils numériques, par exemple sous la forme d'un certain **pourcentage** de probabilité qu'un fait allégué se soit produit, pouvait même être trompeur. Le critère "**au-delà de tout doute raisonnable**" **n'exige pas une certitude absolue**, et il suffit que les (la majorité des) membres de l'instance qui rend la décision n'aient aucun doute raisonnable quant à la survenance d'un fait allégué. En d'autres termes, même s'il **subsistait un doute**, le niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" pouvait être satisfait du moment que ce doute non dissipé n'était pas raisonnable. En tout état de cause, la chambre a déclaré que si le **niveau de preuve le plus élevé** des deux niveaux de preuve contestés a été **satisfait**, la **question de savoir quel niveau** devait être **appliqué** lors de l'appréciation des moyens de preuve en question pouvait **demeurer en suspens**. Par conséquent, si l'instance qui rend la décision est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un fait allégué s'est produit, il n'est pas nécessaire de décider du niveau de preuve applicable.

Dans l'affaire **T 1808/21**, s'agissant de la question de savoir si le requérant 1, parce qu'il assumait un rôle d'"homme de paille", avait contourné les règles de droit en faisant prétendument en sorte d'abaisser le degré de conviction requis quant à l'accessibilité au public de D5, la chambre a indiqué qu'elle était convaincue qu'une telle distinction entre l'"appréciation des probabilités" et la certitude allant "au-delà de tout doute raisonnable" n'était pas décisive en l'espèce. Citant les décisions **T 768/20** et **T 660/16**, la chambre approuve le fait que la question pertinente était en revanche de savoir si l'instance statuant avait été finalement convaincue, compte tenu de tous les faits disponibles, que les preuves pertinentes, dûment présentées par le requérant 1 au moment de faire opposition, avaient bien été rendues accessibles au public.

4.3.1 Généralités sur les deux standards de preuve

Les instances de l'OEB tranchent les questions dont elles sont saisies sur la base des moyens de preuve produits par les parties. Il n'est pas nécessaire que leurs décisions soient fondées sur une conviction absolue, et cela ne serait pas possible du reste dans la plupart des cas, mais elles doivent résulter d'une appréciation globale des probabilités, en d'autres termes reposer sur la considération qu'un ensemble de faits est davantage susceptible d'être vrai qu'un autre. La règle de **l'appréciation des probabilités** suppose l'évaluation des éléments de nature à entraîner la conviction de la chambre dans un sens ou dans un autre. Ce critère s'applique tout particulièrement à la procédure de recours sur opposition, où les chambres de recours sont appelées à trancher sur la base d'une appréciation générale des probabilités, et non d'une "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou d'une "conviction absolue" (concernant ce dernier concept, voir la décision récente **T 2451/13**). C'est donc en fonction de ce niveau de preuve que chacune des parties doit s'efforcer d'établir les faits qu'elle allègue (voir par exemple **T 182/89**, JO 1991, 391 ; **T 270/90**, JO 1993, 725 ; **T 859/90**, **T 109/91**, **T 409/91**, JO 1994, 653 ; **T 1054/92** du 20 juin 1996, **T 296/93**, JO 1995, 627 ; **T 326/93**, **T 343/95**, **T 363/96**). Le critère de l'appréciation des probabilités est également appliqué dans les décisions rendues dans des procédures ex parte (**T 381/87**, JO 1990, 213 ; **T 69/86**, **T 128/87**, JO 1989, 406 ; **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 545/08** à propos de publications internet).

Lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, **plus cette question est grave**, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés (**T 750/94**, JO 1998, 32 ; **T 329/02** ; **T 750/94** citée et replacée dans le contexte de la preuve par la chambre dans **T 545/08**). Voir les Directives G-IV, 1, État de la technique – Généralités et définition – version de novembre 2015 : "Lorsque le demandeur présente des raisons solides de mettre en doute la possibilité que le document soit compris dans l'"état de la technique" concernant sa demande, et qu'un examen supplémentaire ne donne pas de preuve suffisante pour écarter ce doute, l'examinateur ne devrait pas poursuivre l'examen de la question". Voir Directives G-IV, 1 – version d'avril 2025.

La décision **T 286/10** souligne, par référence à l'affaire **T 472/92**, que suivant la jurisprudence constante des chambres de recours, les preuves sont en général appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable, et la jurisprudence a fait une **exception** seulement en cas d'allégation d'une utilisation antérieure dont les preuves se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul (voir présent chapitre III.G.4.3.2 "Usage antérieur public"). La chambre a considéré que le standard de la balance des probabilités est satisfait si, après évaluation des preuves, la chambre est **convaincue** dans un sens ou dans un autre (**T 286/10**).

Concernant les **publications internet**, le standard de preuve est la balance des probabilités (**T 286/10**, **T 2227/11**, **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08**. Voir également les chapitres I.C.3.2.3 "Divulgations Internet" et I.C.3.5.2c) "Internet – preuve de la date à laquelle elles ont été disponibles" avec référence aux Directives et au JO 2009, 456-462).

Dans l'affaire **T 1403/19**, la chambre a énoncé concernant l'art. 123(3) CBE, que le critère très strict "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué lors de la vérification de l'admissibilité des modifications en vertu de l'art. 123(3) CBE (voir **T 307/05**, **T 2285/09**, **T 2275/17**), de sorte que le **moindre doute** sur le fait que la portée du brevet tel que modifié puisse couvrir des modes de réalisation non couverts par le brevet non modifié exclurait l'admissibilité de la modification.

La chambre a estimé, dans l'affaire **T 658/04**, qu'une déclaration d'expert qui n'est pas étayée par des faits vérifiables et qui se borne à élaborer des hypothèses ne saurait refléter les **connaissances générales de la personne du métier** dont il convient de tenir compte pour apprécier la suffisance de l'exposé au sens de l'art. 83 CBE. C'était la raison pour laquelle la déclaration de U.K Pandit (document (12)), soumise par le requérant (titulaire de brevet) en tant qu'expertise, ne faisait pas partie des connaissances générales de la personne du métier. Dans l'affaire en cause, la chambre a également récapitulé ce qui fait partie des connaissances générales de la personne du métier en vertu de la jurisprudence des chambres de recours.

Pour les affaires concernant des requêtes en restitutio in integrum, voir chapitre III.E.4.4.

- Distinction entre niveau de divulgation et degré de conviction de l'instance

Dans l'affaire **T 1708/18**, l'argument du titulaire du brevet (requérant I) concernant la nouveauté était que le niveau correct pour l'appréciation de la nouveauté était "au-delà de tout doute raisonnable", c'est-à-dire qu'il devait être au-delà de tout doute, et pas seulement probable, que l'objet revendiqué pouvait être déduit directement et sans équivoque de l'état de la technique. La chambre a considéré que la question de savoir si un anticorps connu donné se liait ou non à un polypeptide particulier était une question de fait ; le niveau de preuve généralement appliqué à l'OEB pour trancher une question de fait est l'appréciation des probabilités. Ce critère s'applique également à l'examen des questions de faits dans le contexte de la nouveauté. La chambre n'a pas été convaincue par la division d'opposition et le titulaire du brevet selon lesquels, exceptionnellement, un niveau plus élevé doit s'appliquer en l'espèce. Dans son raisonnement, la division d'opposition a semblé mélanger deux questions distinctes et non liées. En effet, au point 1 du "Catchword", la chambre énonce que : "la question du niveau de divulgation applicable lors de l'appréciation de la question juridique de la nouveauté et la question du niveau de preuve applicable lors de l'appréciation des preuves et des questions factuelles sont distinctes et non liées. Le fait que le niveau de divulgation requis pour conclure à l'absence de nouveauté (ou pour autoriser une modification de la demande en vertu de l'art. 123(2) CBE) soit comme standard une divulgation directe et sans équivoque est sans incidence sur la question du niveau de preuve applicable lors de l'appréciation des preuves et des questions factuelles dans le contexte de la nouveauté (ou de l'activité inventive)".

Dans l'affaire ex parte **T 1624/21**, la chambre n'a pas abordé explicitement la distinction entre les deux niveaux de preuve, mais a jugé que déterminer si un anticorps divulgué dans un document cité se lie ou non à un antigène ou à un épitope particulier était une question de fait. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le niveau de preuve applicable pour apprécier la réalité d'un fait donné est l'appréciation des probabilités. Ce niveau de preuve s'applique également aux faits pertinents pour l'appréciation de la nouveauté. La certitude absolue, telle que posée par la division d'examen, n'était pas requise.

4.3.2 Usage antérieur public

Bien que les critères applicables en matière de preuve soient les mêmes pour toutes les objections couvertes par l'art. 100 CBE (voir **T 270/90**, JO 1993, 725), la jurisprudence distingue deux niveaux ou critères de preuve applicables aux objections concernant une utilisation antérieure ayant rendue l'invention accessible au public – soit "l'appréciation des probabilités", soit "la preuve incontestable" selon les cas. La chambre dans **T 1138/20** nuance le propos.

La décision **T 1311/21** a approuvé la décision **T 1138/20** et indiqué que l'approche binaire des niveaux de preuve pouvait s'avérer trop formaliste et simpliste. Ce qui importe, c'est la **conviction de l'organe de décision** quant à la survenance d'un fait allégué, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des éléments de preuve pertinents dont

il dispose. En l'espèce, la chambre a estimé qu'aucun des deux niveaux de preuve n'était applicable. Voir aussi **T 832/22.**

Dans l'affaire **T 778/21**, la chambre qualifie certes le niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" mais énonce que le niveau de preuve applicable était soit "au-delà de tout doute raisonnable" (**T 97/94**) soit que l'instance devait être convaincue avec une certitude suffisante (**T 1138/20**, **T 545/08**).

Et sur la charge de la preuve, lire la décision **T 2037/18** qui contient des motifs détaillés sur la question (usage antérieur, distinction recevabilité de l'opposition et bien fondé de l'opposition ; charge de l'allégation et charge de la preuve ; principe "negativa non sunt probanda" (aspect mentionné aussi dans **R 1/20**); clause de non confidentialité, déplacement de la charge de la preuve) ainsi que la référence à une jurisprudence abondante

Sur la distinction entre preuve d'un usage antérieur et preuve de divulgations orales, voir la décision **T 1023/20** (point 1.1.3 des motifs), également traitée dans le présent chapitre III.G.4.3.3.

a) Accès des deux parties aux preuves : balance des probabilités

Nuance prise des décisions récentes précitées dont **T 1138/20** et **T 832/22** sur la conviction de l'instance, il est ici reporté avant tout la jurisprudence ayant tranché les affaires dont elles étaient saisies par référence à l'appréciation des probabilités.

La "balance des probabilités" ne peut être appliquée en tant que standard de preuve que lorsque le breveté comme l'opposant ont accès de la même façon aux éléments de l'usage antérieur public allégué (**T 1776/14**).

Le critère de **l'appréciation des probabilités** s'applique lorsque le titulaire du brevet comme l'opposant avaient accès au matériau dont l'usage antérieur public est allégué (voir p. ex. **T 363/96**, **T 12/00**, **T 1105/00**, **T 2043/07**, **T 1464/05**, point 4.3 des motifs ; **T 202/13**, point 15.6.2 des motifs ; **T 1170/13**, point 2.3 des motifs). Dans l'affaire **T 1984/14**, la chambre juge que pratiquement toutes les preuves étant entre les mains du titulaire du brevet, la balance des probabilités s'applique à la preuve (par témoins) de l'accessibilité au public de D28a (logiciel).

Dans les affaires suivantes, il a été décidé que les moyens de preuve ne se trouvaient pas en la possession de l'opposant et par conséquent que le standard de preuve "**balance des probabilités**" s'appliquait : **T 918/11** (vente de récipients ne se trouvant pas en la possession de l'opposant – production en grande quantité) ; **T 55/01** (produits fabriqués en grande quantité pour la vente aux clients – à comparer avec **T 574/17** sur le niveau de preuve retenu) ; **T 1170/13** (circonstances de l'usage antérieur montrant que l'opposant ne disposait pas facilement de toutes les preuves nécessaires) ; **T 12/00** (affaire dans laquelle des tiers étaient impliqués, les deux parties pouvant réunir des éléments de preuve) ; **T 1464/05** (aucune relation entre l'opposant et le tiers à l'origine de l'usage antérieur – vente pour essai) ; affaire **T 64/13** (usage antérieur entre deux entreprises qui,

selon l'intimé (opposant), n'avaient pas de lien juridique avec lui – usage antérieur à l'origine par une troisième société et invoqué devant l'office allemand des brevets).

Dans l'affaire **T 1311/21**, étant donné que le manuel d'utilisation E7, dont l'accessibilité au public avant la date de priorité du brevet était en cause, ne relevait ni de la sphère de contrôle de l'opposant **ni d'une sphère de contrôle neutre** à laquelle les deux parties avaient accès (E7 avait été rédigé par une société en relation d'affaires avec l'opposant), la chambre a estimé qu'aucun des deux niveaux de preuve ne s'appliquait. Ce qui importait, en langage clair et comme conclu dans l'affaire **T 1138/20**, était la conviction de l'instance quant à la réalité d'un fait allégué, en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire et des éléments de preuve pertinents devant elle.

Pour un **produit de consommation de masse**, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une vente a eu lieu, puisque la simple distribution du produit sur le marché le rend accessible au public (voir **T 55/01**, point 4.1 des motifs – décision dont l'apport est discuté et résumé dans **T 2165/18** et **T 574/17**).

Contrairement à la division d'opposition qui avait conclu que le critère de preuve applicable était celui allant "au-delà de tout doute raisonnable" (soit la "conviction absolue"), la chambre a affirmé dans la décision **T 1505/16** (mécanisme de glissière de siège de véhicule) que selon la jurisprudence constante (citant en exemple les décisions **T 184/07**, **T 55/01**) le critère de l'"appréciation des probabilités" est généralement appliqué pour évaluer un usage antérieur allégué relatif à des produits de consommation fabriqués en grandes séries.

À rapprocher de **T 563/18** où la chambre de même ne partage pas le standard élevé appliqué par la division d'opposition. Tandis que le véhicule spécifique de l'usage antérieur relevait en effet du contrôle de l'opposant, le turbo compresseur de l'usage antérieur avait été vendu comme élément des automobiles Golf IV produites et vendues en masse en 2003.

Dans l'affaire **T 473/13**, l'usage antérieur public allégué était le fait de l'intimé titulaire du brevet, sur qui initialement reposait la preuve de l'existence d'un accord de confidentialité (charge de la preuve). La chambre a fait observer que le critère de "preuve incontestable", fréquemment cité, ne s'appliquait pas aux circonstances de l'espèce, puisque la jurisprudence correspondante avait été développée pour les situations dans lesquelles l'opposant était à l'origine de l'usage antérieur, ce qui n'était pas le cas ici.

Dans les affaires **T 12/00**, **T 254/98** et **T 729/91**, l'opposant alléguant l'usage antérieur public n'était pas impliqué dans les circonstances de cet usage antérieur (**T 202/13**).

Dans l'affaire **T 734/18**, où un fournisseur indépendant (Société E) de machines à café entretenait des relations d'affaires avec l'opposant et le titulaire du brevet, la chambre n'a pas été convaincue par le requérant-titulaire qui l'avait invitée à appliquer un critère de preuve différent ("au-delà de tout doute raisonnable" et non "appréciation des probabilités") de celui appliqué par la division d'opposition car, selon le requérant, la Société E avait aidé l'opposant 1 en apportant la preuve d'un usage antérieur (témoin de

la Société E). La chambre a estimé que lorsqu'un opposant entend prouver un usage antérieur dont la preuve était en possession d'un tiers, un certain niveau de coopération avec ce tiers était normalement requis. Le second moyen (la société E et l'opposant étant conjointement engagés dans la contrefaçon du brevet litigieux) n'était constitué que d'allégations de contrefaçon et preuves incomplètes ne permettant pas à la chambre d'en tirer la moindre conclusion. La chambre a considéré que le requérant-titulaire n'avait pas étayé ses arguments de façon suffisante pour qu'elle soit en mesure de tirer une conclusion sur la société E qui soit différente de celle de la division d'opposition, à savoir que le fournisseur indépendant n'appartenait pas à la sphère du requérant-opposant 1.

b) Preuves en possession de l'opposant : au-delà de tout doute raisonnable

En revanche, lorsque toutes les **preuves** d'un usage antérieur public se trouvent **en la possession de l'opposant** qui est seul à en avoir connaissance, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement ou même ne peut absolument pas se les procurer, il revient à l'opposant de **produire la preuve** incontestable de l'utilisation antérieure alléguée (**T 472/92**, JO 1998, 161 ; **T 782/92** qui renvoie à une certitude "**au-delà de tout doute raisonnable**"). **T 1138/20** citée en introduction de cette section spécifie : si, par exemple, seul l'opposant avait accès aux preuves pertinentes, ce fait doit être dûment pris en considération dans l'appréciation par l'organe de décision du poids et de l'importance qu'il convient d'accorder à ces preuves. Cela ne revient pas à dire qu'un niveau de preuve différent devrait s'appliquer (voir décision au point 1.2.1 des motifs).

Toujours dans la décision **T 1138/20**, le requérant a allégué que l'existence d'une explication alternative plausible avait pour conséquence inévitable que l'explication de l'opposant n'avait pas été prouvée au niveau requis. Sur ce point, la chambre a jugé que l'argument du requérant ne démontrait pas que le critère "au-delà de tout doute raisonnable", ou tout autre critère, n'avait pas été respecté ou avait été appliqué de manière erronée. Une "explication alternative plausible" n'avait, en soi, que peu de chances d'aboutir au stade du recours si une constatation de faits spécifique était contestée. Cet argument n'était pas non plus convaincant pour démontrer de manière plus générale que le standard de preuve n'avait pas été respecté ou qu'il n'avait pas été correctement appliqué. A rapprocher du point 1.3.8 des motifs quant à l'obligation de motivation où la chambre appliquant les principes posés relève que la division d'opposition disposait en effet d'éléments de preuve qui confirmaient ses constatations de faits. De manière décisive, la division d'opposition avait bien considéré, comme elle était tenue de le faire, "l'explication alternative plausible" présentée par le requérant et le fait qu'il existait d'autres éléments de preuve ne corroborant pas ces constatations et allant plutôt en sens contraire.

Les chambres ont décidé que les moyens de preuve se trouvaient **en la possession de l'opposant** : affaires **T 2451/13** et **T 703/12** (usage antérieur issu d'une filiale de l'opposant) ; affaire **T 202/13** (l'opposant était le successeur de la compagnie directement concernée par la divulgation de l'usage antérieur public allégué) ; **T 2338/13** (le manque d'information sur les liens entre le témoin, la personne qui l'avait contacté et l'opposant qui s'appuyait sur ce témoignage jugé imputable à l'opposant) ; **T 703/12** (produit présenté lors du salon Ambiente de Francfort) ; **T 274/12** (filiale – discussions conduites entre des

entreprises) ; **T 544/14** (filiale) ; **T 1262/15** (filiale de l'opposant) ; **T 1469/08** (les moyens de preuve produits concernaient la vente de la compagnie de l'opposant) ; **T 441/04** (déposition de témoin appréciée en appliquant le standard de preuve strict au-delà de tout doute raisonnable) ; **T 1682/09** (système d'emballage (de l'opposant) livré à un client et monté chez ce client) ; **T 1914/08**, **T 738/04**, **T 1776/14** (les deux parties n'avaient pas également accès aux preuves) ; **T 2659/17** (usage antérieur allégué par ventes de machines, l'opposant étant le vendeur des machines – en conséquence aussi la demande du titulaire d'entendre comme témoin l'auteur d'une attestation contestée n'aurait pas dû être refusée).

Dans l'affaire **T 778/21**, étant donné que le cas allégué d'usage antérieur concernait une machine spécifique à laquelle le titulaire n'avait pas accès, le niveau de preuve applicable était soit "au-delà de tout doute raisonnable" (**T 97/94**), soit que l'instance devait être convaincue avec une certitude suffisante (**T 1138/20**, **T 545/08**).

Dans l'affaire **T 1311/21**, le manuel d'utilisation E7, dont l'accessibilité au public avant la date de priorité du brevet était en cause, ne relevait **ni de la sphère de contrôle de l'opposant** ni d'une sphère de contrôle neutre à laquelle les deux parties avaient accès (E7 avait été rédigé par une société tierce en relation d'affaires avec l'opposant). La chambre a estimé qu'aucun des deux niveaux de preuve s'appliquait.

La décision **T 918/11** (point 3.3 des motifs) fait un rappel synthétique de la jurisprudence sur les standards de preuve et son rapprochement avec **T 750/94** (JO 1998, 32). Par ailleurs, dans cette affaire, la chambre a souligné qu'il fallait tenir compte du fait que l'application du critère de preuve strict, tel que mentionné dans la décision entreprise, n'était pas justifiée, étant donné que la production proprement dite et la vente des conteneurs se situaient manifestement en dehors du domaine d'activités de l'opposant. La chambre a également estimé que l'application du critère de preuve "au-delà du doute raisonnable" ne justifiait pas de ne pas prendre en considération les dépositions (faits très anciens). L'affaire **T 2451/13** résume les principes qui gouvernent les standards de preuve en cas d'usages antérieurs publics et précise que "up to the hilt" (voir "Catchword") utilisée dans **T 472/92** signifie prouver au-delà de tout doute raisonnable (dans l'affaire **T 2451/13** toutes les preuves concernant la date de publication d'une brochure était essentiellement entre les mains de l'opposant – brochure provenant d'une filiale de l'opposant ; sur ce dernier point, voir aussi **T 738/04**).

Dans l'affaire **T 2010/08**, la chambre a énoncé qu'un opposant ne saurait contourner l'obligation de prouver un usage antérieur au-delà de tout doute raisonnable en se prévalant de manière excessive du principe de l'examen d'office et en transférant la charge de la preuve qui lui incombe à la division d'opposition ou, le cas échéant, à la chambre de recours. (Sur la charge de l'opposant d'apporter les preuves, comparer point 19 des motifs de **T 72/16**, dans une affaire par contre où la balance des probabilités a été retenue pour l'usage antérieur).

Dans l'affaire **T 703/12**, la chambre a déclaré que toutes les preuves à l'appui de l'usage antérieur public allégué (concernant un pot pour filtrer de l'eau, présenté lors du salon Ambiente de Francfort) se trouvaient en la possession du requérant (opposant), qui était

le seul à en avoir connaissance. L'intimé (titulaire du brevet) contestait l'objet de la divulgation, et le fait que les "circonstances" de l'usage antérieur aient été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. La chambre n'a pas été convaincue que l'objet de la divulgation et les circonstances de la divulgation alléguée aient été prouvés avec le degré de certitude requis, à savoir au-delà de tout doute raisonnable.

Dans l'affaire **T 348/18,** l'application du niveau de preuve le plus élevé était contesté quant à l'usage antérieur "Open House 2007", l'opposante faisant valoir que la titulaire n'aurait eu qu'à s'adresser aux participants aux journées "Open House 2007" (liste des participants). La chambre confirme la position de la division d'opposition et rejette l'argumentation de l'opposante, la titulaire ne pouvant contester que sur la base de moyens de preuves provenant de l'opposante.

Dans l'affaire **T 483/17**, la vente et la livraison de cinq roulements à rouleaux par le requérant / opposant à un tiers étant entièrement situées en dehors du domaine d'action de l'intimé / titulaire du brevet, il convenait d'en founir la preuve incontestable. La détermination de l'usage antérieur nécessitait donc que les faits donnant lieu à l'usage antérieur soient établis sans présenter de lacunes (voir **T 472/92**, JO 1998, 161, point 3.1 des motifs). Cela ne signifiait pas pour autant que l'opposant était tenu de produire tous les éléments de preuve théoriquement possibles. Il suffisait que les éléments de preuve présentés convainquent la chambre. En revanche, un usage antérieur n'est pas suffisamment établi si le titulaire a réussi à mettre en évidence l'existence d'incohérences ou à signaler des lacunes dans les preuves présentées par l'opposant (voir **T 472/92**). Dans le cas d'espèce, la chambre a considéré qu'il était établi que l'usage antérieur allégué avait eu lieu et que les doutes exprimés par la division d'opposition sur l'usage antérieur, ainsi que les arguments fournis par l'intimé (titulaire du brevet), ne faisaient état d'aucune lacune dans les preuves invoquées par l'opposant.

L'affaire **T 274/12** concernait l'allégation d'un usage antérieur public (discussions conduites entre des entreprises), toutes les preuves étant entre les mains de l'opposant. Dans cette affaire la chambre a dû au surplus décider si une obligation implicite de confidentialité existait en l'espèce.

Dans l'affaire **T 202/13**, les intimés (opposants) avaient allégué plusieurs divulgations antérieures publiques. La chambre a convenu avec le requérant que le critère de "preuve incontestable" ou de "preuve allant au-delà de tout doute raisonnable" était approprié en l'espèce. L'un des cointimés 2 était l'ayant cause de l'entreprise directement impliquée dans la divulgation antérieure publique alléguée. L'intimé 2, en tant qu'ayant cause, était parfaitement au courant des actes constituant prétendument la divulgation antérieure publique, et il avait entièrement accès aux moyens de preuve.

Dans l'affaire **T 1469/08**, le requérant (opposant) faisait valoir comme état de la technique un usage antérieur prétendument public consistant en la commercialisation avant la date de priorité du brevet litigieux de prothèses composites dénommées PARP PU. Alors même que le prétendu usage antérieur public émanait de l'opposant lui-même il n'avait fondé l'accessibilité au public des prothèses PARP PU **que sur le seul historique de vente**. Dans ces circonstances, il subsistait un **doute sérieux** sur l'existence même de

documents étayant le fait que la prothèse PARP PU était destinée au public avant la date de priorité du brevet litigieux. Dans l'affaire **T 71/09**, la chambre rappelle la jurisprudence des chambres et cite **T 750/94** et **T 97/94**. L'intimé (opposant) invoquait un usage antérieur public prétendument préjudiciable à la nouveauté et à l'activité inventive de l'objet revendiqué. Cet usage antérieur émanait de ses activités propres dans la mesure où les faits invoqués impliquaient la vente du produit W. par la société de l'intimé. La chambre a considéré en l'espèce que les pièces produites par l'intimé n'étaient pas suffisantes pour établir au-delà de tout doute raisonnable la composition du produit W.

L'affaire **T 606/22** (dispositif de scellage d'un emballage) donne une illustration des motifs d'une affaire sur la conséquence du niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" retenu lorsqu'un doute ressort finalement quant à l'accessibilité au public de l'usage antérieur ; en outre l'opposant avait retiré son opposition. La première instance avait conclu au caractère accessible au public de l'usage antérieur notamment au regard du témoignage de M. T qui ne pouvait se rappeler d'aucune obligation de confidentialité sur le site en question. Le témoin a ajouté que, lors du contrôle d'accès, il devait garantir par écrit qu'il respecterait les règles d'hygiène et de sécurité. La chambre s'explique d'abord au vu du contexte sur le niveau de preuve retenu – tous les éléments de preuve se trouvaient en possession de l'opposant (de l'époque) concernant l'usage antérieur public allégué, qui s'appuyait sur une vidéo réalisée lors d'une visite d'un de ses collaborateurs, le témoin M. T, à la société S. Le titulaire du brevet a produit le document A38 qui - contrairement à la déposition du témoin restant vague - contient des éléments explicites sur la confidentialité et l'interdiction d'enregistrer des vidéos sur le site sans l'accord de la société S. Le document A38 a fait naître un doute important sur la conclusion de la division d'opposition selon laquelle il n'y avait pas d'intérêt à garder le secret de la part de la société S. Il semble au contraire qu'une obligation de confidentialité pour les visiteurs ait été une pratique courante. Ces doutes ne pouvaient plus être vérifiés. Il existait des doutes suffisants et justifiés. Il n'était donc pas satisfait au niveau de preuve retenu.

Dans l'affaire **T 1776/14**, l'opposant affirmait que c'était dans son intérêt d'avoir divulgué et donc que cette circonstance impliquait de regarder comme très vraisemblable le caractère public de l'usage antérieur, mais au regard des circonstances la chambre n'a pas suivi l'opposant et a conclu que la balance des probabilités n'était pas applicable car les deux parties n'avaient pas également accès aux preuves.

Dans l'affaire **T 624/14**, l'analyse des produits objets d'un usage antérieur, sur laquelle reposaient entièrement la détermination du contenu (structure interne) et de ce fait l'argumentation du requérant (opposant), avait été réalisée par un salarié du requérant et, en conséquence, relevait uniquement du domaine d'action de ce dernier. Au cours de la procédure d'opposition, l'intimé avait exprimé des doutes quant à la crédibilité des mesures effectuées par le requérant et demandé que soient mis à sa disposition les mêmes produits objets de l'usage antérieur dans le but de procéder à sa propre analyse. La division d'opposition avait soulevé des doutes similaires en déclarant qu'un simple examen visuel (par exemple, au cours de la procédure orale) ne suffirait pas à déterminer la structure interne. Il incombait alors au requérant de dissiper ces doutes en fournissant des échantillons. À défaut de l'avoir fait, un doute raisonnable demeurait sur l'exactitude

et le contenu de l'analyse réalisée par un salarié du requérant. La preuve de l'usage antérieur allégué n'avait pas été apportée au-delà de tout doute raisonnable.

c) Divers – appréciation par la jurisprudence

Dans l'affaire **T 674/91**, la chambre a fait observer que toutes les déclarations écrites qui provenaient des différents témoins de l'usage antérieur allégué et qui concordaient entre elles **prouvaient** déjà **de manière satisfaisante** le caractère commercial des essais mentionnés. Il ne pouvait y avoir eu d'obligation de confidentialité, puisque l'accès au nouvel outil n'était pas limité à un groupe de personnes particulier. La chambre a conclu que l'usage antérieur faisait partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1682/09**, la chambre juge que la présence d'un document de tiers corroborant l'usage aurait constitué une preuve très forte de l'existence de cet usage, mais elle ajoute que la simple absence d'une telle preuve indépendante ne constitue pas une raison suffisante pour écarter l'allégation d'usage antérieur.

Dans l'affaire **T 1452/16**, l'usage antérieur allégué concernait un produit disponible dans le commerce ce dont toutes les parties convenaient. Il était donc possible pour le titulaire du brevet, d'obtenir simplement des échantillons et de les tester. Même si l'affaire en cause n'entrait pas dans la catégorie de "la balance des probabilités", la chambre n'avait pas formé sa conviction simplement sur la question de savoir si la survenue des faits allégués était plus probable que leur non survenue mais sur le point de savoir si elle était convaincue que ces faits s'étaient produits.

Dans l'affaire **T 225/03**, la division d'opposition n'avait pas eu recours à l'audition du témoin avant de révoquer le brevet car elle a estimé que l'allégation d'usage antérieur public avait été suffisamment attestée par les documents produits comme moyens de preuve. La chambre, considérant quant à elle cette preuve comme insuffisante, a estimé qu'il convenait de faire droit à la requête de l'intimé visant à **compléter les documents déposés à titre de preuve par l'audition d'un témoin**, ce dernier étant seul en mesure de confirmer ou non les liens entre les différentes preuves ainsi que les circonstances de l'usage antérieur telles qu'exposées dans sa déclaration sur l'honneur. L'affaire a été renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de la procédure.

Dans l'affaire **T 441/04**, la chambre a donné raison à l'intimé (propriétaire du brevet) sur le fait qu'il est généralement préférable d'administrer les preuves en présentant des documents plutôt qu'en recourant à des témoignages portant sur des faits anciens. Mais cela ne signifie pas pour autant que, dans les circonstances de l'affaire, des témoignages seraient d'emblée exclus ou moins convaincants qu'une preuve documentaire. De l'avis de la chambre, le fait que l'usage antérieur public allégué et prouvé par des témoignages soit imputable au requérant (opposant) avait été suffisamment pris en compte du fait que la chambre avait choisi le critère (élevé) de preuve "au-delà de tout doute raisonnable". Dans la mesure où les moyens de preuves présentés satisfont à ce niveau de preuve, un fait attesté au-delà de tout doute raisonnable par des preuves, présentées ici

essentiellement sous forme de témoignages, n'a pas besoin d'être étayé par des preuves nouvelles ou supplémentaires, par exemple par la présentation de dessins.

Dans l'affaire **T 1914/08**, la division d'opposition avait considéré les dépositions de deux témoins comme les moyens de preuve décisifs, permettant d'attester de manière incontestable l'usage antérieur public allégué. La chambre a elle aussi jugé que l'usage antérieur public était prouvé, les deux dépositions donnant chacune une image cohérente et complète du procédé en question. Par conséquent, l'appréciation des éléments de preuve par la division d'opposition, le niveau de preuves appliqué ("ne laissant place à aucun doute raisonnable"), ainsi que le résultat de cette appréciation, devaient être considérés comme corrects. Par ailleurs, la chambre n'a pas approuvé l'offre de preuves supplémentaires présentée par le titulaire du brevet (requérant). Etant donné que la division d'opposition avait conclu, après avoir apprécié librement les éléments de preuve, que l'usage antérieur public allégué avait été prouvé pour l'essentiel par les deux dépositions, et que le requérant n'était pas parvenu à remettre en question leur valeur probante, l'opposant (intimé) n'avait aucune raison de déposer d'autres moyens de preuve, que ce soit pendant la procédure d'opposition ou pendant la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 833/99**, l'opposante (requérante) contestait la nouveauté invoquant la divulgation au public d'un procédé identique qui aurait résulté d'usages antérieurs, à savoir la vente de cœurs de croisement ferroviaire dans différentes villes d'Allemagne et de leurs installations dans ces villes au cours d'une certaine période. La division d'opposition avait rejeté l'objection comme non fondée car la divulgation n'était pas suffisamment prouvée. Sur le défaut allégué de nouveauté du procédé de fabrication, l'opposante s'appuyait sur deux photos (rails – cœurs de croisement) de 6 cm sur 6 cm de pages internes d'un **prospectus**. Les **photos** étaient **trop imprécises** pour pouvoir affirmer que les arêtes n'auraient pas pu être le résultat d'un découpage au chalumeau. Enfin, dans le cadre d'**appels d'offre**, les employés de ces villes étaient tenus à une obligation de confidentialité. Des manquements possibles à l'obligation de confidentialité, par exemple la communication des étapes du procédé à des réparateurs, ont aussi été mentionnés par la requérante, mais ils n'ont **pas** été **corroborés par des faits précis**, tels que les dates, les circonstances, etc. ou par des moyens de preuve. Une telle supposition ne peut donc être prise en compte, car elle ne constitue pas une preuve et il appartenait à la requérante de **produire le bien-fondé des allégations** (**T 782/92** ; **T 472/92**, JO 1998, 161). Enfin la chambre dit que l'allégation selon laquelle la confidentialité qui s'attache par principe à la **procédure d'appel d'offre** cesserait avec celle-ci n'est nullement démontrée en droit.

Les caractéristiques d'un objet qui n'a été visible qu'un bref laps de temps n'ont été rendues accessibles au public que s'il ne fait pas de doute que la personne du métier les auraient clairement et d'emblée reconnues pendant ce laps de temps (**T 1410/14** : train – parcours d'essai). Comparer avec **T 1551/14.**

Dans l'affaire **T 2565/11**, l'invention portait sur un procédé d'actionnement d'un ventilateur et d'un climatiseur pour véhicule. Nul ne contestait que les trains visés par l'allégation d'usage antérieur avaient effectivement été livrés à la société DB Regio AB et mis en circulation. Il était contesté que les informations relatives au système de ventilation et de climatisation des trains aient été rendues accessibles au public au sens de l'art. 54 CBE

par la livraison et la mise en circulation de ces trains, et la structure et l'actionnement du système de ventilation et de climatisation aient été suffisamment prouvés par l'opposant. Dans sa décision, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur public allégué n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. En l'espèce, la chambre a considéré que l'appréciation des preuves effectuée par la division d'opposition était erronée et contenait des contradictions. La chambre a donné sa propre appréciation des preuves des faits pertinents. Même en appliquant un critère de preuve strict ("au-delà de tout doute raisonnable"), la chambre a estimé que les faits de base présentés par le témoin ne pouvaient être remis en question.

Les décisions suivantes concernent la question de l'application de la jurisprudence des chambres – initialement établie pour les usages publics antérieurs – quant au standard de preuve strict à d'autres cas de figures : accessibilité de documents (**T 1107/12**) ; preuve du transfert du droit de priorité (**T 1201/14**).

Voir aussi le chapitre V.A.4.4.6a)(xi) "Preuve d'un usage antérieur public soumise tardivement – non admise".

4.3.3 Posters et présentations à caractère éphémère

Il est rappelé dans la décision **T 421/14** que selon la jurisprudence des chambres de recours, le critère de preuve habituellement utilisé est l'appréciation générale des probabilités. Le niveau de preuve le plus élevé "au-delà de tout doute raisonnable" est exceptionnellement adopté dans des cas d'usage antérieur public dans lesquels les preuves se trouvent toutes en la possession et la connaissance de l'opposant. La question de la présentation antérieure de posters ou de diapositives est en principe appréciée selon les critères applicables pour un usage antérieur public. En ce qui concerne l'accessibilité au public de C30 (poster) et de C31 (diaporama) dans l'affaire **T 421/14**, ces documents appartenaient au titulaire du brevet.

De même, dans l'affaire **T 1023/20**, la chambre n'a pas été convaincue par l'argument de l'intimé (titulaire du brevet) selon lequel le niveau de preuve "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué puisque les moyens de preuve étaient sous le contrôle exclusif du requérant (opposant). La chambre a observé que l'intimé se référait à un niveau de preuve que la jurisprudence considérait comme applicable dans le contexte d'usage publics antérieurs. Tel n'était pas le cas en l'espèce. E9, E10 et E11 étaient des preuves de divulgations orales (trois présentations), et la discussion portait sur l'accessibilité de leur contenu au public. Les trois événements au cours desquels E9, E10 et E11 ont été présentés ont été organisés et contrôlés non pas par le requérant mais par des tiers, contrairement à un usage antérieur public dans lequel tous les moyens de preuve seraient entre les mains d'une seule partie. En l'espèce, l'intimé aurait pu s'adresser à des tiers pour vérifier si E9, E10 et E11 avaient été présentées lors des évènements correspondants. En conséquence, dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune raison de s'écarter du niveau de preuve habituel, à savoir l'appréciation des probabilités. A l'issue de motifs détaillés, la chambre était convaincue que les contenus de E9, E10 et E11 étaient accessibles au public.

Dans l'affaire **T 1210/05**, la chambre a conclu que la divulgation antérieure contestée par **affichage public d'un poster** identique au document (1) lors d'un congrès à Edimbourg n'avait pas été prouvée de manière suffisante, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. En effet, le fait que les différents moyens de preuve, c'est-à-dire les documents soumis, les attestations des témoins ainsi que leurs témoignages oraux, ne se contredisaient pas, ne suffisait pas pour que le niveau de preuve requis soit atteint. De plus, la conclusion de la division d'opposition se fondait **exclusivement sur la déposition de l'un des témoins**, qu'aucune preuve indépendante (preuve écrite ou témoignage oral d'autres personnes) ne venait étayer. Cela ne signifiait pas pour autant que le témoignage écrit et la déposition orale du témoin étaient insuffisants en soi. La chambre a cependant estimé qu'il devait exister des motifs solides pour considérer que cette seule preuve attestait les faits au-delà de tout doute raisonnable. Voir également la décision **T 729/05** concernant un poster ; les éléments de la divulgation étaient entre les mains du breveté.

Dans la décision **T 2338/13**, autre affaire concernant la divulgation d'information contenue dans un **poster** affiché lors d'une conférence, la preuve principale A3 (copie d'un diaporama power point) de l'usage antérieur allégué se trouvait en la possession du témoin, contacté par un **ami anonyme** désigné comme une tierce partie par le requérant (opposant). Le requérant étant dans l'impossibilité d'identifier le lien entre le témoin, la tierce personne et lui-même, la chambre a considéré que ce manque d'information lui était imputable et que, par conséquent, la preuve principale A3 devait être considérée comme étant en possession du requérant. Parallèlement, le témoin étant considéré comme appartenant à la sphère du requérant, il revenait au requérant (opposant) de produire la preuve au-delà de tout doute raisonnable de mise à disposition du public du contenu de A3. Si sur les circonstances de la présentation du contenu de A3, il était avéré qu'elle avait bien eu lieu sous la forme d'un affichage, les différences entre le contenu des attestations et les explications orales du témoin jetaient cependant un doute sur la fiabilité du témoignage. Le requérant n'ayant pas produit la preuve incontestable, la chambre n'a pas pris en compte le document A3 lors de l'appréciation de la brevetabilité.

Dans l'affaire **T 1212/97**, l'opposant a allégué que l'invention avait été rendue accessible au public par une conférence donnée quelques jours avant la date de priorité, devant une assistance de quelque cent à deux cents personnes. La question à résoudre était de savoir s'il existait des preuves sûres et convaincantes permettant de déterminer quelles informations avaient été divulguées au public au cours de cette conférence. La chambre a estimé que les **preuves fournies par le conférencier** ne suffisaient pas à attester dûment quel type d'informations avaient été rendues accessibles au public pendant la conférence. Même un enregistrement audio ou vidéo de la conférence, à moins qu'il ne soit lui-même accessible au public, doit être envisagé avec prudence, dès lors que plusieurs auditions ou visionnages s'avèrent nécessaires pour en extraire toutes les informations (voir aussi **T 428/13** et **T 2003/08** du 31 octobre 2012 ci-dessous).

Dans l'affaire **T 2003/08** du 31 octobre 2012, la chambre a fait observer qu'à la différence d'un document écrit dont le contenu est figé et peut être lu et relu, une **présentation orale** a un caractère éphémère. Le degré de preuve nécessaire pour déterminer le contenu d'une divulgation orale est donc élevé. La décision **T 1212/97** ne pouvait pas être interprétée comme édictant une norme absolue concernant le degré de preuve nécessaire

pour prouver le contenu d'une divulgation orale. Dans l'affaire en cause, les éléments de preuves fournis par le conférencier et un membre du public, à la fois sous forme de déclaration sous serment et de déposition orale, ne démontraient pas, au-delà de tout doute raisonnable, que l'objet de la revendication avait été divulgué pendant la conférence (cf. également **T 12/01** concernant les présentations orales ; **T 667/01** sur ce que l'attestation du seul auteur d'une présentation orale quant à son contenu n'est en général pas jugée suffisante ; ainsi que **T 1057/09** concernant la prétendue accessibilité d'un mémoire dont le contenu aurait été divulgué entre autres pendant une présentation orale, avant la date de priorité du brevet en litige).

La décision **T 1212/97** a également été citée dans la décision **T 421/14**. Dans cette affaire, l'intimé (titulaire du brevet) avait affirmé que le poster C30 et le diaporama C31 constituaient des présentations orales ayant un caractère "éphémère" et que, par conséquent, le degré de preuve nécessaire pour déterminer le contenu de la divulgation orale devait être plus élevé conformément à la décision **T 1212/97**. La chambre a fait observer dans la décision **T 421/14** que cet argument n'était pas convaincant, du moins en ce qui concerne le poster (contenu imprimé et donc figé), car la décision **T 1212/97** portait sur le contenu allégué d'une présentation orale non accompagnée d'un support écrit sous la forme d'un script, d'un prospectus ou d'une publication ultérieure. La déclaration de l'intimé laissait peu de doute quant au fait que C30 avait été rendu accessible au public. Il appartenait donc à l'intimé de démontrer que tel n'était pas le cas. Or, l'intimé n'a fourni aucun élément de preuve direct et ses arguments revêtaient un caractère spéculatif et non persuasif. Après avoir apprécié les probabilités, la chambre a considéré que le poster C30 faisait partie de l'état de la technique. La situation était différente en ce qui concerne le diaporama C31 : il n'avait été produit aucun élément de preuve qui aurait permis de déduire que C31 sous forme imprimée avait été remise au cours de la conférence ou que l'ensemble des diapositives avait été montré à un auditoire – ni aucun élément de preuve en ce qui concerne la forme ou la vitesse de la présentation orale. Indépendamment du critère de preuve appliqué, le contenu de C3 ne pouvait pas être considéré comme compris dans l'état de la technique.

L'apport de **T 1212/97** et **T 2003/08** sur le statut des divulgations orales/éphémères a également été examiné en détail dans l'affaire plus récente **T 1634/17**. Dans **T 1634/17**, la chambre a jugé que la question pertinente n'était pas ce qui avait été présenté ou montré au public, mais ce qui avait été effectivement transmis au public, c'est-à-dire ce que le public avait retenu de la présentation du Dr M. Conformément aux exemples de la jurisprudence, le fait de fournir (au moins) une note écrite contemporaine d'un membre du public présent lors de cette présentation pourrait constituer un élément important et décisif dans l'appréciation des preuves (cf. **T 1212/97**, point 7 des motifs ; **T 2003/08**, point 42 des motifs). La chambre a également expliqué pourquoi il n'y avait pas lieu à saisine.

Dans la décision **T 843/15**, la chambre décide que la copie d'une présentation power-point (D22) établit une présomption du contenu de la présentation, mais, en soi, ne suffit pas à garantir que le contenu du diaporama a bien été présenté intégralement et, si oui, de façon intelligible. Il est donc généralement nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires, tels que des déclarations ou des notes écrites du public ou un polycopié distribué au public.

Dans la décision **T 335/15**, il est conclu à la mise à disposition du public du contenu du document E10.2 (présentation power point) et la chambre énonce que **T 843/15** semble certes porter sur des questions comparables à celles de l'espèce, toutefois les circonstances sont différentes. Le présentateur avait attesté qu'il avait bien montré la totalité des pages, ce qui n'était pas le cas dans **T 843/15**. Ensuite dans **T 335/15**, la présentation power-point portait sur un sujet technique peu complexe, et le contenu des photographies présentées pouvait être saisi au premier coup d'œil. La chambre juge enfin que la décision **T 1553/06** invoquée, qui concernait des publications internet (question de savoir si un document avec une URL spécifique était resté accessible pendant une période suffisamment longue) et non une présentation devant un auditoire professionnel n'était pas pertinente. Relevons sur la question de la preuve que le titulaire avait émis différents doutes tenant au déroulement de la présentation mais la chambre juge qu'il aurait pu présenter des preuves supplémentaires à l'appui de ses allégations et qu'une simple contestation ne suffisait pas.

Dans l'affaire **T 1625/17**, la chambre, se fondant sur l'ensemble des faits et des éléments de preuve, a estimé qu'il avait été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les polycopiés des diapositives de la présentation avaient été rendus accessibles à l'auditoire et par conséquent au public, ce que corrobore la déclaration (sur l'honneur) de l'intervenant. Ce cas différait de celui des affaires **T 1212/97** et **T 667/01** citées par les parties, qui portaient sur la question de la détermination du contenu des présentations orales en l'absence de polycopiés distribués à l'auditoire.

Dans **T 348/18**, le niveau de preuve pour un usage antérieur était contesté; la chambre partage l'analyse faite par la division d'opposition. La chambre relève également que la division d'opposition a aussi correctement choisi le niveau de preuve plus strict s'agissant de la divulgation (D16.7) faite par affichage public des posters supposés être identiques aux pages du document D16.2 (divulgation par affichage public) lors de l'évènement "Open House", car cette divulgation rentre aussi entièrement dans la sphère de l'opposante. La chambre tient toutefois à souligner que la différence entre les deux critères de niveau de preuve ne doit pas être surestimée (**T 545/08**, **T 660/16**, **T 464/20**, **T 768/20**). Décision d'espèce examinant et rejetant les différentes argumentations de l'opposante notamment tirées de témoignages.

L'affaire **T 1057/09** concernait la divulgation alléguée d'une invention lors de la soutenance d'une thèse (caractère éphémère – au-delà de tout doute raisonnable).

4.3.4 Accessibilité au public des documents de l'état de la technique

a) Brochures commerciales

En ce qui concerne l'accessibilité au public des brochures commerciales, certaines chambres adoptent le critère moins sévère de "l'appréciation des probabilités" (voir p. ex. **T 743/89**, brochure produite par le titulaire du brevet et **T 804/05**, prospectus provenant d'un tiers). S'agissant d'une brochure à caractère commercial (prospectus) relative à un produit fabriqué par l'opposant, la chambre de recours, citant les décisions **T 743/89** et **T 1140/09**, a considéré dans l'affaire **T 1748/10** qu'il était préférable d'examiner la

question de l'accessibilité au public en "appréciant les probabilités" plutôt que sur la base de "preuves incontestables", comme le titulaire du brevet l'alléguait, la brochure provenant de l'opposant. Selon la chambre, bien qu'émanant de l'opposant, le document D1 avait été diffusé auprès du public. Les deux parties pouvaient donc se procurer et invoquer les preuves concernant l'accessibilité du document D1. La chambre a estimé, dans l'affaire **T 1140/09**, que "l'appréciation des probabilités" constituait un critère de preuve approprié pour établir l'accessibilité au public du document E3, une brochure qui avait été distribuée par le requérant (opposant) aux visiteurs du CeBIT et ainsi rendue accessible au public avant la date de priorité. En l'espèce cependant, l'élément de preuve présenté par le requérant était de nature à satisfaire également au critère plus strict proposé par l'intimé. Étant donné l'importance des grands salons industriels tels que le CeBIT pour les affaires et l'intérêt certain du requérant à diffuser sa brochure aussi largement que possible, la chambre a estimé que l'accessibilité au public du document E3 était établie au-delà du doute raisonnable.

Dans l'affaire **T 184/11**, la chambre a d'abord déterminé si le document concerné était un prospectus ou un descriptif de produit. Il ne comportait aucune donnée technique détaillée, mais seulement des informations techniques à caractère général. La chambre, après avoir examiné en détail la jurisprudence concernant le degré de conviction de l'instance et l'accessibilité d'un prospectus au public, a considéré qu'il n'y avait, dans les motifs de la décision attaquée, aucun élément montrant que la division d'opposition n'avait pas examiné de manière critique et précise les moyens de preuve dont elle disposait pour apprécier les probabilités.

Dans la décision **T 146/13**, le titulaire du brevet contestait que la preuve incontestable ait été rapportée de ce que la brochure commerciale avait été diffusée avant la date de priorité du brevet litigieux. La chambre énonce, par référence notamment à **T 743/89** et **T 804/05** que d'après la jurisprudence constante sur l'appartenance des brochures commerciales à l'état de la technique, il s'agissait d'un laps de temps suffisamment long (deux ans entre l'impression en 2002 et la date de priorité en 2004) pour conclure que D6 avait réellement été mis à la disposition du public. La chambre, convaincue que selon la pratique usuelle, une brochure commerciale n'est imprimée que pour être distribuée aux cercles intéressés afin d'attirer l'attention des clients potentiels, conclut que sur la base des différents éléments la brochure commerciale faisait partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE. Comparer avec **T 738/04**, point 4.1.1 des motifs.

En effet dans l'affaire **T 743/89**, il avait été prouvé en l'espèce qu'un **prospectus** divulguant l'invention avait été imprimé sept mois avant la date de priorité. En revanche, sa date de diffusion était incertaine. En se fondant sur l'appréciation des probabilités, la chambre a conclu que le prospectus était accessible au public avant la date de priorité du brevet litigieux et faisait donc partie de l'état de la technique. Bien que la date de sa diffusion ne puisse plus être établie avec certitude, les faits remontant à dix ans, on pouvait raisonnablement estimer qu'elle était intervenue dans le courant de ces sept mois, donc bien avant la date de priorité du brevet litigieux. L'hypothèse contraire, selon laquelle la brochure serait demeurée confidentielle, n'était guère plausible car il était dans l'intérêt du titulaire du brevet de veiller à ce qu'elle fasse l'objet d'une large diffusion afin d'informer le plus grand nombre possible de clients potentiels de cette nouveauté dans un secteur

soumis à une forte concurrence. Ainsi, la charge de la preuve incombait-elle au titulaire du brevet dont émanait le prospectus et qui, à ce titre, devait donc d'ailleurs être en possession des informations nécessaires.

Dans l'affaire **T 2451/13**, la chambre a appliqué le standard "up to the hilt" à savoir de la preuve au-delà de tout doute raisonnable s'agissant de la date de publication d'une brochure dans un cas où toutes les preuves se trouvaient essentiellement entre les mains de l'opposant (brochure provenant d'une filiale de l'opposant). Voir aussi **T 1262/15** (notice d'utilisation).

Dans l'affaire **T 1710/12**, la chambre a convenu que le critère strict de "preuve incontestable" est généralement appliqué dans des affaires relatives à un usage antérieur. Cependant, dans l'affaire dont elle était saisie, le catalogue E1 n'avait **pas** été **fourni au soutien d'un usage antérieur allégué**, mais en tant que preuve écrite à part entière. La chambre a donc estimé qu'il y avait lieu de trancher la question de l'accessibilité de E1 au public en appréciant les probabilités. Le document E1 (catalogue publié par une entreprise qui n'était pas partie) a été considéré comme compris dans l'état de la technique en vertu de l'art. 54(2) CBE.

b) Conviction de la chambre et discussion du standard de preuve

Même si plusieurs concepts relatifs au degré de conviction de l'instance ont été définis par la jurisprudence des chambres, ils ont tous en commun que les décisions doivent être prises sur la base du principe de la libre appréciation de la preuve (principe réaffirmé par **G 2/21** (JO 2023, A85), point 46 des motifs). À rapprocher des énonciations de **T 1138/20** et **T 832/22** rappelées notamment en introduction de ce chapitre III.G.4.3.

En ce qui concerne les documents publiés, le standard de preuve pour l'accessibilité au public est généralement le critère moins sévère de "l'appréciation des probabilités" (décision **T 1140/09**, point 3.2 des motifs). Mais même si l'espèce en cause (date d'accessibilité dans une bibliothèque publique du supplément d'une revue divulguant des résumés de communications pour une conférence ultérieure) n'entrait pas dans la catégorie de "l'appréciation des probabilités", la chambre n'avait pas formé sa conviction simplement sur la question de savoir si la survenue des faits allégués était plus probable que leur non survenue mais sur le point de savoir si elle était convaincue que ces faits s'étaient réellement produits (**T 1050/12**).

Selon la chambre il n'était pas évident dans l'affaire **T 1107/12** que la division d'opposition avait fondé sa décision sur un critère d'appréciation des preuves erroné. Certes, la division d'opposition ne s'était pas expressément prononcée sur la question de savoir si, dans le cas d'espèce, le critère élevé "au-delà de tout doute raisonnable" ou le critère normal de la "balance des probabilités" était applicable. La jurisprudence citée qui exigeait la certitude absolue ou plutôt la preuve irréfutable, ne concernait que des cas d'usage antérieur public (voir **T 441/04**, **T 472/92** et **T 2451/13**), et ce en raison du fait que dans de tels cas c'est en général l'opposant qui dispose des éléments de preuves. Dans le cas de l'affaire **T 1107/12**, il s'agissait de la question de savoir si un document déterminé, qui provenait de l'opposant 1 lui-même, avait été à un moment donné à la disposition du

public. Pour cela il existait un témoignage à apprécier librement. En fin de compte il n'était pas nécessaire de déterminer si, dans ce cas de figure, on devait appliquer le degré de preuve le plus élevé. En effet, au vu de l'appréciation des éléments de preuve par la première instance il n'appartenait pas à la chambre de substituer sa propre appréciation (sur ce dernier aspect spécifique du réexamen de l'appréciation faite par la première instance, voir **T 1138/20** au présent chapitre III.G.4.2.2b). À rapprocher de **T 2466/13** ci-après sur l'absence de nécessité en l'espèce de trancher la question du niveau de preuve requis. Dans le même sens dernièrement **T 768/20**, et **T 660/16** par référence notamment à **T 545/08** (points 8 et 11 des motifs).

c) Archives et publications internet

Dans la décision **T 151/99**, la chambre a considéré qu'il était **très probable**, compte tenu des preuves existantes, qu'au moins une personne avait eu publiquement accès à un **mémoire de maîtrise**. Si la référence à ce mémoire figurait dans un document publié avant la date de priorité du brevet contesté, l'on peut alors supposer que ledit document avait aussi été rendu public avant la dite date. Cette décision est analysée dans les affaires plus récentes **T 538/09** (thèse du premier examinateur comme antériorité) et **T 582/18** (mémoire de Master de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh portant sur sa couverture la date juin 2011, la date de priorité étant juillet 2012 – standard de preuve balance des probabilités). À noter que l'affaire **T 538/09** cite **T 1134/06** et **T 750/94** sur ce qu'un critère important dans l'appréciation des preuves est la fiabilité de la source : pour l'Université d'Utah, critère jugé rempli.

Par ailleurs, s'agissant du standard de preuve strict (au-delà de tout doute raisonnable) posé par principe dans la décision **T 1134/06** pour les **publications interne**t noter que ce standard n'est plus appliqué depuis les décisions **T 286/10** et **T 2227/11** qui appliquent en principe la balance des probabilités. Confirmé par exemple par **T 884/18** (accessibilité au public considérée comme établie selon l'appréciation des probabilités par les horodatages sur les preuves (captures d'écran de pages internet) de la Wayback Machine) et **T 3257/19**.

Dans l'affaire **T 2165/18**, la division d'opposition avait conclu au manque de nouveauté eu égard au manuel d'utilisation E1, document sans date, divulgué sur internet (*www.janserwis.pl*). La chambre rappelle que les chambres ont accepté la fiabilité des dates provenant des éditeurs ou des archives de bonne réputation et de confiance, y compris notamment *www.archive.org*. La force probante de l'attestation de deux associés de janserwis produite n'est pas jugée suffisante ; janswerwis n'étant pas connu comme un éditeur ou une archive de bonne réputation. Au regard de la question cruciale de la version du texte du manuel d'utilisation, l'opposant a invoqué sans succès en l'espèce l'usage antérieur du produit de consommation de masse mentionné dans ce manuel. Les lacunes de E1 quant à sa date de publication ou à la version du logiciel avec laquelle il a été distribué ne peuvent pas selon la chambre être comblées seulement par les déclarations d'un témoin. La date d'accessibilité au public du manuel d'utilisation E1 n'a pas été jugée établie. Cette décision a fait l'objet d'une requête en révision notamment sur cette question de témoignage, affaire **R 15/21** rejetant ladite requête.

Dans l'affaire **T 1469/10**, la chambre a estimé que les dates de publication indiquées sur les documents publiés par l'ETSI 3GPP, qui est considéré comme un organisme de normalisation réputé dont les publications répondent à des règles claires et fiables, présentaient une force probante élevée et qu'elles laissaient présumer qu'un document avait été publié à la date indiquée. La chambre a donc considéré que les documents en question constituaient des éléments de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE.

Dans l'affaire ex parte **T 3257/19**, concernant la date de publication du document D11, le requérant a semblait soutenir que la division d'examen n'avait pas établi au-delà de tout doute raisonnable la date exacte d'accessibilité au public la plus ancienne. Toutefois, selon la jurisprudence constante (voir **T 884/18**), il ne s'agissait plus du niveau de preuve requis pour déterminer si des documents téléchargés sur Internet ou des documents préparatoires de standards appartenaient ou non à l'état de la technique. Compte tenu des preuves et des arguments disponibles, la chambre était suffisamment convaincue que D11 avait effectivement été mis à disposition par téléchargement de fichiers sur un serveur 3GPP public avant que la réunion en question n'ait lieu, c'est-à-dire, en tout état de cause, bien avant la date pertinente, de sorte que D11 devait être considéré comme état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE.

Dans l'affaire **T 832/22**, il s'agissait d'établir la date de publication de D9, un manuel d'instruction publié sur Internet et édité par l'opposant. La chambre a déclaré que si l'instance qui rend la décision était convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, qu'un fait allégué s'était produit, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur le niveau de preuve applicable. Telle était la situation dans le cas d'espèce où la chambre a considéré, en référence à D39 (Digital forensics technical report), que D9 faisait partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(2) CBE. En effet, la chambre n'a vu aucune raison de remettre en question les conclusions du rapport D39 concernant la date de téléchargement. La crédibilité du rapport D39 et de la méthodologie appliquée n'a pas non plus été contestée par l'intimé (titulaire du brevet). Le fait que le rapport D39 ait été commandé par le requérant (opposant) et qu'il soit basé sur des preuves numériques fournies par le requérant n'avait, en l'absence d'incohérences ou d'autres preuves contraires, aucun impact négatif sur sa crédibilité. Les moyens de preuve supplémentaires ne contredisaient pas les conclusions fondées sur la date de publication sur la base de D39. Même s'il fallait décider, pour les besoins de l'argumentation, quelle était la bonne date de publication entre les dates de publication contradictoires de D39 et D9', deux éléments de preuve indépendants, ces deux dates étaient bien antérieures à la date de priorité.

Lorsqu'une **décision négative** d'un organe de l'OEB repose sur un fait, celui-ci devrait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Dans l'affaire ex parte **T 826/03**, la chambre a appliqué ce principe pour déterminer la date de publication d'un document. Il s'agissait en l'espèce d'une demande de brevet et de savoir si elle faisait partie de l'état de la technique. La chambre a considéré que, compte tenu des preuves contradictoires figurant dans le dossier, et en l'absence de toute information supplémentaire de l'OPIC qui aurait pu apporter des clarifications, elle était pratiquement dans l'impossibilité d'établir avec certitude que le public avait accès à la demande canadienne selon le document 3 avant

la date de priorité revendiquée par la demande en cause. La chambre a donc estimé que le document D3 ne faisait pas partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE.

4.3.5 Revendication de priorité valable

Voir avant tout le chapitre II.D.2. "Droit de priorité du demandeur ou de son ayant cause".

4.3.6 Comportement abusif

Dans les décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245 et 270), la Grande Chambre de recours a estimé que si la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 76(2) a) CBE (ancienne règle 55 a) CBE 1973) agit pour le compte d'un tiers, l'opposition n'est irrecevable que lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer (citée sous l'angle du droit de la preuve et du principe de libre appréciation des preuves par **G 2/21** (JO 2023, A85) point 36 des motifs).

Dans la décision **T 291/97**, le requérant a affirmé dans le mémoire exposant les motifs de son recours que la publication du document (1) avait résulté d'un abus évident au sens l'art. 55(1)a) CBE et que, partant, ledit document (1) ne pouvait être cité en tant qu'état de la technique contre les revendications en cause. La chambre a décidé que ladite publication devait être prise en considération pour l'application de l'art. 54 CBE. Elle a observé dans sa décision que la constatation d'un **abus évident** au sens de l'art. 55(1)a) CBE était une question grave, qui ne saurait être appréciée à la légère. Les termes d'"abus évident" (en allemand "offensichtlicher Missbrauch" et en anglais "evident abuse") impliquent un degré de conviction élevé de la part de l'instance en cause : le cas ne doit faire aucun doute et le demandeur n'obtiendra donc pas gain de cause dans une affaire équivoque. Les preuves présentées en l'espèce n'ont pas satisfait à ces exigences (voir aussi **T 41/02**).

Dans l'affaire **J 14/19** (suspension de la procédure), le requérant (demandeur) a fait valoir que l'intimé retardait la procédure de délivrance de manière abusive. La chambre a énoncé que la revendication inappropriée d'un droit pouvait dans certains cas constituer un abus de droit. Cela est le cas, par exemple, lorsque l'exercice du droit est principalement motivé par l'intention de nuire et que d'autres objectifs légitimes sont relégués au second plan. L'existence d'un abus de droit doit être sans équivoque et nécessite un examen approfondi ainsi qu'une évaluation des circonstances propres. En ce qui concerne l'abus de droit allégué, la chambre a noté que la charge de la preuve d'un abus de droit incombe à la partie qui invoque l'abus de droit, et qu'un tel abus doit être établi au-delà de tout doute (**J 9/21** (interruption de la procédure) citant **J 14/19**). (Même standard de preuve dans **T 2951/18** à propos d'un intervenant). À rapprocher de **T 1808/21**, qui concernait l'allégation selon laquelle le requérant 1 (opposant), en agissant comme homme de paille, avait contourné la loi en abaissant le niveau de preuve, la chambre a été convaincue que la distinction entre l'"appréciation des probabilités" et "au-delà de tout doute raisonnable" n'était pas décisive en l'espèce. Conformément aux décisions **T 768/20** et **T 660/16**, la chambre a convenu que, dans le cas d'espèce également, le point pertinent était plutôt de

savoir si l'instance était finalement persuadée, compte tenu de l'ensemble des faits disponibles, que la preuve pertinente dûment produite par le requérant 1 lors de son opposition avait effectivement été accessible au public.

Dans la décision **D 5/86** (JO 1989, 210), la chambre a estimé que la prise d'une mesure disciplinaire suppose qu'il puisse être constaté un manquement aux règles de conduite professionnelle emportant la conviction de l'instance disciplinaire. S'il n'est pas nécessaire que cette constatation corresponde à une certitude absolue, il faut toutefois qu'elle repose sur un **degré élevé de probabilité** tel qu'il équivaille dans la pratique à une certitude. Une mesure disciplinaire ne peut être prise s'il est possible, en s'appuyant sur des arguments raisonnables, de mettre en doute la constatation d'un manquement à une règle de conduite professionnelle.

4.3.7 Réception de documents officiels

Se référer au chapitre III.S pour le droit applicable et la jurisprudence, et aussi au chapitre III.S.5.1. "Charge de la preuve lorsque la signification est contestée". Voir également le présent chapitre III.G.5.1.2g) "Reception de documents officiels" et notamment **T 1529/20** pour une affaire récente.

Dans l'affaire **T 1/12** le requérant (titulaire du brevet) faisait valoir que la jurisprudence des chambres de recours concernant le standard de preuve applicable pour justifier de l'accès à des documents auprès de l'OEB était contradictoire. A cet égard il citait la décision **T 1200/01** qui proposait une balance des probabilités, et la décision **T 2454/11** suivant laquelle une preuve d'un niveau plus élevé était nécessaire pour convaincre la chambre. Le requérant formulait par conséquent des questions de saisine. La chambre a toutefois rejeté cette requête, au motif entre autres que l'évaluation des éléments de preuve dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves était spécifique à chaque cas d'espèce. Le niveau concret s'agissant de la balance des probabilités nécessaire afin d'emporter la conviction de la chambre relève de la chambre elle-même. La chambre n'a pas constaté de contradiction évidente entre les décisions **T 1200/01** et **T 2454/11**. La chambre dans l'affaire **T 1/12** aborde la question du standard de preuve notamment articulée avec le principe de libre appréciation des preuves posé par la jurisprudence.

Le recours dans l'affaire **T 1200/01** avait pour objet la question de savoir si l'opposition du requérant contre le brevet pouvait être réputée formée. Selon l'art. 99(1), dernière phrase, CBE ce n'est le cas que si la taxe d'opposition a été payée dans le délai d'opposition. Or, dans l'affaire concernée, aucune trace n'a été trouvée à l'OEB des pièces que le requérant affirme avoir déposées, à savoir l'acte d'opposition et le bordereau de règlement de la taxe d'opposition. En ce qui concerne le niveau de preuve à retenir pour établir si les documents non trouvés à l'OEB ont été reçus, la chambre a observé que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, bien que l'administration de la preuve à cet effet ne puisse que rarement déboucher sur une certitude absolue, elle doit cependant permettre de constater qu'il est **fortement probable** que le prétendu dépôt a été effectué (cf. **T 128/87**, JO 1989, 406, citée par la chambre). La chambre a également noté que dans certains cas antérieurs (cf. **T 243/86** et **T 69/86** citées par la chambre), ce niveau a été considéré comme atteint s'il y avait des traces concrètes de la pièce

recherchée qui, sans fournir de certitude, indiquaient néanmoins avec une forte probabilité que le document perdu s'était trouvé à l'OEB à un moment donné. Elle a ajouté que dans ce contexte, tout autre moyen d'administrer la preuve, par exemple la preuve par témoins, pouvait de même être envisagée.

La notification signalant une perte de droits conformément à la règle 112(1) CBE (ancienne règle 69(1) CBE 1973) est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination (règle 126(2) CBE ; modifications du libellé de ladite règle par la récente décision CA/D 6/14 ; ancienne règle 78(2) CBE 1973). Dans les affaires **J 9/05** et **J 18/05**, l'unique preuve fournie par la division d'examen consistait en une lettre de la Deutsche Post se référant aux informations reçues du service postal étranger, selon lesquelles la lettre avait été remise à un destinataire autorisé, qui n'était toutefois pas précisé. La chambre a déclaré que la force probante des arguments et les preuves du requérant doivent être mises en balance avec la force probante des preuves dont dispose l'OEB. Après avoir pesé d'une part les preuves de la division d'examen, qui consistaient en une lettre assez vague de la Deutsche Post, et d'autre part celles produites par le requérant, et compte tenu des conséquences graves résultant de la situation pour le requérant, la chambre a conclu qu'il n'avait pas été suffisamment prouvé que le demandeur avait reçu la notification au titre de la règle 69(1) CBE. Dans un cas comme celui-ci, où la charge de la preuve appartient à l'OEB, il y a lieu d'accorder le bénéfice du doute au demandeur.

Dans l'affaire **T 529/09**, une notification établie conformément à la règle 82(3) CBE (invitation des parties à présenter leurs observations au sujet du maintien du brevet sous une forme modifiée) avait été envoyée le 8 septembre 2008 par lettre recommandée adressée au mandataire du titulaire du brevet. La règle 126(2) CBE (voir les modifications du libellé de ladite règle par la récente décision CA/D 6/14) prévoit qu'une lettre recommandée est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. De l'avis de la chambre, la "remise au destinataire" ne signifie pas que la notification en question doit être concrètement portée à l'attention du mandataire agréé en personne. Il suffit que la lettre recommandée ait été remise à une personne habilitée à cet effet, par exemple un employé du mandataire (cf. décision **T 743/05**). Dans la présente affaire, la chambre a estimé que les preuves versées au dossier étaient suffisamment fiables et complètes pour attester la remise en bonne et due forme de la lettre. À cet égard, la chambre a souligné une différence substantielle entre la présente affaire et les affaires **J 9/05** et **J 18/05**, dans lesquelles le requérant avait produit un nombre considérable de preuves contraires, et ce faisant avait mis en évidence les raisons particulières pour lesquelles le bureau du mandataire n'avait pas pu recevoir la lettre.

Dans l'affaire **T 1934/16**, étant donné que le requérant contestait avoir reçu la notification émise au titre de la règle 82(3) CBE, l'OEB avait dû établir qu'elle était parvenue à destination ainsi que la date de sa remise (règle 126(2) CBE). Les résultats des recherches menées par la chambre avaient prouvé que la lettre recommandée était parvenue à sa destination et, le requérant n'ayant pas apporté d'éléments détaillés à

même de démontrer que les évènements s'étaient produits d'une autre manière, il ne faisait aucun doute que la lettre avait été dûment reçue par le mandataire du requérant.

La décision inter partes **T 1587/17** traite en détail de la question du niveau de preuve du dépôt d'un **acte de recours**, par référence notamment à **T 2454/11** et **T 1200/01**, et conclut en l'espèce au vu des éléments au dossier que la preuve est établie et que l'intimé n'avait pas réussi à soulever des doutes suffisamment sérieux.

Voir également l'affaire **J 10/04**, résumée plus haut, qui diffère des affaires "classiques" concernant des courriers perdus en ce que la demande était parvenue à l'USPTO et que seule une partie des documents déposés manquait. Voir la décision **T 1535/10**, selon laquelle les obstacles et les retards dans la réception des décisions, qui, conformément à la règle 126(1) CBE, doivent être signifiées, relèvent du domaine des risques (voir chapitre III.S.5.1. "Charge de la preuve lorsque la signification est contestée").

5. Charge de la preuve

5.1. Répartition de la charge de la preuve

5.1.1 Généralités

En l'absence de dispositions de la CBE à ce sujet, les principes régissant l'attribution de la charge de la preuve ont été développés par la jurisprudence des chambres de recours. **Chaque partie** à la procédure **supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue**.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, chaque partie à la procédure supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue et si un **fait décisoire** n'est pas prouvé, la décision est prise au détriment de la partie défaillante dans la preuve qui lui en incombe (voir décision **T 270/90**, JO 1993, 725, point 2.1 des motifs; **T 355/97**, point 2.5 des motifs, **T 527/08** point 3.4.1 des motifs; **T 1469/08** ("usage antérieur public (non): accessibilité au public insuffisamment prouvée)).

Dans la décision **T 219/83**, la chambre avait jugé que pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne suffit pas d'avancer des affirmations sans preuve. Et si l'OEB n'est pas en mesure d'établir les faits en procédant à un examen d'office (art. 114(1) CBE), c'est la partie qui a fondé son argumentation sur cette version non prouvée des faits qui doit subir les désavantages de cette situation (**T 219/83**, JO 1986, 211, 328 ; cf. également **T 293/87**, **T 459/87, T 200/94** (art. 56 CBE – preuves expérimentales – conclusion : problème résolu de façon crédible sur toute l'étendue), **T 762/04** point 4.8.1 des motifs).

Exemples de décisions rappelant les conséquences d'allégations non assorties de preuves (extraits hors contexte entre parenthèses) : **T 882/17** (l'allégation est purement spéculative et n'est étayée par aucun élément de preuve) ; **T 346/03** concernant une question de recevabilité ; **T 707/21** (l'allégation non étayée du requérant selon laquelle, pour la personne du métier, les caractéristiques distinctives … considérée comme

générique et manifestement spéculative contribueraient à rendre le procédé revendiqué plus efficace que l'état de la technique) ; **T 1540/21** (une seule allégation spécifique fondée sur des preuves vérifiables) ; **T 1837/13** (Le requérant néanmoins allègue, sans en apporter la moindre preuve… la chambre considère cette allégation comme purement spéculative et ne peut y souscrire pour fonder sa décision… et si un fait décisoire n'est pas prouvé…) ; **T 2233/08** (En l'absence de données les étayant, les allégations fournies par le requérant – qui avait la charge de les prouver – ont été jugées entièrement spéculatives et ont donc dû être écartées) ; **T 592/08** (En l'absence de toute preuve confirmant l'obtention de l'effet …l'allégation de son obtention dans l'ensemble du domaine revendiqué reste spéculative et ne peut être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive) ; **T 51/97** (en l'absence de toute preuve le confirmant, l'allégation de l'intimé était spéculative et n'a pas convaincu la chambre) ; **T 523/18** (l'argument selon lequel l'une ou l'autre caractéristique distinctive ne contribuait pas à l'effet démontré constituait une simple allégation, non étayée par des preuves) ; **T 40/17** (l'intention supposée du requérant de générer des frais inutiles n'était qu'une simple allégation ; elle ne saurait justifier la répartition des frais demandée) ; **T 61/20** (la référence aux connaissances générales de la personne du métier était une simple allégation sans aucune preuve) ; **T 2038/19** (l'absence de preuves démontrant les connaissances de la personne du métier, notamment en ce qui concerne la production de particules de résine absorbant l'eau, constituait une simple allégation dépourvue de tout fondement concret et n'était pas convaincante) ; **T 1310/22** (l'argument en cause constituait une simple allégation dépourvue de tout fondement concret et n'était donc pas convaincant), aussi **T 1469/08** ; **T 2916/19**.

-Charge de l'allégation et charge de la preuve d'un fait négatif.

L'affaire **T 2037/18** portait sur la recevabilité de l'opposition au regard de l'exigence de "substantiation suffisante" et sur la question de savoir si l'opposant qui alléguait l'existence d'un usage antérieur aurait dû étayer la non-existence d'une clause de confidentialité. La chambre est revenue en détail sur les notions de charge de la preuve et de charge de l'allégation. Et la chambre d'énoncer, dans la majorité des systèmes juridiques ainsi que dans le cadre de la procédure devant l'OEB (en dehors de ce qui relève de l'examen d'office), la charge de l'allégation et de la preuve est répartie ainsi que chaque partie doit présenter et prouver les faits qui lui sont favorables, c'est-à-dire les faits qui étayent sa propre allégation (**T 219/83**, **T 270/90**). Le principe "*negativa non sunt probanda"* reconnu dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. **R 15/11**, **R 4/17**) exprime clairement cette répartition de la charge de la preuve : une partie n'a pas à prouver un fait négatif. En règle générale, la charge de l'allégation suit la charge de la preuve. Décision appliquée dans **T 1714/15** (art. 83 CBE – charge de la preuve qu'un appareil de mesure a cessé d'exister), dans **T 503/20** (il pèse sur le titulaire du brevet la charge de l'allégation et de la preuve de l'existence d'un accord implicite de confidentialité), et dans **T 1529/20** (preuve de la non réception d'une notification).

Autre décision relative à la preuve d'un fait négatif par référence à **T 1798/14** (obligation de confidentialité): **T 34/18** (usage antérieur – étendue de l'exigence des preuves à apporter par l'opposant pour établir l'absence de toute obligation de confidentialité – voir spécialement point 4.2.3 des motifs).

Dans l'affaire **T 998/04**, la chambre a souligné, à titre d'opinion incidente, qu'en cas d'allégation de non-brevetabilité, la charge de la preuve incombe à l'opposant et que celui-ci ne saurait être dispensé d'apporter la preuve des faits allégués en demandant à la chambre de procéder elle-même à des mesures d'instruction consistant notamment à convoquer quatre témoins nommés, à commettre un **expert indépendant** pour réaliser des tests expérimentaux et à autoriser des personnes mandatées par le requérant à assister à ces tests et à interroger les témoins ou experts. De plus, faire droit à ces requêtes serait incompatible avec la nature de la procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE, qui doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable (cf. **G 9/91**, JO 1993, 408, point 2 des motifs).

- prise en compte du doute

Si un fait matériel n'est pas ou ne peut pas être prouvé, la décision est prise au regard de savoir sur qui pèse la charge de la preuve. Si la réalité ne peut être établie, cela se fait au détriment de la partie qui supporte la charge de la preuve de ce fait, notamment parce que l'autre partie se voit accorder le bénéfice du doute. En principe, chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu'elle allègue (**T 63/06**, points 3.1 et 3.2 des motifs).

Dans l'affaire **T 1076/21**, la chambre, qui a aussi fait référence au passage précité de l'affaire **T 63/06**, a déclaré qu'étant donné que les parties dans l'affaire en question ont fait des affirmations contradictoires mais non étayées concernant les faits, le bénéfice du doute a été accordé au titulaire du brevet (**T 72/04**, point 3 des motifs).

Dans les cas où une incertitude existe sur la divulgation d'une antériorité, le doute profite au breveté (**T 1003/96** ; cf. également **T 230/92**, **T 345/86**, **T 601/91**, **T 968/91**). Sur la prise en compte du doute dans le cadre de l'examen de l'art. 123(3) CBE voir **T 2285/09**.

Voir aussi **T 832/22** qui traite de la signification d'un doute non-dissipé eu égard au standard "au-delà de tout doute raisonnable".

- Indifférence de l'accès aux preuves sur la répartition de la charge de la preuve.

Le titulaire du brevet ne peut se dégager de la charge d'apporter la preuve à l'appui des faits qu'il allègue en se contentant de déclarer que tous les moyens de preuve se trouvent en la possession de l'opposant (en renvoyant à la décision **T 472/92**, JO 1998, 161), sans démontrer qu'il n'est effectivement pas en mesure de rassembler les **contre-preuves** nécessaires (**T 254/98**). En ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, la question de savoir si le titulaire du brevet avait plus facilement accès ou non que l'opposant aux éléments de preuve nécessaires est sans pertinence (**T 1162/07** ; voir aussi **T 1710/12**).

5.1.2 Cas particuliers

a) Charge de la preuve au stade du recours

En ce qui concerne la charge de la preuve au stade du recours, la décision **T 1138/20** a affirmé qu'il incombe à la partie contestant un fait lors du recours de démontrer que l'instance du premier degré a commis une erreur dans la constatation des faits. Pour ce faire, la partie doit indiquer spécifiquement chaque erreur alléguée dans les constatations de fait de l'instance, ou dans son appréciation des preuves, et exposer les motifs pour lesquels elle considère qu'il y a erreur. Si la partie réussit à s'acquitter de cette charge et à démontrer une telle erreur, la chambre de recours établira elle-même les faits si cela est nécessaire pour prendre une décision. Selon les circonstances de l'affaire, la chambre peut également renvoyer l'affaire à la première instance pour qu'elle procède à une nouvelle constatation des faits (art. 111(1) CBE). Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a noté ce qui suit : étant donné que le réexamen des décisions n'est qu'une des fonctions - bien que la fonction principale - des chambres de recours, une chambre peut également décider, à tout moment de la procédure de recours, d'établir les faits d'office, même si aucune des parties n'a démontré une erreur (voir le point 1.2.5 des motifs).

À rapprocher de **T 1076/21** sur la charge de la preuve en appel ensuite de la révocation du brevet par la division d'opposition ; la décision contient de nombreux développements sur la charge de la preuve concernant au départ l'allégation par l'intimé (opposant), et ce par référence à **T 585/92**, que le requérant (titulaire) supportait (désormais) la charge de prouver que le brevet était suffisamment exposé car la division d'opposition avait révoqué le brevet (voir ci-dessous chapitre III.G.5.1.2d)).

b) Nouveauté

Aux fins de l'examen de la nouveauté, il appartient à la partie qui allègue que le résultat inévitable d'une divulgation antérieure est en contradiction avec la divulgation explicite de l'état de la technique cité, non seulement de reproduire la divulgation antérieure de manière à démontrer le résultat inévitable allégué, mais également de montrer de façon convaincante, en cas de divergence significative par rapport aux conditions spécifiées dans la divulgation antérieure, que cette divergence n'est pas essentielle pour le résultat final (**T 204/00** ; cf. également **T 396/89**).

Dans l'affaire **T 713/01**, le requérant a nié l'existence, dans le document D2, d'une divulgation concernant la préparation de polymères obtenus en présence d'un initiateur de pyrrolidide de lithium solubilisé, et ce en se référant aux décisions **T 124/87** (JO 1989, 491) et **T 206/83** (JO 1987, 5). La chambre a conclu que la seule différence entre le document D2 et la formulation de la revendication ne saurait constituer une caractéristique distinctive du produit revendiqué, car cette caractéristique liée au procédé d'obtention du produit (**"product-by-process" feature**) n'était pas repérable dans le produit lui-même au moyen d'une propriété distinctive fiable. Dans ce contexte, la chambre a ajouté que dans les procédures devant la division d'examen, il appartenait au demandeur de prouver qu'une caractéristique de produit caractérisé par son procédé d'obtention était bien une caractéristique distinctive, ainsi qu'il l'avait allégué (cf. en outre

T 205/83, JO 1985, 363 et **T 279/84**). La décision **T 713/01** concernait clairement une question de charge de la preuve pendant la procédure d'examen (**T 1912/10**).

Dans **T 664/20**, la chambre énonce au point 2 de l'exergue que lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l'utilisation en question.

Dans l'affaire **T 172/20**, il a été décidé que la charge de la preuve incombait à l'opposant étant donné que le paramètre litigieux n'était pas un paramètre inhabituel ; il incombait à l'opposant de démontrer au-delà de tout doute raisonnable que l'objet revendiqué était divulgué directement et sans équivoque dans l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 2916/19**, la nature du système catalytique et son mode de préparation étaient cruciaux et, sur les objections quant à la reproductibilité de la divulgation de l'antériorité (E1), compte tenu du fait que E1 constituait une divulgation écrite et non un usage antérieur public allégué, les circonstances n'étaient pas les mêmes que dans les affaires **G 1/92** et **T 1833/14**, toutes deux invoquées par l'intimé (titulaire du brevet). Néanmoins, les arguments étaient tout aussi pertinents pour la divulgation écrite E1. En effet, au vu des observations de l'intimé, la question s'est posée de savoir si la personne du métier serait ou non en mesure de préparer sans difficulté excessive les échantillons 1, 3 et 5 de E1, compte tenu des informations très limitées fournies dans E1 concernant leur procédé de préparation, en particulier concernant le système de catalyse utilisé, même en tenant compte des connaissances générales de la personne du métier. Les parties étaient opposées sur la question de savoir si la charge de la preuve concernant la reproductibilité des échantillons de E1 incombait au requérant/opposant ou à l'intimé/titulaire du brevet. Puisque le requérant/opposant soulevait des objections (absence de nouveauté et d'activité inventive) sur la base de la divulgation des échantillons de E1, la charge lui incombait en premier lieu de démontrer que lesdits échantillons de E1 appartenaient effectivement à l'état de la technique. En outre, selon la jurisprudence constante, les exigences de suffisance de l'exposé sont identiques pour un document de l'état de la technique et un brevet (**T 1437/07**). Étant donné qu'il existait des doutes sérieux, étayés par des faits vérifiables, sur l'objection de manque de reproductibilité soulevée par l'intimé (titulaire du brevet) à l'encontre des échantillons de E1, la charge de la preuve incombait au requérant. Le requérant a également soutenu de manière non convaincante, par référence au procès-verbal, que l'objection selon laquelle la divulgation de E1 n'était pas reproductible devait être rejetée puisque l'intimé avait soutenu le contraire dans la procédure d'opposition.

Voir le chapitre I.C. "Nouveauté".

c) Activité inventive

Sont rapportées ici quelques affaires; les questions de preuve relatives à l'art. 56 CBE sont indissociables de l'examen de l'activité inventive traité au chapitre I.D. "Activité inventive".

Dans l'affaire **T 547/88**, l'activité inventive avait été contestée. Bien que la chambre ait demandé aux parties de rédiger un protocole commun sur les **tests** à effectuer et les conditions dans lesquelles ils devaient l'être, chacune d'elles a procédé à ses propres expériences, obtenant des résultats contradictoires. Il n'était donc pas possible de parvenir à une conclusion définitive sur la base de ces tests, selon laquelle il n'y avait pas eu activité inventive. La chambre a estimé que dans un tel cas, il est donné au titulaire du brevet le **bénéfice du doute** au regard de la pertinence des caractéristiques revendiquées pour apporter une solution au problème à résoudre. De plus, l'état antérieur de la technique ne suggérant pas l'objet des revendications contestées, cet objet impliquait une activité inventive. Le brevet a donc été maintenu.

Il appartient au titulaire du brevet de démontrer que la méthode revendiquée entraîne les **effets avantageux** mentionnés dans le brevet en litige. En l'absence de toute preuve confirmant que lesdits effets avantageux sont obtenus, il n'y a pas à tenir compte des effets allégués lors de l'appréciation de l'activité inventive (cf. **T 97/00** ; voir aussi **T 1409/04**).

Dans l'affaire **T 862/11**, le requérant (opposant) avait allégué que faute de preuves adéquates, l'amélioration invoquée n'était pas crédible. Or, il n'a pas prouvé ses propres allégations par des essais. La chambre a déclaré qu'en l'absence d'essais comparatifs pertinents, elle n'était pas convaincue par les arguments du requérant. Elle a donc considéré le problème comme résolu et jugé qu'il n'était pas nécessaire de le reformuler.

Le problème posé dans un brevet délivré est considéré comme résolu de manière crédible par l'invention revendiquée s'il n'y a aucune raison de supposer le contraire. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour pouvoir attaquer valablement un brevet délivré au cours d'une procédure d'opposition (de recours sur opposition), il ne suffit pas de formuler une allégation dépourvue de preuve. Dans ces circonstances, l'opposant doit prouver son allégation ou tout au moins apporter des éléments de preuve propres à jeter un doute sur le succès de la solution au problème (**T 534/13**, citant **T 1797/09**, point 2.7). Si l'opposant y parvient, la charge de la preuve de ses allégations se déplace vers le titulaire du brevet (voir p. ex. **T 1797/09**).

Dans l'affaire **T 291/15**, la chambre a fait observer que, selon une jurisprudence constante, chaque partie supporte la charge de la preuve du fait qu'elle allègue. Cela signifie qu'un problème technique exposé dans un brevet est considéré comme résolu de manière crédible par une invention revendiquée s'il n'y a pas de raisons de supposer le contraire. Dans de telles circonstances, il incombe normalement à l'opposant de prouver le contraire par des preuves contraires appropriées ou, à tout le moins, de produire des moyens de preuves jetant un doute sur la prétendue solution du problème (**T 596/99**, point 7.2.9 des motifs et **T 1797/09**, point 2.7 des motifs).

Dans l'affaire **T 2320/16**, l'opposant (requérant), se référant à la décision **T 415/11**, affirmait que la charge de la preuve incombait à l'intimé (titulaire du brevet) eu égard à l'approche problème-solution. La chambre n'a pas partagé cette approche. Pour pouvoir attaquer valablement au cours d'une procédure d'opposition un brevet déjà délivré, il ne

suffit pas à l'opposant de formuler des allégations non étayées. Le requérant (opposant) n'avait présenté aucun élément de preuve faisant naître un doute.

Dans l'affaire **T 1177/17**, la question s'est posée de savoir si le 2-FL, seul, pouvait produire les effets antiviraux indirects revendiqués, au moyen d'une stimulation des cellules NK, comme prétendu par l'intimé (titulaire). La chambre a estimé que tel n'était pas le cas. Rien dans le dossier ne le prouvait. L'intimé n'avait pas étayé ses arguments par des éléments de preuve autres que les données mentionnées à l'exemple 1 du brevet – une étude menée sur des souris vaccinées avec Influvac. Par contre, l'intimé a fait valoir qu'il appartenait aux requérants (opposants) de démontrer que le 2-FL ne produisait pas les effets antiviraux revendiqués, au moyen d'une stimulation des cellules NK. Cependant, selon la chambre, cette argumentation ne saurait être retenue car les effets techniques invoqués par l'intimé n'étaient pas plausibles sur toute l'étendue de la revendication 1 de la demande principale.

Dans l'affaire **T 655/13**, la division d'examen n'avait pas identifié précisément le passage du document D1 (revue technique en japonais comme publication de l'état de la technique) qui divulguait la caractéristique en cause et en même temps n'avait pas fourni de traduction au moins de la partie la plus longue du document en japonais à laquelle il était fait référence. La chambre a rappelé que la charge de la preuve – et par conséquent, la charge de présenter les faits pertinents – pendant la procédure d'examen, en ce qui concerne les questions relatives aux exigences de brevetabilité, incombe initialement à la division d'examen, qui doit fournir les preuves et les faits à l'appui de son objection (voir **T 578/06**). Le demandeur peut contester de manière générale une déclaration générique faite par la division d'examen, qui est donc à son tour contrainte de soulever une objection plus détaillée. Afin de donner au requérant une chance équitable de contester les conclusions de la division d'examen, cette dernière devrait en règle générale au moins une fois identifié là où sont divulguées chacune des caractéristiques de la revendication en cause dans le document de l'état de la technique le plus proche (voir par exemple l'opinion incidente dans l'affaire **T 70/02**).

Dans l'affaire **T 1285/21**, la chambre a traité la question de la charge de la preuve quant à la démonstration d'un effet technique, en relation avec la question des données expérimentales et de doutes subsistants. Ainsi, dans le cas concret de déterminer si l'invention revendiquée est liée à un effet technique, il appartient au titulaire du brevet de prouver que l'objet revendiqué conduit aux effets avantageux mentionnés dans le brevet litigieux. La chambre n'a pas non plus vu de raison d'assouplir cette règle au cours de la phase d'opposition (par rapport à la phase d'examen), même dans les cas où le brevet contesté présentait des exemples comparatifs liés aux caractéristiques distinctives. Il convient de noter en particulier que de nouveaux documents de l'état de la technique peuvent être invoqués dans la procédure d'opposition, ce qui peut nécessiter d'apprécier complètement une nouvelle fois la nouveauté et l'activité inventive. La division d'opposition et la chambre doivent donc, le cas échéant, réévaluer les exemples du brevet contesté et examiner si ceux-ci rendent vraisemblable un effet technique par rapport à l'état de la technique le plus proche. Ce n'est que lorsqu'un effet technique a été démontré de façon crédible que la charge de la preuve se déplace et qu'il incombe à l'opposant de fournir des preuves de ses allégations contraires. Selon la décision **T 1797/09**, un problème technique

exposé dans un brevet est résolu de manière crédible s'il n'existe aucune raison de supposer le contraire. Inversement, cela signifierait qu'il incomberait en premier lieu à une partie adverse de fournir des motifs pour lesquels le problème à résoudre ne le serait pas (preuve négative), et non au titulaire du brevet de fournir des motifs ou des preuves (preuve positive) de l'existence d'un effet technique. Ainsi, cette décision semble indiquer que la charge de la preuve incombe en premier lieu à l'opposant. Dans ce contexte, la présente chambre a toutefois également souligné que cette décision **T 1797/09** part du principe que la présomption d'effet technique qu'elle avance peut être réfutée dans la procédure d'opposition ou de recours. Par conséquent, elle a par la suite refusé l'effet technique simplement allégué compte tenu des moyens de preuve produits par l'opposant.

d) Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un brevet ne peut être révoqué pour insuffisance de l'exposé que s'il existe des doutes sérieux basés sur des faits vérifiables (**T 19/90**). Dans les procédures *inter partes*, il appartient **initialement à l'opposant** de prouver, selon la balance des probabilités, qu'une personne du métier lisant le brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales. Il en est ainsi car il existe en principe une présomption qu'un brevet porte sur une invention suffisamment exposée. Si l'opposant s'est acquitté de la charge de la preuve, le titulaire du brevet cherchant par des contre arguments à réfuter les faits établis supporte la charge de la preuve des faits qu'il allègue.

Les décisions **T 19/90**, **T 63/06** sont très souvent citées par la jurisprudence y compris récente. La décision **T 1076/21** précise elle de façon très utile les contours de la charge de la preuve, particulièrement en appel ensuite de la révocation du brevet par la division d'opposition (voir "Catchword"). Elle s'attache aussi à traiter l'articulation présomption forte ou faible et conséquences quant aux éléments de preuve à apporter par l'opposant pour se libérer de la charge initiale de la preuve. Venait en outre s'ajouter dans la décision **T 1076/21** la question de paramètres inhabituels. Sur le bénéfice du doute, voir **T 72/04** dont les principes sont appliqués dans **T 1076/21**.

La charge de la preuve est déterminée par les prétentions des parties respectives. C'est la chambre qui détermine, sur la base de l'ensemble des preuves pertinentes qui lui ont été présentées, si les parties se sont dûment libérées de la charge de la preuve leur incombant. S'agissant de l'insuffisance de l'exposé, la charge de la preuve repose en règle générale sur les opposants, qui doivent prouver qu'ils n'ont pu exécuter l'invention, bien qu'ils aient fait tout leur possible pour y parvenir. Si le titulaire d'un brevet revendique un résultat qui ne peut être atteint en vertu de l'opinion technique qui prévaut, et que les opposants ne peuvent reproduire le procédé breveté, on ne saurait attendre davantage d'efforts de leur part que de celle du titulaire du brevet. Ce dernier était dès lors tenu de montrer que le procédé d'extraction breveté fonctionnait correctement, de sorte qu'au moins un mode de réalisation de l'invention existe pour la personne du métier (formulation et rappel de ces principes dans l'affaire **T 518/10** (invention contre l'opinion technique dominante selon laquelle un composé donné ne peut être trouvé que dans les fruits, les légumes ou les algues - ici extrait de la biomasse marine ou aquatique), qui citait

également les affaires **T 792/00** (également à propos d'une invention allant à l'encontre de l'opinion technique dominante) et **T 1842/06** (mémoire de l'eau)).

Dans l'affaire **T 1608/13**, se référant à la décision **T 585/92**, le requérant (opposant) a allégué qu'au stade du recours, après révocation du brevet par la division d'opposition, la charge de la preuve du caractère erroné de la décision passait au requérant. Toutefois, le but premier des procédures de recours est le réexamen de la décision objet du recours sur la base des moyens invoqués par les parties et de leurs requêtes. Cela inclut clairement le réexamen de l'argumentation de la division d'opposition, notamment l'examen des objections de l'intimé prises en considération dans la décision. Si une telle argumentation est jugée erronée, il ne pourrait y avoir aucun déplacement de la charge de la preuve concernant leur contenu. Cette décision est citée par **T 1076/21** pour montrer le mécanisme de déplacement de la charge de la preuve en appel sur le titulaire qui ne peut tenir à la seule existence de la décision de révocation du brevet par la division d'opposition (**T 1076/21** point 1.1.3 des motifs et pour un résumé étoffé, chapitre II.C.9.1.).

Dans l'affaire **T 1886/12**, qui contient aussi des motifs détaillés sur la question de la charge de la preuve concernant une allégation d'insuffisance de description, le requérant (opposant) avait soulevé plusieurs objections mais n'était pas parvenu à s'acquitter de la charge de la preuve lui incombant.

Dans la décision **T 1889/15**, il y avait une forte présomption de validité au regard de la suffisance de l'exposé, si bien qu'un niveau de preuve élevé en conséquence était requis de la part de l'intimé (opposant) pour démontrer le contraire, par exemple sous la forme de tests comparatifs montrant que suivre l'enseignement du brevet ne permettait pas d'obtenir de manière fiable l'indice ESCE défini. L'intimé n'avait toutefois fourni aucun argument détaillé, et encore moins de preuves vérifiables, par exemple sous forme de résultats expérimentaux, pour mettre en évidence des carences dans l'exposé, mis à part la référence à deux exemples déficients.

Dans l'affaire **T 275/16**, la chambre a rappelé que la charge de la preuve de l'insuffisance de l'exposé incombe, en règle générale, à **l'opposant**. Toutefois, dans le cas d'une invention qui va à l'encontre de l'opinion technique prédominante, c'est le titulaire du brevet qui doit prouver que l'exposé de l'invention est suffisant (**T 792/00**, points 3 et 5 des motifs ; **T 1842/06**, point 3.4 des motifs ; **T 518/10**, point 7.10.1 des motifs ; cf. **T 419/12**, point 1.1.4(6) des motifs). Dans l'affaire en cause, l'opinion technique prédominante considérait qu'aucun procédé qui pourrait permettre la production de particules de dioxyde de titane dans une réaction en phase gazeuse n'existait, les particules ayant toutes le même diamètre de particule, c-à-d ayant une répartition granulométrique monodispersée. En outre, le brevet ne contenait aucune donnée pour la valeur Dtop/D50 litigieuse de 1. C'était au titulaire du brevet (requérant) de démontrer qu'il était possible d'atteindre le coefficient de 1 Dtop (diamètre de particule maximal) / D50 (diamètre de particule moyen), une valeur revendiquée explicitement, lors de l'utilisation du procédé divulgué dans le brevet en cause. La chambre a estimé qu'il n'était pas satisfait aux exigences de suffisance de l'exposé, même si la personne du métier interprétait le brevet animée par une volonté de comprendre (cf. **T 190/99**).

Dans l'affaire **T 298/17**, le requérant (titulaire du brevet) soutenait que les intimés (opposants) avaient la charge de prouver que les émulsions revendiquées ne pouvaient pas être obtenues et ils n'avaient produit aucun élément de preuve à cet égard. Le requérant a affirmé que, selon les décisions **G 9/91** et **T 1003/96**, le titulaire du brevet doit se voir accorder le bénéfice du doute sur la question de la suffisance de l'exposé. La chambre a indiqué qu'il était généralement admis que les opposants ont la charge de la preuve s'agissant de la question de la suffisance de l'exposé. Cependant, le requérant avait reconnu un élément et il n'était pas nécessaire que les intimés apportent la preuve des éléments que le requérant n'avait pas remis en cause (**faits non contestés**).

Dans l'affaire **T 2119/14** le requérant (titulaire du brevet) a affirmé qu'il appartenait aux opposants de démontrer l'existence d'un effort excessif pour la personne du métier. La décision comporte des motifs détaillés sur la charge de la preuve. Selon la chambre, quant au motif d'opposition lié à la suffisance de l'exposé, la force de la présomption que le brevet satisfait à cette exigence de la CBE détermine le poids de l'argumentation qui doit être soumis pour la réfuter (voir **T 63/06**). Une forte présomption exige de soumettre davantage d'arguments et de preuves qu'une faible présomption. En l'espèce, l'existence d'un effort excessif résultait du nombre quasi infini de compositions de revêtement entrant dans la définition structurelle donnée à la revendication 1, et de l'absence d'un enseignement dans le brevet permettant de satisfaire au paramètre inhabituel. En conséquence, il incombait au titulaire du brevet (en l'espèce, le requérant) de prouver qu'il était possible d'y parvenir sans effort excessif.

Dans l'affaire **T 2218/16** (thérapie génique), la chambre a considéré que l'enseignement technique global fourni dans le brevet – loin d'être une simple affirmation – constituait une **forte présomption**, de sorte que la charge de la preuve incombait au requérant (opposant). En outre, les moyens invoqués par le requérant quant à l'insuffisance de l'exposé n'étant étayés par aucune preuve, c'est-à-dire par des faits vérifiables, la charge de la preuve n'a pas été déplacée pour incomber à l'intimé (titulaire du brevet). La décision **T 2218/16** contient un rappel synthétique des principes applicables à la charge de la preuve quant à l'insuffisance alléguée de l'exposé de l'invention.

Dans l'affaire **T 2340/12**, concernant la charge de la preuve, il n'était pas contesté qu'il appartient à l'organe soulevant l'objection de l'insuffisance de l'exposé de l'invention de justifier son point de vue. Dans les procédures **ex parte** c'est donc à la division d'examen ou à la chambre de recours qu'il incombe de motiver l'objection soulevée. Une telle objection devrait reposer sur des connaissances concrètes et vérifiables ou sur des faits remettant en cause la réalité des effets prévus par l'invention revendiquée. L'absence de crédibilité pourrait résulter, par exemple, d'un conflit avec les lois de la physique. Il appartenait donc au demandeur (requérant) de fournir des arguments ou des preuves. La chambre a fait observer que soumettre des expériences ne devait **pas** être considéré comme **une obligation** pesant sur le requérant **mais**, au contraire, comme un droit, donnant au requérant une **opportunité de convaincre** que les conclusions initiales de la division d'examen (ou de la chambre) étaient erronées. Dans l'affaire en cause, l'invention concernait les domaines de la technologie sans qu'aucune base théorique ou pratique n'ait été acceptée. Décision citée plus récemment dans l'affaire **T 2020/22**.

Dans l'affaire **T 2571/12**, la chambre ne partageait pas les conclusions de la division d'opposition selon lesquelles aucun moyen de preuve n'ayant été produit par l'opposant pour démontrer que tout trouble neuropsychiatrique ne pourrait pas être traité efficacement en utilisant un précurseur de glutathion, le brevet en cause était considéré comme divulguant l'invention de manière suffisamment claire et complète pour être réalisée par une personne du métier. C'était le brevet qui devait démontrer que le traitement revendiqué pouvait être utilisé pour l'utilisation thérapeutique revendiquée.

Il a été décidé dans l'affaire **T 417/13** que les **faits physiques** et mathématiques concernant les analyses granulométriques étaient **notoires**. Il n'était donc pas nécessaire de contester les documents déposés afin d'établir les faits y afférents.

Citons pour information **T 2437/13** par exemple sur la façon dont la chambre traite une allégation non étayée de l'opposant sur lequel reposait la charge de la preuve. Voir également à propos de l'art. 100b) CBE l'affaire **T 1727/12**, dans laquelle la chambre a examiné le fait que la division d'opposition supporte la charge de la preuve de son objection lorsqu'elle soulève d'office un motif d'opposition non couvert par l'acte d'opposition ou lorsqu'elle soulève de nouveaux arguments concernant un motif d'opposition couvert par l'acte d'opposition (en référence à l'art. 114(1) CBE et **G 9/91**, JO 1993, 408, point 16 des motifs).

Voir aussi chapitre II.C.9. "Preuve" ; **T 63/06** (synthèse de son apport par exemple dans **T 347/15**, **T 1076/21**), **T 338/10** et **T 967/09** au présent chapitre III.G.5.2.2.

e) Priorité et Contenu du document de priorité

-Priorité

Dans les affaires **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50), la Grande Chambre de recours a conclu qu'il existe une **présomption réfragable** en vertu de la loi autonome de la CBE **que le demandeur a le droit de revendiquer la priorité**, conformément à l'art. 88(1) CBE et au règlement d'exécution correspondant (**G 1/22** et **G 2/22**, points 105, 112 des motifs et point I du dispositif). La présomption réfragable entraîne un **renversement de la charge de la preuve**, voir également le présent chapitre III.G.5.2.2e) et principalement le chapitre Priorité, plus particulièrement chapitres II.D.2.4.1, II.D.2.4.3.

Voir le Chapitre II.D "Priorité" pour la jurisprudence actuelle.

- Contenu du document de priorité.

Dans l'affaire **T 1147/02**, la chambre a examiné la question de savoir à quelle partie à la procédure de recours il incombait de prouver le contenu exact d'un document de priorité pour établir la date de priorité applicable. Étant donné que c'était le requérant qui contestait la date de priorité, nécessaire pour établir l'état de la technique, suivant les principes établis par la jurisprudence des chambres de recours il incombait également au requérant de démontrer de manière convaincante que la date pertinente n'était pas la date de dépôt du document de priorité.

Dans **T 1303/18** (voir "catchword"), la titulaire prétendait que le document de priorité D49 divulguait le même composé et que la priorité était donc valable. La chambre juge que la charge de la preuve de l'identité des composés reposait sur la titulaire. De manière générale, il revient au déposant de s'assurer, quand une priorité est revendiquée, que c'est la même invention qui est définie dans la demande ultérieure.

f) Cas spécifique des citations Internet de l'état de la technique

En règle générale, il incombe à chacune des parties de prouver les faits qu'elle allègue. Dans le cas spécifique d'état de la technique cité sur Internet émanant de l'OEB, la charge de la preuve incombe par conséquent à l'OEB. Si l'OEB, se fondant sur une mise en balance des probabilités, est cependant convaincu qu'une citation Internet fait partie de l'état de la technique, il appartient à la partie de prouver le contraire (affaires ex parte **T 2227/11**, **T 1589/13**).

Dans l'affaire ex parte **T 545/08**, la chambre a énoncé que le site Internet commercial dont le document D1 avait été extrait ne pouvait pas être considéré, tout du moins sans effectuer des recherches supplémentaires, comme une source fournissant en règle générale des dates de publication fiables telle que celles des sites Internet des éditeurs de revues scientifiques. Elle a conclu que la division d'examen ne pouvait considérer le document D1 comme état de la technique dans sa première notification quant au fond sans fournir d'explications supplémentaires ni preuve que le document avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (voir également **T 1961/13**). Par conséquent, l'objection de la division d'examen n'avait pas été valablement soulevée. Elle ne pouvait faire peser sur le requérant une obligation de produire des moyens de preuve à l'encontre de la date de publication présumée au sein de la procédure écrite (voir les développements dans **T 545/08** sur la charge de la preuve aux points 12 et 13 des motifs, et **T 1066/13**).

g) Réception de documents officiels

Voir chapitre III.S pour le droit applicable et la jurisprudence, et aussi au chapitre III.S.5.1. "Charge de la preuve lorsque la signification est contestée". Voir aussi le chapitre III.G.4.3.7.

Dans l'affaire **T 1529/20**, la chambre a expliqué qu'avec la suppression des avis de réception pour la signification des décisions par lettre recommandée (voir JO 2019, A31), la pratique de l'OEB à l'époque était de joindre un accusé de réception (formulaire 2936) aux significations par lettre recommandée des décisions comportant un délai de recours et des citations. Les destinataires étaient invités à dater et à signer le formulaire et à le renvoyer immédiatement, comme preuve de réception (voir JO 2019, A57). La chambre a observé que, même en considérant le communiqué de l'OEB concernant l'exécution de la règle 126(1) CBE modifiée (JO 2019, A57) – qui n'exigeait pas de joindre un accusé de réception (formulaire 2936) à la notification de l'acte d'opposition – les exigences de l'art. 113 CBE devaient être respectées. La chambre a expliqué que le communiqué de l'OEB ne faisait que déterminer le format des significations. Toutefois, les dispositions de la règle 126(2) CBE n'ont pas été affectées. La règle 126(2) CBE définissait une fiction

réfutable de signification qui, en cas de contestation, devait être vérifiée. La charge de la preuve incombait à l'OEB. La chambre a convenu avec le requérant qu'une partie soutenant que quelque chose ne s'était pas produit, c'est-à-dire qu'une notification n'avait pas été reçue, rencontrait des difficultés pour essayer de prouver un fait négatif (negativa non sunt probanda ; voir aussi **T 2037/18**, **R 15/11**, **R 4/17**). La production de preuves convaincantes démontrant qu'une lettre n'avait pas été reçue était pratiquement impossible (voir aussi **J 9/05**). Par conséquent, les arguments de l'intimée selon lesquels le requérant aurait eu l'obligation d'enregistrer le courrier entrant dans ses locaux mais n'a pas fourni d'extrait d'un tel registre n'étaient pas pertinents, étant donné qu'il n'y avait aucune trace dans le dossier indiquant que l'OEB s'était libéré de la charge de prouver la remise du courrier. Dans ces circonstances, le requérant n'avait pas à supporter les risques relevant normalement de sa sphère de responsabilité (**T 1535/10**) ; le bénéfice du doute doit lui être accordé (**J 9/05**). Selon la chambre en l'espèce, la sécurité juridique et la protection du droit d'être entendu auraient exigé que la division d'opposition établisse, par tout moyen disponible, le fait et la date de la remise de la notification de l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 632/95**, la chambre a énoncé que lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve qu'un document a été reçu, c'est la personne qui a déposé ce document qui en supporte les conséquences, alors qu'en revanche c'est à l'OEB qu'il appartient de prouver que les documents qu'il a notifiés sont parvenus à destination.

Il est difficile pour une partie de prouver qu'un événement ne s'est pas produit. Elle peut pour l'essentiel faire valoir ce qui aurait pu se produire ou ce qui aurait normalement été fait si une lettre avait été reçue, afin de mettre en doute les preuves de l'OEB. Il est pratiquement impossible de produire des preuves convaincantes montrant que la lettre n'a pas été reçue. L'OEB se trouve lui aussi dans une situation difficile lorsqu'un demandeur soutient qu'il n'a pas reçu une notification. Il doit dans ce cas entreprendre des recherches auprès des services postaux et se fonder sur les informations obtenues. Or, celles-ci sont généralement peu satisfaisantes car elles ne donnent souvent aucune précision. Après quelque temps, il se peut même qu'il ne soit plus possible de se procurer ces informations. Toutefois, cela ne doit pas aller au détriment du demandeur, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une notification signalant une perte de droits. De tels problèmes pourraient être évités si les notifications de ce type étaient signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (**J 9/05** et **J 18/05**).

Conformément à la règle 126(2) CBE (ancienne règle 78(2) CBE 1973), il incombe à l'OEB, en cas de contestation, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire. Selon la décision **T 247/98**, pour déterminer le sens de l'expression "im Zweifel" figurant dans la version allemande de cette règle, il y a lieu de prendre en considération les textes anglais et français, qui impliquent l'existence d'un litige ("en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Il ressort des principes généraux relatifs à la charge de l'allégation qu'une partie qui désire se prévaloir de l'application d'une disposition juridique qui lui est favorable est tenue de présenter des faits qui justifient l'application de la disposition en question, même si, en définitive, elle n'en a pas la charge de la preuve. Le fait qu'il incombe à l'OEB, en cas de litige au sens de ladite règle, d'établir la date de la remise d'une lettre à son destinataire ne signifie pas qu'une partie qui désire faire valoir qu'une lettre de l'OEB

lui est parvenue tardivement ne soit pas tenue de contribuer à clarifier les faits qui la concernent personnellement, et puisse rester passive en attendant que l'OEB parvienne à établir la date à laquelle elle a reçu la lettre en question. Une contestation au sens de cette disposition n'est donc justifiée que si la partie concernée fait valoir qu'une lettre lui est effectivement parvenue plus de dix jours après la date à laquelle elle a été remise à la poste.

Dans l'affaire **J 3/14**, la chambre a indiqué que lorsque le mandataire affirme ne pas avoir reçu une notification, la charge de la preuve incombe à l'OEB. Selon la chambre, il apparaissait au moins **plausible** que les services postaux, au vu d'un pouvoir qui semblait autoriser le retrait de tout courrier recommandé, avaient remis la lettre par erreur à une personne non autorisée. Le requérant a également produit des preuves selon lesquelles le mandataire était absent de son domicile professionnel. La chambre a conclu que dans les cas où la charge de la preuve incombe à l'OEB, **le bénéfice du doute** doit être accordé au demandeur. Si des doutes subsistent quant au véritable déroulement des faits, le demandeur ne saurait s'en trouver lésé. Cela est d'autant plus vrai dans une situation comme la présente où la conséquence immédiate pour le demandeur serait le rejet de la demande.

Dans l'affaire **T 50/12**, la chambre a estimé que l'OEB, en produisant l'accusé de réception, s'était acquitté de son obligation d'établir la date effective de remise au destinataire, conformément à la règle 126(2) CBE. La charge de la preuve incombait par conséquent au requérant. Pour prouver que la remise avait eu lieu à une date ultérieure, le requérant a produit deux documents, dont aucun n'a convaincu la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1200/01**, la chambre a estimé que, d'après la CBE, la date de réception d'un document à l'OEB est déterminante pour établir le respect d'un délai. La charge de la preuve établissant que le dépôt a été effectué échoit par conséquent à cette même partie. L'impossibilité de rapporter la preuve montrant qu'il est plus probable que le document a été déposé qu'il n'a pas été déposé, doit être retenue contre la personne ayant produit ce document. En l'espèce, les preuves fournies n'ont pas convaincu la chambre que la probabilité que le prétendu dépôt avait eu lieu était plus grande que la probabilité qu'il n'avait pas eu lieu. Contrairement à la décision **T 1200/01**, la chambre a estimé, dans l'affaire **T 2454/11**, que l'exigence stricte pesant sur l'expéditeur en matière de répartition de la charge de la preuve de l'envoi d'un courrier à l'OEB ne saurait être atténuée par une appréciation de la probabilité de la réception dudit courrier. L'adoption d'un tel critère de preuve porterait gravement atteinte à la sécurité juridique et affecterait la clarté nécessaire du droit dans les procédures formelles, telles que celles conduites par l'OEB. En effet, le concept imprécis de probabilité, qui devrait donner lieu à interprétation en cas de litige, et l'appréciation par le juge de la plus ou moins grande probabilité de la réception du document, conduiraient à une casuistique comportant des solutions multiples, susceptibles de déboucher parfois sur des contradictions, et seraient contraires à l'exigence de transparence et de clarté des procédures ; l'adoption d'un tel critère devrait en conséquence être évité dans l'intérêt des tiers parties à la procédure et du public. Il en résulte que la décision relative à la réception d'un courrier ne saurait reposer sur le critère de la forte probabilité que cette réception ait eu lieu. L'expéditeur doit au contraire apporter la preuve de la réception afin d'en convaincre la chambre.

Dans la décision **J 10/91**, la chambre a estimé que si une lettre et le chèque qui lui était joint pour le paiement d'une taxe ont été perdus sans preuve ou sans grande probabilité qu'elle l'ait été à l'OEB, c'est l'expéditeur qui en supporte le risque. Selon la décision **J 8/93**, même l'existence de preuves établissant de manière concluante qu'un envoi postal a bien été effectué ne saurait être considérée comme suffisante pour prouver que l'OEB a reçu un document. À cet égard, la chambre a constaté dans la décision **J 8/93** que si la poste ne distribue pas un document, c'est le demandeur qui subit les conséquences attachées à la non-production de ce document.

En vertu de la règle 125(4) CBE (ancienne règle 82 CBE 1973) – paragraphe 4 de la règle inchangé par CA/D 6/14 – il incombe à l'OEB de prouver que les pièces ont été régulièrement signifiées aux parties à la procédure. Dans l'affaire **T 580/06**, il se posait la question de savoir si la mention "OK" figurant sur l'avis d'envoi d'une télécopie suffisait à prouver que la notification était parvenue chez le destinataire. En l'absence de jurisprudence de l'OEB, la chambre s'est appuyée sur les principes de procédure posés en droit allemand pour la signification par télécopie, la transmission de la télécopie litigieuse ayant eu lieu sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Conformément à la jurisprudence allemande en la matière, la chambre a admis qu'une appréciation actuelle et appropriée de la question de la **réception d'une télécopie** par son destinataire devait tenir compte de l'évolution technique de la technologie de la télécopie. La fiabilité élevée que présente aujourd'hui cette technologie s'explique notamment par l'existence de protocoles mis au point pour faire fonctionner les appareils modernes de télécopie. A la suite de diverses considérations, la chambre est parvenue à la conclusion que la mention "OK" figurant sur l'avis d'envoi d'une télécopie devait être considérée comme preuve de la signification correcte et complète par laquelle la télécopie est parvenue chez le mandataire, qui en assume dès lors la responsabilité. Si, comme l'indiquait la mention "OK", la télécopie était parvenue chez le destinataire, il y a eu transfert des risques, le destinataire assumant les risques qui relèvent de sa propre responsabilité.

Il découle des règles 125(4) et 126(2) CBE que l'OEB supporte à la fois les risques qui relèvent de sa propre responsabilité et les risques dits de transport, par exemple le risque de perte d'une lettre lors de son acheminement au destinataire. Il convient de faire la distinction entre des risques de ce type et ceux qui relèvent de la compétence du destinataire (**T 1535/10**, sommaire). Voir le chapitre III.S.5.1. "Charge de la preuve lorsque la signification est contestée". Cette répartition des risques vaut également pour la signification par des moyens de communication électronique telle qu'introduite par la nouvelle règle 127 CBE. Voir aussi le communiqué explicatif de l'Office à propos notamment de la modification des règles 124 à 127 et de la 129 CBE (JO 2015, A36).

À propos d'une "requête perdue", voir **T 8/16**.

h) Principes de procédure généralement admis (Art. 125 CBE) et droit national

En ce qui concerne les principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants, il revient à la partie qui s'appuie sur l'art. 125 CBE, pour affirmer que la loi allemande offre la possibilité de réviser une décision rendue en dernière instance par une

juridiction si elle est entachée d'un grave vice de procédure, de prouver également que ce principe de procédure existe dans la plupart des États contractants de la CBE et qu'il est donc "généralement admis" au sens de l'art. 125 CBE 1973 (**T 843/91**, JO 1994, 832). Dans l'affaire **T 833/94**, une autre chambre a ajouté à ce sujet que lorsque les moyens de preuve présentés ne font pas directement apparaître la vérité ou l'inexactitude du fait en cause, mais qu'ils nécessitent des connaissances du **droit national** et de la pratique nationale des brevets, cette législation et cette pratique doivent être **prouvées, comme n'importe quel autre fait** sur lequel une partie fonde ses arguments.

Dans l'affaire **J 14/19**, il s'agissait d'apprécier la question de savoir quand, selon le droit allemand, la procédure nationale était en instance. Du point de vue de l'OEB, le droit allemand est un droit étranger au sens des règles de conflit de lois. L'OEB lorsqu'il applique le droit étranger doit prendre en compte, dans la mesure du possible, le système juridique étranger, sachant qu'il n'est pas lié par la jurisprudence des juridictions nationales pour l'interprétation de la norme juridique étrangère applicable. Toutefois, dans la mesure où l'OEB en a connaissance, la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales devrait être prise en compte et évaluée lors de la prise de décision. Le requérant a invoqué le droit allemand en se référant à des commentaires de lois allemandes. Les commentaires de lois ne sont pas des publications officielles et ne relèvent ni du droit issu de la législation ni de la jurisprudence. En tant que tels, ils ne doivent donc pas être pris en compte lors de l'application d'un droit étranger par l'OEB. En outre, les parties et leurs représentants ne doivent pas partir de l'idée que les chambres de recours ont accès à la totalité de la littérature juridique de chacun des États parties à la CBE, en particulier si cette littérature ne concerne pas le droit des brevets. Les commentaires de lois portant sur le code de justice administrative allemand mentionnés par le requérant n'ont donc été pris en compte que dans la mesure où ils ont été produits.

Dans l'affaire **G 4/19** (JO 2022, A24), la Grande Chambre de recours a conclu qu'il y a eu un accord réel et valable selon lequel l'OEB devrait interdire la double protection par brevet en prenant en considération les principes de droit procédural généralement admis par les États contractants, c'est-à-dire en application directe de l'art. 125 CBE. Au moment de la signature de la CBE, les prises de position des délégations doivent être considérées comme la preuve que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet était un principe généralement admis dans les États contractants. Il n'a été apporté à l'attention de la Grande Chambre de recours aucune information indiquant que cette situation pouvait avoir changé, par exemple en raison de l'adhésion de nouveaux États contractants ou de législations plus récentes des États contractants, et aucun argument n'a été présenté en ce sens.

Dans l'affaire ex parte **T 1473/13** (suspension de la procédure – recours en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande quant à l'éventuelle absence d'indépendance juridictionnelle des membres des chambres de recours), la chambre a estimé que conformément à la jurisprudence (**T 833/94**, **T 74/00**, **T 517/14**), une chambre n'était pas tenue de procéder d'office à l'examen des moyens d'une partie, mais pouvait le faire quand elle le jugeait approprié, du moins dans les affaires ex parte. Le requérant avait procédé par affirmations sans fournir de détails et / ou d'explications, par exemple sur les questions de savoir si la Cour constitutionnelle fédérale allemande était

compétente en ce qui concerne les actes de l'OEB, s'agissant de l'Allemagne, conformément au droit constitutionnel allemand, et le cas échéant, quelle était l'étendue de cette compétence et quels étaient les pouvoirs conférés à la Cour constitutionnelle fédérale allemande lui permettant d'exercer cette compétence. La chambre a estimé qu'il convenait de couvrir d'office les éléments essentiels de cette question de droit. Car en l'absence de compétence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur les actes des chambres de recours de l'OEB, toute discussion supplémentaire sur la quatrième requête subsidiaire serait sans objet. À noter la décision de la Cour constitutionnelle du 08 novembre 2022 : les requérants ont fait valoir que les décisions attaquées des chambres de recours techniques et de la Grande Chambre de recours étaient entachées de déficit général et manifeste dans la protection des droits et violaient des droits fondamentaux de procédure. La deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté les recours constitutionnels comme irrecevables (2 BvR 2480/10, 2 BvR 561/18, 2 BvR 786/15, 2 BvR 756/16, et 2 BvR 421/13).

Dans l'affaire ex parte **J 6/22**, la chambre a énoncé, avec de très nombreuses références à de la jurisprudence, que le droit "absolu" à une procédure orale à la demande d'une partie était soumis à des restrictions inhérentes à la CBE et aux principes de procédure généralement reconnus dans les États contractants de l'OEB (art. 125 CBE).

5.2. Déplacement de la charge de la preuve

5.2.1 Généralités

Si une partie a apporté des preuves convaincantes des faits qu'elle a avancés, elle a satisfait aux exigences imposées en matière de charge de la preuve. Les preuves ne doivent pas nécessairement établir ces faits avec une certitude absolue pour être convaincantes, un degré de probabilité élevé suffisant à cette fin. Si une partie a fourni les preuves requises, il appartient à la partie adverse de prouver les arguments qu'elle oppose afin de tenter d'invalider les faits attestés de manière convaincante (**T 1162/07**, résumée dans **T 2037/18** ; cf. aussi **T 270/90**, JO 1993, 725). Dans la décision **T 109/91**, la chambre a considéré que la charge de la preuve peut se déplacer constamment en fonction de l'importance de la preuve, ce qui signifie que si une partie a prouvé un fait d'une manière qui convainc la chambre, l'autre partie ne pourra pas se contenter d'alléguer le contraire pour emporter la conviction de la chambre (confirmé p. ex. dans **T 525/90**, **T 239/92**, **T 838/92**).

Dans les **procédures ex parte**, lorsque le demandeur conteste un commencement de preuve concernant un fait, par exemple la date de publication d'un document telle que figurant "sur le papier", et fournit des preuves allant à l'encontre de ce commencement de preuve, c'est à la division d'examen qu'il incombe alors d'établir que le document a été "rendu accessible au public" au sens de l'art. 54(2) CBE à cette date (voir **T 929/94** se référant à la décision **T 750/94**, JO 1998, 32). Selon la décision **T 128/87** (JO 1989, 406), la charge de la preuve incombe à la personne qui prétend avoir produit un chèque auprès de l'OEB. Cependant, lorsque la partie en cause apporte des preuves suffisantes que le document a bien été produit, c'est l'OEB qui doit fournir une preuve du contraire plus convaincante (**T 770/91** et **J 20/85**, JO 1987, 102). L'affaire plus récente **T 538/09** aborde

de même cette question de la charge de la preuve et du standard de preuve, analysant les décisions **T 750/94** et **T 151/99**.

Dans l'affaire ex parte **T 545/08**, la chambre a déclaré que selon un principe général, lorsque des objections sont soulevées par la division d'examen, la charge de la preuve lui incombe en premier lieu. Les objections doivent donc être motivées et justifiées, et leur bien-fondé démontré sur la base de ce qui est le plus probable (voir Directives G-IV, 7.5.3 – version d'avril 2025). Concernant la date de publication d'un document cité, au moins un **commencement de preuve** est nécessaire. Un commencement de preuve est un moyen de preuve qui est, à lui seul, suffisant pour établir un fait ou faire naître une présomption de l'existence d'un fait jusqu'alors contesté (voir **T 750/94**, point 6 des motifs ; **T 526/12**, point 1.4 des motifs ; **T 1066/13**, "directory listing" – pas de commencement de preuve). Par conséquent, toute indication ou suggestion n'est pas susceptible d'être qualifiée de commencement de preuve. Si une objection est valablement soulevée, il appartient alors au requérant de prouver le contraire ou au moins de produire les moyens de preuve pour réfuter le commencement de preuve. Lorsque le demandeur conteste avec succès un commencement de preuve concernant un fait, par exemple la date de publication d'un document, c'est à la division d'examen qu'il incombe alors d'établir que le document avait été rendu accessible au public (voir par exemple la décision **T 929/94**, point 2.1 des motifs). Dans l'affaire **T 545/08** la chambre relève entre autres en l'espèce qu'en l'absence d'un commencement de preuve à l'appui de l'accessibilité au public de D1, la division d'examen ne pouvait considérer ce document D1 comme état de la technique dans sa première notification quant au fond sans fournir d'explications supplémentaires ni de preuve que le document avait été rendu accessible au public avant la date de priorité (voir également **T 1961/13**). Par conséquent, l'objection n'avait pas été valablement soulevée. Elle ne pouvait engendrer pour le requérant une obligation de produire des moyens de preuve à l'encontre de la date de publication présumée.

Dans les **procédures inter partes**, par référence à **T 585/92** invoquée par l'opposant (intimé) dans l'affaire **T 1076/21** à propos d'une objection d'insuffisance de l'exposé, la chambre revient en détail sur la question de la charge de la preuve au stade du recours ;la chambre conclut en substance que le déplacement de la charge de la preuve au stade du recours n'est pas automatique par suite de la révocation du brevet par la division d'opposition, tel déplacement de la charge est subordonné à ce que l'opposant se soit libéré de la charge qui pesait sur lui (pour les détails, voir le "résumé étoffé" de **T 1076/21** dans le chapitre II.C.9.).

Dans l'affaire **T 734/18**, la chambre a fait observer qu'aucune des affaires citées par le requérant-titulaire du brevet (**T 2451/13**, **T 202/13** ou **T 2338/13**) ne suggérait que la charge de la preuve soit renversée en raison d'intérêts communs entre les parties. Ces décisions traitaient davantage de la relation juridique entre les parties, comme dans le cas d'une filiale ou d'une société apparentée.

5.2.2 Cas de renversements de la charge de la preuve

a) Activité inventive – production de tests

Dans l'affaire **T 570/08**, les opposants ont présenté des éléments de preuve sous la forme de tests comparatifs en vue d'étayer leur argumentation selon laquelle la composition d'additif revendiquée dans le brevet litigieux ne résolvait pas le problème consistant à améliorer le pouvoir lubrifiant et la solubilité d'un carburant diesel. Ces résultats contredisaient ceux des tests fournis par le titulaire du brevet, de sorte que la chambre se trouvait face à une série de tests présentant des résultats contradictoires. En conséquence, la chambre ne pouvait partager le point de vue du titulaire du brevet selon lequel la charge de la preuve incombait aux opposants, car les résultats des tests effectués par ces derniers jetaient des doutes sur les effets supposés de l'invention en cause. Le titulaire du brevet n'est pas parvenu à dissiper ces doutes et le brevet a été révoqué. Au contraire dans la décision **T 1621/16**, la chambre était satisfaite qu'avec le rapport technique (technical report) produit par le titulaire avec son mémoire de recours, la charge de la preuve s'était déplacée et pesait sur les opposants à qui il revenait de démontrer que le problème technique en question n'était pas résolu. La chambre conclut sur la base de la balance des probabilités qu'il était techniquement plausible que l'objet de la revendication résolvait le problème. Après examen ensuite de l'évidence, elle conclut que les exigences de l'art. 56 CBE sont remplies.

Dans l'affaire **T 2108/21**, avec des références détaillées à **T 862/11** et **T 543/13** (voir le présent chapitre III.G.5.1.2c)), la chambre a conclu qu'il n'était pas immédiatement évident pour la personne du métier dans le domaine de l'aérodynamique que l'ailette latérale d'aspiration pourvue des plages de valeurs pour la flèche et le pré-cintrage définies dans la revendication 1 serait plus performante que l'ailette de D1 divulguée avec des plages plus larges de flèche et de pré-cintrage. Si un effet ou un avantage supplémentaire ou amélioré en termes de performance est allégué, il doit être étayé par des preuves dans le brevet. En l'absence d'explication et de données, aucun lien entre les plages de paramètres revendiquées et l'effet n'avait été démontré de manière plausible, de sorte que la charge de la preuve était transférée au requérant titulaire du brevet.

Selon une jurisprudence constante, un effet inattendu d'un brevet doit être démontré au moyen d'essais comparatifs (**T 1285/21** voir chapitre I.D.4.3.2, et également le présent chapitre III.G.5.1.2c).

b) Accord de confidentialité

Dans l'affaire **T 473/13**, la chambre a jugé qu'en présentant ses arguments et la preuve correspondante (une attestation du directeur de projet et inventeur du brevet en litige), l'intimé (titulaire du brevet) s'était acquitté de la charge de la preuve, de l'existence d'une obligation de confidentialité, qui lui incombait initialement. C'était à l'intervenant qu'il incombait désormais de prouver qu'il n'y avait pas d'accord de confidentialité. L'intervenant n'avait toutefois présenté aucun argument ou aucune preuve pouvant objectivement jeter le doute sur l'existence d'un accord de confidentialité, et avait avancé à cet égard de simples hypothèses. L'intervenant n'avait pas cherché à contacter la société V, avec

laquelle le titulaire du brevet travaillait à un projet de coopération, afin d'établir si, selon elle, un accord de confidentialité existait. Il n'avait pas non plus conduit de recherches auprès d'autres organisations opérant dans le domaine technique concerné, afin de déterminer si de tels accords de confidentialité correspondaient à la pratique normale dans ce domaine. La chambre a conclu que le caractère public de l'usage antérieur n'était pas établi, si bien qu'il ne faisait pas partie de l'état de la technique.

c) Suffisance de l'exposé

C'est généralement à l'opposant qu'il appartient de prouver que l'exposé de l'invention est insuffisant. À rapprocher, pour rappel, du chapitre II.C.6.8. et II.C.7.2. relatif aux affaires d'utilisations médicales, et de **G 2/21** (JO 2023, A85), points 74 et 77 des motifs.

La décision **T 1076/21** précise les contours de la charge de la preuve en appel ensuite de la révocation du brevet par la division d'opposition (voir exergue et résumé étoffé de **T 1076/21** au chapitre II.C.9.1.). Dans cette affaire, la chambre a indiqué qu'après une décision de la division d'opposition faisant droit à une objection d'insuffisance, il incombe au titulaire du brevet d'expliquer au stade du recours en quoi cette décision est erronée. La charge de la preuve sur le fond (et ce faisant le bénéfice du doute) n'est cependant transférée que lorsque l'évaluation de la division d'opposition, selon laquelle les faits, arguments et preuves présentés sont suffisants pour libérer l'opposant de la charge de la preuve, s'avère correcte. Dans l'affaire **T 1076/21**, la chambre s'est référée à la jurisprudence et a également affirmé que la charge qui incombe initialement à l'opposant de fournir des faits, des arguments et des preuves pour l'affirmation d'une insuffisance de l'exposé peut être transférée au titulaire du brevet une fois que l'opposant **s'est libéré** avec succès de la charge de la preuve en soumettant des faits, des arguments et des preuves suffisants pour réfuter la présomption de suffisance de l'exposé (**T 338/10**, **T 2218/16**). Toutefois, ce transfert ne peut être provoqué que par des arguments suffisants sur le fond ; de simples raisons formelles, comme la simple existence de la décision de la division d'opposition de révocation du brevet, n'entraînent pas de transfert de la charge de la preuve sur le fond. Si le raisonnement de la décision contestée en tant que telle s'avère erroné, il ne peut y avoir de transfert de la "charge de la preuve sur le fond" (**T 499/00**, **T 1608/13**). La décision **T 585/92** indique simplement que le requérant a la charge de motiver le recours. Elle n'impliquait pas que la décision faisant l'objet du recours renverse la charge de la preuve sur le fond.

Dans l'affaire **T 63/06**, la chambre a expliqué qu'à la suite de la délivrance d'un brevet, il existe une présomption de validité. Le poids des arguments et preuves requis pour réfuter cette présomption dépend de la force de la présomption. La chambre a alors établi une distinction entre deux situations. Ainsi, une "forte présomption" existe lorsque le brevet contient des informations détaillées sur la manière de réaliser l'invention, y compris des résultats de tests concernant une propriété en particulier. Dans ce cas, des informations détaillées ou des preuves, par exemple sous forme de tests comparatifs, sont exigées afin d'établir une insuffisance de l'exposé (**T 63/06**, point 3.3.1(a) des motifs). A l'inverse, lorsque le brevet ne contient **aucune information** sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en œuvre, il n'existe qu'une **faible présomption** que l'exposé est suffisant. En pareil cas, l'opposant peut se libérer de la charge de la preuve qui lui

incombe, et ce **en apportant des éléments crédibles** indiquant que les connaissances générales de la personne du métier ne lui permettraient pas de mettre en œuvre cette caractéristique. **Le titulaire du brevet doit alors prouver** le contraire, à savoir que les connaissances générales de la personne du métier permettraient effectivement à celle-ci de réaliser l'invention (**T 63/06**, synthèse de cette jurisprudence par exemple dans **T 338/10**, **T 518/10**, **T 347/15**, **T 1889/15**, approche systématisée dans **T 1076/21**).

Dans les affaires **T 480/11**, **T 1529/17** et **T 518/10**, les chambres ont estimé que les opposants s'étaient acquittés de leur charge de la preuve sur le fond en présentant des données expérimentales. Dans l'affaire **T 188/18**, la chambre a estimé que l'opposant s'était acquitté de sa charge de la preuve sur le fond non pas en présentant des données expérimentales, mais avec des arguments motivés (voir également **T 66/07**, **T 428/21**, **T 262/11**, **T 347/15**). Dans l'affaire **T 325/13**, la chambre a même considéré qu'il n'était pas nécessaire que l'opposant fournisse des preuves supplémentaires, car l'insuffisance était plausible d'après l'état de la technique cité et le simple contexte physiochimique. Toutes ces décisions sont citées dans la décision **T 1076/21**.

Dans l'affaire **T 100/15**, l'ajout du terme "contrôlé" entraînait une charge indue pour la personne du métier cherchant à mettre l'invention en pratique. Il n'était pas contesté que le brevet attaqué ne définissait pas le refroidissement contrôlé. Durant la procédure de recours, l'opposant avait rendu plausible le fait que la personne du métier n'avait pas obtenu du brevet attaqué l'information nécessaire sur la manière d'effectuer le refroidissement contrôlé. Il appartenait donc au titulaire du brevet de démontrer le contraire.

Dans l'affaire **T 1299/15**, étant donné que le fascicule de brevet ne décrivait aucun exemple de réalisation du dispositif de réglage, le requérant ne pouvait pas apporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention à l'aide d'un exemple de réalisation décrit, mais seulement s'appuyer sur des considérations de plausibilité, ce qu'il a fait. La charge d'apporter la preuve du contraire a ainsi été transférée au titulaire du brevet, l'intimé en l'espèce.

Dans l'affaire **T 603/22** (procédé de broyage), les parties étaient en désaccord sur la question de savoir sur qui devait peser la charge de la preuve, cette décision illustre un cas où la chambre juge qu'en l'espèce la charge de la preuve s'inverse et pèse alors sur la titulaire (requérante) de prouver que la personne du métier aurait su comment obtenir des poudres selon la revendication 1 sans effort excessif. La chambre note en effet qu'aucun des exemples fournis par le brevet correspond à la PSD (répartition de taille de particules) revendiquée. Il en était de même pour les autres exemples fournis au cours de la procédure. Ces échecs répétés de fournir des poudres selon l'invention rendaient crédible l'affirmation des intimées que la personne du métier n'aurait pas su comment mettre en œuvre l'invention.

Dans les affaires suivantes, le titulaire du brevet était le requérant et la question du transfert de la charge de la preuve se posait, mais les chambres n'ont vu aucun motif justifiant le renversement de la charge de la preuve, la charge pesant ainsi encore sur l'opposant en recours : **T 499/00**, **T 355/05**, **T 1052/13**, **T 1608/13**, **T 720/17**, **T 55/18**,

T 1708/22 (appliquant **T 1076/21**). Dans l'affaire **T 127/22** toutefois, la chambre tout en reprenant les conclusions de **T 1076/21** invoquée par le requérant (titulaire du brevet) a jugé qu'en l'espèce, il existait des raisons justifiant de déplacer la charge de la preuve sur le titulaire du brevet.

Et pour des décisions récentes citant **G 2/21** (JO 2023, A85), cf. **T 1394/21** et **T 2790/17**, cette dernière jugeant que même si des données expérimentales étaient fournies dans la demande telle que déposée, ces données ne rendaient pas crédible l'effet thérapeutique revendiqué ; les preuves publiées postérieurement ne pouvaient pas être prises en considération et la charge de la preuve incombait à l'intimé (titulaire du brevet).

d) Paramètres inhabituels

Dans la décision **T 131/03**, la chambre a constaté que quand l'opposant présume fortement que les paramètres inhabituels utilisés pour définir l'objet revendiqué sont intrinsèquement divulgués dans l'état de la technique, le titulaire du brevet ne peut pas simplement demander le bénéfice du doute. Il revient au titulaire du brevet d'établir la mesure dans laquelle les paramètres qu'il a utilisés pour la définition de son invention distinguent effectivement l'objet revendiqué de l'état de la technique (décision suivie par **T 2732/16**). Voir également **T 1452/16** (paramètres inhabituels – usage antérieur allégué – accessibilité au public d'un produit) : quant à la possibilité pour le titulaire du brevet d'obtenir des échantillons et de les tester, la chambre a énoncé que lorsque les échantillons fabriqués sont testés après la date de priorité, il était légitime de se demander si les résultats obtenus étaient représentatifs des coefficients présents dans les échantillons de l'état de la technique. Toutefois, en utilisant un paramètre qui n'avait pas été utilisé dans l'état de la technique, il incombait au titulaire du brevet de prouver que l'état de la technique n'était pas couvert par la revendication.

Dans l'affaire **T 1666/16**, le requérant (opposant), s'appuyant sur les décisions **T 131/03** et **T 740/01**, a fait valoir que l'angle de repos (poudre de résine PVDF) étant un paramètre inhabituel dans le contexte des résines PVDF, il était légitime de renverser la charge de la preuve et d'exiger du titulaire du brevet, ayant choisi de s'appuyer sur un paramètre inhabituel comme unique caractéristique distinctive par rapport à la poudre divulguée à l'exemple 4 de D1, qu'il démontre que ce paramètre inhabituel n'était pas satisfait par la poudre de D1. La chambre a estimé que le raisonnement suivi dans les décisions **T 131/03** et **T 740/01** était identique, à savoir que lorsqu'il existe une **forte présomption** qu'un paramètre inhabituel utilisé pour définir l'objet revendiqué est intrinsèquement divulgué dans l'état de la technique, le titulaire du brevet ne peut pas simplement demander le bénéfice du doute, mais doit établir que la définition du paramètre choisie distingue l'objet revendiqué de l'état de la technique. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'est pas parvenu à démontrer que le paramètre inhabituel était intrinsèquement divulgué dans l'état de la technique. Par conséquent, rien ne justifiait de renverser la charge de la preuve.

Dans l'affaire **T 555/18**, contrairement à l'avis du titulaire, le rapport FTIR était considéré comme un paramètre inhabituel et, par conséquent, en cas de doute, il incombait au titulaire du brevet de démontrer que le fait de travailler dans la plage définie ne serait pas évident au regard des éléments cités de l'état de la technique. La chambre a énoncé que

le concept de "paramètre inhabituel" n'impliquait pas nécessairement que le paramètre était inconnu, mais plutôt qu'il était inhabituel en ce sens qu'il n'était pas généralement utilisé sous la forme spécifique proposée dans les revendications dans le domaine technique en question. La chambre a ensuite fait remarquer que lorsque la seule caractéristique distinguant l'invention de l'état de la technique le plus proche était une plage d'un paramètre inhabituel, l'examen de l'évidence pouvait être obscurci par le fait que de tels paramètres étaient par définition rarement décrits dans l'état de la technique pertinent. La chambre a conclu que dans de telles circonstances, une approche similaire à celle proposée dans les décisions **T 131/03** et **T 740/01** (concernant la nouveauté) devrait être appliquée pour trancher la question de l'évidence. En particulier, une fois établi qu'il serait évident pour la personne du métier de résoudre le problème technique sous-jacent d'une manière qui pourrait être présumée conduire intrinsèquement à des valeurs comprises dans la plage revendiquée ou proches de celle-ci, c'était au titulaire du brevet qu'il incombait de démontrer que la mise en œuvre de telles solutions ne conduirait pas à la plage paramétrique revendiquée (voir exergue). La chambre a estimé qu'il serait inéquitable qu'une partie bénéficie des incertitudes créées par sa décision de définir l'invention en termes d'un paramètre inhabituel, ce que la chambre voulait précisément éviter en transférant la charge de la preuve au titulaire du brevet ou en accordant à l'opposant le bénéfice du doute.

Dans l'affaire **T 2037/22**, le requérant (opposant) a fait valoir que, vu le paramètre inhabituel du brevet, il serait légitime de renverser la charge de la preuve et d'exiger de l'intimé, qui a choisi de se fonder sur un paramètre inhabituel comme seul élément distinctif par rapport aux compositions divulguées dans D6 et D7, qu'il démontre que ce paramètre n'a pas été respecté par ces compositions. Le requérant a invoqué à l'appui de son argumentation les décisions **T 131/03**, **T 740/01**, **T 2732/16** et **T 1666/16**. La chambre a souligné que ces décisions étaient toutes fondées sur le même raisonnement, à savoir que lorsqu'une forte présomption a été établie quant au fait qu'un objet revendiqué défini par un paramètre inhabituel est intrinsèquement divulgué dans l'état de la technique, le titulaire du brevet ne peut pas simplement revendiquer le bénéfice du doute et doit démontrer que la définition paramétrique choisie distingue l'objet revendiqué de l'état de la technique. Le requérant n'avait pas réussi à démontrer qu'il était raisonnable de supposer qu'une variation de la valeur b inférieure à 2 était intrinsèquement obtenue par les compositions de D6 et D7. En conséquence, il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de renverser la charge de la preuve. L'objet de la revendication opérationnelle 1 était nouveau par rapport aux compositions de D6 et D7.

e) Priorité

Dans les décisions **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50), la Grande Chambre de recours a conclu qu'il existe une **présomption réfragable** en vertu du droit autonome de la CBE **qu'un demandeur** qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution **est en droit de revendiquer cette priorité**. Cette présomption est justifiée compte tenu de la finalité des droits de priorité, de l'absence d'exigences de forme en matière de transfert de droits de priorité et de l'intérêt commun présumé du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée et du demandeur ultérieur (**G 1/22** et **G 2/22**, points 105, 112 des motifs et

point I du dispositif). La présomption du droit à la priorité et sa réfutation, tout comme le droit à la priorité en général, relèvent du droit autonome de la CBE uniquement. Cependant, il ne peut pas être exclu que, **dans le contexte de la réfutation** de cette présomption, **le droit national doive aussi être pris en considération**.

La présomption réfragable entraîne le **renversement de la charge de la preuve**, c'est-à-dire qu'il incombe à la partie qui conteste le droit à la priorité du demandeur ultérieur de fournir la preuve que ce droit fait défaut. S'il existe une forte présomption, un niveau de preuve plus élevé est exigé pour la réfuter que dans le cas d'une présomption faible (**G 1/22** et **G 2/22**, point 109 des motifs, citant **T 63/06**).

La présomption selon laquelle le demandeur ultérieur se prévaut à juste titre du droit de priorité est une **présomption forte** dans des circonstances normales, puisque les autres exigences relatives à la priorité (sur la base desquelles s'établit la présomption du droit à la priorité) ne peuvent habituellement être remplies qu'avec le consentement, voire la coopération, du demandeur de la demande dont la priorité est revendiquée (**G 1/22** et **G 2/22**, point 110 des motifs). La partie qui conteste le droit à la priorité ne peut donc **pas se contenter d'émettre des doutes à caractère spéculatif**, mais doit démontrer que des faits concrets viennent étayer de sérieux doutes sur le droit à la priorité du demandeur ultérieur.

Voir chapitre II.D.2.4.1 "Introduction"- Priorité .

f) Contestation d'un protocole expérimental

Dans l'affaire **T 792/00**, l'invention revendiquée allait à **l'encontre de l'opinion technique** dominante et le brevet ne contenait qu'un exemple hypothétique. La chambre a considéré que si le brevet contient un seul exemple décrit sous la forme d'un protocole expérimental hypothétique, et que cet exemple doive être pris comme base pour démontrer que l'invention est suffisamment exposée, il appartient alors au titulaire du brevet de montrer qu'en pratique ce protocole fonctionne comme indiqué. Il est peu probable que la preuve qu'une variante du protocole fonctionne soit suffisante. Cependant, si l'exemple contient un protocole expérimental complet et que le titulaire du brevet affirme que les résultats consignés dans le protocole ont été obtenus, il est vraisemblable que la chambre reconnaîtra que le titulaire du brevet a fait le nécessaire, de sorte que la charge de la preuve passe à l'opposant, qui devrait alors répéter les expériences en vue de démontrer de manière convaincante que le protocole ne fonctionne pas comme indiqué. L'apport de cette décision est résumé par **T 1875/19** (anticorps) dans ces termes : dans l'affaire **T 792/00**, la chambre a estimé que, dans les circonstances particulières, le titulaire du brevet ne pouvait seulement démontrer la suffisance de l'exposé que si l'exemple hypothétique était reproductible en suivant le protocole expérimental indiqué dans le brevet et non en utilisant un protocole expérimental différent.

g) Connaissances générales de la personne du métier

Dans l'affaire **T 2070/13**, concernant la charge de la preuve, il existait de sérieuses réserves concernant la suffisance des connaissances générales de base de la personne

du métier pour lui permettre de réaliser l'invention. Par conséquent, il incombait désormais au titulaire du brevet de le prouver. Le simple postulat que l'anti-adhérence du groupe de composés revendiqué était connu, et que la référence à D16 publié ultérieurement se référant à une non adhésion bactérienne, n'étaient pas une preuve concluante pouvant décharger l'intimé (titulaire du brevet) de la charge de la preuve lui incombant.

Quant à la question de la preuve des connaissances générales, voir surtout le chapitre I.C.2.8.5.

h) Contrariété aux lois de la physique

Dans l'affaire **T 967/09**, la chambre a été convaincue que l'opposant III avait étayé, au moyen de faits vérifiables, les sérieuses réserves qui existaient au sujet du fait que l'invention telle que définie dans la revendication 1 était exposée dans le brevet d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. La chambre a estimé que le requérant (titulaire du brevet) n'avait pas dissipé ces réserves de manière convaincante. Elle a donc considéré que l'intimé (opposant III) s'était dûment acquitté, à cet égard, de son obligation en matière de preuve. L'objet de la revendication 1 n'était donc pas suffisamment exposé dans le brevet. La décision **T 1842/06** (mémoire de l'eau) récapitule de nombreux aspects de preuve s'agissant des exigences de l'art. 83 CBE notamment dans les procédures ex parte. La chambre énonce aussi que c'est à la division d'examen ou à la chambre qui soulève le motif d'insuffisance de description d'en supporter la preuve. Dans les cas d'inventions de nature "révolutionnaires" (telles comme ici liées à la mémoire de l'eau), il apparaît justifié de procéder à un renversement de cette charge de la preuve dès lors que la demande n'aura pas suffi à rendre la faisabilité et reproductibilité de l'invention revendiquée suffisamment crédibles. De tels doutes pourront résulter, par exemple, du simple fait qu'un effet technique, **a priori contraire aux lois de la physique**, n'a pas été suffisamment étayé par des résultats expérimentaux.

Dans l'affaire **T 518/10**, le requérant (titulaire du brevet) alléguait qu'il ne lui incombait pas désormais de prouver qu'un extrait comprenant un composé (II) pouvait être obtenu à partir d'animaux marins aquatiques, notamment, du krill. Le brevet litigieux présentait au moins une méthode d'obtention de cet extrait. En outre, l'extraction du composé (II) à partir du krill ne contrevenait pas aux lois de la physique tel que l'affirmaient les intimés (opposants). La chambre n'en était pas convaincue et a déclaré que dans l'affaire en cause, les affirmations du requérant étaient contraires à l'opinion technique prédominante. Les intimés ont apporté des preuves selon lesquelles le composé (II) ne pouvait pas être obtenu suivant la méthode générale décrite dans le brevet. Au moyen de leurs rapports expérimentaux, les intimés ont démontré de manière concluante que, en suivant la méthode d'extraction décrite dans le brevet litigieux, la personne du métier ne pourrait pas obtenir l'extrait revendiqué comprenant le composé (II). Étant donné que les documents déposés par le requérant n'ont pas démenti ce fait et qu'il n'a pas non plus été réfuté par ces contre-arguments, la chambre a conclu au bien-fondé du motif tiré de l'art. 100(b) CBE.

i) Grief tiré du renversement de la charge de la preuve à l'appui d'une requête en révision

La décision **R 21/10** a eu l'occasion de juger que le grief tiré du renversement de la charge de la preuve prétendument opéré par la chambre ne relève pas de la liste exhaustive des causes possibles de révision portée à l'art. 112bis(2) a) à e) CBE et aux règles 104 et 105 CBE (solution reprise par **R 1/20**). En outre, la Grande Chambre de recours a constaté que la chambre de recours technique, loin de renverser en rien la charge de la preuve, avait simplement mis en pratique le principe selon lequel chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue.

5.2.3 Cas particuliers – charge de la preuve non renversée

Dans l'affaire **T 954/93**, le requérant (opposant) avait soulevé des objections à l'encontre de la nouveauté de l'invention brevetée, qui auraient dû être prouvées par des expériences. Or, il n'avait pas produit le moindre test, au motif que de tels tests auraient été très chers. La chambre, estimant que l'allégation du requérant n'était pas prouvée, a refusé de renverser la charge de la preuve. Le fait que des expériences soient très chères n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve sur le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 453/04**, l'opposition a été rejetée, les motifs invoqués au titre de l'art. 100 CBE ayant été considérés comme dénués de fondement. La chambre a fait référence à la jurisprudence antérieure, et notamment à la décision **T 667/94**, selon laquelle, en pareil cas, c'est toujours au requérant (opposant) qu'il revient de démontrer que la décision de la division d'opposition était erronée. Il n'appartient pas automatiquement au titulaire du brevet de prouver lors du recours que les motifs de maintien du brevet étaient fondés.

Selon l'affaire **T 499/00**, la charge de la preuve ne peut pas être renversée et incomber au titulaire du brevet dans les cas, où – à la différence des circonstances de l'affaire **T 585/92** – le brevet a été révoqué par la division d'opposition non sur la foi d'un réel manque de divulgation des informations nécessaires pour réaliser l'objet revendiqué, mais en suivant un raisonnement que la chambre de recours a estimé erroné. Décision citée plus récemment dans **T 1076/21**.

L'affaire **T 55/18** fournit un exemple d'un cas où les parties étaient en désaccord sur la question de savoir s'il y avait eu renversement de la charge de la preuve. La division d'opposition avait attribué la charge de la preuve au titulaire du brevet et pris sa décision en conséquence, mais n'avait pas indiqué les raisons pour lesquelles les principes pertinents de la jurisprudence constante n'avaient pas été suivis. La décision de la division d'opposition était erronée pour ce seul motif. En outre, la chambre a estimé que l'objection soulevée par l'intimé (opposant) n'était pas étayée par des faits vérifiables et que par conséquent il ne s'était pas acquitté de la charge de la preuve. Le fait que le requérant (titulaire du brevet) avait versé deux photos pixélisées et floues lors de la procédure orale devant la division d'opposition ne pouvait pas en soi dispenser l'intimé (opposant) de la charge de la preuve. Aucun renversement de la charge de la preuve n'avait donc eu lieu dans l'affaire **T 55/18**.

H. Interprétation de la CBE

1. Généralités 1215
1.1. Indications dans la CBE pour son interprétation 1215
1.2. Interprétation selon le droit public international 1216
2. Convention de Vienne sur le droit des traités 1216
2.1. Application de la Convention de Vienne à l'interprétation de la CBE 1216
2.2. Règles d'interprétation de la Convention de Vienne 1217
2.3. Application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne dans des décisions des chambres de recours 1218
2.3.1 Interprétation littérale 1218
2.3.2 Interprétation systématique 1220
2.3.3 Interprétation téléologique 1221
2.3.4 Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie 1222
2.3.5 Autres facteurs à prendre en considération : interprétation dynamique 1223
2.3.6 Moyens complémentaires d'interprétation – travaux préparatoires 1224
2.3.7 Interprétation des exclusions de la brevetabilité conformément à la Convention de Vienne 1226
3. Règlement d'exécution 1227
4. Interprétation des divers textes de la CBE 1229
5. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 1230
6. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 1231
7. Convention européenne des droits de l'homme 1231
8. Décisions et législation nationale dans les États parties à la CBE 1232
8.1. Décisions nationales : prises en compte à des fins d'harmonisation 1233
8.2. Décisions nationales : pas d'effet contraignant sur les chambres de recours 1234
8.3. Incidences sur la jurisprudence des différences existant entre les législations nationales et la CBE 1234

1. Généralités

1.1. Indications dans la CBE pour son interprétation

La CBE donne relativement peu d'indications pour son interprétation. Le protocole interprétatif de l'art. 69 CBE traite de l'étendue de la protection prévue à l'art. 69 CBE. La CBE régit la hiérarchie des dispositions (art. 150(2) et 164(2) CBE) et indique que les trois versions linguistiques officielles de la CBE font également foi (art. 177 CBE). L'article 125 CBE ne traite pas de l'interprétation de la CBE, mais sert de "substitut" là où une disposition procédurale fait défaut. La règle 26 CBE donne des définitions d'inventions biotechnologiques et indique que la Directive "Biotechnologie" constitue un moyen complémentaire d'interprétation. En outre, le préambule de la CBE indique qu'elle constitue un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris.

La CBE elle-même ne contient donc pas de règles générales relatives à son interprétation, si bien que de telles règles doivent être recherchées ailleurs (**G 2/12**, **G 2/13**, JO 2016, A27 et A28).

1.2. Interprétation selon le droit public international

La CBE, en tant que traité international, doit être interprétée en harmonie avec les principes qu'a développés le droit public international (**G 6/83**, JO 1985, 67 ; **G 2/12** ; **G 2/13**). Les principes d'interprétation énoncés dans la Convention de conclue le 23 mai 1969 et son application à la CBE sont examinés dans le présent chapitre III.H.2.

Lors de l'interprétation de traités internationaux créant des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé, doit également être prise en considération la nécessité de l'harmonisation des règles juridiques nationales et internationales. Cet aspect du problème qui n'a pas été réglé par la Convention de Vienne est particulièrement important lorsque des dispositions d'un traité international ont été incorporées par les législations nationales, comme ce fut le cas à propos de la Convention sur le brevet européen. Une législation harmonisée en droit des brevets doit nécessairement s'accompagner d'une interprétation elle-même harmonisée. Les chambres de recours peuvent tenir compte des décisions et avis rendus par les juridictions nationales lorsqu'elles interprètent le droit (voir la décision **G 5/83** ; voir aussi **G 2/12** et **G 2/13**). Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont, à l'instar des décisions des Cours européenne et internationale de justice et des décisions nationales, des éléments à prendre en considération par les chambres de recours, mais qui ne les lient pas (cf. **G 2/02** et **G 3/02**, JO 2004, 483, point 8.6 des motifs). De même, selon **J 16/96** (JO 1998, 347), les chambres de recours ne sont pas liées sur le plan formel par l'interprétation de la règle 101(9) CBE 1973 donnée par le Conseil d'administration de OEB (le "Conseil d'administration").

2. Convention de Vienne sur le droit des traités

2.1. Application de la Convention de Vienne à l'interprétation de la CBE

L'Organisation européenne des brevets n'est pas partie à la Convention de Vienne. Par ailleurs, comme l'a fait remarquer la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83**, les dispositions de la Convention de Vienne ne peuvent être appliquées directement à la CBE, ladite Convention s'appliquant uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l'égard de ces États (art. 4 de la Convention de Vienne). Au moment de la conclusion de la CBE, la Convention de Vienne n'était pas encore entrée en vigueur. Il existe cependant des précédents faisant autorité en faveur d'une application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne à des traités qui n'en relevaient pas directement (voir aussi **G 2/12**, **G 2/13**, point 4 des motifs). Ainsi, la Cour internationale de Justice s'était-elle référée aux principes de la Convention de Vienne relativement à des situations où, étroitement parlant, cette Convention ne pouvait être invoquée. De leur côté, CourEDH, la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht) et la Chambre des Lords (House of Lords Angleterre) avaient appliqué à des traités en dehors de leur domaine strict les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne. Après avoir envisagé

tous les aspects du problème, la Grande Chambre de recours estime qu'il est justifié que l'OEB se réfère à la Convention de Vienne, pour l'interprétation de la CBE.

Dans l'affaire **J 8/82** (JO 1984, 155), la chambre juridique a constaté qu'il est généralement admis que les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne ne font que codifier un corps de droit international public déjà existant. Dans la décision **J 10/98** (JO 2003, 184), la chambre juridique a considéré que bien que la Convention de Vienne ne s'applique pas expressément à l'interprétation de la CBE, du PCT ou de la Convention de Paris du fait qu'elle est entrée en vigueur après ces traités, elle contient néanmoins, ainsi que l'a reconnu la Grande Chambre de recours dans la décision **G 6/83**, de précieux principes d'interprétation pour tous les traités, et ce qu'ils soient entrés en vigueur avant ou après cette convention. Dans la décision **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre a constaté que bien que la Convention de Vienne ne fût pas applicable dans le cas de la CBE, elle avait une autorité considérable et avait souvent été citée par les chambres de recours lorsqu'elles appliquaient les principes qui y sont énoncés. Cf. aussi **J 7/21** et **T 695/18**.

2.2. Règles d'interprétation de la Convention de Vienne

Il est de jurisprudence constante que les règles d'interprétation énoncées aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne doivent être appliquées pour interpréter la CBE. Ces principes sont reconnus et appliqués par la Grande Chambre de recours comme par les chambres de recours (**G 6/83** ; **G 2/02** et **G 3/02** ; **G 2/08**, JO 2010, 456 ; **G 2/12** ; **G 2/13** ; **G 3/14**, JO 2015, A102 ; **G 1/16**, JO 2018, A70 ; **G 1/18**, JO 2020, A26 ; **G 3/19**, JO 2020, A11 ; **J 10/98**, JO 2003, 184 ; **J 12/18** ; **J 7/21** ; **T 128/82**, JO 1984, 164 ; **T 1173/97**, JO 1999, 609 ; **T 1807/15**, JO 2021, A92 ; **T 695/18**).

Dans la décision **G 2/08**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'il ressort de la lecture conjointe des art. 31 et 32 de la Convention de Vienne que les dispositions d'un traité (en l'occurrence la CBE) doivent, dans un premier temps, être interprétées suivant **le sens ordinaire** à attribuer aux termes **dans leur contexte** et à la lumière **de l'objet et du but** du traité. Le juge ne saurait donc s'écarter des dispositions claires de la loi, ce principe étant lié à l'exigence de bonne foi. Par ailleurs, il peut être déduit de l'art. 32 de la Convention de Vienne que les **travaux préparatoires** sont avant tout à prendre en considération pour confirmer un sens ou pour déterminer un sens lorsque la première interprétation suivant le sens ordinaire conduirait à une ambiguïté ou à un résultat absurde (voir aussi la décision **G 1/07** du 15 février 2010, JO 2011, 134, point 3.1 des motifs ; **G 1/18**, point III. des motifs).

Selon la Grande Chambre de recours dans les décisions **G 2/12** et **G 2/13** (JO 2016, A27 et A28) cette méthode d'interprétation objective vise à déterminer le sens "véritable" de la disposition pertinente et de ses termes juridiques. Le point de départ de l'interprétation est donc le libellé, autrement dit le sens "objectif" quelle que soit l'intention initiale "subjective" des parties contractantes. Il y a lieu, à cette fin, d'examiner les dispositions dans leur contexte de sorte qu'elles soient conformes à l'objet et au but de la CBE.

2.3. Application des règles d'interprétation de la Convention de Vienne dans des décisions des chambres de recours

Dans les affaires jointes **G 2/12** et **G 2/13** la Grande Chambre de recours a appliqué les art. 31 et 32 de la Convention de Vienne. Dans le cas d'espèce, l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'art. 53b) CBE devait être interprétée conformément aux règles générales d'interprétation. La Grande Chambre de recours a fait observer que cette question devait être analysée au moyen d'une **interprétation méthodique** de l'art. 53b) CBE qui porterait en premier lieu sur son libellé et qui tiendrait compte en second lieu de l'intention du législateur et des résultats des interprétations systématique et historique. Elle a appliqué en particulier différentes approches méthodologiques d'interprétation, parmi lesquelles les interprétations grammaticale (littérale), systématique et téléologique, ainsi que des moyens complémentaires d'interprétation, à savoir principalement un accord ultérieur ou une pratique ultérieurement suivie. Aucun de ces moyens d'interprétation n'a permis à la Grande Chambre de recours de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" couvrait, outre les procédés visés, les produits définis ou obtenus par de tels procédés. Les travaux préparatoires à la CBE, considérés en vertu de l'art. 32 de la Convention de Vienne ont confirmé cette conclusion formulée au titre de l'art. 31 de ladite convention.

Il convient de garder à l'esprit que si le principe des méthodes d'interprétation n'a pas été remis en cause dans **G 3/19**, cet avis aboutit toutefois à un abandon de l'interprétation de l'art. 53b) CBE donnée par **G 2/12** au regard du développement du droit entre temps intervenu.

Des décisions ou avis plus récents énoncent également les règles d'interprétation de la CBE et l'application de ces règles. Il en va ainsi de l'avis **G 3/19** précité qui fait le tour des méthodes d'interprétation. Le lecteur trouvera dans la décision **G 1/18** de nombreux développements qui résument les règles d'interprétation de la CBE (point III. des motifs) et sont consacrés à l'application de ses règles à l'objet de la saisine en l'espèce, particulièrement aux points IV. et X. des motifs. Voir aussi les affaires **G 1/19** (JO 2021, A77) (Simulation de flux de piétons) ; **G 4/19** (JO 2022, A24) (Double protection par brevet) et **G 1/21** du 16 juillet 2021 (JO 2022, A49) (Tenue d'une procédure orale sous forme de visioconférence).

2.3.1 Interprétation littérale

La Grande Chambre de recours a indiqué que lorsqu'il s'agit d'interpréter des dispositions de la CBE, elle part généralement du libellé de la disposition en question et, même si le sens de la disposition ressort clairement de ce libellé, elle examine si le résultat d'une interprétation littérale se trouve confirmé par la signification que revêtent les termes considérés dans leur contexte (**G 2/12** et **G 2/13** ; **G 1/21** du 16 juillet 2021). Il est tout à fait possible que la formulation ne soit qu'en apparence sans équivoque. En tout état de cause, une interprétation littérale ne saurait aller à l'encontre du but de la disposition (cf. **G 1/90**, JO 1991, 275, 278, point 4 des motifs ; **G 6/91**, JO 1992, 491, 499, point 15 des motifs ; **G 3/98**, JO 2001, 62, 71, point 2.2 des motifs). Dans l'affaire **G 2/12**, la

Grande Chambre de recours a estimé qu'il serait en principe possible d'attribuer plusieurs significations à l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" (cf. **G 1/88**, JO 1989, 189, 193, point 2.2 des motifs). Il y avait donc lieu d'analyser plus avant le sens véritable et voulu de cette expression.

La Grande Chambre de recours dans **G 1/18** au point IV.1 consacré à l'interprétation littérale rappelle les principes énoncés dans les affaires jointes **G 2/12** et **G 2/13** et opère une interprétation littérale de l'art. 108, première phrase, CBE, ainsi tour à tour qu'une interprétation littérale étroite de l'art. 108, deuxième phrase, CBE, puis une interprétation littérale large de cette même disposition. Elle conclut que par une interprétation littérale basée sur une lecture combinée des deux premières phrases de l'art. 108 CBE (interprétation littérale large), un recours n'est valablement formé que si le paiement de la taxe de recours intervient dans le délai de deux mois requis. Elle ajoute que les libellés des trois versions linguistiques de cette disposition ne sont pas contradictoires. Enfin sur ce point, elle relève que cette interprétation littérale de l'art. 108, première et deuxième phrases, CBE, conduit à un résultat conforme à l'objet de la disposition.

Dans l'affaire **T 844/18**, la chambre a fait observer que la CBE est un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris, si bien que l'application de ses dispositions ne peut pas être en contradiction avec les principes fondamentaux en matière de priorité qui sont énoncés dans la Convention de Paris. Pour interpréter les termes "celui qui" ("any person") figurant à l'art. 87(1) CBE, il est donc nécessaire d'interpréter le concept juridique recouvert par les termes "celui qui" ("any person") à l'art. 4A de la Convention de Paris, l'interprétation donnée pour ces deux traités devant être la même. La chambre a conclu que le sens ordinaire revêtu par les termes "any person" dans le texte anglais de l'art. 87(1) CBE est ambigu. Les termes "celui qui" employés dans le texte français – à savoir le texte authentique – de l'art. 4A de la Convention de Paris sont peut-être moins ambigus et davantage susceptibles d'étayer l'approche selon laquelle ils renvoient à "tous les demandeurs". L'approche "tous les demandeurs" est assurément une interprétation plausible des termes en question si l'on se place du point de vue du sens ordinaire, et elle est, semble-t-il, celle qui a été appliquée de manière systématique par plusieurs États parties à la CBE au cours des cent dernières années (Cf. points 36 s. et 83 des motifs). La chambre s'est alors penchée sur l'objet et le but de la Convention de Paris. Voir aussi le chapitre II.D.2.

Dans l'affaire **G 1/21**, la Grande Chambre de recours a estimé que la formulation de l'art. 116 CBE indiquait clairement que cette disposition concernait des procédures qui étaient orales. D'après la définition du *Oxford English Dictionary*, le terme anglais "oral" (qui correspond au terme "oral" en français) désigne ce qui se fait par la parole, en parlant, par le mot parlé : "by the spoken word, by speech, by word of mouth". Ainsi, rien dans ce terme ne justifie de limiter sa portée à des audiences tenues en présentiel dans une salle devant l'instance appelée à statuer.

Dans l'affaire **T 695/18**, la chambre a d'abord examiné le texte de la règle 139 CBE, et estimé que, si la formulation de la première phrase pouvait donner l'impression que la règle 139 CBE était applicable pratiquement sans limite ("dans toute pièce produite auprès de l'Office européen des brevets"), la formulation de la seconde phrase ("Toutefois" ; "la

requête en rectification") établissait un lien entre les dispositions des deux phrases, la seconde étant un cas particulier de la règle générale de la première et ajoutant un critère d'évidence pour des parties non pas d'éléments quelconques, mais de la demande de brevet ou du brevet, dont les conséquences sur les intérêts concernés étaient plus sérieuses. La chambre a fait remarquer que ces observations à propos du texte ne permettaient pas à elles seules de se faire une idée claire de la portée de la règle 139 CBE. D'une part, la formulation de la première phrase était non limitée. D'autre part, son lien avec le contenu de la demande ou du brevet mentionné dans la seconde phrase, ainsi que l'absence de conditions supplémentaires, dénotaient l'un et l'autre l'existence de limitations. L'interprétation littérale de la disposition n'a donc pas permis à la chambre de parvenir à une conclusion claire. La chambre a poursuivi son analyse par une interprétation systématique.

2.3.2 Interprétation systématique

Selon la Grande Chambre de recours dans **G 2/12,** l'interprétation systématique est le deuxième pilier sur lequel on pouvait s'appuyer pour interpréter une disposition juridique et les termes qu'elle utilisait (cf. **G 1/88**, point 3 des motifs ; **G 9/92**, JO 1994, 875, point 1 des motifs ; **G 4/95**, JO 1996, 412, 421 s., points 4 et 5 des motifs ; **G 3/98**, point 2.2 des motifs ; **G 4/98**, JO 2001, 131, 143, point 4 des motifs). Cette deuxième méthode consistait à interpréter le sens de l'expression dans le contexte de la disposition pertinente elle-même. En outre, il convenait d'interpréter la disposition en tant que telle, en tenant compte de sa place et de sa fonction au sein d'un ensemble cohérent de normes juridiques connexes (voir aussi **G 1/18**, point IV. 2. qui confirme et applique cette approche).

Dans la décision **J 7/21,** la chambre juridique a estimé que la règle 22 CBE ne s'appliquait pas aux cas de succession universelle. Selon la chambre juridique, dans la perspective d'une interprétation systématique, le sens du mot "transfert" dans les dispositions de la règle 22 CBE devait être établi en tenant compte de sa place au sein d'un ensemble cohérent de normes juridiques connexes. La règle 22 CBE était une règle d'application des art. 71 et 72 CBE, relatifs aux demandes de brevet comme objets de propriété. Les articles 71 et 72 CBE se référaient uniquement aux transferts de propriété par contrat. Aucune autre possibilité n'était envisagée par la CBE, et certaines des exigences de forme énoncées à l'art. 72 CBE ne pouvaient pas être satisfaites dans le cas d'une succession universelle à la suite du décès d'une personne physique. Par ailleurs, il est prévu à la règle 143(1)w) CBE que les mentions concernant la constitution de droits sur la demande ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits doivent être inscrites au Registre européen des brevets pour autant que l'inscription de ces mentions est prévue par le règlement d'exécution. Il a donc été déduit de cette disposition que tous les types de transferts de droits ne devaient pas être inscrits, mais seulement ceux expressément mentionnés dans le règlement d'exécution.

Dans l'affaire **T 695/18**, où la question soulevée portait sur l'applicabilité de la règle 139 CBE, la chambre a fait observer que les voies de droit donnant la possibilité exceptionnelle de réactiver des procédures devant l'OEB, soit pleinement (cf. restitutio in integrum), soit partiellement (cf. requête en révision), n'étaient disponibles qu'une fois la taxe prescrite acquittée (art. 112bis et 122 CBE ; règle 104 à 110 et 136 CBE), ce qui

contraste nettement avec l'absence à la règle 139 CBE d'une exigence relative aux taxes. Par ailleurs, et de manière plus importante, ces voies de droit extraordinaires dotées du pouvoir de faire renaître des droits ont été subordonnées à des délais clairs et codifiés et à d'autres circonstances et conditions bien définies qui garantissent la sécurité juridique à toutes les parties prenantes. À l'inverse, la règle 139 CBE était simplement une disposition autonome faisant partie du règlement d'exécution de la CBE. La sécurité juridique, telle que protégée par les garanties prévues par les articles de la CBE régissant la restituto in integrum et la requête en révision, ou découlant de ces articles, correspondait, également du point de vue systématique, à un intérêt supérieur. Elle prévalait sur la règle 139 CBE considérée secondaire et son rôle quant à l'intention "véritable" de la partie, par opposition à son intention "prétendue". La chambre a aussi jugé convaincant que, dans la jurisprudence antérieure des chambres de recours, il ait été considéré qu'inscrire la règle 139 CBE (ancienne règle 88 CBE 1973) uniquement dans le règlement d'exécution laissait supposer qu'il s'agissait d'une disposition purement accessoire qui ne pouvait être appliquée que lorsqu'une procédure était en instance devant l'OEB à d'autres fins, et que cette règle ne conférait pas à l'OEB une compétence initiale pour rectifier des erreurs à tout moment (voir **J 42/92**, point 4 des motifs).

2.3.3 Interprétation téléologique

La Grande Chambre de recours applique la méthode téléologique pour interpréter des dispositions législatives, c'est-à-dire pour interpréter les dispositions pertinentes, au regard de leur but, des valeurs qui les sous-tendent, ainsi que des objectifs poursuivis sur le plan juridique, social et économique. La Grande Chambre de recours examine à cette occasion le sens objectif et le but d'une disposition législative (p. ex. **G 1/88**, point 5 des motifs ; **G 1/03**, JO 2004, 413, point 2.1.1 des motifs). Le point de départ consiste à déterminer la raison d'être de la disposition pertinente (ratio legis) étant donné que l'interprétation ne saurait être contraire à l'esprit de cette disposition (**G 6/91**, point 8 des motifs). **G 1/18** au point IV. 3. de l'avis fait sien ce paragraphe que l'on trouve dans **G 2/12** au point VII.3. **G 1/18** dans sa conclusion intermédiaire sur ce point énonce que l'interprétation téléologique de l'art. 108, première et deuxième phrases, CBE, aboutit aux mêmes conclusions intermédiaires que celles tirées au moyen d'interprétations littérale et systématique.

En interprétant l'art. 116 CBE, la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/21** a fait observer que la CBE avait pour objet et pour but de fournir un système de délivrance des brevets européens en vue de soutenir l'innovation et le progrès technologique. D'après la Grande Chambre de recours, il y aurait une contradiction avec cet objet et ce but si l'intention du législateur avait été d'exclure de futurs formats de procédure orale qui pourraient être rendus possibles par le progrès technologique. Plus concrètement, étant donné qu'une procédure orale avait pour objet et pour but de donner aux parties l'occasion de défendre leurs arguments à l'oral, il est peu probable que le législateur ait souhaité d'exclure de potentiels future formats leur permettant de le faire. Rien ne permettait donc de conclure que le terme "procédure orale" dût être compris dans un sens plus limité que son sens ordinaire ou qu'une procédure orale tenue dans un format particulier qui n'est devenu disponible qu'après la conclusion du processus législatif ne fût pas couverte par les dispositions de l'art. 116 CBE. La Grande Chambre de recours a donc conclu qu'une

procédure orale tenue sous forme de visioconférence était une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE. Voir aussi chapitre III.C.

Selon la chambre juridique dans la décision **J 7/21,** le but de la règle 22 CBE relative à l'inscription des transferts, était d'assurer le rôle informatif du Registre européen des brevets et d'éviter toute ambigüité quant à la personne titulaire d'une demande de brevet pendant la procédure devant l'OEB. Plus particulièrement, le but de la règle 22(3) CBE était de définir la date effective à l'égard de l'OEB du transfert de propriété d'une demande de brevet. Ces exigences étaient justifiées lors du transfert d'une demande de brevet par cession, dans la mesure où seul un droit désigné de façon spécifique a été transféré à un tiers et que l'ancien titulaire du brevet, à savoir le cédant, a continué d'exister. Cependant, en cas de succession universelle, l'ensemble des actifs ont été automatiquement transférés à la suite de la disparition de la personnalité juridique du titulaire de la demande de brevet. En conséquence, il n'existe aucun risque de confusion entre deux personnes morales qui pourraient être considérées comme les titulaires de la demande de brevet, ni en ce qui concerne l'étendue des droits transférés puisque tous les actifs sont restés groupés. En conséquence, la chambre juridique a considéré qu'il était injustifié de retarder l'effet du transfert d'actifs à l'égard de l'OEB jusqu'à la date et à l'heure auxquelles ont été apportées les preuves de la disparition de la personnalité juridique du précédent titulaire de la demande de brevet et de l'identité de son successeur universel.

Dans l'affaire **T 844/18**, la chambre, constatant que le sens ordinaire revêtu par les termes "any person" dans le texte anglais de l'art. 87(1) CBE est ambigu, a dû examiner l'objet et le but de la Convention de Paris et, plus largement, faire appel à des considérations de politique générale. La chambre a indiqué que sa démarche était en outre conforme aux art. 31(1) et 33(4) de la Convention de Vienne.

2.3.4 Accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie

L'article 31(3) de la Convention de Vienne clarifie d'autres éléments à prendre en considération lors de l'examen du contexte d'une disposition. Dans **G 2/12**, la Grande Chambre de recours a indiqué que conformément à l'art. 31(3) de la Convention de Vienne, il y avait lieu de tenir compte de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de son application, ainsi que de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord entre les parties quant à l'interprétation du traité. Elle a fait observer que la règle 26(5) CBE (ancienne règle 23ter(5) CBE 1973) pouvait être considérée comme un tel accord ultérieur ou pratique ultérieurement suivie, et que la règle 26(1) CBE invitait explicitement à prendre dûment en considération la Directive "Biotechnologie" (cf. **G 2/06**, JO 2009, 306, point 16 des motifs).

Selon la chambre dans l'affaire **T 1063/18**, la décision d'adopter la règle 28(2) CBE ne peut pas être considérée comme un accord ultérieur intervenu entre les parties dont il doit être tenu compte pour l'interprétation du traité, au sens de l'art. 31(3)a) de la Convention de Vienne. Dans l'avis **G 3/19** (JO 2020, A119, point XIX.), il a été constaté que la conclusion à laquelle la chambre était parvenue dans l'affaire **T 1063/18** semblait partir de la prémisse que, dans sa décision **G 2/12**, la Grande Chambre de recours avait donné

une interprétation définitive de l'étendue de l'exception à la brevetabilité, que seule une modification officielle du texte même de l'art. 53b) CBE pourrait invalider. La Grande Chambre de recours a fait observer dans l'avis **G 3/19** que cette prémisse, qui n'est étayée ni par la CBE proprement dite ni par un quelconque principe général de droit, est trop stricte, sachant que l'art. 53b) CBE était considéré comme sujet à différentes interprétations et que, de plus, une règle adoptée ultérieurement qui s'écartait d'une interprétation particulière d'un article de la CBE, donnée par une chambre de recours, n'impliquait pas en soi un excès de pouvoir ("ultra vires") (voir **T 315/03**). Une interprétation particulière donnée à une disposition juridique ne pourrait jamais être considérée comme étant gravée dans le marbre, la signification de la disposition étant susceptible de changer ou d'évoluer au fil du temps. Il s'agissait là d'un aspect inhérent à l'évolution constante du droit à mesure que des décisions sont rendues par les instances juridictionnelles. Il a été considéré dans l'avis **G 3/19** que les développements d'ordre législatif et administratif dans un quart des États contractants n'équivalent pas à un accord ultérieur ou à une pratique suivie ultérieurement aux fins de l'art. 31(3)a) à b) de la Convention de Vienne. Cependant, la Grande Chambre de recours a considéré que l'introduction de la règle 28(2) CBE exprimait la volonté manifeste du législateur au sens visé à l'art. 31(4) de la Convention de Vienne, qui ne pouvait pas être ignorée. C'est l'une des raisons pour lesquelles une interprétation dynamique a été adoptée.

2.3.5 Autres facteurs à prendre en considération : interprétation dynamique

La Grande Chambre de recours a déclaré qu'une interprétation dynamique pouvait entrer en jeu là où étaient apparus, depuis la signature de la CBE, des éléments qui seraient susceptibles de justifier l'hypothèse selon laquelle l'interprétation littérale du libellé de la disposition pertinente serait en contradiction avec les objectifs poursuivis par le législateur. Elle pourrait donc donner un résultat qui diverge du libellé des dispositions (cf. **G 2/12**, **G 2/13**, **G 3/19**, point XXII des motifs ; cf. aussi **G 3/98**, point 2.5 des motifs). Dans les affaires jointes **G 2/12** et **G 2/13**, la Grande Chambre de recours a conclu en ce qui concerne l'exclusion des procédés prévue à l'art. 53b) CBE que l'interprétation dynamique n'appelait pas un réexamen des résultats de l'interprétation découlant de l'application des règles d'interprétation conventionnelles.

En effet, dans l'avis **G 3/19**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'application des différentes méthodes d'interprétation prévues aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne, compte tenu également des développements ultérieurs dans les États contractants, ne permet pas de conclure que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" à l'art. 53b) CBE doit être interprétée, clairement et sans ambiguïté, comme couvrant également les produits définis ou obtenus par de tels procédés. La Grande Chambre de recours a dès lors entériné les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce sujet dans sa décision **G 2/12**. Cela étant, la Grande Chambre de recours a reconnu que l'art. 53b) CBE n'interdit pas non plus une telle interprétation plus large de l'exclusion des procédés. Elle a reconnu en outre que l'introduction de la règle 28(2) CBE a modifié de manière significative la situation de droit et de fait qui sous-tendait la décision **G 2/12**. Ce changement représente un nouvel aspect ou élément apparu depuis la signature de la CBE qui pourrait donner à penser qu'une interprétation grammaticale, et restrictive, du libellé de l'art. 53b) CBE est en contradiction avec les

objectifs poursuivis par le législateur, tandis qu'une interprétation dynamique pourrait conduire à un résultat qui diverge du libellé des dispositions. Cela implique que l'interprétation de l'art. 53b) CBE dans **G 2/12** ait dû être abandonnée (bien que sans effet rétroactif). Voir aussi I.B.3.3.3b) "**G 3/19** – interprétation dynamique de l'article 53b) CBE".

Dans la décision **J 6/22**, la chambre juridique a considéré qu'une interprétation dynamique de la CBE, telle qu'elle découle des art. 31(1) et 31(3) de la Convention de Vienne, doit tenir compte des évolutions du droit procédural national et international, en particulier en ce qui concerne les garanties d'un procès équitable devant une juridiction (art. 6(1) CEDH). La chambre juridique a constaté, en procédant à une interprétation dynamique de l'art. 116(1) CBE, qu'il n'existait pas de droit "absolu" à une procédure orale à la demande d'une partie. Au contraire, ce droit était soumis à des restrictions inhérentes à la CBE et à des principes procéduraux généralement reconnus dans les États parties à la CBE. Si l'objectif légitime visé par une procédure orale n'est pas atteint, l'exigence de sécurité juridique assurée en temps utile empêche la chambre d'ordonner sa tenue.

2.3.6 Moyens complémentaires d'interprétation – travaux préparatoires

Selon l'art. 32 de la Convention de Vienne, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (**T 128/82**, JO 1984, 164 ; voir aussi **G 2/07**, JO 2012, 130, point 4.3 des motifs ; **G 1/08**, point 4.3 des motifs ; **G 2/12** et **G 2/13**, point VII.5.(1) des motifs ; **T 2320/16**, point 1.5.8 des motifs).

Dans les affaires **G 2/12** et **G 2/13** (point V.(4) des motifs) la Grande Chambre de recours a indiqué que les travaux préparatoires à la CBE et les circonstances dans lesquelles la CBE a été conclue, ne servent que de moyens complémentaires de preuve pour confirmer le résultat de l'interprétation ou ne sont pris en compte que lorsqu'aucun sens raisonnable ne découle de l'application de la règle d'interprétation générale (art. 32 de la Convention de Vienne).

L'avis **G 1/18** dit qu'il peut être déduit de l'art. 32 de la Convention de Vienne que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles la CBE a été conclue sont à prendre en considération pour confirmer un sens ou pour déterminer un sens lorsque la première interprétation suivant le sens ordinaire conduirait à une ambiguïté ou à un résultat absurde. **G 1/18** dans son avis a également exposé les conclusions obtenues par des chambres de recours sur la base de l'analyse des travaux préparatoires dans le cadre de l'art. 108 CBE et a jugé les conclusions inexactes. Au point V. de son avis **G 1/18**, la Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 108 CBE ni une quelconque autre disposition de la CBE ou de son règlement d'exécution ne définissent expressément la conséquence juridique dans les cas de non-introduction d'un recours ou de non-paiement de la taxe de recours dans le délai de deux mois en vertu de l'art. 108 CBE, et que la jurisprudence en la matière était fondée sur les travaux préparatoires de l'art. 108 CBE. La jurisprudence dite "majoritaire" a déduit de ce silence des textes et par simple référence

aux travaux préparatoires de l'art. 108 CBE que la conséquence juridique à appliquer est que le recours est réputé non formé. La jurisprudence dite "minoritaire", par contre, par une analyse des travaux préparatoires de l'art. 108 CBE et par la lecture de la règle 65(1) CBE 1973 (devenue règle 101(1) CBE), a retenu que le recours était irrecevable. La Grande Chambre de recours a alors considéré qu'il ressortait clairement de l'analyse des travaux préparatoires de l'ancienne règle 69(1) CBE 1973 (actuelle règle 112(1) CBE), et non de l'art. 108 CBE que le législateur avait, dans un premier temps, prévu expressément l'effet juridique de la perte de droit en cas de non-introduction du recours dans cette règle, mais que, au cours des discussions de cette règle et dans un souci de simplification, il a préféré retenir dans la version finale de la règle 69(1) CBE 1973 une formulation générale englobant toutes les situations juridiques de pertes de droit.

Dans l'affaire **G 4/19**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une disposition qui entre dans le cadre de l'art. 125 CBE peut tout à fait englober des aspects qui touchent à des questions de fond. Cette interprétation peut être fondée sur la CBE elle-même, sans référence aux documents préparatoires (cf. point 27 des motifs). S'agissant d'un autre aspect relatif à l'interprétation de l'art. 125 CBE (base juridique à une interdiction de la double protection par brevet – la question ayant été de savoir si un tel principe existe et s'il est généralement admis dans les États contractants), la Grande Chambre de recours s'est penchée sur la possibilité de faire appel aux documents préparatoires (cf. points 43 s., 63 et 76 des motifs). À cet égard, la Grande Chambre de recours n'a pas fait sienne l'opinion selon laquelle l'interprétation de la convention (en elle-même) apportait une réponse claire. Elle a jugé au contraire qu'il existe de bonnes raisons, y compris sur la base de l'art. 32 de la Convention de Vienne, de consulter les travaux préparatoires. Elle a conclu qu'ils démontrent avec une très forte certitude qu'il y a eu un accord réel et effectif selon lequel l'OEB devrait interdire la double protection par brevet en prenant en considération les principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants, c'est-à-dire en application directe de l'art. 125 CBE. Étant donné que le législateur compétent, en l'occurrence la Conférence diplomatique, a précisé que, sur le plan de l'interprétation du droit, il s'agit d'un principe qui relève de l'art. 125 CBE, l'OEB a ce faisant non pas seulement la faculté d'appliquer ce principe, mais en a de fait aussi l'obligation. Concernant un aspect spécifique, la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il était plus instructif d'examiner la version allemande des travaux que la version anglaise. Elle a indiqué en outre que la version française correspond à la version allemande (**G 4/19**, cf. points 88 s. des motifs).

Ainsi, dans la décision **J 4/91** (JO 1992, 402), la chambre juridique s'est appuyée sur les travaux préparatoires à la CBE 1973 pour fonder la conclusion à laquelle elle est parvenue en procédant à l'interprétation téléologique et systématique des dispositions relatives au délai supplémentaire prévu pour le paiement des taxes annuelles. De même, dans la décision **G 1/98** (JO 2000, 111), la Grande Chambre de recours a analysé le but et la genèse de l'art. 53(b) CBE 1973, ainsi que le rapport entre cette disposition et d'autres traités internationaux et textes juridiques. Dans les décisions **G 3/98** et **G 2/99** (JO 2001, 62 et 83), elle a procédé à une interprétation littérale, systématique et historique de l'art. 55(1) CBE 1973, recherché l'intention du législateur, et examiné l'interprétation dynamique faite de cette disposition.

2.3.7 Interprétation des exclusions de la brevetabilité conformément à la Convention de Vienne

Dans l'affaire **G 1/07** (JO 2011, A134), le requérant avait fait valoir que les exclusions de la brevetabilité doivent être interprétées de façon stricte conformément aux art. 31 et 32 de la Convention de Vienne. La Grande Chambre de recours a relevé que l'on ne saurait tirer de la Convention de Vienne le moindre principe général selon lequel les exclusions à la brevetabilité devraient **a priori** être interprétées de manière étroite. Au contraire, la règle générale énoncée à l'art. 31, point 1 de la Convention de Vienne, selon laquelle un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but doit s'appliquer aux dispositions d'exclusion prévues dans la CBE comme à toute autre disposition. Si l'interprétation de la disposition concernée selon ces principes a pour conséquence que l'interprétation restrictive est l'approche correcte, alors, mais alors seulement, il convient de lui donner ce sens restrictif.

Dans la décision **G 1/07**, la Grande Chambre de recours s'était aussi référée à l'avis **G 1/04** (JO 2006, 334, point 6 des motifs) dans lequel elle avait déclaré, en renvoyant à plusieurs décisions des chambres de recours qui avait admis l'existence d'un tel principe d'interprétation a priori, que le principe, fréquemment cité, selon lequel il convenait d'interpréter de façon restrictive les clauses d'exclusion de la brevetabilité prévues par la CBE, ne s'appliquait pas sans exception. Dans cet avis, qui portait sur la définition de l'expression méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que ladite exclusion devait être interprétée au sens strict et seulement après un examen approfondi du libellé et de la finalité de la clause d'exclusion concernée. Voir aussi **T 1553/22**.

La Grande Chambre de recours a adopté la même approche dans la décision **G 2/06** (JO 2009, 306) où il était question de l'interprétation de l'exclusion de la brevetabilité d'inventions biotechnologiques portant sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales selon la règle 28c) CBE (et son pendant, l'art. 6(2) de la Directive "Biotechnologie"). La Grande Chambre de recours n'a pas évoqué l'existence d'un principe d'interprétation restrictive des exceptions à la brevetabilité. À titre de méthode d'interprétation de l'interdiction, elle a eu directement recours aux règles d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne, en examinant le libellé ainsi que l'objet et la finalité de la disposition concernée (point 16 des motifs). La décision n'a fait mention d'aucun point de vue restrictif qu'il aurait fallu adopter au motif que ladite interdiction était une exception à la brevetabilité.

Dans les affaires **G 2/12** et **G 2/13**, la Grande Chambre de recours a conclu que s'il n'existe aucun principe général selon lequel les exceptions à la brevetabilité doivent obligatoirement être interprétées de manière stricte, comme le fait par exemple la CJUE, laquelle est particulièrement attachée à une interprétation restrictive des exceptions ou des dérogations aux principes fondamentaux du traité CEE ancrés dans les quatre libertés (arrêt du 21 juin 1974, C-2/74, Jean Reyners contre État belge), une telle interprétation restrictive peut tout à fait découler de l'application des principes généraux d'interprétation à une disposition particulière au regard de circonstances de fait et de droit spécifiques. Il

convient de noter que l'interprétation de l'art. 53b) CBE qui a été donnée dans la décision **G 2/12** a été abandonnée dans l'avis **G 3/19** au profit d'une interprétation dynamique de la disposition en vertu de l'art. 31(4) de la Convention de Vienne.

3. Règlement d'exécution

Dans la décision **T 39/93** (JO 1997, 134) la chambre a déclaré que l'interprétation correcte qui a été donnée d'un article de la CBE dans une décision de la Grande Chambre de recours ne saurait être remise en question par une nouvelle règle du règlement d'exécution dont l'application n'est pas compatible avec cette interprétation puisque, en vertu de l'art. 164(2) CBE 1973, en cas de divergence entre le texte de la Convention (l'article CBE) et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi (voir aussi **T 885/93** ; **T 83/05**, JO 2007, 644 ; **G 2/07**).

Dans la décision **T 991/04** du 22 novembre 2005, la chambre a souligné que le fait que les exigences énoncées par un article de la CBE doivent être précisées par le règlement d'exécution ne constitue pas de situation de conflit. Elle a indiqué que la Conférence diplomatique de Munich (1973), en tant que législateur du système européen des brevets, a rédigé les premières versions de la CBE 1973 et du règlement d'exécution comme une unité juridique qui doit être lue de manière cohérente. À cet égard, le règlement d'exécution avait la fonction d'une **interprétation authentique** de la CBE 1973. Selon la chambre, l'interprétation des termes juridiques relève de la compétence des chambres de recours en raison de leur fonction juridictionnelle, à moins que le règlement d'exécution de la CBE ne prévoie une interprétation authentique dans le cadre fixé par la CBE. En effet, les chambres de recours ne sont pas seulement liées par la CBE, mais également par le règlement d'exécution en tant que partie de la CBE, conformément à l'art. 23(3) CBE 1973.

La Grande Chambre de recours a expliqué dans la décision **G 2/07** que le règlement d'exécution a pour fonction de déterminer plus en détails les modalités d'application des articles et que rien dans la Convention ne permet de conclure qu'il n'en va pas de même pour les articles régissant des questions relatives au droit matériel des brevets. Les limites du pouvoir législatif conféré au Conseil d'administration au moyen du règlement d'exécution peuvent être déduites de l'art. 164(2) CBE. Celui-ci dispose qu'en cas de divergence entre les dispositions de la convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent. La Grande Chambre de recours s'est référée à la décision **G 2/93** (JO 1995, 275), dans laquelle il a été admis que la règle 28 CBE 1973 est une disposition d'application de l'art. 83 CBE 1973 et qu'elle relève par nature, au moins en partie, du droit matériel. De plus, dans sa décision **G 2/06** (points 12 et 13 des motifs) la Grande Chambre de recours n'a pas remis en cause le pouvoir du Conseil d'administration d'introduire dans le règlement d'exécution des dispositions relevant du droit matériel. La Grande Chambre de recours a ainsi déclaré dans la décision **G 2/07** que le législateur est habilité à prévoir des dispositions concernant le droit matériel dans le règlement d'exécution. Cependant, une règle, n'ayant pas eu de genèse à part entière, doit être suffisamment claire pour indiquer à ceux qui l'appliquent comment le législateur a voulu que cet article soit interprété à la lumière de la règle en question. Cela n'était toutefois pas le cas concernant la règle 26(5) CBE. Cette règle ne donnait aucun repère

utile sur la manière de comprendre les termes "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux" figurant à l'art. 53b) CBE, lesquels devaient par conséquent être interprétés de sa propre autorité. Cette tâche incombait à la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1063/18**, la chambre a estimé que la règle 28(2) CBE, telle que modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 29 juin 2017, était contraire à l'art. 53b) CBE, tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans ses décisions **G 2/12** et **G 2/13**. Étant donné que, conformément à l'art. 164(2) CBE, les dispositions de la convention prévalaient, le Conseil d'administration n'avait pas compétence, à la lumière des art. 33(1)b) CBE et 35(3) CBE, pour modifier la Convention, en l'occurrence l'art. 53b) CBE, en modifiant le règlement d'exécution, en l'occurrence la règle 28(2) CBE. Cela a conduit à une saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB sur l'interprétation de l'art. 164(2) CBE et l'appréciation de la règle 28(2) CBE à la lumière dudit article. Dans la décision **G 3/19**, la Grande Chambre de recours a conclu qu'eu égard à l'intention législative manifeste des États contractants, tels que représentés au sein du Conseil d'administration, et compte tenu de l'art. 31(4) de la Convention de Vienne, l'introduction de la règle 28(2) CBE permettait et appelait une interprétation dynamique de l'art. 53b) CBE. La Grande Chambre de recours a indiqué que la conclusion de la chambre à l'origine de la saisine semblait partir de la prémisse que, dans sa décision **G 2/12**, la Grande Chambre de recours a donné une interprétation définitive de l'étendue de l'exception à la brevetabilité, que seule une modification officielle du texte même de l'art. 53b) CBE pourrait invalider. Or, selon la décision **G 3/19**, cette prémisse était trop stricte, sachant que l'art. 53b) CBE était sujet à différentes interprétations. De plus, une règle adoptée ultérieurement qui s'écartait d'une interprétation particulière de la CBE, donnée par une chambre de recours, n'impliquait pas en soi un excès de pouvoir ("ultra vires") (voir **T 315/03**). Selon une interprétation dynamique de la disposition, il n'y avait en fin de compte aucun conflit entre la règle 28(2) CBE et la nouvelle interprétation de l'art. 53b) CBE. Contrairement à la position de la chambre dans l'affaire **T 1063/18**, l'art. 164(2) CBE était sans pertinence. Par ailleurs, l'interprétation donnée de l'art. 53b) CBE par **G 2/12** n'est pas scellée dans le marbre mais susceptible d'évoluer et l'introduction de la règle 28(2) CBE témoignant de l'intention des États contractants ne pouvait être ignorée.

Dans l'affaire **J 5/23**, la chambre juridique a fait remarquer que le règlement d'exécution de la CBE 1973 faisait partie du "texte" du traité ou à tout le moins du "contexte" à prendre en compte conformément à l'art. 31(2) de la Convention de Vienne. La Grande Chambre de recours a confirmé qu'il y a lieu de tenir compte des modifications apportées ultérieurement au règlement lors de l'interprétation d'un article de la CBE (voir **G 2/12**, point VII.4(1) des motifs et **G 3/19**, points VI.5.2, VI.5.3 et XXIV des motifs). Dans la décision **G 2/12**, point VII.4(1) des motifs, la Grande Chambre de recours s'est référée aux moyens d'interprétation prévus par l'art. 31(3) de la Convention de Vienne concernant, au point (a), tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de son application et, au point (b), toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord entre les parties quant à l'interprétation du traité. La chambre juridique a également noté que les moyens d'interprétation obligatoires à prendre en compte pour l'interprétation en vertu de l'art. 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne "en même temps que [le] contexte" avaient autant de valeur que le

"contexte" en vertu de l'art. 31(2) de la Convention de Vienne. Par conséquent, que le règlement d'exécution de la CBE 2000 et toutes les modifications ultérieures relèvent de l'art. 31(2) ou de l'art. 31(3)a) et b) de la Convention de Vienne, ils devaient être pris en compte dans une interprétation systématique d'un article de la CBE.

4. Interprétation des divers textes de la CBE

En vertu de l'art. 177 CBE, les trois textes de la CBE font également foi et forment un texte unique.

Dans l'affaire **J 8/95**, la chambre a constaté que même si l'on devait constater qu'une disposition dans une langue s'écarte des deux autres versions, on ne saurait en tirer d'autres conséquences juridiques, indépendamment de la langue de la procédure, que celles qui résultent des deux autres versions. Il faudrait tenir compte d'une divergence dans une langue donnée, si elle était susceptible de constituer un élément de l'interprétation. En l'espèce toutefois le texte prétendu divergent de la disposition en question, replacé dans son contexte, se comprenait sans effort de la même façon que le texte dans les deux autres langues officielles, si bien que le contenu des trois versions concordait (voir également **T 2321/08**).

Dans l'affaire **T 1914/12**, la chambre a fait observer que l'art. 114(1) CBE, uniquement dans sa version anglaise, distingue les faits des éléments de preuve et des arguments ("facts, evidence and arguments"), et qu'il s'agit donc, pour le législateur, de trois catégories distinctes. Et la chambre de poursuivre que si l'on s'en tient à la version anglaise de l'art. 114 CBE, qui semble exprimer la volonté du législateur avec plus de précision, on constate que les arguments doivent être distingués des faits et des éléments de preuve ; et que le pouvoir discrétionnaire formulé à l'art. 114(2) CBE ne s'étend pas aux arguments tardifs.

Dans son avis **G 1/18**, la Grande Chambre de recours a noté que les libellés de la première phrase de l'art. 108 CBE dans les trois versions sont quelque peu différenciés. La formulation dans la version anglaise utilise les termes "*notice of appeal*", alors que ladite première phrase dans les versions allemande et française commence par "*Die Beschwerde*…", "*Le recours*…" et non "*L'acte de recours*…" ou "*Die Beschwerdeschrift*… ". On ne saurait en tirer une quelconque intention du législateur. Les versions initiales de cette première phrase de cet art. 108 CBE 1973 devenue CBE 2000 étaient rédigées seulement en langues allemande et française, et comportaient respectivement les mots "*Beschwerde*" et "*recours*". Quelle que soit la langue retenue, cette première phrase de l'article prévoit que, dans un délai de deux mois et dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, le recours est formé par le dépôt d'un acte de recours. Par la suite, il faut entendre comme équivalent "acte de recours déposé" et "recours formé", et à l'inverse, "acte de recours non déposé" comme équivalent à "recours non formé" (voir point IV.1(1) des motifs).

Dans l'affaire **T 844/18**, la chambre a rappelé que l'art. 33(4) de la Convention de Vienne prévoit qu'en cas de différence de sens entre deux ou plusieurs textes également authentiques, le traité doit recevoir le sens qui concilie le mieux ces textes eu égard à

l'objet et au but du traité. La chambre a déclaré que pour interpréter "celui qui" dans l'art. 87(1) CBE, il était nécessaire d'interpréter le concept juridique de "celui qui" dans l'art. 4A de la Convention de Paris, l'interprétation donnée dans les deux traités devant être la même. Cela a soulevé certaines questions linguistiques qu'il fallait garder à l'esprit : le texte authentique de la Convention de Paris est rédigé en français, la CBE est rédigée en allemand, en anglais et en français, tous les textes étant également authentiques.

5. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Dans son avis **G 3/93** (JO 1995, 018), la Grande Chambre de recours a estimé que même si la Convention de Paris ne liait pas formellement l'OEB, étant donné que la CBE — selon son préambule — constitue un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux de priorité énoncés dans la Convention de Paris. Dans la décision **G 2/98** (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours a réitéré ce principe et a cherché à assurer la cohérence avec la Convention de Paris lors de l'interprétation des dispositions de la CBE relatives à la priorité. Plus précisément, la Grande Chambre de recours a examiné le libellé des dispositions pertinentes ainsi que l'objet et le but de la disposition applicable dans la Convention de Paris afin d'assurer la cohérence de l'interprétation de la Convention de Paris et de la CBE. Voir également **G 3/98** (JO 2001, 62), **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50), **T 844/18** et le chapitre II.D. "Priorité".

Dans la décision **G 1/15** (JO 2017, A82), la Grande Chambre de recours s'est référée à la Convention de Paris lors de l'interprétation de priorités multiples et partielles. Les paragraphes 2 à 4 de l'art. 88 CBE correspondaient aux art. 4F et 4H de la Convention de Paris, à ceci près qu'ils prévoient de manière explicite que des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication (art. 88(2), deuxième phrase, CBE). Le terme "éléments" employé à l'art. 88(3) CBE (voir aussi les art. 4F et 4H de la Convention de Paris) devait être interprété comme désignant non pas une caractéristique unique, mais un objet tel que celui défini dans une revendication ou divulgué sous la forme d'un mode de réalisation ou d'un exemple cité dans la description (voir **G 2/98**, points 4 et 6.2 des motifs). Le libellé de l'art. 88(2) et 88(3) CBE permettait donc à lui seul de rejeter l'argument selon lequel la priorité partielle aurait été un concept ignoré du système du brevet européen, ce que confirmait la Convention de Paris.

Selon la Grande Chambre de recours dans les affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22**, les dispositions sur la priorité de la Convention de Paris ne sauraient être considérées comme une réglementation d'exception devant être d'interprétation stricte. Au contraire, les règles de la Convention de Paris et le système autonome de priorité de la CBE devaient être interprétés d'une manière garantissant que leur finalité générale est atteinte autant que possible.

Dans la décision **T 844/18**, la chambre a rappelé que la CBE constituait un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris, si bien que l'application de ses dispositions ne pouvait pas être en contradiction avec les principes fondamentaux en matière de priorité qui sont énoncés dans la Convention de Paris. L'interprétation donnée

aux termes "celui qui" en vertu de la CBE et de la Convention de Paris devait donc être la même (voir aussi dans le présent chapitre III.H.2.3.1 et III.H.4.).

6. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

La Grande Chambre de recours a fait observer dans les décisions **G 2/02** et **G 3/02** que même si l'OEB n'est pas partie à l'Accord sur les ADPIC et qu'il n'est donc pas lié par cet accord, les systèmes juridiques nationaux des États parties à la CBE sont susceptibles d'être affectés par l'Accord sur les ADPIC et qu'ils pourraient être tenus de veiller à ce que la CBE soit conforme à l'Accord sur les ADPIC. Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC sont, à l'instar des décisions des Cours européenne et internationale de justice et des décisions nationales, des éléments à prendre en considération par les chambres de recours, mais qui ne les lient pas. S'il est légitime que les chambres de recours fassent appel à l'Accord sur les ADPIC pour interpréter des dispositions de la CBE 1973 qui prêtent à différentes interprétations, des dispositions particulières de l'Accord sur les ADPIC ne sauraient justifier que l'on méconnaisse des dispositions expresses et non ambiguës de la CBE 1973. Cette façon de procéder reviendrait en effet à usurper le rôle du législateur. Cela est confirmé par le fait que le législateur de la CBE 2000 a jugé nécessaire de réviser l'art. 87 CBE 1973 afin de transposer l'Accord sur les ADPIC.

Dans l'affaire **T 1173/97** (JO 1999, 609), la chambre a toutefois jugé utile de tenir compte de l'Accord sur les ADPIC dans ses réflexions sur la brevetabilité des "produits programmes d'ordinateur", bien qu'il ne soit pas directement applicable à la CBE 1973. En effet, cet accord a pour objectif l'élaboration de normes et de principes généraux concernant l'existence, la portée, et l'exercice des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. L'Accord sur les ADPIC indique ainsi clairement quelle est l'évolution en la matière. Le requérant ayant invoqué la pratique à l'Office américain et à l'Office japonais des brevets, la chambre a jugé bon de souligner que la situation juridique au titre de ces deux systèmes juridiques est très différente de celle qui a été créée par la CBE 1973, seul système à prévoir une exclusion telle que celle énoncée à l'art. 52(2) et (3) CBE 1973. Elle a néanmoins estimé que ces développements peuvent être considérés comme une indication utile des tendances les plus récentes et qu'ils sont susceptibles de favoriser la poursuite de l'harmonisation, hautement souhaitable, du droit des brevets (à l'échelle mondiale). La question de l'application des ADPIC dans le contexte de la CBE a également été examinée, par exemple, dans l'affaire **G 1/97**, JO 2000, 322.

7. Convention européenne des droits de l'homme

Selon la décision rendue dans l'affaire **R 19/12** du 25 avril 2014, la Grande Chambre de recours a admis, dans les décisions **G 1/05** (JO 2007, 362) et **G 2/08** du 15 juin 2009, que le critère de l'art. 6 CEDH était contraignant pour les procédures devant les chambres de recours, parce qu'il repose sur des principes juridiques qui sont communs à tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets et s'appliquent à l'ensemble de ses organes (cf. également **D 11/91** du 14 septembre 1994 et chapitre III.J.1.3. "Convention européenne des droits de l'homme"). C'est pourquoi il est justifié de tenir compte, à titre

complémentaire, aussi bien de la jurisprudence nationale que de celle de la CourEDH pour interpréter la CBE.

La chambre dans **T 1243/17** rappelle que l'art. 6(1) CEDH a été reconnu par les chambres de recours comme pertinent pour les décisions rendues en vertu de la CBE, notamment dans le contexte de l'art. 125 CBE, en tant qu'indicateur des principes de droit procédural généralement reconnus dans les États contractants (voir **T 261/88**, JO 1992, 627 ; **G 1/05** ; **G 2/08**). Lorsque, par conséquent, l'art. 6(1) CEDH est appliqué dans les procédures de l'OEB, cet article doit être interprété par l'OEB et ses chambres de recours. Concernant la question de savoir si le "délai raisonnable" prévu à l'art. 6(1) CEDH est respecté ou non, la chambre a considéré que les principes développés par la CourEDH concernant la durée de la procédure fournissaient un cadre utile pour évaluer la longueur de la procédure dans la présente affaire. Voir aussi **T 2805/19** et **T 2707/16**.

Il est précisé dans la décision **T 1787/16** que, conformément à l'art. 125 CBE, en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, il convient de prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants de l'Organisation européenne des brevets. Cela vaut en particulier pour le principe général de droit relatif à la procédure équitable exprimé à l'art. 6(1) CEDH, et qui sert de fil conducteur pour l'organisation de la procédure. Cela vaut aussi pour l'obligation de rédiger les décisions de manière qu'elles puissent être comprises par une partie qui maîtrise la langue de la procédure.

Dans la décision **J 6/22**, la chambre juridique a fait remarquer qu'une interprétation dynamique de la CBE, telle qu'elle découle des art. 31(1) et 31(3) de la Convention de Vienne, doit tenir compte de l'évolution du droit procédural national et international, notamment en ce qui concerne les garanties d'un procès équitable devant un tribunal (art. 6(1) CEDH). La chambre, ayant examiné l'art. 6 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH, a noté les différentes circonstances dans lesquelles la CourEDH avait estimé que le droit à une audience devait être écarté afin de garantir un procès équitable au titre de l'art. 6 CEDH. Selon la Grande Chambre de recours, le droit à une procédure orale en vertu de l'art. 116(1) CBE devait également être restreint. Les considérations relatives à l'application de l'art. 6 CEDH par la CourEDH ont étayé la conclusion selon laquelle un droit absolu à une procédure orale suivant une interprétation littérale de l'art. 116(1) CBE était en contradiction avec les objectifs du législateur lorsque la procédure orale ne servait aucune fin et ne faisait que prolonger en vain la procédure.

8. Décisions et législation nationale dans les États parties à la CBE

Dans les décisions **G 2/02** et **G 3/02**, la Grande Chambre de recours reconnait que, conformément à l'objectif poursuivi par la CBE, tel qu'exposé dans son préambule, à savoir renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions, l'intention a toujours été d'harmoniser le droit matériel des brevets à appliquer dans les États contractants et à l'OEB.

8.1. Décisions nationales : prises en compte à des fins d'harmonisation

Dans la décision **G 6/83**, la Grande Chambre de recours a constaté que lors de l'interprétation de traités internationaux créant des droits et obligations pour les personnes physiques ou morales de droit privé, doit également être prise en considération la nécessité de l'harmonisation des règles juridiques nationales et internationales. Cet aspect du problème qui n'a pas été réglé par la Convention de Vienne est particulièrement important lorsque des dispositions d'un traité international ont été incorporées par les législations nationales, comme ce fut le cas à propos de la Convention sur le brevet européen. À une législation harmonisée doit nécessairement s'ajouter une interprétation elle-même harmonisée. Pour ces raisons, l'OEB, plus particulièrement ses chambres de recours, doit s'efforcer de tenir compte de la jurisprudence et des opinions juridiques exprimées dans les différentes juridictions compétentes et offices de la propriété industrielle des États contractants. Cette opinion a été confirmée dans les décisions **G 2/12** et **G 2/13**, **G 3/19**.

Dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85), par exemple, la Grande Chambre de recours a examiné le cadre juridique national et la jurisprudence concernant l'effet technique allégué, tel qu'invoqué pour fonder l'activité inventive, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles). Elle a conclu qu'à l'instar de la CBE, aucun des systèmes juridiques de ces États parties à la CBE ne prévoyait la notion de "plausibilité" comme condition explicite de brevetabilité. La Grande Chambre de recours a également observé un certain degré de consensus selon lequel les juridictions des États parties à la CBE, lorsqu'ils sont confrontés à l'examen d'un effet technique invoqué dans le cadre de l'évaluation de l'activité inventive et à la question de savoir si un titulaire de brevet peut invoquer des moyens de preuve publiés ultérieurement pour confirmer cet effet technique, s'interrogent sur l'enseignement technique de l'objet revendiqué que la personne du métier, s'appuyant sur ses connaissances générales, déduit de la demande de brevet.

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre a constaté que la règle 14(1) CBE ne détermine pas à quel moment une procédure nationale est réputée introduite. La CBE ne comporte globalement aucune définition autonome de la question de savoir quand l'instance au niveau national est introduite. Cette question doit par conséquent être tranchée selon le droit procédural de l'état dont les juridictions ont été saisies pour rendre une décision au sens de l'art. 61(1) CBE (cf. **J 7/00** ; **J 2/14** ; voir également **T 1138/11**). Cette interprétation est étayée par l'art. 8 du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen ("le Protocole sur la reconnaissance"). Dans l'intérêt d'une approche uniforme du droit à l'échelle européenne, il est utile de se référer la jurisprudence de la CJUE relative à l'art. 21 de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (qui correspond sur le fond à l'art. 8 du Protocole sur la reconnaissance et qui est antérieur à celui-ci). Et sur ce point également, la question de savoir à quel moment l'instance est introduite doit être appréciée selon le droit procédural national de chacune des juridictions concernées (CJCE, affaire 129/83).

Dans l'affaire **T 439/22** (JO 2024, A104) la chambre a soumis des questions à la Grande Chambre de recours concernant l'interprétation des revendications (affaire **G 1/24**). Dans sa décision, la chambre a examiné la jurisprudence des chambres de recours ainsi que les approches concernant l'interprétation des revendications adoptées par les juridictions en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, et par la Cour d'appel de la JUB.

8.2. Décisions nationales : pas d'effet contraignant sur les chambres de recours

Dans l'affaire **T 452/91**, la chambre a estimé que dans les procédures devant l'OEB, les questions relatives à la brevetabilité doivent "uniquement être tranchées conformément à la CBE". Les décisions des instances nationales ne doivent pas être citées comme si elles liaient l'OEB et celui-ci ne doit pas rejeter des revendications au motif qu'"elles ne sont pas brevetables en vertu d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre" : il se peut que le droit en vigueur diffère dans la plupart ou dans tous les États membres. Le raisonnement sur lequel s'est fondée une instance nationale pour rendre sa décision peut très bien conduire une instance de l'OEB à tirer les mêmes conclusions à la lumière de la CBE. Cela suppose toutefois qu'il faille, dans un premier temps, étudier avec soin la CBE et la jurisprudence pertinente des chambres de recours de l'OEB, les comparer avec la législation et la jurisprudence sur la base desquelles l'instance nationale a tiré ses conclusions et étudier la position adoptée dans d'autres États contractants. Voir aussi **R 21/09**, **T 1753/06**.

D'après la chambre dans la décision **T 154/04** (JO 2008, 46) dans les procédures devant l'OEB, les considérations relatives aux décisions et avis rendus par les juridictions nationales n'exemptent pas une chambre du devoir qui lui incombe, en tant qu'instance juridictionnelle indépendante, d'interpréter et d'appliquer la CBE et de statuer en dernier ressort en matière de délivrance de brevets. En outre, même si les dispositions juridiques sont harmonisées, il n'est pas évident que leur interprétation par différentes juridictions nationales d'un même État soit également harmonisée, et encore moins lorsqu'il s'agit de juridictions de différents États contractants, de sorte que les chambres de recours ne sauraient quelle interprétation suivre si elles ne pouvaient exercer leur propre libre arbitre.

8.3. Incidences sur la jurisprudence des différences existant entre les législations nationales et la CBE

Bien que d'une manière générale, un niveau élevé d'harmonisation entre la CBE et les lois nationales soit souhaitable et qu'il ait du reste été atteint, des différences entre une législation nationale et la CBE n'étaient pas exclues par la CBE (**J 9/07** citant l'art. 2(2) et 66 CBE 1973). Dans l'affaire **J 9/07**, la chambre juridique a indiqué qu'en vertu de l'art. 1 CBE 1973, la CBE instituait un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. Ce droit commun est applicable à toutes les demandes de brevet européen, indépendamment des États contractants qui ont été désignés dans la demande de brevet européen. Sauf dispositions contraires explicitement prévues par la CBE, l'OEB n'est pas autorisé à prendre en considération, eu égard à l'État désigné concerné, des dispositions juridiques nationales spécifiques qui seraient plus favorables au demandeur que celles de la CBE. Cela signifierait en effet qu'en ce qui concerne les exigences régissant la délivrance, les demandes européennes ne seraient pas traitées de

la même façon selon l'État ou les États désignés, en violation de l'art. 1 CBE 1973. Ceci irait également à l'encontre du principe de l'unicité de la demande inscrit à l'art. 118 CBE 1973.

I. Requête principale et requêtes à titre subsidiaire

1. Possibilité de déposer des requêtes à titre subsidiaire 1236
2. Ordre des requêtes 1237
2.1. Obligation de préciser l'ordre des requêtes 1237
2.2. Ordre d'examen des requêtes 1237
3. Recevabilité des requêtes 1238
3.1. Il incombe à la partie concernée de définir l'objet en présentant des requêtes appropriées 1238
3.2. Requêtes du même rang 1240
3.3. Requêtes en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes 1240
3.4. Recevabilité de requêtes présentées tardivement 1240
4. Obligation de motiver le rejet de chaque requête 1240
5. Retrait d'une requête 1241
5.1. Circonstances dont il ressort indubitablement que des requêtes ont été retirées 1241
5.2. Circonstances indiquant que les requêtes n'ont pas été retirées 1243
6. Procédure d'examen 1243
6.1. Rejet direct d'une requête subsidiaire par la division d'examen 1243
6.2. Rejet à l'avance d'une nouvelle requête par la division d'examen 1244
6.3. Pratique consistant à proposer une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires 1244
7. Décision intermédiaire sur une requête subsidiaire admissible – distinction entre la procédure d'examen et la procédure d'opposition 1244
8. Procédure d'opposition 1245
9. Procédure de recours 1247

1. Possibilité de déposer des requêtes à titre subsidiaire

Les requêtes principales et subsidiaires sont admises dans les procédures devant l'OEB (en ce qui concerne la procédure de délivrance, cf. par exemple la décision **T 79/89**, JO 1992, 283 ; en ce qui concerne la procédure d'opposition, cf. par exemple la décision **T 234/86**, JO 1989, 79). Une requête présentée à titre subsidiaire est une demande de modifications qui ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale (ou aux requêtes subsidiaires qui précèdent) (**T 153/85**, JO 1988, 1). Cette demande de modifications est régie par la règle 86(3) CBE 1973 (règle 137(3) CBE), l'art. 96(2) CBE 1973 et la règle 51(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE et règle 71(2) CBE), et, pendant la procédure de recours, par l'art. 110(2) CBE 1973 et la règle 66(1) CBE 1973 (règle 100(1) CBE) (**T 79/89**, JO 1992, 283).

2. Ordre des requêtes

2.1. Obligation de préciser l'ordre des requêtes

Le système établi devant les procédures devant l'OEB concernant le dépôt d'une requête principale et de requêtes à titre subsidiaire prévoit que, lorsque des jeux de revendications sont déposés à titre subsidiaire, la partie doit indiquer l'ordre dans lequel elle a choisi de les présenter (**R 14/10**, **T 1125/13** du 25 juin 2015, **T 52/15**). Dans l'affaire **T 255/05**, la chambre a déclaré que conformément à l'art. 113(2) CBE 1973 (art. 113(2) CBE), il appartient au demandeur de définir le texte sur la base duquel il demande la délivrance d'un brevet. Lorsque le requérant, même après y avoir été invité par la chambre, n'indique pas clairement l'ordre dans lequel ses requêtes sont présentées ni le contenu exact de chacune de ces requêtes, il n'y a aucun texte qui ait été proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) CBE 1973. Voir aussi le résumé de l'affaire **T 148/06** qui figure au chapitre III.I.3.2. "Requêtes du même rang".

Dans l'affaire **T 1439/05**, la chambre a constaté que, pour éviter tout malentendu, la division d'examen devrait clarifier la question de savoir quelles sont les requêtes sur lesquelles il convient de se fonder avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale. Voir aussi le chapitre III.B.3. "Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE".

2.2. Ordre d'examen des requêtes

Une décision ne peut être prise sur la base d'une requête subsidiaire que lorsque la requête principale a fait l'objet d'un examen et d'une décision (**T 484/88**). Faisant référence aux décisions précitées, la chambre a signalé dans l'affaire **T 169/96** que, conformément à l'art. 113(2) CBE 1973, l'OEB devait s'en tenir aux requêtes présentées par le demandeur ou le titulaire du brevet et que, dans le cas de requêtes multiples (principale et subsidiaires), il devait donc également en **respecter l'ordre** (voir aussi **T 540/02**).

Toutefois, dans l'affaire **T 911/06**, la chambre a estimé que ce principe ne s'appliquait pas nécessairement dans les procédures devant les chambres de recours. Dans le cas d'espèce, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé, à titre de requêtes de rang supérieur, le maintien du brevet sous une forme modifiée conformément aux nouveaux jeux de revendications et, à titre de requête de rang inférieur, la révision de la décision de la première instance. La chambre a estimé que l'application des principes généraux régissant les procédures judiciaires, tels que le principe de la libre disposition de l'instance (cf. **G 8/91**, JO 1993, 346), à l'ordre des requêtes présentées par le requérant (titulaire du brevet) pouvait être incompatible avec la finalité de la procédure de recours inter partes telle que la définit la décision **G 9/91** (JO 1993, 408). La chambre a considéré qu'il était adéquat, compte tenu de la finalité du recours, d'examiner d'abord si l'instance du premier degré avait correctement évalué sur le fond les requêtes qui lui avaient été présentées.

Dans la procédure sous-tendant la décision **R 8/16**, la chambre avait révoqué le brevet. La Grande Chambre de recours a estimé qu'en principe, une chambre de recours technique pouvait choisir librement l'ordre dans lequel elle examinait les requêtes (en

instance) et, partant, l'ordre dans lequel elle menait la discussion à leur sujet, sans avoir à justifier son choix. En effet, le principe de libre disposition énoncé à l'art. 113(2) CBE ne va pas jusqu'à permettre à une partie de dicter à une instance de l'OEB appelée à statuer comment et dans quel ordre elle doit examiner les points dont elle est saisie. L'OEB est uniquement tenu de ne pas faire abstraction dans la décision finale de toute requête encore en instance. L'ordre suivi dans le cadre de l'examen ou de la discussion est une question d'économie de la procédure, ce qui est principalement du ressort de l'instance appelée à statuer. Tant qu'une discussion sur des questions de fond afférentes aux requêtes encore en instance est possible, même uniquement par référence à des discussions menées sur d'autres requêtes (voir **R 6/11**), une telle approche n'appelle aucune objection et la chambre n'est nullement tenue de motiver sa manière de procéder. Voir aussi le chapitre III.B.3.1. "Généralités".

Lors de la procédure d'opposition dans l'affaire **T 2217/22**, le titulaire du brevet a présenté les requêtes subsidiaires 5, 6, 3, 4 et 7 comme requêtes de rang inférieur par rapport à la requête dénommée "requête subsidiaire 2" dans la procédure de recours. Selon la chambre, même si cela a eu lieu après que la division d'opposition avait formulé comme indication procédurale de revoir l'ordre des requêtes subsidiaires, la division d'opposition n'avait pas pour autant influencé le titulaire du brevet quant à l'ordre dans lequel il devait présenter ses nombreuses requêtes subsidiaires déjà produites. D'après le titulaire du brevet, la division d'opposition lui avait indiqué qu'il relevait de son pouvoir d'appréciation d'admettre ou non de nouvelles requêtes subsidiaires et a énoncé les critères pertinents à cet égard. La chambre a reconnu que d'un point de vue subjectif, cette circonstance avait posé un dilemme au titulaire du brevet sur les possibilités s'offrant à lui dans le cadre de la libre disposition qu'il a quant aux choix procéduraux. Cependant, d'un point de vue objectif, l'affirmation de la division d'opposition n'était pas de nature à limiter cette libre disposition puisqu'elle constituait tout au plus qu'une indication sur la procédure.

Dans l'affaire **T 353/18**, la chambre a fait observer qu'aucune disposition de la CBE n'instaure une primauté en droit de la **version au propre** d'une requête par rapport à une **version annotée**. Si les deux versions diffèrent, seule une déclaration du titulaire du brevet peut déterminer la version valable (en l'occurrence : la version au propre). Parallèlement, le requérant (opposant), qui s'était fié à l'exactitude de la version annotée (incorrecte), ne devrait pas être pénalisé par cette situation.

3. Recevabilité des requêtes

3.1. Il incombe à la partie concernée de définir l'objet en présentant des requêtes appropriées

Dans l'affaire **T 506/91**, la chambre a estimé que la présentation de requêtes et la décision d'opter ou non pour plusieurs requêtes subsidiaires relevaient en définitive de la seule responsabilité de la partie concernée ; la chambre a ajouté que pour les mandataires, décider en toute indépendance comment traiter leurs affaires, notamment quelles requêtes présenter, était une question de routine.

Dans l'affaire **T 382/96**, la chambre a souligné qu'en vertu d'un principe fondamental du droit européen des brevets, c'est au demandeur ou, dans la procédure d'opposition, au titulaire du brevet qu'il incombe de déterminer l'objet du brevet. Le demandeur (titulaire du brevet) ne saurait rejeter en fait cette responsabilité sur l'OEB, voire sur d'autres parties à la procédure, en présentant une multitude de requêtes, et encore moins en ne formulant pas suffisamment les différentes variantes des textes proposés dans ces requêtes. Une telle façon de procéder constitue un abus de procédure, car l'OEB et, le cas échéant, d'autres parties à la procédure se voient submergés par des tâches qui ne leur incombent pas vraiment, ce qui fait obstacle au bon déroulement de la procédure. Les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été formulées en détail ne sont pas admissibles au regard de la règle 64 b) CBE 1973 (désormais règle 99(2) CBE), dès lors qu'elles n'indiquent pas la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée est demandée ; cela vaut également pour les requêtes subsidiaires qui n'ont pas été motivées au sens de l'art. 108, troisième phrase, CBE 1973.

Dans l'affaire **T 446/00**, un grand nombre de requêtes avaient été présentées et il était proposé de modifier encore les revendications, si tel était le souhait de la chambre. Celle-ci a estimé qu'une partie ne pouvait se décharger de cette manière de sa responsabilité de plaider sa cause devant la chambre, et que de telles requêtes étaient non seulement inadmissibles, mais constituaient également un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 745/03**, la chambre a signalé qu'il incombait à la partie de décider comment présenter ses arguments. Lorsqu'elle dépose plusieurs jeux de revendications, une partie les énonce généralement en ordre de préférence, les revendications les moins limitées formant la requête principale et les versions plus limitées, des requêtes subsidiaires. Ainsi, en cas d'inadmissibilité d'une requête de rang supérieur, il y a encore des chances qu'il soit fait droit à une requête de rang inférieur, plus limitée. Dans l'affaire dont la chambre était saisie, l'approche adoptée s'apparentait davantage à un libre agencement : des revendications indépendantes figurant dans des requêtes de rang supérieur étaient reproduites en différentes combinaisons dans des requêtes de rang inférieur. Cette approche du libre agencement non seulement peut donner l'impression que la partie concernée "part à la pêche" d'un objet brevetable, mais elle peut signifier également que certaines revendications indépendantes n'ont même pas fait l'objet d'une décision. Voir également **T 221/06**.

Dans l'affaire **R 11/08**, la Grande Chambre de recours a confirmé qu'avec l'approche du libre agencement, les requêtes risquent d'être considérées comme étant inadmissibles, de constituer un abus de procédure et de léser la partie concernée.

Dans l'affaire **T 1138/12**, la chambre a estimé qu'une requête subsidiaire en maintien du brevet sur la base des revendications jugées admissibles par la chambre au sein d'un jeu de revendications manquait de précision et ne devait donc pas être admise dans la procédure.

Dans l'affaire **T 2188/22**, la chambre, se référant au fait que le président de la division d'opposition avait déclaré qu'une seule autre requête pourrait être présentée, a indiqué que c'est aux parties qu'il appartient de définir leurs requêtes. En principe, la division

d'opposition ne peut pas empêcher que des requêtes soient présentées, mais peut uniquement décider de les admettre ou non dans la procédure après avoir entendu les parties sur cette question. Voir aussi le chapitre III.B.3. "Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE".

3.2. Requêtes du même rang

Dans l'affaire **T 148/06**, la chambre a jugé irrecevables plusieurs requêtes soumises non pas à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires, mais à titre de requêtes du même rang. Il n'incombe pas à la chambre de donner un avis juridique sur l'admissibilité de plusieurs requêtes afin de guider la requérante dans la définition de l'ordre dans lequel elle voudrait que ses requêtes soient examinées. Voir aussi l'affaire **T 255/05** en ce qui concerne la responsabilité, incombant au demandeur, de définir le texte sur la base duquel il demande la délivrance d'un brevet (chapitre III.I.2.1.).

3.3. Requêtes en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes

Dans la décision **T 792/92**, la chambre de recours a jugé irrecevable la requête présentée par le requérant à l'issue de la procédure orale en vue d'être autorisé à formuler de nouvelles requêtes au cas où le résultat du délibéré ne lui serait pas favorable.

3.4. Recevabilité de requêtes présentées tardivement

En ce qui concerne les requêtes en modification présentées tardivement dans la procédure d'examen, voir le chapitre IV.B.3.3.3 "Critères déterminant la recevabilité des modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE" ; dans la procédure d'opposition, voir le chapitre IV.C.5.1.4 "Calendrier afférent au dépôt de modifications" ; et dans la procédure de recours, voir le chapitre V.A.4. "Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

4. Obligation de motiver le rejet de chaque requête

Si une décision porte sur plusieurs requêtes, l'OEB doit exposer les motifs de rejet de chacune d'entre elles. Les considérations qui ont conduit aux conclusions de la division d'examen doivent ressortir clairement de sa décision (**T 234/86** (inter partes), **T 169/96** (ex parte)).

Selon la décision **T 961/00**, une partie est en droit, selon la procédure, de déposer et de maintenir des requêtes jugées inadmissibles, voire irrecevables, par l'organe compétent. En pareil cas, cet organe est tenu de prendre une décision sur la requête concernée, à savoir de la rejeter si elle est non admissible ou irrecevable (voir p. ex. **T 1105/96**, JO 1998, 249 ; **T 1029/16**). Il ne peut pas simplement ignorer la requête et traiter l'affaire comme si cette requête n'existait pas. Au contraire, cela constituerait un vice substantiel de procédure.

5. Retrait d'une requête

Dans plusieurs décisions récentes, les chambres de recours ont conclu (s'écartant en cela de la décision **T 1157/01**, cf. paragraphe suivant) que le **retrait d'une requête** peut être **implicite** et qu'il y a retrait implicite de requêtes lorsqu'il ressort **indubitablement** des circonstances que certaines requêtes ne doivent pas être poursuivies (cf. p. ex. **T 388/12**, **T 573/12**, **T 996/12**, **T 2301/12**, **T 52/15**, **T 1255/16**, **T 1695/14**, **T 1155/17** et **T 1411/21**).

Dans l'affaire **T 1157/01**, le demandeur avait maintenu toutes ses requêtes (requête principale et trois requêtes subsidiaires), mais lorsqu'il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le texte dans lequel il était proposé de délivrer le brevet, qui était fondé sur la troisième requête subsidiaire, il a omis de réaffirmer expressément qu'il maintenait toutes ses requêtes précédentes, de rang supérieur. La chambre a considéré, conformément au principe général "a jure nemo recedere praesumitur" mentionné dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), qu'en l'absence d'un retrait **explicite**, la renonciation à un droit ne saurait être simplement présumée et le silence ne saurait être interprété comme une renonciation dans la logique de la Convention.

Dans l'affaire **T 388/12**, la chambre a confirmé que selon un principe général du droit, la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée ("a jure nemo recedere praesumitur") (cf. **G 1/88**). Selon une application stricte de ce principe, le retrait d'une requête ne peut résulter que d'actes d'une partie qui établissent manifestement une telle intention. Néanmoins, la chambre a considéré que le retrait explicite d'une requête ne serait pas exigé dans la mesure où l'intention de la partie, telle qu'elle peut découler de ses actes ou de ses observations, est **sans équivoque**.

5.1. Circonstances dont il ressort indubitablement que des requêtes ont été retirées

Lors de la procédure d'examen dans l'affaire **T 996/12**, le requérant avait déposé, par lettre, une requête principale reformulée. Par ailleurs, le requérant avait expressément demandé la "délivrance d'un brevet sur la base de la revendication principale reformulée, déposée avec la présente lettre". Selon la chambre, on pouvait raisonnablement interpréter cette lettre et cette requête comme exprimant l'intention claire du requérant de faire porter l'examen par la division d'examen sur cette seule nouvelle requête principale. Contrairement au cas dans lequel un demandeur soumet au moins une requête subsidiaire, la présentation d'une nouvelle requête principale conduit automatiquement au remplacement et, d'un point de vue juridique, au retrait de l'éventuelle ou des éventuelles requêtes principales antérieures. Cette approche découle directement du principe fondamental de procédure selon lequel les parties disposent de l'instance (ne ultra petita), garanti par l'art. 113(2) CBE. Selon la chambre, le fait que la division d'examen a jugé irrecevable la dernière modification de la requête principale ne pouvait avoir pour effet – et n'avait pas eu pour effet – de "restaurer" ou de "rétablir" la ou les requêtes principales antérieures, qui avaient été définitivement retirées. Voir aussi l'affaire **T 573/12**, dans laquelle la chambre, adoptant la même approche, a ajouté qu'il incombait au demandeur d'indiquer s'il maintenait sa requête précédente en tant que requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 1411/21**, la division d'examen avait décidé de ne pas admettre la requête principale dans la procédure. S'agissant de l'argument du requérant selon lequel il n'avait jamais déclaré qu'un quelconque objet pouvait être considéré comme abandonné, la chambre a fait observer qu'un refus au titre de la règle 137(3) CBE n'a pas automatiquement pour effet de rétablir le jeu de revendications précédent que la division d'examen avait accepté d'admettre dans la procédure, à moins que le demandeur n'ait indiqué qu'il le conservait à titre subsidiaire (cf. **T 690/09**). Se référant aux décisions **T 996/12** et **T 573/12**, la chambre a confirmé que le dépôt d'une nouvelle requête principale entraîne automatiquement le remplacement et, d'un point de vue juridique, le retrait de toute requête principale antérieure.

Dans l'affaire **T 2301/12**, le titulaire du brevet avait remplacé ses requêtes initiales par de nouvelles requêtes devant la division d'opposition. La chambre a considéré que l'utilisation du terme "remplacer" impliquait que la requête principale initiale n'était plus la requête principale actuelle et que, dans la mesure où le titulaire du brevet n'avait pas tenté par ailleurs de la maintenir en tant que nouvelle requête subsidiaire, il était difficile de ne pas conclure au retrait de cette requête initiale. Les nouvelles requêtes avaient été annexées au procès-verbal, la première s'intitulant sans ambiguïté "requête principale". La chambre a rejeté l'argument selon lequel les titres des requêtes serviraient simplement de moyen d'identification. Lorsque le titulaire d'un brevet soumet plusieurs requêtes, il est tenu de définir une requête principale unique, qui doit être facilement identifiable à tous les stades de la procédure.

De la même manière, dans l'affaire **T 52/15**, la chambre a fait observer que, dans les circonstances du cas d'espèce, la division d'opposition avait à juste titre considéré que chaque "requête principale" nouvellement déposée était manifestement destinée à remplacer la ou les requêtes qui la précédaient. La chambre a souligné que le retrait d'une requête est un acte procédural grave, qui est généralement annoncé explicitement par une partie au moyen d'une déclaration correspondante, et qu'une telle déclaration doit être inscrite au procès-verbal (cf. **T 361/08**). Cependant, un retrait explicite n'est pas nécessaire si le comportement d'une partie ou les actes procéduraux qu'elle effectue au cours de la procédure font apparaître sans équivoque l'intention qu'elle poursuit (cf. **T 388/12**). La chambre a confirmé que les instances de l'OEB doivent s'assurer que toute incertitude concernant les actes de procédure des parties est levée. Cependant, la chambre a estimé que si l'acte de procédure d'une partie est clair, et qu'il n'y a aucune raison de penser que ses intentions n'ont pas été bien comprises, cette partie doit s'attendre à devoir supporter les conséquences de cet acte de procédure.

Dans l'affaire **T 1255/16**, la chambre a conclu, à partir des éléments suivants, que les requêtes présentées précédemment avaient été remplacées par les revendications nouvellement déposées : la réponse du requérant à l'avis préliminaire, dans lequel la chambre avait soulevé des objections à l'encontre des requêtes présentées précédemment, ne contenait aucun argument à l'appui de ces requêtes, mais exposait uniquement les motifs pour lesquels les revendications modifiées nouvellement déposées étaient conformes à la CBE ; en outre, le requérant n'avait pas exprimé son désaccord lorsque la chambre l'avait informé, dans une notification ultérieure, de son interprétation

selon laquelle les revendications nouvellement déposées remplaçaient les précédentes requêtes sur le fond qui étaient en instance.

Dans l'affaire **T 1695/14**, la chambre a également conclu au retrait implicite de la requête. Elle a affirmé en outre que les requêtes qui ne sont pas poursuivies ultérieurement comme requête principale ou à titre de requête subsidiaire, mais font l'objet d'un retrait implicite, ne restent pas dans la procédure, car le droit procédural connaît les requêtes en cours ou retirées, mais pas les requêtes en suspens.

Dans l'affaire **T 1155/17**, le titulaire du brevet avait présenté, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, une requête principale ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 6, sans mentionner les requêtes présentées au départ dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé qu'au vu des circonstances, ces dernières requêtes ne sauraient être maintenues. Selon la chambre, toute autre interprétation aurait pour conséquence que plusieurs requêtes principales, ainsi que plusieurs requêtes subsidiaires 1 et 2, et donc plusieurs requêtes de même rang existeraient dans le cadre de la procédure.

5.2. Circonstances indiquant que les requêtes n'ont pas été retirées

Dans l'affaire **T 2188/22**, la chambre a indiqué qu'au vu de l'annexe au procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, il était clair que les requêtes subsidiaires 18 à 33, présentées au cours de la procédure orale, étaient identiques aux requêtes subsidiaires 2 à 17 présentées au cours de la procédure écrite. Selon la chambre, cela confirmait les arguments du requérant selon lesquels les requêtes subsidiaires présentées lors de la procédure écrite n'avaient pas été retirées, mais seulement renumérotées. En outre, la chambre a considéré qu'en déclarant, lors de la procédure orale, qu'il souhaitait revenir aux requêtes subsidiaires déposées lors de la procédure écrite, le requérant avait défini ses requêtes subsidiaires pour la suite de la procédure. Autrement dit, il était clair, à ce moment-là, que le requérant souhaitait maintenir les requêtes subsidiaires 2 à 17 présentées dans le cadre de la procédure écrite. Voir également le chapitre III.B.3. "Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE".

6. Procédure d'examen

6.1. Rejet direct d'une requête subsidiaire par la division d'examen

Dans l'affaire **T 488/94**, la chambre a indiqué qu'avant de rejeter la demande lorsqu'elle est en présence de requêtes principale et subsidiaire, la division d'examen est tenue, conformément à l'art. 113(1) CBE, de communiquer au demandeur non seulement ses arguments concernant la non-admissibilité de la requête principale, mais aussi de la requête subsidiaire si l'examen ultérieur de la requête subsidiaire a également abouti à un résultat négatif. Un rejet "direct" d'une requête subsidiaire sans notification préalable des motifs ne serait conforme aux exigences de l'art. 113(1) CBE que dans des circonstances plutôt exceptionnelles, par exemple s'il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les

arguments déjà communiqués au demandeur concernant l'objet de la requête principale s'appliquent également à l'objet de la requête subsidiaire (au moins de manière implicite).

6.2. Rejet à l'avance d'une nouvelle requête par la division d'examen

Selon la décision **T 1105/96** (JO 1998, 249), un demandeur a le droit de déposer une ou plusieurs requêtes subsidiaires, en plus de la requête principale, et de maintenir l'ensemble de ses requêtes, même si la division d'examen l'informe que selon elle, toutes les requêtes à l'exception de la dernière requête subsidiaire sont irrecevables ou non admissibles. Il est ensuite en droit d'obtenir une décision susceptible de recours qui énonce les motifs de rejet de chacune des requêtes (voir aussi **T 1029/16**). Lorsqu'une division d'examen notifie au demandeur qu'une nouvelle requête modifiant le texte d'une revendication serait recevable, le fait de rejeter à l'avance cette nouvelle requête si le demandeur ne renonce pas à toutes les autres requêtes subsidiaires précédentes, constitue un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE 1973 (règle 137(3) CBE) et un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973 (règle 103 CBE).

6.3. Pratique consistant à proposer une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 1351/06**, la chambre a fait référence aux décisions **T 79/89** (JO 1992, 283), **T 169/96** et **T 1105/96** (JO 1998, 249), ainsi qu'au renseignement juridique 15/05 (rév. 2), JO 2005, 357 ; qui a été intégré dans les Directives, cf. Directives H-III, 3 – version d'avril 2025) et a jugé conforme à la pratique de l'OEB que le demandeur puisse au stade de la procédure d'examen présenter une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires en vue d'apporter des modifications au texte de sa demande. La chambre ne voyait pas de raison pour laquelle le demandeur ne pourrait pas le faire également en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 (règle 71(3) CBE), notamment dans le cas où cette notification n'avait pas été précédée d'une notification en vertu de l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE) et constituait donc une "première notification" au sens de la règle 86(3) CBE 1973 (règle 137(3) CBE).

7. Décision intermédiaire sur une requête subsidiaire admissible – distinction entre la procédure d'examen et la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 549/96**, la chambre a relevé qu'en application de l'art. 113(2) CBE 1973, la division d'examen ne doit prendre de décision sur la demande que dans le texte accepté par le demandeur. Le demandeur doit donc clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il propose. Si un demandeur n'a pas donné son accord sur un texte correspondant à une requête subsidiaire admissible, du fait par exemple qu'il a marqué expressément son désaccord ou a maintenu une ou plusieurs requêtes non admissibles auxquelles il donne la priorité par rapport à une considérée comme admissible par la division d'examen, la division d'examen peut rejeter la demande en vertu de l'art. 97(1) CBE 1973. La chambre a **distingué la procédure d'opposition et de délivrance**. Selon la chambre, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible dans la

procédure d'opposition, il est rendu au titre de l'art. 106(3) CBE 1973 (art. 106(2) CBE) une décision intermédiaire constatant que le brevet européen répond aux conditions requises par la Convention, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet. Cette décision intermédiaire doit également préciser pour quels motifs les requêtes précédentes ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la Convention. Cela vise à permettre au titulaire du brevet de faire l'économie des autres frais qu'il devrait sinon supporter pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 58(5) CBE 1973 (règle 82(2) CBE) avant que soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu. Pour la chambre, il n'existe pas de situation comparable dans la procédure de délivrance. Au contraire, le principe de l'examen d'office s'applique dans la procédure de recours ex parte. Il y a lieu de veiller jusqu'à la délivrance à ce que les conditions requises en matière de brevetabilité soient remplies. Une décision intermédiaire constatant qu'un texte donné de la demande satisfait aux conditions requises par la Convention serait contraire à ce but. La chambre a attiré l'attention sur le renseignement juridique n°15/98 (JO 1998, 113).

Dans l'affaire **T 482/06**, la chambre a estimé que la décision **T 549/96** était conforme à la version actualisée du renseignement juridique n° 15/05 (rév. 2) (JO 2005, 357), puisqu'elle précisait que le demandeur devait clairement indiquer à la fin de la procédure quel texte il proposait. Le renseignement juridique n° 15/05 prévoyait le mécanisme pour donner cette indication. Voir aussi la décision **T 976/97**, également rendue avant l'entrée en vigueur du renseignement juridique n° 15/05, qui porte sur une situation analogue à celle de l'affaire **T 549/96**. Dans l'affaire **T 1220/05**, la chambre, se référant aux décisions **T 839/95** et **T 549/96**, a estimé que les décisions intermédiaires constatant l'admissibilité d'une requête subsidiaire étaient une pratique inhabituelle de la première instance dans une procédure d'examen, contrairement à la procédure d'opposition (voir renseignement juridique n 15/05 (rév. 2), point 1.1), et peu souhaitables, selon la jurisprudence des chambres de recours, en raison des problèmes qui pourraient en découler (force exécutoire, interdiction de la "reformatio in peius").

En ce qui concerne la décision intermédiaire dans le cadre de la procédure d'opposition (selon laquelle le brevet européen tel que modifié satisfait aux conditions requises par la CBE), voir le chapitre IV.C.8.2.2.

8. Procédure d'opposition

D'après la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), la division d'opposition a le droit, et elle est même tenue, le cas échéant, de décider le maintien du brevet sur la base d'une requête formulée à titre subsidiaire et avec une préférence moindre par le titulaire du brevet, même si ce dernier maintient une requête principale ainsi que des requêtes subsidiaires non admissibles, mais précédant dans l'ordre de ses préférences la requête à laquelle il convient de faire droit. Le rejet des requêtes précédentes doit être motivé.

Dans l'affaire **T 5/89** (JO 1992, 348), la chambre a confirmé le principe selon lequel une décision ne peut être limitée au rejet de la requête principale que si toutes les requêtes secondaires ont été retirées. Ce principe a été confirmé dans la décision **T 785/91** et **T 81/93**. Comme dans l'affaire **T 5/89**, la chambre a indiqué, dans l'affaire **T 861/97**,

qu'une décision de révocation fondée uniquement sur la requête principale était contraire à l'art. 113(2) CBE 1973 lorsqu'une requête subsidiaire avait été expressément maintenue.

Dans l'affaire **T 2188/22**, la chambre a fait observer que le requérant avait déclaré, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, qu'il souhaitait revenir aux requêtes subsidiaires présentées dans le cadre de la procédure écrite. Il était donc clair que le requérant souhaitait maintenir les requêtes subsidiaires 2 à 17 présentées dans le cadre de la procédure écrite. Cependant, la question de l'admission des requêtes subsidiaires 3 à 17 n'avait pas été discutée, ce qui constituait en soi un vice substantiel de procédure, puisque le droit du requérant d'être entendu n'avait pas été respecté. Voir également le chapitre III.B.2.5.2 "Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération".

Dans l'affaire **T 155/88**, la chambre a précisé que le titulaire du brevet ne saurait être tenu de retirer une requête quelconque. S'il avait déposé une ou plusieurs requêtes subsidiaires en plus de la requête principale, et qu'il n'en avait retiré aucune, la division d'opposition était tenue d'indiquer, dans sa décision, les raisons pour lesquelles chacune des requêtes successives était soit irrecevable (en exerçant son pouvoir d'appréciation conformément aux règles 57(1) et 58(2) CBE 1973, voir **T 406/86**, JO 1989, 302), soit non admissible sur le fond (voir **T 234/86**, JO 1989, 79). Si une division d'opposition faisait droit à une requête subsidiaire sans indiquer, dans sa décision, les raisons pour lesquelles la requête principale ou les requêtes subsidiaires précédentes ne sont pas admissibles, sa décision serait annulée et dépourvue d'effet juridique, et la taxe de recours remboursée pour vice substantiel de procédure, comme dans les affaires **T 234/86** et **T 484/88**.

Dans l'affaire **T 1677/21**, la chambre a considéré que le rejet de la requête visant à faire admettre de nouvelles requêtes subsidiaires constituait une violation du droit du titulaire du brevet d'être entendu ; le titulaire du brevet avait été privé de la possibilité de présenter de nouvelles requêtes subsidiaires avant que celles-ci soient présentées, et même avant que les requêtes subsidiaires déjà présentées aient été examinées. Se référant à la décision **T 1105/96**, la chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le refus d'autoriser des modifications avant même que celles-ci n'aient été présentées constituait un exercice abusif du pouvoir d'appréciation prévu à la règle 137(3) CBE et, ipso facto, un vice substantiel de procédure (voir aussi le chapitre III.B.2.4.3 "Possibilité de prendre position sur des éléments de preuve").

Dans l'affaire **T 848/00**, le titulaire du brevet avait demandé la suppression des revendications de produit de la requête principale pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Lors de la procédure de recours, le titulaire du brevet a fait valoir qu'il n'avait jamais abandonné l'objet des revendications de produit et que, dans la procédure d'opposition, il s'était borné à introduire de nouvelles requêtes subsidiaires. La chambre a souscrit au raisonnement de la décision **T 155/88**, à savoir que si un titulaire de brevet propose des modifications à ses revendications à la suite d'une opposition, dans le but de répondre aux objections soulevées dans cette procédure en limitant l'étendue de la protection souhaitée, il n'y a normalement **pas** lieu d'interpréter cette déclaration comme un **abandon** de l'objet protégé par les revendications du brevet tel que délivré. Cela n'a

toutefois aucune incidence sur la manière d'interpréter le jeu de revendications modifié, car il est possible de **limiter** les revendications sans abandonner l'objet du fascicule de brevet tel qu'il a été déposé à l'origine. Étant donné que le titulaire du brevet avait expressément demandé une modification de la requête principale, la chambre a considéré que la division d'opposition avait fait droit à la requête principale du titulaire du brevet et que ce dernier n'avait donc pas été lésé.

9. Procédure de recours

Dans l'affaire **T 1477/15**, la chambre a constaté qu'il est généralement admis que le **principe de libre disposition** s'applique dans le cadre de la procédure de recours (cf. par exemple **R 13/13**), de sorte que les parties peuvent présenter, retenir ou retirer leurs requêtes comme elles l'entendent. Autrement dit, si le titulaire du brevet retire un texte (en l'occurrence deux requêtes subsidiaires) ou ne l'accepte plus, la chambre de recours ne peut pas statuer à ce sujet, en application du principe de libre disposition.

Cependant, en ce qui concerne l'ordre des requêtes, la Grande Chambre de recours a fait observer dans l'affaire **R 8/16** que le principe de libre disposition énoncé à l'art. 113(2) CBE n'allait pas jusqu'à permettre à une partie de dicter à une instance de l'OEB appelée à statuer comment et dans quel ordre elle devait examiner les points dont elle était saisie. S'agissant des principes établis par la jurisprudence quant à l'ordre des requêtes, voir également le chapitre III.I.2.

J. Soupçon de partialité

1. Principes généraux 1249
1.1. Abstention et récusation 1249
1.2. Raison d'être et importance 1250
1.3. Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) 1251
1.4. Droit d'une partie à ce que son affaire soit tranchée par son juge légal 1251
1.4.1 Attribution des recours 1251
1.4.2 Utilisation de critères objectifs pour déterminer la régularité de la composition 1252
1.5. Examens "subjectif" et "objectif", présomption d'impartialité 1253
1.6. Application de l'article 24 CBE à la procédure de première instance 1254
1.7. Application de l'article 24 CBE à la procédure disciplinaire 1255
2. Engagement d'une procédure pour partialité et autres questions procédurales 1256
2.1. Déclarations d'abstention 1256
2.2. Connaissance d'un motif de récusation d'un membre par d'autres membres de la même chambre de recours 1257
2.3. Récusation par une partie d'un ou de plusieurs membres de la chambre 1258
2.4. Récusation par un tiers 1258
3. Recevabilité 1259
3.1. Compétence de la chambre dans sa composition initiale 1259
3.2. Obligation de demander immédiatement la récusation 1259
3.3. Nécessité de motiver et d'étayer les demandes de récusation 1262
3.4. Pas de récusation de la chambre dans son ensemble 1263
3.5. Demande de récusation fondée sur une interprétation manifestement erronée des obligations procédurales de la chambre, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable 1264
3.6. Réitération d'une demande de récusation antérieure 1264
3.7. Double fonction de membre de la Grande Chambre de recours et de membre d'une autre chambre de recours 1265
4. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré 1265
4.1. Compétence pour statuer 1265
4.2. Renvoi et réexamen d'une affaire 1266
4.3. Intérêt personnel 1268
4.4. Partialité conduisant à la récusation 1268
5. Soupçon de partialité à l'égard de membres des chambres de recours 1269
5.1. Motifs de récusation au titre de l'article 24(1) CBE 1269
5.1.1 Intervention antérieure d'un membre de chambre de recours en qualité de représentant de l'une des parties dans l'affaire en cause 1269
5.1.2 Participation à la décision faisant l'objet du recours 1270
5.2. Motifs d'abstention en vertu de l'article 24(2) CBE : tout autre motif 1271
5.3. Motifs de récusation au titre de l'article 24(3) CBE 1272
5.3.1 Opinions provisoires exprimées 1272
5.3.2 Partialité conduisant à la récusation 1273
5.3.3 Demandes de récusation déposées tardivement au titre de l'art. 24(3) CBE 1275
5.3.4 Décisions procédurales rendues par une instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et faisant grief à une partie 1275

5.4. Avis du membre intéressé 1276
6. Membres de la Grande Chambre de recours soupçonnés de partialité 1276
6.1. Procédure de saisine au titre de l'article 112 CBE 1276
6.1.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours 1276
6.1.2 Participation, à un stade antérieur, à la préparation de la législation 1277
6.1.3 Avis émis, à un stade antérieur, sur les questions juridiques à trancher 1278
6.2. Procédure de révision au titre de l'article 112bis CBE 1279
6.2.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours 1279
6.2.2 Récusation au sens de l'article 24(3) CBE au titre de l'article 112bis(2)a) CBE 1279
6.2.3 Expression d'avis préliminaires 1280
6.2.4 Soupçon de partialité à l'égard du président de la Grande Chambre de recours qui était en même temps Vice-Président de la Direction générale 3 (VP3) 1280
7. Restrictions légales applicables aux anciens membres des chambres de recours 1281

1. Principes généraux

1.1. Abstention et récusation

Conformément à l'art. 24(1) CBE, les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours. Le membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours qui estime ne pas pouvoir participer à un recours en avertit la chambre (art. 24(2) CBE). L'art. 24(3) CBE prescrit de surcroît que les membres d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 24(1) CBE ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La décision concernant la mesure à prendre dans les cas indiqués aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 24 CBE doit être prise sans la participation du membre concerné. Aux fins de prendre cette décision, le membre récusé doit être remplacé (art. 24(4) CBE).

Si la chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres, autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, conformément à l'art. 3(3) RPCR et à l'art. 4(3) RPGCR, la procédure relative à l'affaire est suspendue jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation. L'art. 3(3) RPCR modifie l'art. 3(3) RPCR 2007 pour des raisons de clarté/cohérence eu égard à l'"abstention ou à la récusation" ; l'art. 4(3) RPGCR a toujours le même libellé que l'art. 3(3) RPCR 2007, qui ne comporte pas le terme d'"abstention". Aux fins de prendre cette décision, la procédure applicable sera celle de l'art. 24(4) CBE.

Bien qu'il n'existe aucune disposition comparable à l'art. 24 CBE qui soit applicable aux membres des instances du premier degré, il ressort de la jurisprudence des chambres de recours que l'obligation fondamentale d'impartialité s'applique également à eux (cf. **G 5/91**, JO 1992, 617 ; voir également le chapitre III.J.1.6. ci-dessous).

Dans la décision **G 2/08** du 15 juin 2009, la Grande Chambre de recours a relevé qu'au titre de l'"abstention et de la récusation" (art. 24 CBE), le législateur fait la distinction entre, d'une part, une présomption légale irréfutable, s'appuyant sur des **motifs d'exclusion** impérieux (art. 24(1) CBE ; voir le présent chapitre III.J.5.1.) qui doivent s'appliquer d'office et qui peuvent donc être invoqués par quiconque, à savoir les parties, la chambre ou un tiers, sans qu'ils doivent justifier d'un intérêt personnel légitime et, d'autre part, le **motif de récusation** (art. 24(3) CBE ; voir le présent chapitre III.J.5.3.) qui peut être présenté par toute partie à la procédure si elle soupçonne de partialité un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours puisque cette partie a un intérêt personnel et légitime dans la procédure et a le droit de le faire valoir dans une procédure régulière. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la partie demandant la récusation, puisque les membres d'une chambre, y compris ceux de la Grande Chambre de recours, sont a priori **présumés impartiaux** (voir le présent chapitre, III.J.1.5.). Cette distinction se retrouve également à l'art. 112bis(2)a) CBE, qui dispose qu'une requête en révision peut notamment être fondée sur le motif selon lequel un membre de la chambre de recours a participé à une affaire en violation de l'art. 24(1) CBE, ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'art. 24(4) CBE. En d'autres termes, si les motifs énoncés à l'art. 24(1) CBE sont jugés péremptoires en raison de la violation du principe juridique selon lequel nul ne peut être juge en sa propre cause, le motif qui aurait pu justifier une récusation pour soupçon de partialité n'est pas directement considéré comme constituant a priori (c'est-à-dire à moins qu'il ait été prouvé et que la chambre ait statué en ce sens ; voir aussi **R 20/09**) une cause de révision (art. 24(3) CBE). Voir aussi **G 3/08** du 16 octobre 2009.

1.2. Raison d'être et importance

Le droit de récuser un juge soupçonné de partialité a pour but d'éviter que les juges soient influencés dans leur décision – consciemment ou non – par des considérations étrangères à l'affaire, des préjugés et des préférences, autrement dit par des facteurs autres que les arguments qu'ils estiment pertinents, en fait et en droit, pour l'affaire examinée (**G 1/05**, JO 2007, 362 ; **G 1/21** du 17 mai 2021).

Dans les décisions **G 5/91** (JO 1992, 617), **G 1/05** (JO 2007, 362) et **G 1/21** du 17 mai 2021, la Grande Chambre de recours a souligné l'importance de satisfaire strictement à l'obligation d'impartialité lors des procédures devant la Grande Chambre de recours et les autres chambres de recours, compte tenu de leurs fonctions juridictionnelles en tant que dernière instance dans le cadre du système de délivrance de brevets européens.

1.3. Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)

Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours agissent en tant qu'instances juridictionnelles et appliquent les principes généraux de droit procédural (**G 2/08** du 15 juin 2009)

En vertu de la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours, la CBE, qui a été signée par des États parties à la CEDH, doit être appliquée conformément aux principes fondamentaux de l'art. 6(1) CEDH (**G 1/05**, JO 2007, 362 ; **G 2/08** du 15 juin 2009 ; **R 9/12** du 25 avril 2014 ; **R 8/13** du 20 mars 2015).Le principe d'égalité de traitement et le droit des parties à un procès équitable, qui est inscrit à l'art. 6(1) CEDH, doivent être respectés dans toutes les procédures devant l'OEB (**R 19/12** du 25 avril 2014, **R 2/14** du 17 février 2015 (cf. également **D 11/91**). Les chambres ont ainsi obligation de connaître des affaires dont elles sont chargées conformément à des critères suivis de manière uniforme et non de façon arbitraire (**G 1/05**, JO 2007, 362). Voir aussi le chapitre III.H.7. "Convention européenne des droits de l'homme".

1.4. Droit d'une partie à ce que son affaire soit tranchée par son juge légal

1.4.1 Attribution des recours

Conformément à la règle 12ter(4) CBE et à l'art. 1(1) RPCR, un plan de répartition des affaires est établi avant le début de chaque année d'activité pour répartir entre les chambres de recours tous les recours susceptibles d'être déposés durant l'année, et pour désigner les membres susceptibles de siéger dans chaque chambre ainsi que leurs suppléants. Ce plan peut être modifié en cours d'année d'activité. Un plan de répartition des affaires est également établi pour la Grande Chambre de recours avant le début de l'année d'activité (règle 13 CBE, l'art. 2 RPGCR). Il peut lui aussi être modifié durant l'année d'activité.

Dans l'affaire **G 1/05** (JO 2007, 362), la Grande Chambre de recours a souligné qu'il est fondamental que les membres des chambres assument l'obligation qui leur est faite d'examiner les affaires qui leur sont confiées. Les membres d'une chambre ne peuvent pas se désister à leur guise, c'est-à-dire pour des motifs qui ne sont en rien liés au but des dispositions relatives à la récusation. D'un autre côté, il convient également d'éviter qu'un membre d'une chambre doive participer au règlement d'une affaire alors qu'il est convaincu ou qu'il craint de ne pouvoir, le cas échéant, faire preuve d'impartialité (voir le présent chapitre III.J.2.1.).

Dans la décision **G 2/08** du 15 juin 2009, la Grande Chambre de recours a souligné que les membres de la Grande Chambre de recours avaient le devoir de participer aux affaires qui leur sont attribuées en vertu de leur compétence à la fois ratione legis et ratione materiae (voir aussi **G 3/08** du 16 octobre 2009). Les parties à une procédure juridictionnelle avaient donc le droit de voir leur affaire traitée et tranchée par le juge désigné par la loi. Ce principe essentiel était même inscrit au niveau constitutionnel dans certains États contractants à la CBE tels que, par exemple, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (cf. **G 1/05**, JO 2007, 362 ; **T 954/98** du 9 décembre 1999 ; **J 15/04** ; **R 2/14** du 17

février 2015 ; **R 15/11**). D'un autre côté, l'art. 6(1) CEDH énonçait entre autres que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …". La Grande Chambre de recours a considéré que ces principes n'étaient pas incompatibles et devaient être interprétés de telle sorte qu'ils ne s'excluaient pas mutuellement.

Dans l'affaire **R 19/12** du 25 avril 2014, la Grande Chambre de recours a également souligné que pour interpréter les dispositions concernant la récusation pour soupçon de partialité, il y avait lieu de concilier deux principes, à savoir, d'une part, celui selon lequel nul ne pouvait se soustraire à son juge légal, et, d'autre part, le principe du droit fondamental à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial (art. 6(1) CEDH, art. 47(2) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

Dans l'affaire **R 15/11**, la chambre, faisant référence à la décision **G 1/05** (JO 2007, 362), a retenu non seulement que les membres d'une chambre ne peuvent pas se désister à leur guise, mais également que les dispositions relatives à la répartition des affaires devaient être appliquées à toute affaire devant être rouverte devant une chambre, à moins qu'il n'existe une raison impérieuse de procéder autrement. Il était par conséquent approprié, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 108(3) CBE, deuxième phrase, de tenir compte des critères et des normes élaborés pour le remplacement de membres de la chambre de recours après une récusation pour soupçon de partialité au titre de l'art. 24(3) CBE et l'art. 24(4) CBE.

1.4.2 Utilisation de critères objectifs pour déterminer la régularité de la composition

Dans la décision **T 281/03** du 30 mars 2006, la chambre a considéré que la régularité de la composition devait être décidée sur la base de critères objectifs, c'est-à-dire sur la base du RPCR et du plan de répartition des affaires. Aucun élément subjectif ne justifiait une application par analogie de l'art. 24(4) CBE, et dans sa formation composée de suppléants, elle ne voyait pas non plus de lacune dans les textes juridiques susceptible d'exiger l'application par analogie de l'art. 24(4) CBE. Au contraire, si la composition d'une chambre devait être contrôlée par une deuxième composition, le fonctionnement de la chambre pourrait être paralysé par une succession de simples objections à sa composition.

Dans l'affaire **T 355/13**, la chambre a jugé irrecevable la simple allégation du requérant selon laquelle des changements apportés à la composition de la chambre en avaient fait un tribunal spécial ("Spezialtribunal") au détriment du requérant, et que la chambre n'avait pas communiqué les "véritables motifs" des changements apportés à sa composition. Dans une notification aux parties, la chambre a expliqué que les changements apportés à sa composition étaient dus à des modifications du plan de répartition des affaires, en soulignant notamment que le membre technicien précédent avait été transféré à une autre chambre et que l'ancien membre juriste ne faisait plus partie des chambres des recours. Le requérant avait malgré tout déposé sa demande de récusation sans produire d'éléments de preuve à l'appui de son allégation.

Dans l'affaire **R 12/22**, le requérant a invoqué le remplacement au dernier moment du membre juriste pour la première fois au cours de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours comme une violation du "droit d'une partie d'être jugée par son juge légal" ("Recht auf den gesetzlichen Richter"). La Grande Chambre de recours a constaté qu'un "droit d'une partie d'être jugée par son juge légal" n'est pas réglementé par la CBE ni par les dispositions qui la complètent, en particulier celles du RPCR. L'art. 2 RPCR prévoit les exceptions au plan de répartition entre les chambres de recours, à savoir le remplacement des membres en cas d'empêchement. Or, lors de la procédure orale devant la chambre de recours, le requérant n'avait pas invoqué un droit d'une partie à ce que son affaire soit tranchée par son juge légal, ni l'absence d'une exception au titre de l'art. 2 RPCR. Par conséquent, la Grande Chambre de recours a décidé de rejeter comme manifestement infondée cette atteinte au droit d'être entendu nouvellement invoquée au titre d'une violation alléguée du droit d'une partie d'être jugée par son juge légal.

1.5. Examens "subjectif" et "objectif", présomption d'impartialité

Il convient d'apprécier l'impartialité au titre de l'art. 24(3) et (4) CBE dans la jurisprudence développée par la Grande Chambre de recours et par les chambres de recours dans le sens de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'art. 6(1) CEDH en procédant, premièrement, à un **examen "subjectif"** nécessitant une preuve de la partialité effective du membre concerné et deuxièmement, à un **examen "objectif"** au cours duquel la chambre chargée de prendre la décision juge si les circonstances de l'espèce peuvent donner lieu à soupçon de partialité apprécié de manière objective (voir **T 190/03** ; JO 2006, 502 ; et **R 8/13** du 20 mars 2015 . Voir aussi **T 1021/01** du 18 mars 2005 ; **T 1193/02** ; **T 281/03** du 18 mars 2005 et **T 281/03** du 30 mars 2006 ;**T 283/03** ; **T 572/03** du 18 mars 2005). La partialité effective est une caractéristique interne propre au membre concerné de la chambre et sa présence est assurément critiquables, car elle va à l'encontre des exigences du droit à une procédure équitable. Cependant, des soupçons et des apparences ne suffisent pas à établir la partialité effective. En effet, un membre de chambre a pour devoir fondamental, lorsqu'il exerce son pouvoir judiciaire, de prendre objectivement des décisions et de ne pas se laisser influencer par un intérêt personnel ou par les avis ou actes de tiers. Ainsi, l'impartialité personnelle d'un membre de chambre doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (outre la jurisprudence citée ci-dessus, voir en particulier **G 2/08** du 15 juin 2009; voir aussi **R 19/12** du 25 avril 2014).

En revanche, l'impression de partialité implique des aspects externes et traduit le niveau de confiance que la chambre inspire au public, que le membre ait réellement des préjugés ou non ; il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu'elle donne l'apparence d'être rendue (voir, outre la jurisprudence citée ci-dessus, **G 1/21** du 17 mai 2021, **T 900/02**, **T 2291/08** ; voir aussi **R 8/13** du 20 mars 2015). Les chambres ont énoncé qu'il n'est pas nécessaire de prouver cet aspect de la partialité de la même façon que la partialité avérée ; il convient plutôt de déterminer si les circonstances donnent lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié (élément objectif). Cela correspond pour l'essentiel aux motifs "objectifs" et "raisonnables" identifiés dans la jurisprudence de l'OEB et va dans le sens des principes de procédure généralement admis dans les États membres, par exemple dans la jurisprudence de la CourEDH.

Dans l'affaire **G 1/05** (JO 2007, 362), la Grande Chambre de recours a déclaré que la partialité du membre de la chambre concerné ne doit pas forcément être avérée pour qu'une récusation au titre de l'art. 24(3), première phrase, CBE soit justifiée. L'existence d'un **soupçon** (voir les chapitres III.J.4., III.J.5. et III.J.6 ci-dessous), c'est-à-dire une impression de partialité, suffit (ce que l'on appelle le "test objectif" dans la jurisprudence de la CourEDH depuis l'affaire Piersack c. Belgique (1982), 1er octobre 1982, N° 8692/79, point 30). Rien ne doit compromettre la capacité des tribunaux à garantir que justice soit rendue et soit perçue comme telle par le public (voir aussi **R 19/12** du 25 avril 2014, **T 190/03**, JO 2006, 502 ; CourEDH, Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande, 23 novembre 2004, N° 54857/00). La Grande Chambre de recours a fait observer que la jurisprudence des chambres de recours et d'autres sources reconnaissent toutefois aussi de manière générale que le "soupçon" éprouvé par une partie doit être objectivement justifié. Des impressions purement subjectives ou de vagues soupçons ne sont pas suffisants (voir aussi **G 3/08** du 16 octobre 2009, **R 2/12** du 26 septembre 2012 ; et voir **T 190/03**, JO 2006, 502 ; et aussi, par exemple, **T 985/01** du 18 mars 2005. Ainsi la chambre chargée de prendre la décision juge si l'ensemble des circonstances de l'espèce peuvent donner lieu à soupçon de partialité apprécié de manière objective. Cette conclusion va dans le sens de la jurisprudence de la CourEDH, voir, par exemple, l'affaire Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande : "L'optique du justiciable concerné entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif"(cf. également la décision **T 241/98** du 22 mars 1999 et **R 8/13** du 20 mars 2015). En ce qui concerne le test objectif, Il s'agit ainsi de savoir s'il y a tout lieu de penser qu'une personne raisonnable, objective et avertie éprouverait la crainte, à la lumière des faits établis, que le juge n'ait pas réglé ou ne règle pas l'affaire avec impartialité. Aussi un observateur raisonnable examinant les faits de la cause devrait-il impérativement conclure que la partie pourrait avoir de bonnes raisons de douter de l'impartialité du membre récusé (voir aussi les décisions **G 1/21** du 17 mai 2021, **T 954/98** du 9 décembre 1999 du 9 décembre 1999, **T 1257/14** du 5 février 2018).

Dans l'affaire **T 2274/22**, du même que l'opposant, un membre du public était présent au briefing de l'interprète, et ce incontestablement par erreur. La chambre a estimé que le risque qu'un tel incident survienne dans le cadre d'une visioconférence était bien plus élevé que dans le cadre d'une procédure orale tenue en présentiel. Compte tenu de la distance physique et de la présence virtuelle dans une visioconférence, un mauvais effet sur l'entourage voire une "mauvaise impression" pouvaient être créés plus rapidement et abaisser ainsi le seuil à partir duquel il peut y avoir soupçon de partialité. C'est pourquoi il y a lieu de soumettre la conduite régulière de la procédure et en particulier la gestion des pannes techniques à de strictes exigences. Dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet n'était d'abord pas en mesure de se rendre compte que la partie adverse avait pu obtenir un avantage. Il était donc d'autant plus en droit de s'attendre à ce que la division d'opposition l'informe immédiatement de l'incident.

1.6. Application de l'article 24 CBE à la procédure de première instance

Dans l'affaire **G 5/91** (JO 1992, 617), la Grande Chambre de recours a indiqué que, bien que l'art. 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, il convient d'admettre comme un principe général qu'une

personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité. Il s'ensuit que l'obligation fondamentale d'impartialité s'applique également aux membres des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties (cf. également **T 433/93**, **T 95/04**, **T 283/03**, **T 1193/02**, **T 2475/17**). Toutefois, la chambre a indiqué que l'art. 24(1) CBE 1973 contient des dispositions visant particulièrement à garantir l'impartialité des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Ainsi, alors qu'aucun membre d'une chambre de recours ne peut participer au règlement d'une affaire s'il a pris part à la décision qui fait l'objet du recours (voir le présent chapitre, III.J.5.1.2), l'art. 19(2) CBE 1973 prévoit quant à lui clairement que l'un des membres d'une division d'opposition peut avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Dans la décision **T 1674/12**, la chambre a constaté que la participation d'un membre d'une division d'examen à une procédure d'opposition concernant le même brevet est admissible, dans la mesure où ce membre ne préside pas la division d'opposition (voir art. 19(2) CBE). Cette réglementation diffère de celle qui s'applique aux membres des chambres de recours. Dans l'affaire **T 1647/15**, la chambre, faisant référence à la décision **G 5/91** (JO 1992, 617), a indiqué qu'aucun fondement juridique ne justifiait d'appliquer automatiquement l'art. 24(3) et (4) CBE à une division d'opposition (comme allégué par les requérants).

Dans l'affaire **T 990/06**, il était question de l'élargissement de la division d'opposition par l'ajout d'un examinateur juriste. La chambre a souligné que la composition de la division d'opposition devait être claire à tout moment, de sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions énoncées à l'art. 19(2) CBE étaient remplies et s'il était satisfait à l'exigence d'impartialité des membres conformément à la décision **G 5/91**.

Dans l'affaire **T 2274/22**, la chambre a constaté que, par analogie avec l'art. 24(3) CBE, première phrase, la récusation d'une division d'opposition n'est pas seulement justifiée en cas de partialité avérée, mais peut aussi l'être en cas de soupçon de partialité, c'est-à-dire d'impression de partialité.

Voir aussi le chapitre III.J.4. "Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré" ainsi que le chapitre III.K.1. "Composition des organes compétents de première instance".

1.7. Application de l'article 24 CBE à la procédure disciplinaire

L'art. 3 du Règlement de procédure additionnel de la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire (voir publication supplémentaire 1, JO 2024) prévoit des dispositions en matière de récusation dans les procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. L'art. 16 du RDMA dispose que l'art. 24 CBE s'applique à la récusation des membres d'instances disciplinaires (publication supplémentaire 1, JO 2024).

Dans l'affaire **D 7/82** (JO 1983, 185), la chambre statuant en matière disciplinaire a appliqué l'art. 24(3) CBE par analogie.

Dans la décision **D 25/05**, la chambre statuant en matière disciplinaire a rejeté la demande de récusation de A comme étant irrecevable en vertu de l'art. 16 RDMA et de l'art. 24 CBE, un acte de procédure ayant été accompli par le requérant alors même qu'il était au courant du motif possible de la récusation.

2. Engagement d'une procédure pour partialité et autres questions procédurales

L'art. 24 CBE prévoit deux situations procédurales. Premièrement, conformément au paragraphe 2, le membre concerné peut avertir la chambre d'un motif pouvant conduire à son abstention. Deuxièmement, conformément au paragraphe 3, une partie peut récuser un membre dans l'une des situations mentionnées si elle a des raisons de le faire. L'art. 3(1) RPCR (voir aussi l'art. 3(1) RPCR 2007) et l'art. 4(1) RPGCR disposent en outre que la procédure prévue à l'art. 24(4) CBE s'applique si une chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par l'une des parties.

2.1. Déclarations d'abstention

Conformément à l'art. 24(2) CBE, si, pour l'une des raisons mentionnées à l'art. 24(1) CBE ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.

Dans la décision **G 1/05** (JO 2007, 362), un membre de la Grande Chambre de recours avait informé celle-ci qu'elle ne devait pas participer au règlement de l'affaire, étant donné que dans l'affaire à la base de la saisine, l'un des opposants était représenté par le cabinet de mandataires au sein duquel le mari et le fils de Mme X étaient associés. La Grande Chambre de recours a relevé qu'en vertu de l'art. 24(4) CBE, une déclaration de retrait ne conduit pas automatiquement à exclure de la procédure le membre de chambre concerné ; une exclusion nécessite une décision par la chambre dans sa formation en vertu de l'art. 24(4) CBE, dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance par la déclaration de retrait (voir aussi **J 15/04**, **R 2/15** du 21 octobre 2015, **T 1627/09** du 14 septembre 2018). Cependant, la Grande Chambre de recours a constaté que si un membre d'une chambre de recours avance, dans sa déclaration d'abstention présentée conformément à l'art. 24(2) CBE 1973, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte, car on peut supposer que le membre de la chambre qui soumet une telle déclaration sait mieux que quiconque s'il pourrait ou non être soupçonné de partialité.

Dans la décision **J 15/04**, la chambre a fait observer que si l'on acceptait le fait qu'une déclaration d'abstention exclue immédiatement et automatiquement le membre concerné, il y aurait violation du droit formel d'une partie à être entendue devant un membre dûment désigné de la chambre, tel que prévu par la Convention sur le brevet européen. Les motifs de partialité éventuelle qu'invoque un membre des chambres de recours dans une déclaration d'abstention doivent normalement être respectés par la décision. Un membre

qui présente une déclaration d'abstention s'appuyant sur des faits spécifiques est certainement le mieux placé pour savoir s'il pourrait ou non être soupçonné de partialité. Ni le public, ni une partie ne peut le soupçonner de partialité après que la chambre de recours a décidé qu'un tel soupçon n'était pas justifié (voir aussi **T 584/09** du 1er mars 2013).

Dans l'affaire **R 2/15** du 21 octobre 2015, la Grande Chambre de recours a estimé qu'en cas de récusation par une partie au titre de l'art. 24(3), première phrase, CBE (voir le point III.J.2.3 du présent chapitre), il y a lieu d'établir s'il existe une partialité subjective ou à tout le moins une impression de partialité (partialité objective). En cas d'abstention d'un membre lui-même, il suffit en revanche qu'une impression de partialité soit au moins défendable dans les circonstances de l'espèce.

Dans la décision **T 1627/09** du 14 septembre 2018, la chambre a admis les déclarations d'abstention soumises par le président et le membre juriste de la chambre conformément à l'art. 24(2) CBE. Ils avaient tous deux fait partie de la chambre qui avait rendu la décision **T 1627/09** du 10 octobre 2013 (décision annulée par la décision **R 2/14** du 22 avril 2016, qui avait ordonné la réouverture de la procédure) et ils ont fait valoir que s'ils restaient membres de la chambre, ils devraient statuer une seconde fois sur les mêmes questions. La chambre a fait référence à la jurisprudence des chambres de recours mentionnée ci-dessus dans le présent chapitre et indiqué en outre que celle-ci était conforme à l'art. 6(1) CEDH et à l'art. 47(2) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La chambre s'est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'art. 6(1) CEDH, selon laquelle seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier un non-remplacement en cas de déclaration d'abstention (voir, entre autres, la décision Rudnichenko c. Ukraine, nº 2775/07 de la Cour européenne des droits de l'homme). À titre d'exemple de jurisprudence nationale ayant suivi cette même approche, la chambre a fait référence à la décision 4 Ob 186/11y EFSlg 131.987 de la Cour suprême d'Autriche.

2.2. Connaissance d'un motif de récusation d'un membre par d'autres membres de la même chambre de recours

Dans l'affaire **J 15/04**, les déclarations d'abstention soumises par deux membres juristes comportaient des informations sur un éventuel motif d'exclusion du président (ces informations ne provenant pas du président lui-même). Ces déclarations ne remplissaient pas les exigences prévues à l'art. 24(2) ou (3) CBE s'agissant du remplacement du président désigné initialement, exigences suivant lesquelles c'est le membre de la chambre qui doit avoir averti la chambre qu'il ne devrait pas participer à la procédure ou que l'une des parties l'a récusé. Cependant, conformément à l'art. 3(1) RPCR 2003, l'art. 24(4) CBE 1973 est également applicable dans les cas où la chambre a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par l'une des parties.

2.3. Récusation par une partie d'un ou de plusieurs membres de la chambre

La majorité des procédures pour partialité sont engagées par une partie récusant un membre d'une chambre en application de l'art. 24(3) CBE. Le principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité s'applique non seulement aux membres des chambres de recours mais également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties (cf. **G 5/91**, JO 1992, 617 ; **G 1/05**, JO 2007, 362 ; **T 433/93**, JO 1997, 509 ; **T 95/04**, **T 283/03**, **T 1193/02**).

L'art. 24(3) CBE dispose que les "membres" d'une chambre de recours peuvent être récusés par n'importe quelle partie. Dans la décision **T 843/91** (JO 1994, 818), la chambre a estimé que cela impliquait que tous les membres d'une chambre pouvaient être récusés, conjointement ou séparément (voir aussi **T 1020/06** du 28 novembre 2008, où tous les membres de la chambre initiale ont été remplacés en vertu de l'art. 24(4), deuxième phrase, CBE 1973).

Dans l'affaire **T 1656/17**, même si une grande partie des allégations de soupçon de partialité portait sur le comportement et les déclarations du président et non sur ceux des deux autres membres de la chambre, la chambre suppléante a considéré que les allégations étayées visaient tout autant les deux autres membres. Selon la chambre, il était évident qu'un président, lors de sa présidence de la procédure orale, agissait en principe après consultation des autres membres de la chambre ou avec leur accord tacite. Ainsi, dans l'affaire en cause, la partie formulant la récusation pouvait légitimement supposer que les deux autres membres étaient favorables aux actions du président.

2.4. Récusation par un tiers

Dans l'affaire **R 2/14** du 17 février 2015, la Grande Chambre de recours a indiqué que les motifs d'exclusion prévus à l'art. 24(1) CBE doivent être appliqués d'office et peuvent être invoqués par quiconque, à savoir les parties, la chambre ou un tiers. En outre, les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour soupçon de partialité en vertu de l'art. 24(3) CBE.

Dans la décision **G 2/08** du 15 juin 2009, la Grande Chambre de recours a fait observer que seules les parties à une procédure peuvent récuser un membre qu'elles soupçonnent de partialité. Cependant, conformément à l'art. 4(1) RPGCR, si la Grande Chambre de recours a connaissance d'un motif de récusation éventuelle de l'un de ses membres autrement que par ce dernier ou par l'une des parties, la procédure prévue à l'art. 24(4) CBE est applicable (voir aussi art. 3(1) RPCR). Pour interpréter la signification de l'expression "motif de récusation éventuelle", il faut garder en mémoire la distinction entre a) les motifs pouvant être invoqués d'office, conformément à l'art. 24(1) CBE, et b) la récusation pour soupçon de partialité, réservée aux parties.

La Grande Chambre de recours a déclaré qu'un tiers serait à même de porter atteinte au statut procédural d'une partie à la procédure en tentant de soustraire cette dernière à son

juge légal. Il s'ensuit que l'admission systématique de telles requêtes risquerait de retarder inutilement la procédure. Il peut donc être indiqué de ne pas prendre en considération une requête si le motif allégué de récusation qui n'émane pas d'une partie à la procédure ou de la Grande Chambre de recours constitue un abus de procédure. Tel serait le cas lorsqu'une requête n'est aucunement motivée, fait abstraction de la jurisprudence constante, ou a été déposée à des fins de nuire, pour entacher la réputation d'un membre, ou dans le but de retarder la procédure …, cette liste n'étant pas exhaustive.

3. Recevabilité

Conformément à l'art. 24(3) CBE, la récusation pour partialité présumée n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut pas non plus être fondée sur la nationalité des membres, ou viser la chambre "dans son ensemble". Les chambres ont également rejeté pour irrecevabilité des demandes de récusation au motif qu'elles n'étaient pas motivées, qu'elles se bornaient à réitérer une demande de récusation déjà rejetée, lorsque les motifs de la requête sont fondés sur une interprétation manifestement incorrecte des règles et obligations procédurales.

3.1. Compétence de la chambre dans sa composition initiale

C'est la chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. en présence du/des membre(s) dont la récusation a été demandée, qui est compétente pour examiner la recevabilité d'une demande de récusation au titre de l'article 24(1) ou de l'art. 24(3) CBE, en vue de déclencher la procédure visée à l'art. 24(4) CBE. Dans l'affaire **T 1028/96** (JO 2000, 475), la chambre a déclaré que lorsqu'une partie demande une récusation au titre de l'art. 24(1) ou (3) CBE 1973, l'art. 24(3) CBE 1973, deuxième phrase, cela exige clairement un examen préalable de la recevabilité (voir aussi **R 12/09** du 3 décembre 2009, **T 355/13**, **T 1656/17**). L'examen préalable de la recevabilité vise à déterminer si une objection peut faire l'objet d'un examen quant au fond et d'une décision. Si cette objection n'est pas recevable, la chambre ne peut examiner s'il peut y être fait droit ou si elle est fondée. D'un autre côté, si elle estime que la demande de récusation est recevable, la procédure visée à l'art. 24(4) CBE 1973 s'applique. Ainsi, la question de la recevabilité devant l'ancienne chambre n'est pertinente que pour l'ouverture de la procédure au titre de l'art. 24(4) CBE et n'a aucune incidence sur la décision future de l'autre chambre désignée conformément à l'art. 24(4) CBE. La recevabilité, qui est une condition préalable fondamentale de toute décision quant au fond, doit être examinée par la chambre de son propre chef (voir aussi **T 289/91**, **T 2175/15** du 11 juin 2024).

3.2. Obligation de demander immédiatement la récusation

Conformément à l'article 24(3) CBE, la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Les chambres ont systématiquement fait observer qu'une récusation fondée sur le soupçon de partialité devait être formulée immédiatement après que la partie a eu connaissance du motif de la récusation. Ce principe est déterminant pour empêcher tout abus éventuel du système (**G 5/91**, JO 1992, 617). Un "acte de procédure" peut

inclure des actions telles que produire des lettres, soulever des objections au titre de la règle 106 CBE ou participer à des procédures parallèles, comme l'attestent entre autres les décisions **T 49/11**, **T 568/17**, et **T 1677/11**, dans lesquelles le calendrier et la nature des actes de procédure ont significativement pesé sur la recevabilité des récusations.

Dans la décision **G 5/91** (JO 1992, 617), la Grande Chambre de recours a indiqué que bien que l'art. 24(3) CBE 1973 s'applique uniquement aux procédures de recours, il est également possible devant la première instance de passer outre à la récusation d'un membre fondée sur une présumée partialité si cette récusation n'intervient pas immédiatement après que la partie a eu connaissance du motif de récusation (ou si elle était fondée sur la nationalité des membres). Dans le cas contraire, le système pourrait conduire à des abus.

Dans l'affaire **T 1020/06** du 28 novembre 2008, la chambre a estimé que la présentation de nouvelles requêtes après que la procédure visée à l'art. 24(4) CBE 1973 avait commencé ne rendait pas irrecevable la récusation pour partialité.

Dans l'affaire **T 49/11**, l'intimé, après avoir reçu la citation, qui indiquait aux parties la composition de la chambre, avait adressé deux lettres à la chambre avant de demander une récusation pour partialité. Dans sa première lettre, l'intimé exprimait son intention de parler allemand lors de la procédure orale. La chambre a estimé que lorsqu'une partie fait une telle déclaration, elle doit en aviser officiellement l'OEB en vertu de la règle 4(1) CBE et qu'il s'agit là d'un acte de procédure au sens de l'art. 24(3), deuxième phrase, CBE. Par conséquent, la récusation pour partialité a été rejetée pour irrecevabilité. Après avoir analysé le texte de cette disposition dans les trois langues officielles (art. 177(1) CBE) ainsi que la différence entre l'art. 24 CBE 2000 et l'art. 24 CBE 1973 et les dispositions transitoires de la CBE 2000, la chambre a déclaré qu'elle serait parvenue à la même conclusion avec l'ancien comme avec le nouveau texte de l'art. 24(3) CBE.

Dans l'affaire **T 1677/11**, la chambre a noté que les intimés savaient dès le début qu'un recours parallèle étroitement lié, qui avait été tranché une semaine auparavant par la chambre siégeant dans la même formation, était en instance dans l'affaire **T 1760/11** du 16 novembre 2012. Néanmoins, ce n'est qu'après le prononcé d'une décision défavorable dans cette affaire que les intimés ont récusé les membres de la chambre pour soupçon de partialité. La chambre a déclaré qu'indépendamment de la question de savoir si les intimés avaient ou non accompli un acte de procédure dans la présente procédure de recours, ils n'avaient pas récusé les membres de la chambre immédiatement après avoir eu connaissance des motifs de la récusation. Étant donné que les récusations étaient liées aux deux recours, la participation à la procédure orale dans l'affaire **T 1760/11** devait être considérée comme un acte de procédure dans le cadre factuel de la présente affaire au sens de l'art. 24(3) CBE. Les récusations faites en application de l'art. 24(3) CBE ont dès lors été rejetées comme irrecevables.

Dans l'affaire **T 49/15**, la chambre ne s'est pas ralliée à l'argument de l'intimé 4, selon lequel l'admission de la nouvelle requête principale dans la procédure était une condition nécessaire pour la demande de récusation étant donné que le requérant n'avait été avantagé qu'à compter de cette décision. Le motif de récusation pour soupçon de partialité

ne prend pas naissance qu'au moment où une partie est lésée par la décision de la chambre.

Dans l'affaire **T 2175/15** du 1 avril 2022, l'opposant a déposé une seconde demande de récusation pour partialité en même temps que d'autres actes de procédures et non après ceux-ci. Conformément à l'art. 24(3) CBE, une récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Selon la chambre compétente, la récusation soumise simultanément en l'espèce ne relevait pas de l'art. 24(3) CBE.

Dans l'affaire **T 2440/16** du 17 mai 2022, l'intimé s'était déjà montré critique à l'égard de l'exposé de la notification de la chambre de recours et de la décision intermédiaire, et avait présenté diverses requêtes à cet égard, sans toutefois présenter de demande de récusation pour soupçon de partialité. La chambre a estimé que la présentation d'une demande était un acte de procédure au sens de l'art. 24(3), deuxième phrase, CBE, car il avait pour but d'engager un processus décisionnel de la chambre.

Dans la décision **T 568/17**, la chambre, se référant à la décision **G 1/91**, a estimé que si le requérant, dans l'affaire en cause, avait souhaité contester la composition de la division d'examen en raison des actions antérieures de l'examinateur durant la phase internationale, elle aurait dû le faire dans la phase régionale européenne lorsqu'elle a pris connaissance de cette composition.

Dans l'affaire **T 1656/17**, même si le requérant a affirmé n'avoir accompli aucun acte de procédure alors qu'il avait connaissance d'un motif de récusation fondé sur un soupçon de partialité, une objection a été déposée au titre de la règle 106 CBE à l'issue de la procédure orale. Selon la chambre, une telle objection représentait, sans conteste, un acte de procédure au sens de l'art. 24(3), deuxième phrase, CBE. La récusation pour soupçon de partialité émanant du requérant n'était toutefois pas limitée à des faits ayant eu lieu avant que ne soit déposée l'objection au titre de la règle 106 CBE. Elle était fondée sur une chaîne d'événements qui englobaient également des faits survenus après le dépôt de cette objection. Par ailleurs, la chambre a interprété les moyens soumis par le requérant comme indiquant qu'il n'avait pris conscience du comportement partial de la chambre à son égard qu'après la survenue de tous ces événements. En conséquence, la chambre a considéré que le dépôt de l'objection au titre de la règle 106 CBE n'avait pas pour effet de rendre irrecevable la demande ultérieure de récusation pour soupçon de partialité.

Dans l'affaire **G 1/21** du 28 mai 2021, la Grande Chambre de recours a estimé que la troisième demande de récusation du requérant était irrecevable comme tardive. Le requérant avait avancé que puisque la première décision intermédiaire avait établi que le Président de la Grande Chambre de recours et un autre membre pouvaient être soupçonnés de partialité, les autres membres de la chambre dans cette formation allaient être "contaminés" par leurs approches partiales concernant la saisine et étaient donc également visés par le soupçon de partialité. La Grande Chambre de recours a déclaré que le risque de "contamination" existait principalement avant le dépôt de la première demande de récusation et que la demande de récusation basée sur cette circonstance aurait pu, et donc aurait dû être déposée à cette époque. Il n'était pas crédible que le

risque d'influencer d'autres membres ne devienne préoccupant qu'après que la Grande Chambre de recours eut reconnu avec le requérant que la récusation du président était justifiée. De même, la Grande Chambre de recours a considéré que les demandes de récusation 2 et 4 avaient été déposées avec un retard les rendant irrecevables. Ces deux demandes reposaient sur des circonstances qui étaient connues depuis le tout début de la procédure de saisine et auraient donc pu et dû être déposées au plus tard dès le moment du dépôt de la première demande de récusation.

Dans l'affaire **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que le droit d'être entendu pouvait également inclure le droit d'obtenir des informations afin de préserver le droit de récuser, le cas échéant, un nouveau membre de la chambre en vertu de l'art. 24 CBE. Le requérant aurait pu soumettre des questions correspondantes au membre concerné lors de la procédure orale devant la chambre de recours. Dans sa requête en révision, il n'a cependant fait état d'aucune violation possible de l'art. 24 CBE. Par conséquent, la Grande Chambre de recours ne pouvait pas non plus examiner un tel exposé des faits sous l'angle d'une possible violation du droit d'être entendu.

3.3. Nécessité de motiver et d'étayer les demandes de récusation

Dans l'affaire **T 1028/96** (JO 2000, 475), la chambre a indiqué qu'outre les deux conditions de recevabilité énoncées à l'art. 24(3) CBE, la CBE exige en règle générale que les objections soient motivées, c'est-à-dire que soient indiqués les faits et arguments sur lesquels se fonde une demande de récusation. Il s'ensuit tout d'abord qu'une demande de récusation fondée uniquement sur des doutes subjectifs déraisonnables doit être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit aussi que lorsque les faits et arguments invoqués ne peuvent étayer la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité, cette demande de récusation doit de même être rejetée comme irrecevable (voir aussi **T 355/13** et **T 2175/15** du 11 juin 2024).

Dans la décision **R 12/09** du 3 décembre 2009, la Grande Chambre de recours a fait référence à la décision **T 1028/96** (JO 2000, 475) et a estimé que lorsqu'il s'agit de déterminer si une demande de récusation est recevable, il faut établir si la demande est suffisamment étayée. Il suffit à cette fin de déterminer si ladite demande satisfait aux exigences minimales pour être objectivement motivée, et il n'y a pas lieu en revanche de décider si les motifs sont convaincants (voir aussi **T 2440/16** du 17 mai 2022).

Dans la décision **T 1760/11** du 13 novembre 2012, la chambre a relevé qu'aucune raison n'avait été donnée pour expliquer pourquoi le président aurait été influencé contre l'intimé 6 ou contre l'une quelconque des autres parties par le fait qu'il avait été employé par le Cabinet Regimbeau plus de treize ans auparavant, indépendamment de savoir s'il avait effectivement travaillé pour l'intimé 6 pendant le temps de son emploi dans ce cabinet. De telles **allégations vagues et dépourvues** de fondement ne pouvaient pas étayer une récusation pour soupçon de partialité.

Dans la décision **G 1/21** du 28 mai 2021, la Grande Chambre de recours a considéré que la demande récusation pour soupçon de partialité à l'encontre de deux membres réguliers de la formation qui avaient précédemment été récusés dans une procédure intermédiaire

antérieure (**G 1/21** du 17 mai 2021) ne respectait pas l'exigence minimale objective de motivation et de justification. Elle ne reposait pas sur des faits ("nous avons des raisons de penser...") et les arguments s'appuyaient sur des spéculations. Il incombait à la partie déposant une demande de récusation de l'étayer par des faits et des arguments pertinents (voir aussi **T 2078/17**).

La Grande Chambre de recours a également relevé que les demandes de récusation 1, 2 et 4 n'étaient pas dirigées contre des personnes précises et étaient très générales ; elles pouvaient s'appliquer à n'importe quel membre de chambre prenant part à des discussions internes ou à des réunions avec les parties prenantes (demande de récusation 1), à tous les membres de la Grande Chambre de recours (demande de récusation 2), ou à tous les membres internes de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours (demande de récusation 4). Elle a jugé douteux que de telles récusations générales et non spécifiques puissent être qualifiées de récusations pour partialité au sens de l'art. 24 CBE. Eu égard à la demande de récusation 1, le simple fait de limiter la récusation à certains membres ne suffisait pas pour la motiver eu égard aux membres concernés. Eu égard à la demande de récusation 4 – qui reposait sur le fait que la reconduction dans leurs fonctions de membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours dépendait notamment d'un avis favorable du président des chambres de recours, qui est également Président de la Grande Chambre de recours – la Grande Chambre de recours a relevé que le mécanisme de l'art. 24 CBE n'était pas conçu pour des récusations basées exclusivement sur de telles préoccupations générales et institutionnelles, et n'était pas non plus en mesure de les dissiper (comme elle l'a fait en ce qui concerne la demande de récusation 2). À l'extrême, l'invocation de l'art. 24 CBE pour les préoccupations institutionnelles exprimées par le requérant pourrait potentiellement aboutir à une paralysie complète de la présente procédure.

Dans l'affaire **T 2440/16** du 17 mai 2022, la chambre a fait observer qu'une récusation qui n'est pas étayée par les faits en cause dans la procédure, parce que ceux-ci sont manifestement inappropriés d'un point de vue juridique pour justifier un soupçon de partialité, est irrecevable. Cela est le cas lorsque la motivation de la demande repose sur une interprétation manifestement erronée des règles et obligations procédurales (voir **T 1028/96**, JO 2000, 475) ; **R 12/09** du 3 décembre 2009 ; **T 355/13**).

3.4. Pas de récusation de la chambre dans son ensemble

Dans l'affaire **T 2440/16** du 17 mai 2022, la chambre a fait observer qu'une récusation au titre de l'art. 24 CBE doit toujours être dirigée contre certains membres de la chambre. La partialité est une caractéristique intrinsèque de toute personne et ne peut donc pas être attribuée à une formation de jugement en tant que telle, mais uniquement à ses membres.

Dans la décision **T 1966/17**, la chambre a considéré que le soupçon de partialité du requérant 2 envers tous les membres de la chambre du simple fait qu'ils n'acceptaient pas ses conclusions et qu'ils exprimaient un avis différent ne pouvait pas étayer son allégation de partialité. Au contraire, un tel raisonnement ne pouvait pas être considéré comme fondé sur les critères objectifs relatifs à la partialité indiqués dans la décision **G 1/05**

(JO 2007, 362, point 20 des motifs). Pour cette seule raison, à savoir l'absence de justification, la demande de récusation pour partialité a été jugée irrecevable.

3.5. Demande de récusation fondée sur une interprétation manifestement erronée des obligations procédurales de la chambre, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable

Dans l'affaire **T 355/13**, le requérant soupçonnait la chambre de partialité, notamment au motif qu'elle n'avait pas rendu d'avis provisoire sur des aspects décisifs de l'affaire et qu'elle avait émis une citation à une procédure orale au lieu de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré. Faisant référence à la décision **G 6/95** (JO 1996, 649), la chambre a souligné qu'elle n'était soumise à aucune obligation procédurale d'émettre un avis provisoire et que dans le cadre d'une procédure inter partes, il n'était pas possible de donner suite automatiquement à la requête de l'une des parties sans donner aux autres parties la possibilité d'être entendues sur ladite requête (dans le cadre d'une procédure orale lorsqu'elle est requise). La chambre a considéré que la demande de récusation était irrecevable car fondée sur une interprétation manifestement erronée des obligations procédurales de la chambre, du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable.

Dans l'affaire **T 2078/17**, le reproche selon lequel les membres de la chambre dans sa composition modifiée n'ont pas agi de manière impartiale en autorisant la communication avec la décision de rejet de la requête en rectification du procès-verbal reposait, selon la chambre, sur plusieurs erreurs d'appréciation juridique. D'une part, la chambre a précisé que le rejet de la requête en rectification du procès-verbal constituait, sur la forme et sur le fond, une décision de l'ensemble de la chambre et pas seulement du rédacteur du procès-verbal. En ce qui concerne l'art. 3(3) RPCR, selon lequel la procédure dans l'affaire donnée n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation, la chambre a conclu comme suit : pour statuer sur une requête en rectification d'un procès-verbal de la procédure orale devant une chambre dont les membres sont ensuite récusés pour cause de partialité, une exception doit nécessairement être admise, et ce pour des raisons évidentes. La décision sur la requête en rectification du procès-verbal dans des cas tels que celui de l'espèce ne peut être prise que par les membres de la chambre rejetée, en l'occurrence la chambre initiale, étant donné que seuls ces membres ont participé à la procédure orale et qu'ils sont donc les seuls à pouvoir apprécier si la requête en rectification est justifiée ou non. La décision ultérieure de la chambre de recours, dans sa composition modifiée, sur la demande de récusation pourrait sinon reposer sur une base juridique et factuelle erronée, ce qui serait inacceptable pour des raisons de sécurité juridique et d'économie de procédure.

3.6. Réitération d'une demande de récusation antérieure

Dans la décision **T 281/03** du 17 mai 2006, la chambre a considéré que le motif de la troisième demande de récusation pour partialité était essentiellement le même que celui sur lequel la chambre, dans sa composition modifiée, avait statué lorsqu'elle avait examiné la deuxième demande de récusation pour partialité. La nouvelle récusation ayant été faite dès la reprise de la procédure orale, après le rejet de la demande de récusation précédente pour partialité présentée par l'intimé, il ne pouvait pas y avoir de nouveau motif

de récusation, de sorte que la récusation était une simple répétition de la précédente et qu'elle constituait un abus de procédure. La chambre a donc décidé que la requête n'était pas recevable.

3.7. Double fonction de membre de la Grande Chambre de recours et de membre d'une autre chambre de recours

Dans la décision **R 12/09** du 3 décembre 2009, le requérant a récusé les membres de la Grande Chambre de recours au motif que selon lui, ils auraient nécessairement un intérêt personnel en raison de leur qualité de membres de chambres de recours techniques voire de la chambre juridique. La Grande Chambre de recours a rejeté cette récusation comme étant irrecevable (voir le présent chapitre, III.J.6.2.1 "Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours").

4. Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré

4.1. Compétence pour statuer

Selon la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 5/91** (JO 1992, 617), la pratique selon laquelle une demande de récusation pour partialité présentée lors de la procédure de première instance est tranchée par le directeur responsable de l'organe concerné ne saurait être considérée comme illégale eu égard au caractère administratif des organes de première instance, ceux-ci étant subordonnés aux instructions internes du Président, conformément à l'art. 10(2)a) CBE (cf. également **T 2509/11** et **T 71/99**). Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur rejetant la récusation pour partialité d'un membre d'un organe de première instance telle qu'une division d'opposition. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire. Si tous les membres d'une division d'opposition ne satisfont pas à l'obligation d'impartialité, il y a là un vice de procédure, ce qui normalement conduit à l'annulation de la décision. La Grande Chambre de recours a précisé que les chambres de recours sont compétentes pour décider si cette condition est remplie. Cela se voit également dans la pratique (cf. p. ex. **T 251/88**, **T 939/91**, **T 382/92**, **T 476/95**, **T 838/02**, **T 1349/10**, **T 568/17**). La chambre peut procéder à un tel examen soit d'office, soit à la requête de l'une des parties à la procédure de recours.

De l'avis de la chambre dans l'affaire **T 479/04**, la décision **G 5/91** n'interdit pas à une division d'opposition de se prononcer sur une objection de partialité soulevée à son encontre. De plus, la teneur de la décision **G 5/91** ne permet nullement de conclure qu'il soit interdit de trancher cette question de procédure en même temps que le fond de l'affaire. La chambre est arrivée à la conclusion que la division d'examen n'avait commis aucune erreur de procédure en se prononçant elle-même sur l'allégation de partialité soulevée à son encontre dans la décision contestée (voir aussi **T 1647/15**).

Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre a fait observer que les chambres avaient constaté à plusieurs reprises qu'il n'existe dans la CBE aucune base juridique qui permettrait aux chambres de se substituer à la direction de l'Office et d'ordonner un changement de composition de l'organe de première instance appelé à statuer. Étant donné que la constitution de l'organe de première instance incombe au Président de l'Office ou à ses représentants et non à l'organe lui-même, l'art. 111(1) CBE ne peut pas justifier une telle manière de procéder. La chambre a estimé que dans des affaires dans lesquelles la chambre avait constaté une violation du droit d'être entendu, une chambre n'est habilitée à ordonner un changement de composition que si elle arrive à la conclusion que la composition de l'organe de première instance constitue la véritable cause de la violation du droit d'être entendu et qu'il ne peut être remédié à celle-ci que par un changement de composition. Un tel ordre de la chambre se bornerait à énoncer qu'il convient de changer la composition pour pouvoir assurer le droit des parties à une procédure équitable et régulière. L'étendue du changement, notamment la question de savoir qui remplace quel membre de la division d'examen ou d'opposition, est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente en la matière.

4.2. Renvoi et réexamen d'une affaire

Dans la décision **T 433/93** (JO 1997, 509), la chambre a relevé dans son sommaire que lorsqu'une décision rendue par une instance du premier degré est entachée d'un vice substantiel de procédure, elle devait être annulée à la demande d'une partie. Si une partie avait de bonnes raisons de soupçonner qu'une division d'opposition siégeant dans la même composition serait influencée par sa décision antérieure et donc partiale, l'affaire doit être réexaminée, à sa demande, par une division d'opposition de composition différente. Si l'affaire devait être réexaminée et tranchée à nouveau par une division d'opposition composée des mêmes personnes, les membres de la division d'opposition devraient s'efforcer de réexaminer l'affaire et de prendre une nouvelle décision à ce sujet sans tenir compte de la décision qu'ils avaient prise précédemment. L'important n'était pas de savoir si l'on pouvait trouver dans le dossier une preuve de la partialité dont auraient fait preuve antérieurement des membres de la division d'opposition dans la conduite de l'affaire (différence par rapport à la décision **T 261/88** du 16 février 1993), ni de savoir si les membres actuels de la division d'opposition se montreraient impartiaux ou sans parti pris s'ils devaient rejuger l'affaire, mais de savoir si une partie aurait de bonnes raisons de penser qu'elle ne serait pas traitée de manière équitable si son affaire était réexaminée par une division d'opposition composée des mêmes personnes (parce que ces personnes pourraient avoir un parti pris concernant la façon dont l'affaire devrait être tranchée, ou parce qu'elles pourraient se montrer partiales, entre autres) (voir aussi **T 628/95** du 13 mai 1996, et **T 611/01**). Dans l'affaire **T 2362/08**, la chambre a également ordonné que la composition de la division d'opposition soit changée après le renvoi. Elle a déclaré qu'au vu des vices de procédure commis en première instance, il était essentiel que les parties n'aient aucune raison de soupçonner qu'elles n'ont pas été entendues dans des conditions équitables au cours de la procédure ultérieure, ce qui pouvait être le cas si le brevet était à nouveau révoqué par la même division d'opposition, même après une conduite irréprochable de la procédure.

Dans l'affaire **T 611/01**, la chambre a jugé qu'un vice substantiel de procédure s'était produit et a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré afin qu'une division d'examen composée différemment (trois nouveaux membres) poursuive la procédure. La chambre a indiqué qu'une telle décision est généralement prise lorsqu'il y avait une question de partialité possible au détriment d'une partie. Même si cela n'était pas le cas en l'espèce, il peut être approprié de modifier la composition d'une division lorsqu'une partie est fondée à croire qu'elle ne pourrait pas autrement être réentendue de manière équitable (voir **T 433/93**, JO 1997, 509 ; voir aussi la décision **T 628/95** du 13 mai 1996). Même en l'absence d'une demande du requérant en vue d'une composition différente, la chambre a estimé qu'il ne devait y avoir aucun motif de mécontentement portant sur la conduite ultérieure de la procédure. Or, cela risquait d'être le cas si la même division d'examen rejetait à nouveau la demande, même après avoir conduit la procédure de manière irréprochable.

Dans l'affaire **T 1647/15**, la chambre a fait observer que même si un éventuel soupçon de partialité envers un membre d'une division d'opposition peut normalement constituer un motif sérieux de renvoi, tel n'était pas le cas dans le cas d'espèce, où ce soupçon n'avait pas pesé sur l'ensemble du processus de décision, mais avait résultait d'un emportement incontrôlé à la fin d'une procédure orale exceptionnellement longue et intensive. La décision contestée était fondée sur des motifs qui avaient fait l'objet de discussions approfondies pendant la procédure orale, avant que l'incident ne se produise. La chambre a douté qu'un renvoi devant l'instance du premier degré, même composée différemment, soit conforme aux intérêts de la justice, étant donné que le renvoi retarderait de manière excessive le moment où l'affaire serait définitivement tranchée. La chambre a donc décidé de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 2475/17**, suite à un vice substantiel de procédure (infraction à l'art. 113(2) CBE), la chambre a annulé la décision et renvoyé l'affaire à la première instance conformément à l'art. 111(1) CBE et à l'art. 11 RPCR pour poursuite de la procédure. Le requérant avait demandé à la chambre d'ordonner la poursuite de la procédure d'examen devant une division d'examen siégeant dans une composition entièrement différente. La chambre a retenu que le requérant n'avait pas établi de manière convaincante que les vices de procédure trouvaient leur origine dans la composition de la division d'examen. La simple affirmation du requérant que les vices de procédure constatés auraient été l'expression d'une partialité et qu'il serait donc à craindre que la division d'examen agirait de manière partiale dans la poursuite de la procédure ne pouvait pas, selon la chambre, justifier d'ordonner un changement de composition de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 2274/22**, la chambre a estimé qu'il y avait objectivement lieu de soupçonner la division d'opposition de partialité. Par analogie avec l'art. 24(3) CBE, il aurait donc dû être fait droit à la demande de récusation des membres de cette division, présentée par le titulaire du brevet, et la division d'opposition aurait dû être recomposée. Le fait que la décision attaquée ait néanmoins été rendue par la division d'opposition dans sa composition initiale constituait un vice fondamental de procédure conduisant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant la division d'opposition recomposée (art. 11 RPCR). L'intimé (opposant) a estimé que ces conséquences

juridiques, et le retard considérable de la procédure qui en résultait, étaient disproportionnées par rapport au fait que la division d'opposition n'ait pas pris l'initiative d'informer le titulaire du brevet de la présence (incontestablement accidentelle) d'un membre du public aux côtés de l'opposant lors du briefing de l'interprète. La chambre a expliqué qu'il pouvait certes sembler exagéré à l'intimé, d'un point de vue subjectif, qu'une erreur apparemment involontaire dans la conduite de la procédure entraîne de si lourdes conséquences, mais l'importance de l'erreur initiale est en principe sans incidence lorsqu'elle a en définitive entraîné un vice substantiel de procédure. Le seul critère déterminant est de savoir si le vice de procédure qui résulte de l'erreur peut être considéré comme étant à ce point substantiel qu'il appelle le renvoi de l'affaire, ce qui, en l'occurrence, était le cas.

4.3. Intérêt personnel

En vertu de l'art. 17(3) et (4) du statut des fonctionnaires et des autres agents de l'OEB (version de janvier 2025), tout agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, est appelé à se prononcer sur une affaire qui entraîne pour lui un conflit d'intérêts de nature à compromettre son indépendance en informe le Président de l'Office (ou bien le Président des chambres de recours dans le cas des membres des chambres de recours).

Dans la décision **T 143/91**, la chambre a constaté qu'il y a partialité lorsqu'un membre de la division d'opposition a un intérêt personnel au sens de l'art. 24(1) CBE 1973. La seule mention du fait que le membre concerné de la division d'opposition a dans le passé travaillé pour une société dépendant d'une des parties à la procédure d'opposition n'est cependant pas suffisante pour prouver valablement l'existence d'un tel intérêt.

4.4. Partialité conduisant à la récusation

Dans la décision **T 261/88** du 16 février 1993, la chambre a déclaré que la récusation pour partialité suppose que la personne chargée de prendre une décision a une opinion préconçue envers une partie. Il faut tenir compte des circonstances propres à l'affaire (cf. **G 5/91**) pour examiner une allégation de partialité (invoquée en l'occurrence au motif que l'examinateur était un ancien employé de l'opposant). Le fait que l'opinion de l'examinateur différait de celle de la partie concernée ne constituait pas en soi un motif de récusation. La chambre a constaté qu'une récusation pour partialité est limitée à des situations dans lesquelles l'opinion d'une personne chargée de prendre des décisions ayant une incidence sur le droit des parties est influencée par son attitude envers une partie.

Dans la décision **T 900/02**, la chambre a affirmé qu'un soupçon de partialité est inévitable si un membre d'une division d'opposition, ou de tout autre organe de première instance, sollicite puis accepte un emploi dans une société où un partenaire ou un autre salarié est chargé d'une affaire en instance devant ce membre. La chambre a souligné que si un membre veut être au-dessus de tout soupçon de partialité, il doit éviter ce type de situation à tout moment de la procédure. Nul ne peut être considéré comme indépendant vis-à-vis des deux parties s'il est employé par l'une d'elles. La chambre a jugé que le fait que le deuxième examinateur était employé par le cabinet de mandataires représentant l'intimé

constituait à la fois un vice majeur entachant la procédure de première instance, au titre de l'art. 10 RPCR 1980, et un vice substantiel de procédure au titre de la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1055/05**, la chambre de recours a estimé que le refus, par la division d'examen, d'inscrire au procès-verbal les déclarations faites par le représentant d'une partie lors de la procédure orale ne porte pas atteinte au droit d'être entendu ni ne fonde de soupçon de partialité.

Dans l'affaire **T 710/15**, la division d'opposition avait rejeté un nouvel argument au titre de l'art. 114(2) CBE, qui prévoit uniquement la non prise en compte des preuves ou des faits nouveaux. La chambre a retenu qu'une telle erreur de jugement ne prouvait pas la partialité du président ou de la division d'opposition.

Dans la décision **T 568/17**, la chambre a relevé que la notification de l'examinateur contenait plusieurs erreurs de jugement graves, mais que cela ne justifiait pas en soi un soupçon de partialité. En référence à la décision **G 1/05** (JO 2007, 362), la chambre a reconnu que la preuve de partialité effective n'était pas requise pour que le soupçon de partialité soit accueilli. En revanche, le soupçon de partialité doit être justifié sur une base objective pouvant être vérifiée par la chambre. Une simple allégation de "déclarations négatives" non spécifiques et non étayées ne suffit pas.

Dans l'affaire **T 2274/22**, la chambre a constaté que, par analogie avec l'art. 24(3) CBE, première phrase, la récusation d'une division d'opposition n'est pas seulement justifiée en cas de partialité avérée, mais peut aussi l'être en cas de soupçon de partialité, c'est-à-dire d'impression de partialité. Dans l'affaire en cause, ce n'est pas la seule présence (incontestablement accidentelle) d'un représentant lors du briefing de l'interprète qui justifiait le soupçon de partialité, mais le déroulement de la procédure orale lorsqu'elle a débuté : la division n'avait pas soulevé de sa propre initiative l'incident et n'avait pas participé activement à clarifier la situation, même après que l'opposant était intervenu pour signaler expressément qu'un vice de procédure avait éventuellement été commis. Elle s'était bornée à accepter la proposition de l'opposant tendant à ce qu'il présente un résumé écrit, mais n'en a pas examiné la teneur.

5. Soupçon de partialité à l'égard de membres des chambres de recours

5.1. Motifs de récusation au titre de l'article 24(1) CBE

5.1.1 Intervention antérieure d'un membre de chambre de recours en qualité de représentant de l'une des parties dans l'affaire en cause

Dans l'affaire **R 16/10**, la Grande Chambre de recours a retenu que la signification du texte anglais de l'art. 24(1) CBE considéré dans son ensemble, dans son contexte et compte tenu du texte dans les deux autres langues, était claire. Elle a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'art. 24(1) CBE englobait non seulement la situation spécifique où un des membres a représenté une partie dans l'affaire en cause, mais aussi la situation générale où un membre est antérieurement intervenu en qualité de représentant de cette

partie pour toute question. L'art. 24(1) CBE avait pour objet l'intervention dans l'affaire en question et non pas une représentation quelconque dans le passé (cf. également le chapitre V.B.4.1. "Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE").

5.1.2 Participation à la décision faisant l'objet du recours

Dans la décision **T 1028/96** (JO 2000, 475), la chambre a indiqué que dans le cadre d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, un membre de chambre de recours qui avait pris part à la décision de délivrer le brevet n'avait pas "pris part à la décision qui fait l'objet du recours" au sens de l'art. 24(1) CBE. Dans certaines circonstances particulières, les membres d'une chambre de recours siégeant dans le cadre d'une procédure de recours après opposition pouvaient toutefois être "soupçonnés de partialité" au sens de l'art. 24(3) CBE s'ils avaient pris part à la décision de délivrer le brevet en cause.

Dans la décision **J 15/04**, la chambre juridique a examiné s'il y avait lieu d'exclure de la procédure un membre d'une chambre qui a joué un rôle quelconque dans une affaire antérieure ayant un lien fonctionnel avec l'affaire en cours. Selon elle, si des membres d'une chambre de recours devaient être récusés au motif que cette chambre avait toujours tranché d'une manière identique la même question de droit, toute jurisprudence constante d'une chambre conduirait à l'exclusion de ses membres lorsque la même question de droit serait en cause. Le principe d'efficacité de la procédure constitue lui aussi un aspect essentiel au regard du droit à un procès équitable, et il prime toute allégation relative à un éventuel soupçon général de partialité qui ne serait pas fondé sur les faits spécifiques de l'affaire. De même, le droit à un procès équitable ne s'oppose pas, sur un plan général, à ce qu'un membre des chambres de recours de s'occuper du dossier d'une partie à plusieurs reprises, lorsqu'une chambre a renvoyé une affaire à la première instance et que la compétence pour le recours formé contre la décision suivante incombe à cette même chambre. La chambre juridique a considéré que toute interprétation plus large de l'expression "pris part à la décision qui fait l'objet du recours" au sens de l'art. 24(1) CBE devait se fonder sur la présence de faits spécifiques propres à l'affaire à trancher, suffisants pour soulever des doutes concrets et spécifiques quant à la capacité du membre de la chambre à connaître du recours dans un esprit objectif propre à une juridiction, et que de tels doutes ne pouvaient pas être déduits du simple constat formel qu'un membre de la chambre avait déjà été impliqué dans des procédures antérieures avec la même partie ou avait été appelé à trancher la même question juridique que dans l'affaire en cause. L'art. 24(1) CBE 1973 n'a pas pour objet d'établir la présomption selon laquelle le membre d'une chambre qui est déjà intervenu dans une affaire traitant des intérêts d'une partie spécifique peut être soupçonné de partialité dans toutes les affaires suivantes, mais il vise en revanche à exclure la possibilité que le membre en question prenne part au réexamen d'une décision dont il s'est occupé lui-même en tant que membre de l'instance qui a rendu cette décision. Dans l'affaire en cause (portant sur une demande divisionnaire), la demande de récusation pour partialité a été rejetée par la chambre juridique.

Dans la décision **T 1020/06** du 28 novembre 2008, la chambre a noté que le RPCR 2003 ou le plan de répartition des affaires ne comprenait pas de disposition permettant

d'empêcher un membre de participer à une procédure de recours en instance devant une chambre de recours technique si ce membre s'occupait déjà d'une question de droit ou d'une question de fait similaire dans une autre affaire en instance devant cette même chambre de recours technique ou devant une autre. Au contraire, l'art. 7 du plan de répartition des affaires dispose que lorsque des recours déposés devant la même chambre sont connexes, le président peut décider que la chambre statuera dans la même composition. Les objections de partialité élevées au titre de l'art. 24(3) CBE 1973 contre les membres initiaux de la chambre ont été en l'occurrence rejetées.

Dans la décision **T 1889/13** du 14 mars 2017, la chambre, faisant référence à la décision **J 15/04**, a indiqué que le simple désir qu'une chambre n'ait été confrontée à aucune question de fait ou de droit pertinente dans une affaire connexe ne saurait justifier une obligation de constituer des chambres de composition différente dans des affaires concernant des demandes divisionnaires et principales en l'absence de faits spécifiques suffisants pour soulever des doutes concrets quant à la capacité des membres de la chambre à instruire le recours selon une approche juridique objective. Des considérations pratiques et le cadre procédural donnent non seulement lieu à une disposition dans le plan de répartition des affaires qui encourage les compositions identiques dans les affaires étroitement liées, mais peuvent même rendre nécessaire la constitution de chambres dont la composition est partiellement ou entièrement identique dans les affaires susceptibles de soulever des questions étroitement liées. La chambre a en outre estimé que les affaires impliquant une procédure de délivrance et une procédure de recours sur opposition pour le même dossier devaient être clairement distinguées des affaires portant sur des demandes principales et divisionnaires. Les conflits et les limitations concernant ces premières affaires n'existent pas dans le cas de ces dernières.

5.2. Motifs d'abstention en vertu de l'article 24(2) CBE : tout autre motif

Dans la décision **G 1/05** (JO 2007, 362), la Grande Chambre de recours a déclaré, en se référant à l'article 28(2)a) du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme et aux règles de procédure civile nationales, qu'un lien de parenté étroit avec une partie était l'un des motifs classiques pour lesquels un juge est exclu de l'affaire concernée en vertu de la loi. La situation est généralement différente lorsqu'un lien de parenté ou tout autre lien étroit existe non pas avec la partie, mais avec le représentant de celle-ci. Si un membre d'une chambre de recours avance, dans sa déclaration d'abstention, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte car on peut supposer que le membre de la chambre qui soumet une telle déclaration sait mieux que quiconque s'il pourrait ou non être soupçonné de partialité (voir aussi **J 15/04**).

Dans l'affaire **J 15/04**, la chambre juridique a relevé que les déclarations d'abstention reposaient sur la situation où les deux membres concernés ne partageaient pas l'avis juridique du président quant à la présence d'un soupçon possible de partialité et sur la présomption que le requérant puisse donc douter de leur intégrité juridique. Elle a estimé qu'un désaccord entre les membres d'une chambre **ne fondait pas en soi un motif**

d'abstention ou de récusation en vertu de l'art. 24 CBE. Chaque membre d'une chambre assume la responsabilité de la décision même s'il a été mis en minorité par les autres.

Dans la décision **T 584/09** du 1er mars 2013, la chambre a constaté que le motif d'abstention avancé, à savoir le fait d'éviter toute apparence de partialité en raison de la nécessité de statuer une nouvelle fois sur les mêmes questions, pouvait constituer un "autre motif" au sens de l'art. 24(2) CBE (voir aussi **T 1627/09** du 14 septembre 2018).

Dans l'affaire **T 1656/17**, un membre technicien de la chambre suppléante a averti cette dernière dans une déclaration d'abstention qu'il estimait ne pas pouvoir participer à la procédure de recours, en raison de liens familiaux proches avec une personne qui était intervenue dans la procédure de première instance. La chambre suppléante a considéré que dans le cas d'espèce, le membre technicien concerné devait être remplacé. Il était du moins possible de soutenir qu'un membre de chambre qui possédait des liens familiaux avec une personne intervenue dans la procédure de première instance pourrait avoir un intérêt à valider les conclusions de cette procédure et, de ce fait, pourrait paraître partial.

5.3. Motifs de récusation au titre de l'article 24(3) CBE

5.3.1 Opinions provisoires exprimées

Dans l'affaire **T 241/98** du 22 mars 1999, la chambre de recours a fait observer que l'une des tâches les plus importantes incombant à une chambre est de se faire une opinion. L'envoi d'un avis préliminaire s'inscrit dans ce contexte et on ne saurait y voir la manifestation d'un parti pris (voir aussi **T 355/13**, **T 2175/15** du 23 juin 2023 et le chapitre III.J.6.2.3).

Dans la décision **T 355/13**, la chambre a considéré que l'envoi d'une opinion provisoire ne pouvait en soi être envisagé comme étant un motif suffisant de récusation pour soupçon de partialité. Dans l'affaire en cause, la chambre a considéré qu'il ressortait immédiatement de manière claire que l'annexe à la procédure était de toute évidence rédigée dans sa totalité comme un simple avis préliminaire, non contraignant, comme le montre non seulement le texte d'introduction "[les] remarques suivantes sont formulées sans préjudice de la décision finale de la chambre", mais également les expressions utilisées tout au long du texte. La chambre est parvenue à la conclusion que l'annexe à la citation dans l'affaire en cause ne pourrait pas venir à l'appui des allégations invoquées concernant la récusation pour soupçon de partialité.

Dans l'affaire **T 2440/16** du 17 mai 2022, la chambre a fait observer qu'une chambre n'est généralement pas tenue de fournir, lors de la procédure orale, des explications ou des justifications concernant l'avis provisoire ou la position retenue (décision intermédiaire rendue après discussion et délibération sur une question donnée) de la chambre. L'absence d'une telle justification ne peut donc pas, en règle générale, fonder un soupçon de partialité. Le maintien d'un avis provisoire après discussion des faits et de la situation juridique lors de la procédure orale et après délibération n'est pas non plus susceptible de fonder un soupçon de partialité. Toute procédure implique par nature la prise d'une

décision (intermédiaire) par la chambre après examen des faits et de la situation juridique, et ensuite délibéré sur ce point.

Dans la décision **T 2175/15** du 1 avril 2022 (décision intermédiaire), la chambre a fait observer que même des opinions simplement provisoires et non contraignantes pouvaient faire l'objet d'une demande de récusation (en l'occurrence, l'avis de convocation dans lequel la chambre exprimait, entre autres, des doutes quant à la recevabilité de la première demande de récusation). Le motif de récusation pour soupçon de partialité n'existe pas seulement lorsqu'une partie a été lésée par la décision de la chambre (voir aussi **T 49/15**, **T 1677/11**). Les avis préliminaires contenus dans les citations, qui se rapportent aux questions soulevées par une affaire, ne donnent pas lieu, en principe, à une récusation s'ils : ne favorisent pas une partie, par exemple en donnant des indications qui ne sont pas couvertes par l'art. 114(1) CBE ; sont factuels, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de remarques désobligeantes à l'égard d'une partie ou de son mandataire ; et ne constituent pas une application du droit si grossièrement erronée qu'elle permet de conclure à l'arbitraire. Dans l'affaire **T 2175/15** du 23 juin 2023, la chambre, dans sa composition modifiée, a toutefois fait remarquer, en ce qui concerne le troisième critère mentionné (application grossièrement erronée et donc arbitraire du droit), que ce sont toujours les circonstances concrètes du cas d'espèce qui doivent être déterminantes et qu'il convient toujours de déterminer si une telle application arbitraire du droit permet de craindre à juste titre qu'il s'agit précisément de l'expression d'un préjugé à l'égard d'une partie. Une application grossièrement erronée du droit peut être due à d'autres raisons qu'un préjugé à l'égard d'une partie, par exemple la simple conviction de la chambre de la justesse de l'opinion juridique effectivement grossièrement erronée. Il est donc concevable que des opinions juridiques grossièrement erronées aient des répercussions sur les deux parties dans la même procédure. Dans une telle configuration, il semble difficile de conclure à la partialité de la chambre à l'égard d'une partie.

L'objectivité de l'avis préliminaire a également été examinée et confirmée dans la décision **R 2/12** du 26 septembre 2012, dans laquelle la chambre a estimé que "... la notification ... en soi ne contient aucune affirmation audacieuse et n'a pas non plus été étayée en 'termes si directs, si extrêmes ou si tendancieux' qu'elle nuirait à la capacité du membre concerné de traiter la requête en instance avec un esprit ouvert et sans idées préconçues."

Voir également le présent chapitre III.J.6.2.3.

5.3.2 Partialité conduisant à la récusation

Les membres d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'un des motifs cités à l'art. 24(1) CBE, ou s'ils sont soupçonnés de partialité (art. 24(3) CBE). Pour les motifs de récusation au titre de l'art. 24(1) CBE, voir le chapitre III.J.5.1. Pour le critère de partialité "subjectif" et "objectif", voir le chapitre III.J.1.5.

Dans la décision **T 261/88** du 16 février 1993, la chambre a estimé qu'une partialité peut donner lieu à récusation si une personne appelée à prendre une décision vis-à-vis d'une partie à l'affaire fait preuve de parti pris. Elle est limitée aux situations dans lesquelles l'avis d'une personne appelée à prendre des décisions touchant le droit des parties (p. ex.

un juge) est influencé par son attitude envers l'une d'elles. À l'inverse, une telle personne ne serait pas récusée si elle penchait dans un certain sens ou si elle défendait un avis particulier sur une question (voir aussi **T 843/91**, JO 1994, 818 ; **T 1028/96**, JO 2000, 475).

Dans la décision **T 843/91** (JO 1994, 818), la chambre a souscrit à l'avis exprimé dans la décision **T 261/88** selon lequel une attitude partiale peut conduire à la récusation si la personne chargée de prendre une décision fait preuve de parti pris à l'encontre d'une partie. Plus précisément, une attitude partiale reviendrait, de l'avis de la présente chambre, à favoriser sciemment une partie en lui accordant des droits auxquels elle ne peut prétendre ou en ignorant délibérément les droits de la partie adverse (voir aussi **T 954/98** du 9 décembre 1999). La question de savoir si la récusation d'un membre d'une chambre au motif qu'il est soupçonné de partialité doit être justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce (voir **G 5/91**). Ainsi, quelle que soit leur gravité, les irrégularités, pratiques erronées ou vices de procédure ne peuvent être considérés comme justifiant une récusation pour cause de partialité s'ils ne découlent pas d'un tel parti pris ou d'une telle volonté délibérée (voir aussi **T 1257/14** du 5 février 2018, **T 2175/15** du 23 juin 2023).

Dans l'affaire **T 792/12**, le requérant a affirmé que la chambre ne voulait pas écouter ses arguments et semblait manquer d'impartialité, parce qu'elle l'avait interrompu à plusieurs reprises. La chambre a rejeté cette affirmation et s'est référée à l'art. 15(4) RPCR 2007, en vertu duquel le président de la chambre conduit la procédure orale et en garantit le déroulement équitable, régulier et efficace. Le président d'une chambre peut intervenir lorsqu'une partie expose ses moyens, afin de garantir le déroulement efficace de la procédure, et notamment pour éviter qu'une partie ne répète des arguments. De la même manière, le président d'une chambre, ou un membre de la chambre, peut interrompre une partie pour poser des questions qui sont, par exemple, considérées comme importantes pour parvenir à une décision.

Dans l'affaire **T 1493/20**, la chambre a déclaré qu'il résultait de la liste exhaustive des motifs de récusation figurant à l'art. 24(3) CBE qu'une demande de récusation ne pouvait pas être fondée sur n'importe quel motif, même si les faits invoqués concernant les membres de la chambre pouvaient être considérés, au moins subjectivement, comme préjudiciables à la cause d'une partie. Le requérant avait demandé la récusation de la chambre pour cause de partialité en raison d'un prétendu manque de connaissances techniques. La chambre a estimé que la requête du requérant était irrecevable, étant donné qu'une récusation fondée sur un manque de connaissances techniques n'était pas un motif de récusation recevable en vertu de l'art. 24(3) CBE. Elle a souligné que ni la CBE ni le RPCR ne prévoient comme motif de récusation l'incompétence technique d'une chambre dans un domaine technique qui lui est attribué conformément au plan de répartition. Elle a également fait référence à cet égard à l'art. 117(1)e) et à la règle 121 CBE.

5.3.3 Demandes de récusation déposées tardivement au titre de l'art. 24(3) CBE

Dans la décision **R 2/14** du 17 février 2015, la Grande Chambre de recours a estimé qu'en cas de récusation d'un membre pour soupçon de partialité au sens de l'art. 24(3) CBE, le mémoire exposant les motifs de la récusation doit contenir l'exposé complet des moyens invoqués par la partie en ce qui concerne les circonstances factuelles et/ou juridiques ayant donné lieu au soupçon de partialité. La partie peut étayer ses conclusions initiales dans le courant de la procédure. Cependant, étant donné que le cadre factuel (et juridique) primaire doit être fixé dans le mémoire initial de la partie, tout moyen produit ultérieurement doit s'inscrire dans ce cadre. Le fait de soumettre de nouveaux faits et/ou de nouvelles considérations juridiques ou de s'écarter d'une autre manière de ceux déjà soumis soulèverait de nouvelles questions qui n'entrent pas dans le cadre de la récusation définie à l'origine. Dans son sommaire, la Grande Chambre de recours a estimé que le cadre factuel d'une récusation en vertu de l'art. 24(3) CBE est défini dans le mémoire exposant les motifs de cette récusation, à l'origine de la procédure visée à l'art. 24(4) CBE. Mis à part le développement ultérieur de ladite récusation à l'aide de faits, preuves et arguments, l'objet de la procédure ne peut en règle générale être étendu ou modifié, que ce soit par de nouveaux faits ou par une nouvelle demande de récusation. Aussi la Grande Chambre de recours n'a-t-elle pas admis les moyens par lesquels le requérant se référait à une nouvelle catégorie de récusation (partialité personnelle ou "subjective", par opposition à une partialité structurelle ou "objective").

5.3.4 Décisions procédurales rendues par une instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et faisant grief à une partie

Dans la décision **T 954/98** du 9 décembre 1999, la chambre a considéré, en se référant à la décision **T 843/91** (JO 1994, 818), que le seul fait que pendant la procédure, des mesures susceptibles de désavantager une partie ont été prises dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, ne suffit pas à justifier la récusation, même si la partie concernée voit dans les mesures prises l'expression d'un préjugé à son encontre.

Selon l'affaire **T 190/03** (JO 2006, 502 ; voir aussi **T 283/03**, **T 572/03** du 18 mars 2005 et **T 985/01** du 18 mars 2005), le refus d'admettre des revendications modifiées, indépendamment du fait que la chambre ait ou non correctement fait usage de ses compétences ou de son pouvoir d'appréciation, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié dans le cadre du test objectif.

Dans l'affaire **T 2175/15** du 11 juin 2024, la chambre a fait observer qu'il relevait du pouvoir discrétionnaire (en principe non susceptible de réexamen) d'un président de chambre de reporter une procédure orale, même en l'absence de nécessité juridique, afin de garantir "le déroulement équitable, régulier et efficace" de la procédure orale (voir art. 15(4) RPCR). Même si la chambre, dans sa composition d'origine, avait effectivement admis la requête subsidiaire en application de l'art. 13(3) RPCR 2007 et reporté la procédure orale (ce dont la chambre appelée à statuer dans l'affaire en cause n'est pas convaincue), il n'y avait pas d'indices suffisants d'un comportement arbitraire des membres de la chambre concernés, susceptibles de justifier un soupçon objectif de partialité. Il peut y avoir un indice de comportement arbitraire lorsqu'une chambre applique

le droit d'une manière contraire au texte de la disposition concernée, sans l'expliquer de manière suffisamment compréhensible, pour ainsi dire "sur un mouvement d'humeur ". Or, tel n'était pas le cas en l'occurrence.

5.4. Avis du membre intéressé

Conformément à l'art. 3(2) RPCR (voir aussi art. 3(2) RPCR 2007 et, pour la Grande Chambre de recours, l'art. 4(2) RPGCR), le membre intéressé doit être invité à donner un avis sur le motif d'abstention ou de récusation allégué (en ce qui concerne le champ d'application de l'art. 3(2) RPCR 2003 et de l'art. 4(2) RPGCR, voir la décision **T 985/01** du 18 mars 2005).

Dans l'affaire **T 1938/09** du 2 octobre 2014, le requérant a renvoyé à l'affaire **R 19/12** du 25 avril 2014 et a récusé le président de la chambre au motif que ce dernier pouvait être amené à assurer la suppléance du Vice-Président de la DG 3 de l'OEB (VP3). Le président de la chambre n'avait pas précisé s'il avait effectivement assuré cette suppléance, bien que le requérant ait demandé cette information. Reconnaissant qu'il pouvait y avoir des cas où une chambre ne serait pas en mesure de statuer sur une récusation sans avoir reçu du membre récusé les informations nécessaires, la chambre a estimé qu'en l'occurrence, il était sans importance, eu égard à la question de l'impartialité, de savoir si le président avait assuré la suppléance du VP3. La demande de récusation pour partialité a donc été rejetée. Il n'aurait été nécessaire de fournir les détails requis que si la chambre, dans sa formation à l'époque, avait estimé qu'ils étaient pertinents pour la décision à prendre.

Dans l'affaire **T 2440/16** du 17 mai 2022, la chambre a constaté que l'hypothèse de l'intimé, selon laquelle le contenu des avis émis dans le cas d'espèce était de nature à susciter un soupçon de partialité, reposait sur une interprétation manifestement erronée du sens et de l'objectif de l'avis d'un membre récusé. Les conditions formelles ou les limites relatives au contenu d'un avis donné au titre de l'art. 3(2) RPCR ne sont pas règlementées (cf. **T 190/03**, JO 2006, 502). Il est également inexact qu'un membre récusé doit toujours émettre un avis. L'affirmation générale selon laquelle un membre récusé doit prendre position sur tous les faits internes et externes présentés dans la demande de récusation n'est donc pas de nature à fonder un soupçon de partialité et est donc irrecevable.

6. Membres de la Grande Chambre de recours soupçonnés de partialité

6.1. Procédure de saisine au titre de l'article 112 CBE

6.1.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours

Dans l'affaire **G 1/05** (JO 2007, 362), un membre de la Grande Chambre de recours a été récusé au motif qu'il avait été président d'une chambre de recours technique ayant rendu précédemment une décision liée à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours. La Grande Chambre de recours a constaté que lorsque les dispositions

pertinentes (art. 1(2) RPGCR et art. 2(3) du plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours) ne s'opposent pas à ce qu'un membre de la Grande Chambre de recours ayant déjà traité de la question en tant que membre d'une chambre de recours participe à une procédure, ledit membre ne saurait être récusé pour partialité sur la base de ce seul motif (voir aussi **G 2/08** du 15 juin 2009 et **R 12/09** du 3 décembre 2009). Au contraire, s'il n'existe pas de circonstances particulières jetant le doute sur la capacité d'un membre à apprécier ultérieurement les arguments d'une partie avec impartialité, un membre de la Grande Chambre de recours ne saurait éveiller de soupçon de partialité objectivement justifié, c'est-à-dire raisonnable. De plus, s'il fallait exclure l'ensemble de ses membres qui ont déjà pris part à une décision prenant position sur une question de droit soumise par la suite à la Grande Chambre de recours, il pourrait s'avérer impossible de trouver le nombre requis de membres de la Grande Chambre de recours pour qu'une procédure puisse être conduite. La Grande Chambre de recours a constaté que la situation pourrait être envisagée autrement si l'avis exprimé faisait apparaître des insuffisances telles qu'il y aurait lieu de penser qu'elles résultent d'une opinion préconçue. La situation aurait également été différente si un membre devant participer au règlement d'une question s'était prononcé sur cette question dans des termes si directs, si tranchés ou si catégoriques – que ce fût au cours de la procédure ou bien en dehors de celle-ci – qu'il serait permis de douter de sa capacité à apprécier les arguments des parties sans préjugés ni opinions préconçues, et à porter un jugement objectif sur les questions examinées par lui.

Dans la décision intermédiaire **R 4/24** du 19 août 2024, la Grande Chambre de recours a fait observer que dans le cadre d'une saisine au titre de l'art. 112 CBE, la Grande Chambre de recours répond aux questions de droit, tandis que l'application du droit aux faits de la cause relève de la compétence exclusive de la chambre de recours appelée à statuer sur le recours. Par conséquent, selon la Grande Chambre de recours, le président dans la procédure de révision en question n'était pas exclu de cette procédure de révision du seul fait qu'il avait aussi assuré la présidence de la Grande Chambre de recours dans **G 2/21** (JO 2023, A85), laquelle avait alors été appliquée dans la décision **T 116/18** du 28 juillet 2023 (objet de la requête en révision). Ce président n'avait pas participé à la décision à laquelle se rapportait la requête en révision et pouvait donc participer en tant que président à la procédure de révision en question, en application de l'art. 2(6), deuxième phrase, RPGCR. La Grande Chambre de recours a reconnu que la décision **G 2/21** était contraignante pour la décision contestée, mais a fait observer qu'une décision rendue par la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112 CBE est distincte de la décision définitive de la chambre à l'origine de la saisine qui y fait suite. En outre, elle ne voyait aucune autre raison, visée ou non à l'art. 24(1) CBE, d'exclure ce président de la procedure de revision en question.

6.1.2 Participation, à un stade antérieur, à la préparation de la législation

Dans la décision **G 1/21** du 17 mai 2021, le Président de la Grande Chambre de recours et les membres X et Y dans la formation déterminée par le Président pour se prononcer sur la saisine **G 1/21** ont été récusés pour soupçon de partialité (art. 24(3) CBE) en raison de l'intervention du Président, en sa qualité de Président des chambres de recours, dans la préparation et l'adoption de l'art. 15bis RPCR, qui traitait du même sujet que la saisine.

Un autre membre de la chambre dans la formation déterminée par le président pour traiter l'affaire **G 1/21** (Z) a demandé à la Grande Chambre de recours composée selon l'art. 24(4) CBE de se prononcer sur la poursuite de sa participation à la saisine **G 1/21** au motif qu'il avait également participé à la préparation de l'art. 15bis RPCR.

La Grande Chambre de recours a expliqué que le fait qu'un juge ait exprimé un avis sur une question juridique à trancher dans une affaire n'était ni en soi ni dans tous les cas un motif de soupçon de partialité (voir **G 3/08** et **G 2/08**). Cependant, la question ne portait pas tant sur l'expression d'un avis sur une question juridique que sur le fait que le Président de la Grande Chambre de recours, en sa qualité de Président des chambres de recours, avait procédé à des actes législatifs et managériaux en s'appuyant sur l'avis que les procédures orales par visioconférence sans le consentement de toutes les parties étaient compatibles avec l'art. 116 CBE (base de la question de saisine). La Grande Chambre de recours a conclu que la crainte que le Président puisse avoir un préjugé en faveur d'une réponse affirmative à la question soumise afin d'éviter que ses propres actes ne s'avèrent contraires à l'art. 116 CBE était donc objectivement justifiée. Il était intervenu dans toutes les étapes de la préparation de la législation, qui était au moins indirectement à l'étude dans l'affaire **G 1/21** ; sa participation avait été directe et décisive ; il avait pris l'initiative de la proposition, l'avait présentée aux organes compétents en vue de son adoption ; il avait orienté la pratique des chambres de recours dans ce sens et avait communiqué cette pratique au public. Le raisonnement de la CourEDH dans l'affaire McGonnell c. Royaume-Uni (8 février 2000 - 28488/95), selon lequel une implication directe dans l'adoption d'une législation pouvait suffire à faire planer des doutes sur la partialité, semblait donc s'appliquer a fortiori à la présente affaire.

La Grande Chambre de recours n'a pas été convaincue par les arguments à l'encontre de X et de Y, tous deux membres du Praesidium des chambres de recours. Elle a relevé que les propositions de modification du RPCR avaient été discutées lors d'une réunion du Praesidium, mais qu'il ne semblait pas qu'un vote ait été organisé en vue d'émettre un avis positif ou négatif. Leur rôle dans un organisme consultatif ne pouvait pas être considéré comme une implication directe dans l'adoption de la législation comme c'était le cas du président. Z avait participé à la rédaction d'une proposition pour l'art. 15bis RPCR, mais, contrairement au président, n'avait pas joué de rôle formel dans le processus décisionnel aboutissant à l'adoption de cette disposition. En revanche, la Grande Chambre de recours a considéré qu'il pouvait exister dans la perception du public une inquiétude objectivement justifiée que Z, tout comme le président, puisse avoir un préjugé le poussant à répondre par l'affirmative à la question posée, parce qu'une réponse négative impliquerait qu'il avait activement participé à la préparation d'une proposition incompatible avec l'art. 116 CBE. La Grande Chambre de recours a donc décidé que le président et Z devaient être remplacés. Elle a rejeté la demande de récusation au titre de l'art. 24(3) CBE à l'encontre de X et de Y.

6.1.3 Avis émis, à un stade antérieur, sur les questions juridiques à trancher

Dans la décision **G 3/08** du 16 octobre 2009, la Grande Chambre de recours a constaté que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, de la Grande Chambre de recours ainsi que des juridictions nationales des États membres, il n'est pas

possible de conclure à l'existence de doutes quant à l'impartialité d'un membre d'une chambre au simple motif que celui-ci (dans l'affaire en cause un membre de la Grande Chambre de recours) avait émis précédemment un avis sur la question de droit à trancher, soit dans une décision antérieure ou dans des travaux publiés, soit dans l'exercice de fonctions occupées auparavant à l'OEB ou en tant qu'expert pour des institutions politiques externes.

6.2. Procédure de révision au titre de l'article 112bis CBE

Ce chapitre examine la question de la récusation, pour partialité, de membres de la Grande Chambre de recours proprement dits, dans le cadre d'une procédure de révision. S'agissant des décisions de la Grande Chambre de recours sur des violations alléguées de l'art. 24 CBE pendant la procédure de recours, voir le chapitre V.B.4.1. "Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'art. 24 CBE". En ce qui concerne le remplacement de membres des chambres après qu'il a été fait droit à une requête en révision, voir le chapitre V.B.3.14.2 "Remplacement de membres des chambres de recours".

6.2.1 Participation, à un stade antérieur, à des affaires en tant que membre d'une chambre de recours

Dans l'affaire **R 12/09** du 3 décembre 2009 (voir aussi **R 2/14** du 17 février 2015), le requérant a demandé la récusation des membres de la Grande Chambre de recours au motif que selon lui, ils auraient nécessairement un intérêt personnel en raison de leur qualité de membres de chambres de recours techniques voire de la chambre juridique. Le législateur a décidé en connaissance de cause de confier l'examen des requêtes en révision à la Grande Chambre de recours, qui était déjà en place à l'époque et composée de membres nommés, sachant parfaitement que la majorité de ces membres étaient également des membres qualifiés des chambres de recours techniques ou de la chambre juridique. L'intention du législateur était manifestement d'impliquer ces membres dans la procédure au titre de l'art. 112bis CBE. Selon la Chambre, le législateur a clairement signalé qu'il ne voulait pas que la double fonction de ces membres puisse à elle seule justifier leur exclusion ou leur récusation dans l'exécution de cette tâche. La requête a donc été rejetée pour irrecevabilité.

6.2.2 Récusation au sens de l'article 24(3) CBE au titre de l'article 112bis(2)a) CBE

Dans l'affaire **R 17/09**, le demandeur avait déposé une demande de récusation en vertu des art. 112bis(2)a) et 24(3) CBE sur la base d'un soupçon que les actions et les décisions de la chambre puissent être liées aux intérêts de multinationales opposées à la demande de brevet du demandeur. Le seul élément de preuve avancé pour un tel lien était l'utilisation par la chambre de l'expression "l'homme de la rue" (man in the street) du demandeur. La Grande Chambre de recours a estimé qu'en anglais, ce terme n'avait aucune connotation péjorative et désignait dans la langue courante le citoyen moyen. Elle ne voyait aucun fondement dans l'allégation selon laquelle les membres de la chambre étaient influencés dans leur décision par un quelconque préjugé à l'égard du requérant.

Dans l'affaire **T 49/15**, l'intimé 4 avait fait valoir que, pour l'appréciation au titre de l'art. 112bis(2)a) CBE, les motifs de récusation prévus à l'art. 24(3) CBE, et donc également le soupçon de partialité, étaient pertinents, car la Grande Chambre de recours les avait pris en compte dans sa décision **R 17/09**. La chambre a expliqué que l'intimé 4 avait fait abstraction du fait que la Grande Chambre de recours avait décidé, dans cette affaire, de rejeter la requête en révision comme manifestement infondée sur le fondement de l'art. 112bis(2)a) CBE. Le fait qu'elle ait alors choisi de se pencher sur le bien-fondé de la demande de récusation au titre de l'art. 24(3) CBE ne signifie pas que la référence à l'art. 24(1) CBE figurant à l'art. 112bis(2)a) CBE puisse également être interprétée comme une référence à l'art. 24(3) CBE.

Dans la décision faisant l'objet de la révision dans l'affaire **R 3/16**, le requérant avait fait valoir qu'une fois qu'une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE était soulevée, le ou les membres récusés ne pouvaient pas prendre part à la décision, qu'il fût question de la recevabilité ou du bien-fondé de la récusation. La Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 112bis(2)a) CBE prévoyait la situation dans laquelle un membre de la chambre a pris part à la décision malgré son exclusion décidée au titre de l'art. 24(4) CBE ou en violation de l'art. 24(1) CBE. L'affaire en question ne portait sur aucun de ces deux motifs étant donné que les membres n'avaient pas été exclus et qu'aucun intérêt personnel n'avait été allégué. Par conséquent, par une simple application des principes élaborés par la jurisprudence établie de la Grande Chambre de recours eu égard à l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours a retenu que si la prétendue irrégularité de la composition de la chambre n'était pas la conséquence d'une violation du droit d'être entendu ou d'une omission d'une requête, ce motif (une récusation fondée sur l'art. 24(3) CBE) se trouvait hors du cadre de la révision, étant donné, entre autres, qu'il ne figure pas dans la liste des motifs prévus à l'art 112bis CBE.

6.2.3 Expression d'avis préliminaires

Dans l'affaire **R 2/12** du 26 septembre 2012, l'objection pour soupçon de partialité s'appuyait exclusivement sur la notification informant l'auteur de la requête en révision de l'avis provisoire de la Grande Chambre de recours sur la requête. Selon la Grande Chambre de recours, si un membre d'une chambre pouvait être "exclu" au motif qu'il n'a pas opiné en faveur d'une partie en particulier dès le début de la procédure, cela ne permettrait pas une appréciation objective de l'affaire et serait contraire au principe de l'équité de la procédure dans les procédures inter partes. Voir aussi le présent chapitre, III.J.5.3.1.

6.2.4 Soupçon de partialité à l'égard du président de la Grande Chambre de recours qui était en même temps Vice-Président de la Direction générale 3 (VP3)

Auparavant, les chambres de recours étaient intégrées, avec leurs services administratifs, dans la structure organisationnelle de l'OEB en tant que DG 3 dirigée par un Vice-Président (VP3). S'agissant de la jurisprudence relative à la précédente structure des chambres de recours, en particulier **R 19/12** du 25 avril 2014, **R 2/14** du 17 février 2015 et **R 8/13** du 20 mars 2015, voir la JCR, 9e éd. 2019, III.J.6.2.3.

Cependant, depuis la réforme structurelle mise en œuvre en 2016 (cf. rapport annuel 2016 de l'OEB), les chambres de recours sont organisées en tant qu'unité séparée, laquelle est dirigée par le Président des chambres de recours (cf. publication supplémentaire 1, JO 2017). Le Président des chambres de recours assume également les fonctions de Président de la Grande Chambre de recours. Pour plus d'informations sur la structure actuelle des chambres de recours, voir le chapitre VII.1.1.

7. Restrictions légales applicables aux anciens membres des chambres de recours

Conformément à l'art. 20bis(2) du statut des fonctionnaires et des autres agents de l'OEB (version de janvier 2025), le membre des chambres de recours ou l'ancien membre des chambres de recours qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions, est tenu de le déclarer au Conseil d'administration. Si cette activité a un lien avec l'activité exercée par l'intéressé durant ses trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec l'intégrité du système de recours de l'OEB, le Conseil d'administration peut, eu égard à l'intérêt du membre des chambres de recours ou de l'ancien membre des chambres de recours ainsi qu'aux intérêts du système de recours de l'OEB, soit interdire à l'intéressé l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'il juge appropriée.

Dans la décision **G 2/94** (JO 1996, 401), la Grande Chambre de recours a constaté qu'il existe un conflit potentiel entre le souhait, certes légitime, d'anciens membres des chambres désireux de mettre leurs compétences spéciales à profit pour l'exercice d'activités ultérieures en effectuant un exposé oral dans le cadre de procédures devant l'OEB, et la nécessité d'éviter tout soupçon quant à la partialité de ces procédures. L'intérêt que porte le public au déroulement en bonne et due forme des procédures devant l'OEB doit donc l'emporter sur l'intérêt personnel d'anciens membres des chambres de recours qui souhaitent effectuer un exposé oral au nom de parties à la procédure. La Grande Chambre de recours a conclu qu'en l'absence de législation spécifique, le moment, à compter de la cessation des fonctions d'un ancien membre d'une chambre de recours, à partir duquel celui-ci est autorisé à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure devant les chambres de recours est laissé à l'appréciation de ces dernières. La Grande Chambre de recours a retenu que trois années devraient normalement s'écouler avant que l'ancien membre soit autorisé à effectuer un exposé oral en qualité d'assistant. Voir aussi le chapitre III.V.5.3. "Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours".

Dans la décision **T 585/06**, la chambre a constaté qu'à l'époque où l'ancien membre des chambres de recours a assisté à la procédure orale devant la division d'opposition, il n'était plus agent de l'OEB. En vertu du principe fondamental de la liberté d'exercer une profession, rien ne l'empêchait, de manière générale, de travailler en tant que consultant dans le domaine du droit des brevets. Il n'avait pas agi en qualité de mandataire agréé et il ne s'est pas adressé à la division d'opposition. Cela constituait une différence importante avec les faits de la décision **G 2/94**, dans laquelle un ancien membre des chambres de recours avait présenté ses arguments devant d'anciens collègues. Dans la présente affaire, cet ancien membre s'est contenté de chuchoter des suggestions au mandataire agréé, qui était tout à fait libre de les accepter ou non, mais il n'est pas intervenu de sa

propre initiative. Le mandataire du requérant a accepté au début de la procédure orale que cet ancien membre soit présent aux côtés du mandataire de l'intimé et l'assiste. La demande de remboursement de la taxe de recours a dès lors été rejetée.

K. Aspects formels des décisions de l'OEB

1. Composition des organes compétents de première instance 1284
1.1. Considérations générales sur la modification de la composition des organes compétents de première instance 1284
1.2. Division d'examen 1285
1.3. Division d'opposition 1286
1.3.1 Adjonction d'un membre juriste à la division d'opposition 1286
1.3.2 Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition 1287
1.3.3 Composition de la division d'opposition contraire à l'article 19(2) CBE 1287
1.3.4 Renvoi de l'affaire après violation de l'article 19(2) CBE 1288
2. Date de la décision 1289
2.1. Prise d'effet des décisions 1289
2.2. Fin du processus interne de prise de décision 1289
2.3. Date à laquelle le brevet européen prend effet et compétence lorsqu'aucune procédure n'est plus en instance 1290
3. Forme des décisions 1290
3.1. Quand y a-t-il une décision au sens de la règle 111 CBE ? 1290
3.1.1 Existence de deux décisions 1291
3.1.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites 1292
3.2. Indication des voies de recours au titre de la règle 111(2) CBE 1293
3.3. Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE 1293
3.3.1 Décisions nécessitant une signature 1293
3.3.2 Exemples de signatures non valables ou de défaut de signature 1294
a) Décision prononcée au cours d'une procédure orale 1294
b) Décision non prononcée au cours d'une procédure orale 1295
c) Signature du directeur à la place de celle de l'examinateur 1295
3.3.3 Exemples de signatures valables 1295
a) Notifications produites à l'aide d'un ordinateur 1295
b) Décès d'un examinateur entre la procédure orale et la décision écrite 1296
c) Décision au cours de la procédure écrite 1296
d) Signature illisible 1296
e) Projets de décisions 1296
3.4. Motifs d'une décision 1297
3.4.1 Objectif de l'obligation de motiver les décisions 1297
3.4.2 Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération 1297
3.4.3 Le principe de la motivation suffisante 1299
3.4.4 Motivation incomplète 1301
a) Motifs incomplets et suffisants au sens de la règle 111(2) CBE? 1301
b) Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE 1302
c) Absence de motivation de la décision 1305
3.4.5 Cas particuliers 1308
a) Renvois à des notifications 1308

b) Renvoi à une décision de chambre de recours ou à la jurisprudence 1308
c) Appréciation de l'activité inventive sans tenir compte de l'état de la technique 1308
d) Décision identique après un renvoi aux fins de poursuite de la procédure 1309
e) Traitement de questions allant au-delà de la décision 1309
3.5. Décisions en l'état du dossier 1309
3.5.1 Demande d'une décision "en l'état du dossier" 1309
3.5.2 Pas de droit à une décision via le formulaire OEB 2061 1310
3.5.3 Pas de renonciation au droit à une décision motivée 1310
3.5.4 Motivation d'une décision via le formulaire OEB 2061 1310
a) Conditions 1310
b) Renvoi à plusieurs notifications 1312
3.5.5 Documents constitutifs de "l'état du dossier" 1313
4. Perte de droit selon la règle 112(1) CBE 1313
4.1. Finalité de la notification de la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE 1314
4.2. Forme de la notification relative à la perte d'un droit selon la règle 112(1) CBE 1314
4.3. Demande de décision selon la règle 112(2) CBE à la suite d'une notification 1314
4.4. Compétence pour prendre une décision en vertu de la règle 112(2) CBE 1315
4.5. Droit d'obtenir une décision au titre de la règle 112(2) CBE 1315
5. Signification de la décision au titre de la règle 111(1) CBE 1315

1. Composition des organes compétents de première instance

L'art. 18(2) CBE et l'art. 19(2) CBE régissent la composition de la division d'examen (cf. le présent chapitre, III.K.1.2.) et de la division d'opposition (cf. le présent chapitre, III.K.1.3.). Tant la division d'examen que la division d'opposition peuvent, si elles l'estiment nécessaire, faire appel à un membre juriste. Des considérations générales sur la modification de la composition des organes compétents de première instance sont traitées au présent chapitre, III.K.1.1.

1.1. Considérations générales sur la modification de la composition des organes compétents de première instance

Dans l'affaire **T 390/86** (JO 1989, 30), la chambre a affirmé qu'une décision prononcée lors de la procédure orale doit être formulée par écrit au nom des membres désignés pour la procédure, et que la décision doit reproduire leur avis. L'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut être signé que par les membres de l'instance ayant participé à cette procédure. Il en va de même si entre le moment où la décision a été prononcée à l'audience et celui où elle est formulée par écrit, se sont déroulées les étapes d'une procédure telle que prévue à la règle 58(4) CBE 1973. Lorsque la décision formulée par écrit est signée par d'autres personnes que celles qui composaient la division d'opposition au cours de la procédure orale, la décision n'est pas

valable. Dans l'affaire **T 2020/20**, la chambre a précisé qu'il était indifférent, au regard de la conclusion relative à un vice substantiel de procédure, que la division d'examen dans son ancienne composition n'ait pas prononcé sa décision lors de la procédure orale (cf. également **T 862/98**).

Dans l'affaire **T 1652/08**, la chambre a constaté qu'un changement de composition de la division d'opposition **avant** la procédure orale ne constitue pas en soi une violation du droit des parties à être entendues (cf. également **T 2365/11**, **T 2344/16** et **T 1090/18**). De même, dans la décision **T 160/09**, la chambre a estimé que la décision **T 390/86** n'interdisait pas le changement de composition. Rien ne s'oppose à une modification de la composition d'une division d'examen, et l'OEB n'est pas tenu de suivre une procédure particulière à ce titre. Dans l'affaire **T 1207/09** la chambre a suivi cette interprétation de la décision **T 390/86** et a affirmé que rien ne ressort de la décision **T 390/86** qui indiquerait que la composition initiale de la division d'examen ne peut pas être modifiée pendant la procédure jusqu'à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2348/19**, la chambre a considéré que si un membre de l'instance du premier degré ayant participé à la procédure orale devant cette instance a un empêchement au moment où la décision motivée doit être rendue, par exemple en cas de décès ou de maladie de longue durée, l'un des autres membres peut signer au nom du membre empêché. Cependant, dans une telle situation, la raison pour laquelle un membre signe au nom d'un autre doit être expliquée par écrit. En l'absence d'une telle explication, la violation de la règle 113(1) CBE constitue un vice substantiel de procédure. Voir également la décision **T 243/87** au présent chapitre, III.K.1.3.2.

1.2. Division d'examen

L'art. 18(2) CBE dispose qu'une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste.

Dans l'affaire **T 714/92**, la chambre a estimé qu'il fallait considérer comme un vice substantiel de procédure le fait que la division d'examen rende une décision à une date à laquelle elle n'existait plus dans la composition indiquée, sans avoir pris soin de s'assurer qu'il ressorte de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique que le membre ayant quitté la division d'examen avait approuvé le texte de la décision avant son départ. La décision attaquée a ainsi été rapportée comme nulle ab initio et sans effets juridiques.

Dans l'affaire **T 2020/20**, la division d'examen avait changé de composition entre la procédure orale et la signature de la décision attaquée. La chambre a conclu que la division d'examen, dans la composition qui avait rendu la décision attaquée, avait commis un vice substantiel de procédure en ne proposant pas au requérant la tenue d'une nouvelle procédure orale. La décision attaquée a été annulée au motif qu'elle était nulle ab initio et sans effets juridiques.

Dans l'affaire **T 160/09**, la chambre a jugé admissible que le deuxième examinateur présent à la procédure orale ne soit pas le même que celui ayant signé la citation. La

situation était tout à fait différente dans l'affaire **T 390/86** (cf. le présent chapitre, III.K.1.3.2), où la décision écrite n'avait pas été signée par les membres de la division d'opposition qui avaient prononcé la décision au cours de la procédure orale. Il n'est pas interdit de modifier la composition d'une division et l'OEB n'est pas tenu de suivre une procédure particulière à ce titre.

1.3. Division d'opposition

L'art. 19(2) CBE dispose qu'une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence de la division d'opposition.

1.3.1 Adjonction d'un membre juriste à la division d'opposition

Selon l'art. 19(2), cinquième phrase, CBE, la division d'opposition peut faire appel à un examinateur juriste lorsqu'elle le juge nécessaire.

Dans la décision **T 990/06**, la chambre a indiqué que la composition de la division d'opposition doit être connue et pouvoir être vérifiée à chaque stade essentiel de la procédure d'opposition, afin de respecter les dispositions de l'art. 19(2) CBE 1973 et afin que l'impartialité des membres de la division puisse être vérifiée par les parties conformément à la décision **G 5/91** (JO 1992, 617). La régularité de la composition de la division d'opposition revêt une importance primordiale pour la procédure d'opposition. S'il y a des raisons de douter de la régularité de la composition, c'est aussi la régularité de la décision qui peut être mise en doute. En l'espèce, il y avait des incohérences entre les documents signifiés aux parties et une instruction interne. Le dossier ne contenait aucune indication sur une extension puis une réduction de la composition qui auraient effectivement eu lieu. Il était de ce fait impossible à la chambre de vérifier si la décision prononcée lors de la procédure orale avait été prise par la division d'opposition dans une composition valable, ou plutôt si la décision motivée par écrit émanait de la division dans la même composition. La procédure visant à compléter la division d'opposition par un membre juriste, ou son retrait, doivent aussi pouvoir être vérifiés conformément à l'art. 19(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1254/11**, la chambre a estimé qu'une division d'opposition élargie à quatre membres conformément à l'art. 19(2) CBE 1973 peut en principe être à nouveau ramenée à trois membres. Il appartient aux quatre personnes composant la division de décider de la réduction du nombre de membres. Sur ce point, la chambre suit la décision **T 990/06**. En statuant sur la réduction, la division d'opposition composée de quatre membres doit exercer de manière appropriée son pouvoir d'appréciation. La chambre a considéré pour les besoins de l'argumentation que le fait qu'aucune décision visant à élargir ou à réduire la composition de la division d'opposition ne soit mentionnée dans le dossier ouvert à l'inspection publique et le fait que l'on ne trouve trace de la désignation du nouveau président de la division que dans le registre interne de l'OEB constituaient des vices substantiels de la procédure devant la division d'opposition. Toutefois, contrairement à

l'affaire **T 990/06**, il était possible de déduire du dossier que la composition de la division d'opposition avait été dûment élargie, puis dûment réduite à un stade ultérieur de la procédure.

Dans l'affaire **T 1088/11**, la chambre a jugé qu'en principe, une division d'opposition peut annuler une décision d'élargissement de sa composition en vertu de l'art. 19(2) CBE. Cependant, lorsqu'une division d'opposition a été élargie, mais que l'affaire est néanmoins tranchée dans une composition de trois membres, le dossier public doit contenir la preuve manifeste qu'une décision d'annulation de l'élargissement a été prise par la division d'opposition dans une composition de quatre membres avant la décision définitive.

1.3.2 Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 390/86** (JO 1989, 30), les trois membres de la division d'opposition avaient été remplacés entre la décision prononcée au cours de la procédure orale et la décision formulée par écrit. La chambre a estimé qu'il est obligatoire qu'une décision soit pour le moins rédigée au nom des membres désignés afin de statuer dans la procédure, en reproduisant leur point de vue, et qu'elle soit signée en conséquence (cf. également **T 243/87**, **T 960/94** et **T 2076/11**).

Dans la décision **T 243/87**, la chambre a développé les principes posés dans la décision antérieure **T 390/86**. En l'espèce, **un** des membres de la division d'opposition avait été remplacé après la procédure orale ; dès lors qu'un seul membre a été remplacé après la procédure orale, il n'existe plus de garantie que la décision motivée écrite ultérieurement reflète correctement le point de vue des trois membres ayant participé à la procédure orale. La situation est assez différente lorsque l'un des membres désignés est empêché (par exemple en raison d'une maladie) : dans ce cas, l'un des membres peut signer la décision au nom du membre empêché, après s'être assuré que la décision motivée formulée par écrit représente le point de vue de tous les membres ayant participé à la procédure orale. Cette approche a été retenue dans d'autres affaires où un seul membre de la division d'opposition avait changé entre la décision prononcée au cours de la procédure orale et la décision formulée par écrit ; voir, par exemple, les décisions **T 960/94**, **T 862/98**, **T 2175/16** et **T 2348/19**.

Dans l'affaire **T 900/02**, plusieurs vices de procédure avaient été commis après la procédure orale devant la division d'opposition, y compris un retard de plus de trois ans avant l'envoi de la décision écrite (en réalité, deux décisions avaient été rendues avec des compositions différentes). La chambre a suivi les décisions **T 390/86** et **T 862/98** et a constaté que si pour un motif quelconque (et même assez acceptable et compréhensible tel qu'une maladie ou un départ à la retraite), les mêmes trois membres ne sont pas disponibles, une nouvelle procédure orale doit être proposée aux parties.

1.3.3 Composition de la division d'opposition contraire à l'article 19(2) CBE

L'art. 19(2), première et deuxième phrases, CBE prévoit la participation de membres de la division d'opposition **à n'importe quelle étape** de la procédure de délivrance, et non

pas seulement leur participation à la décision finale (**T 476/95**). Si un seul examinateur a participé à la procédure préalable, il ne peut exercer la présidence dans le cadre de la procédure ultérieure d'opposition au titre de l'art. 19(2) CBE (**T 939/91**). Selon la jurisprudence pertinente des chambres de recours (**T 251/88**, **T 939/91**, **T 382/92**, **T 476/95**, **T 838/02**, **T 825/08**, **T 1349/10**, **T 1700/10**, **T 234/11**) la composition irrégulière de la division d'opposition constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1788/14**, la décision de la division d'opposition avait été rendue dans une composition dans laquelle seul un nouveau président avait été désigné par rapport à la division d'examen. La chambre a estimé que cela constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 382/92**, la chambre a constaté qu'en cas de violation de l'art. 19(2) CBE, l'absence de compétence juridictionnelle de l'instance du premier degré entraîne l'annulation, dès l'origine, de la décision attaquée (cf. également **J 38/97**).

1.3.4 Renvoi de l'affaire après violation de l'article 19(2) CBE

Si la composition d'une division d'opposition contrevient aux exigences de l'art. 19(2) CBE il existe un vice substantiel de procédure qui peut justifier le remboursement de la taxe de recours et le renvoi de l'affaire (selon la jurisprudence constante des chambres de recours, voir **T 251/88**, **T 939/91**, **T 382/92**, **T 476/95**, **T 838/02**, **T 825/08**, **T 1349/10**, **T 1700/10**, **T 285/11**, **T 135/12**).

Dans l'affaire **T 838/02**, le président de la division d'opposition aurait dû être exclu, car il avait participé à la procédure de délivrance. Le brevet avait pourtant été révoqué avec sa participation. La chambre a estimé que le fait que la division d'opposition ait ou non eu connaissance des circonstances justifiant l'exclusion est sans importance aux fins des exigences de l'art. 19(2) CBE 1973. Si la composition de la division d'opposition est contraire aux dispositions de l'art. 19(2) CBE 1973, les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision ne soit prise sur le renvoi.

Dans l'affaire **T 1349/10**, qui présentait des faits similaires, la chambre a opéré une distinction avec l'affaire **T 838/02**, le brevet ayant été maintenu lors de la procédure d'opposition. La décision attaquée, qui était entachée d'un vice substantiel de procédure, concernait aussi le public. La chambre a considéré que les violations de l'art. 19(2) CBE 1973 devraient entraîner un renvoi, indépendamment de la position des parties, et ce au moins dans les cas où l'issue de la procédure de première instance entachée d'irrégularités avait une incidence pour des tiers.

Dans l'affaire **T 234/11**, il ressortait du dossier que deux membres de la division d'opposition avaient participé à la procédure de délivrance. La chambre a constaté que le libellé de l'art. 19(2) CBE n'autorisait aucune marge d'appréciation. En outre, la décision **T 838/02** ne s'appliquait pas au cas d'espèce, car c'est le maintien du brevet sous une forme modifiée qui était contesté dans cette affaire. Par ailleurs, les parties à la procédure avaient en l'occurrence des intérêts différents, les unes souhaitant le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, les autres y étant opposées.

2. Date de la décision

2.1. Prise d'effet des décisions

Dans la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), la Grande Chambre de recours a fait la distinction entre les décisions prises après la clôture des débats d'une procédure orale et celles prises dans le cadre d'une procédure écrite. Si une procédure orale a lieu, une décision peut être prononcée à l'audience. Du fait de son prononcé, la décision prend effet. A ce moment correspond, dans le cadre d'une procédure écrite, la signification de la décision. Après avoir été prononcée et, dans le cadre d'une procédure écrite, signifiée, la décision prend effet et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. Une révision de la décision par l'instance qui l'a rendue n'est possible, au moyen de la révision préjudicielle prévue à l'art. 109 CBE 1973, que lorsqu'une partie a formé un recours recevable et fondé.

2.2. Fin du processus interne de prise de décision

Selon la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), le moment où une décision prend effet, à savoir l'instant de son prononcé ou de sa signification, n'est cependant pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations. **Ce moment est antérieur** afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre la décision qui doit être prise sur la base des conclusions des parties. Si une procédure orale a lieu, ce moment correspond à la clôture des débats que prononce – lorsque les parties ont terminé leurs plaidoiries – l'instance de décision afin de pouvoir ensuite délibérer (cf. **J 42/89** ; **T 762/90** et **T 595/90**, JO 1994, 695). Quant aux décisions prises à l'issue d'une procédure **écrite**, le processus interne de prise de décision est clôturé à la date à laquelle la section des formalités remet la décision au service du courrier interne de l'OEB qui indique par un tampon la date postdatée de la remise à la poste. À ce moment, la procédure devant la division est terminée ; la division n'a plus la possibilité de modifier sa décision. Ce moment devrait également être expressément indiqué dans la décision.

Dans la décision **T 2573/11**, la chambre a décidé que si la date à laquelle la section des formalités avait remis la décision au service du courrier interne de l'Office était clairement indiquée sur ladite décision, cette date constituait donc la date à laquelle la procédure écrite devant l'instance chargée de la décision était terminée.

Dans la décision **T 798/95**, la chambre a déclaré qu'une requête en modification présentée après la clôture de la procédure devant la division d'examen ne doit pas être prise en considération, même si la présentation de la requête et la clôture de la procédure ont eu lieu à la même date.

Il convient de se référer au chapitre III.C.8.9. "Clôture et réouverture des débats" en ce qui concerne la fin du processus interne de prise de décision lorsqu'une procédure orale est tenue.

2.3. Date à laquelle le brevet européen prend effet et compétence lorsqu'aucune procédure n'est plus en instance

Conformément à l'art. 97(3) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets (cf. également chapitre IV.B.3.10. "Prise d'effet d'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen"). Une requête formulée au titre de la règle 139 CBE en vue de corriger la description ou les revendications peut uniquement être présentée tant que la procédure d'instruction de la demande ou d'opposition est en instance. Dans la décision **J 42/92**, la chambre juridique a jugé qu'il n'y avait pas de raison pourquoi, une fois que plus aucune procédure d'examen de la demande ou d'opposition n'est en instance devant l'OEB, les questions de corrections ne releveraient pas des seules juridictions nationales ou d'autres autorités ayant compétence dans les procédures où cette question est susceptible d'être soulevée (cf. également **T 777/97**).

3. Forme des décisions

La règle 111 CBE régit la forme des décisions de l'OEB. Il convient tout d'abord d'établir si une "décision" a effectivement été rendue, à la différence par exemple d'une notification ou d'un avis (cf. le présent chapitre, III.K.3.1.). Les décisions doivent être formulées par écrit (même lorsqu'elles ont déjà été prononcées dans le cadre d'une procédure orale), et signifiées avec un avertissement selon lequel la décision peut faire l'objet d'un recours (cf. le présent chapitre, III.K.3.2.). La règle 113 CBE dispose en outre qu'une signature est requise, via un sceau pour une décision produite à l'aide d'un ordinateur (cf. le présent chapitre, III.K.3.3.). Pour les décisions susceptibles de recours, il existe une obligation de motivation prévue à la règle 111(2) CBE (cf. le présent chapitre, III.K.3.4.). Les décisions doivent par ailleurs être signifiées aux parties (cf. chapitre III.S.).

3.1. Quand y a-t-il une décision au sens de la règle 111 CBE ?

Sur la question de savoir quand il y a une décision contre laquelle un recours devant les chambres de recours est ouvert, voir chapitre V.A.2.2.2 "Présence ou non d'une décision". S'agissant de l'interprétation du terme "décision" au sens de l'art. 113(1) CBE, il convient de se référer au chapitre III.B.2.2. "Décisions au sens de l'article 113(1) CBE" et, en ce qui concerne son interprétation au sens de l'art. 112bis(1) CBE, au chapitre V.B.3.4.2 "Article 112bis(1) CBE – Question de savoir s'il y a eu une décision".

C'est le **contenu** et non pas la **forme** d'un document qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision (**J 8/81**, JO 1982, 10 ; **J 26/87**, JO 1989, 329 ; **J 43/92** ; **J 14/07** ; **T 222/85**, JO 1988, 128 ; **T 713/02** ; **T 165/07**). Le critère du contenu doit être évalué dans son contexte procédural (cf. **T 713/02**, JO 2006, 267). En l'espèce, la question déterminante était de savoir si, selon une interprétation objective et compte tenu du contexte, les destinataires du document en question auraient pu considérer que ce dernier constituait une décision définitive (et non un simple avis préliminaire) et contraignante de l'organe compétent de l'OEB sur des questions de fond ou de procédure (**T 165/07**). Une décision de l'OEB peut, mais en pratique ne doit pas, être rendue dans une forme qui pourrait l'assimiler à une simple communication (**J 8/81**, JO 1982, 10).

Dans l'affaire **T 1093/05** (JO 2008, 430) la chambre s'est expressément écartée de l'opinion exprimée dans la décision **T 971/06**, selon laquelle une décision erronée doit être considérée comme entachée de nullité. Une décision erronée ne peut être annulée qu'à la suite d'un recours recevable et fondé (en ce sens également **G 4/91**, JO 1993, 707 ; **G 12/91**, JO 1994, 285 ; **T 222/85** ; **T 371/92**, JO 1995, 324 ; **T 1081/02** ; **T 830/03**).

Dans l'affaire **T 222/85** (JO 1988, 128), la chambre a relevé que le contenu d'une "notification" ne représente jamais une "décision". Cette distinction est importante, car seule une "décision" est susceptible de recours (art. 106(1) CBE). Par conséquent, la notification ne fait qu'exprimer un avis provisoire, formulé sans la participation du titulaire du brevet et ne liant pas le service de l'OEB qui l'a émis. En revanche, le contenu d'une "décision" est toujours définitif et lie le service de l'OEB qui a pris celle-ci ; l'unique moyen de l'attaquer est de former un recours (cf. également **T 1456/22**). Voir toutefois également la décision **R 3/22** au chapitre V.B.3.4.2.

Dans l'affaire **T 999/93**, l'annexe au procès-verbal de la procédure orale avait été signifiée, mais pas la décision elle-même. L'annexe ne pouvait pas valablement tenir lieu de décision écrite, puisqu'elle ne portait aucun nom ou signature. Pour que la décision d'une division soit valable, elle doit obligatoirement avoir été rédigée au nom des membres désignés pour constituer la division appelée à statuer sur le ou les points faisant l'objet de la décision, reproduire leur point de vue et être signée en conséquence (cf. **T 390/86**, JO 1989, 30).

Dans l'affaire **J 14/07**, la chambre juridique a observé que la notification rejetant la requête en remboursement de 50 % de la taxe d'examen constituait une décision au sens de l'art. 106(1) CBE. La simple indication du nom de l'agent des formalités sans aucune signature, mais qui avait été remplacée par un sceau, était conforme aux exigences de la première phrase de la règle 70(2) CBE 1973, en vigueur à l'époque, parce que la notification avait été produite à l'aide d'un ordinateur. L'agent des formalités avait également compétence pour statuer sur la requête en remboursement de la taxe ; voir règle 9(2) CBE 1973 ensemble le communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition, JO 1999, 504). Voir les décisions du Président de l'OEB (JO 2014, A6, JO 2015, A104 et JO 2020, A80) et le communiqué de l'OEB (JO 2014, A32).

3.1.1 Existence de deux décisions

Dans l'affaire **T 830/03**, l'OEB avait rendu une deuxième décision écrite destinée à remplacer la première décision écrite déjà envoyée. La chambre a fait observer que le besoin de sécurité juridique nécessite de présumer valable une décision écrite qui a été signifiée aux parties par une division d'opposition conformément aux exigences de forme de la CBE 1973, en particulier les règles 68 à 70 CBE 1973 (correspondant à présent aux règles 111 à 113 CBE). Une fois que la décision a été rendue et que la (première) décision écrite, en l'espèce, a été signifiée aux parties, la division d'opposition était liée par celle-ci même si elle considérait que sa décision était "sans effet juridique" (cf. **T 371/92**, JO 1995, 324). La décision ne pouvait être annulée que par l'instance du deuxième degré

à condition qu'un recours recevable ait été formé au titre de l'art. 106 CBE 1973 (cf. également **T 1093/05**). Le dépôt du premier acte de recours avait pour effet de transférer le pouvoir de traiter les questions examinées en l'espèce de l'instance du premier degré à l'instance de recours (effet dévolutif du recours). Toutes les actions entreprises par la division d'opposition après la signification de la (première) décision, et a fortiori après la formation du premier recours, étaient entachées d'excès de pouvoir et donc dénuées d'effet juridique.

Dans l'affaire **T 1257/08**, la chambre, se référant à la décision **T 830/03**, a affirmé que la première décision écrite signifiée – et présumée valable – constituait l'unique décision écrite valable de la division d'opposition. La division d'opposition était liée par celle-ci et ne pouvait pas l'annuler elle-même. En outre, seule la première décision écrite était susceptible de recours en tant que décision valable.

Dans l'affaire **T 1972/13**, la chambre a estimé que la deuxième décision rendue par la division d'examen, rejetant la requête du demandeur en remboursement d'une taxe de recherche supplémentaire, était nulle et sans effet. Elle a déclaré qu'il importait peu de savoir si un recours indépendant était formé ou non contre la deuxième décision, étant donné qu'un recours contre une décision juridiquement nulle ne pouvait logiquement produire aucun effet juridique.

3.1.2 Contradictions entre les décisions orales et les décisions écrites

De même, dans l'affaire **T 425/97**, l'unique motif de recours était que la décision écrite était en contradiction avec le texte du brevet dans lequel la division d'opposition avait jugé l'invention brevetable lors de la procédure orale. La règle 68(1) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 111(1) CBE) établit clairement que la décision prononcée lors de la procédure orale et la décision écrite doivent être identiques. C'est pourquoi toute divergence entre les deux constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 318/01**, **T 1590/06** et **T 1698/06**).

Dans l'affaire **T 850/95** (JO 1997, 152), la chambre a constaté que dans le cadre de la procédure d'examen, lorsque la décision de délivrer un brevet fait référence aux documents approuvés par le demandeur conformément à la règle 51(4) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 71(3) CBE), ces documents deviennent partie intégrante de cette décision.

Dans l'affaire **T 740/00**, la chambre a estimé que dans le cadre de la procédure d'opposition, les documents mentionnés dans la décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée font également partie intégrante de cette décision. Les différences entre la décision prononcée lors de la procédure orale et la décision écrite ne sont pas des erreurs qui peuvent être rectifiées au titre de la règle 89 CBE 1973, mais constituent un vice substantiel de procédure qui nécessite un renvoi immédiat de l'affaire à l'instance du premier degré.

3.2. Indication des voies de recours au titre de la règle 111(2) CBE

D'après la règle 111(2) CBE, les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être accompagnées d'un avertissement écrit selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours et qui appelle l'attention des parties sur les art. 106 à 108 CBE, lesquels contiennent les détails sur la formation du recours.

Les parties ne peuvent cependant se prévaloir de l'omission de cet avertissement (cf. règle 111(2), deuxième phrase, CBE). Conformément à la décision **T 42/84** (JO 1988, 251), le fait que l'Office ait omis de joindre le texte des art. 106 à 108 CBE à la décision n'annule donc pas cette dernière et ne constitue pas un vice substantiel de procédure. Voir également les décisions **T 231/99** et **T 493/08**.

3.3. Signatures apposées à une décision selon la règle 113 CBE

D'après la règle 113 CBE les décisions de l'Office européen des brevets doivent être revêtues de la signature et du nom de l'agent responsable. Selon la règle 113(2) CBE un sceau peut remplacer la signature dans le cas des décisions produites automatiquement par ordinateur (cf. également JO 2020, A37). Pour les décisions des chambres de recours, la règle 102 CBE s'applique.

Dans l'affaire **J 16/17**, la chambre juridique a estimé que la condition énoncée à la règle 113(1) CBE, selon laquelle les décisions de l'OEB doivent être signées par l'agent responsable et indiquer son nom, n'est pas une simple formalité, mais une étape procédurale essentielle du processus de prise de décision. Le nom et la signature servent à identifier les auteurs de la décision et à exprimer leur responsabilité inconditionnelle vis-à-vis de son contenu (cf. également **T 3085/19**). Cette exigence vise à prévenir l'arbitraire et les abus et à garantir la possibilité de vérifier que l'organe compétent a pris la décision. Elle constitue donc une expression de la prééminence de droit. Dans l'affaire **T 572/19**, la chambre a ajouté que l'objectif lié à la condition de signature prévue à la règle 113(1) CBE n'était atteint que si tout le processus de prise de décision, y compris en vue de la décision écrite, était encadré par une succession ininterrompue de responsabilités individuelles manifestes, assumées par chaque membre de l'instance décisionnelle affecté à l'affaire.

Dans l'affaire **T 989/19**, la chambre a estimé que si le formulaire de la décision ne porte pas la signature de tous les membres d'une division d'examen, la décision de la division d'examen n'est pas valable. Ceci constitue un vice substantiel de procédure. D'après la règle 113(1) CBE, les décisions de l'OEB doivent être revêtues de la signature et du nom de l'agent responsable. Étant donné que l'art. 18(2) CBE dispose en outre qu'une division d'examen se compose de trois examinateurs, les signatures des trois examinateurs sont par conséquent requises.

3.3.1 Décisions nécessitant une signature

La règle 113(1) CBE dispose que les décisions, citations, communications et notifications de l'Office européen des brevets doivent être revêtues de la signature et du nom de l'agent responsable. Si un document mentionné à la règle 113(1) CBE est produit par l'agent

responsable à l'aide d'un ordinateur, le sceau de l'OEB peut remplacer la signature. Si ce document est produit automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 113(2) CBE).

Dans l'affaire **T 390/86** la chambre avait déjà décidé qu'une décision d'une division donnée ne peut être juridiquement valable que si elle est signée par les membres de cette division nommés pour statuer sur l'objet de la décision.

La chambre chargée de l'affaire **T 572/19**, se référant entre autres aux décisions **J 16/17** et **T 390/86**, a estimé que selon la jurisprudence des chambres de recours, c'est la décision écrite, incluant les motifs, qui est visée par la condition relative à la signature. Il n'y avait dès lors aucun doute sur le fait que la condition prévue à la règle 113(1) CBE en matière de signature s'appliquait à la décision écrite, incluant les motifs, et non pas uniquement au résultat prononcé éventuellement à l'issue de la procédure orale.

3.3.2 Exemples de signatures non valables ou de défaut de signature

a) Décision prononcée au cours d'une procédure orale

L'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut être signé que par les membres de l'instance ayant participé à cette procédure. Il en va de même si entre le moment où la décision a été prononcée à l'audience et celui où elle est formulée par écrit, se sont déroulées les étapes d'une procédure telle que prévue à la règle 58(4) CBE 1973 (règle 82(1) CBE) (**T 390/86**, JO 1989, 30). Dans la décision **T 390/86**, la chambre a également indiqué que lorsque la décision formulée par écrit pour faire suite à une décision finale sur le fond qui a été prononcée au cours d'une procédure orale par une division d'opposition est signée par d'autres personnes que celles qui composaient alors cette même division, la décision n'est pas valable.

Dans l'affaire **T 243/87** la chambre a jugé qu'une décision n'est pas valable si l'une des trois signatures émane d'un membre qui n'a pas participé à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 3085/19**, la chambre a considéré que le défaut de signature du membre juriste, à la page 2 du formulaire 2009.2 de l'OEB ainsi que sur le formulaire 2906 de l'OEB, donnait l'impression que les membres responsables de la décision n'avaient pas tous consenti à celle-ci. Il était dès lors impossible de conclure que tous les membres ayant participé à la procédure orale avaient donné leur accord au sujet de la décision en question. La chambre a jugé que cela équivalait à un vice substantiel de procédure.

De même, dans l'affaire **T 289/23**, la chambre a estimé qu'il n'était pas satisfait à l'exigence énoncée à la règle 113(1) CBE puisque le membre juriste n'avait pas signé la décision. En outre, rien n'indiquait que ce membre avait eu un quelconque empêchement à la date à laquelle la décision écrite devait être rendue et, en tout état de cause, aucun des autres membres n'avait signé ou authentifié la décision au lieu et place de celui-ci, ce qui a été considéré comme un vice substantiel de procédure.

La chambre instruisant l'affaire **T 572/19** a estimé que le défaut de signature ne pouvait être rectifié sur la base de la règle 140 CBE – la signature sur le formulaire 2339 de l'OEB ayant en l'occurrence été apposée par la présidente à un stade tardif pour le compte de la membre juriste – puisque l'erreur n'était pas manifeste au sens de la règle 140 CBE. La chambre a considéré que le défaut de signature constituait un vice substantiel de procédure et que la décision attaquée était dépourvue de validité.

b) Décision non prononcée au cours d'une procédure orale

La décision à l'origine de l'affaire **T 2020/20** avait été signée par des personnes qui n'entraient pas dans la composition de la division d'examen lorsque celle-ci a tenu la procédure orale. La chambre a déclaré la décision nulle et non avenue. Elle a relevé entre autres qu'il importait peu que le nouveau président, après avoir examiné le dossier écrit, soit arrivé au même avis que celui exprimé dans le procès-verbal de la procédure orale. De plus, la chambre a estimé qu'il était indifférent, au regard de la conclusion relative à un vice substantiel de procédure, que la division d'examen dans son ancienne composition n'ait pas prononcé sa décision lors de la procédure orale (cf. également **T 862/98**).

c) Signature du directeur à la place de celle de l'examinateur

Dans la décision **T 211/05**, la chambre a constaté qu'une signature du directeur prétendument effectuée au nom du deuxième examinateur n'a pas de valeur juridique à cet égard parce qu'il n'existe aucune disposition dans la CBE 1973 autorisant un directeur à signer au nom d'un membre d'une division d'examen dont le directeur ne fait pas partie (cf. également **T 1033/16**).

3.3.3 Exemples de signatures valables

a) Notifications produites à l'aide d'un ordinateur

Selon la règle 113(2) CBE, un sceau peut remplacer la signature pour une notification produite à l'aide d'un ordinateur.

Dans la décision **T 225/96**, la chambre a fait remarquer que les expéditions des décisions ne contiennent jamais les signatures parce qu'elles sont produites à l'aide d'un ordinateur et dans ce cas, d'après la règle 70(2) CBE 1973 (règle 113(2) CBE), un sceau peut remplacer la signature.

Dans l'affaire **J 14/07**, la notification produite à l'aide d'un ordinateur, par laquelle la requête en remboursement de 50 % de la taxe d'examen avait été rejetée, constituait une décision au sens de l'art. 106(1) CBE, et satisfaisait aux exigences de la règle 70(2) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 113(2) CBE) alors en vigueur du fait de la mention du nom de l'agent des formalités avec un sceau.

b) Décès d'un examinateur entre la procédure orale et la décision écrite

Dans l'affaire **T 1170/05**, un des examinateurs était décédé et la décision de la première instance avait été signée par deux membres seulement de la division, le président signant au nom de l'examinateur décédé. Le président a déclaré expressément dans une note que les motifs écrits reflétaient ceux qui avaient été discutés au cours du délibéré de la division d'examen et qui avaient conduit à la décision prononcée à l'issue de la procédure orale. Cette façon de procéder a été jugée conforme à la jurisprudence des chambres de recours, en particulier à la décision **T 243/87** (cf. le présent chapitre, III.K.1.3.2) ; la décision était valable.

c) Décision au cours de la procédure écrite

Dans l'affaire **T 777/97**, la décision contestée de la première instance, par laquelle une requête en rectification avait été rejetée, n'avait été signée que par deux membres de la division, un membre ayant prétendument signé au nom du président absent. La chambre a estimé que les décisions **T 390/86** et **T 243/87** (cf. le présent chapitre, III.K.1.3.2) n'étaient pas directement applicables, étant donné que ces deux affaires concernaient la composition de la division pendant la procédure orale, au cours de laquelle la décision avait également été prononcée. Les conclusions de la décision **T 243/87** pouvaient être appliquées par analogie. Les décisions écrites ultérieures qui exposent les motifs des décisions prononcées lors de la procédure orale doivent par conséquent être signées par les membres de ces divisions. Le cas d'espèce portait sur une décision en l'état du dossier au cours de la procédure écrite. Il était évident que la requête en rectification de la décision ne pouvait être tranchée que par les membres qui avaient pris cette décision, et qu'en l'absence de l'un des trois membres de la division compétente le premier examinateur pouvait également signer à la place du président absent.

d) Signature illisible

Dans l'affaire **D 8/82** (JO 1983, 378), le nom de famille du signataire n'apparaissait que comme un paraphe dans lequel on distinguait encore la première lettre, mais dont on pouvait reconnaître qu'il s'agissait d'une signature. La chambre a jugé celle-ci valable, dans la mesure où, dans plusieurs États contractants, la signature ne doit pas obligatoirement être composée de lettres distinctes et lisibles. Il suffit qu'elle présente des caractéristiques permettant d'identifier le signataire.

e) Projets de décisions

Dans l'affaire **T 225/96**, la décision ne contenait que la signature du premier examinateur. La chambre de recours a renvoyé le dossier à la division d'opposition pour régularisation, mais la division d'opposition a répondu que les trois membres de la division qui n'avaient pas signé la décision attaquée n'étaient pas en mesure d'apposer leurs signatures sur la base d'un texte qui avait été signifié aux parties alors qu'ils ne l'avaient ni vu, ni approuvé. Selon la chambre, le texte de la décision signifié aux parties constitue en principe le texte qui fait foi de la décision. Voir aussi la décision **T 837/01**, dans laquelle il était manifeste que le document signifié aux parties n'était qu'un projet de décision. Ceci constitue selon

la chambre un vice substantiel de procédure. Si, au contraire, seules les signatures avaient fait défaut, une rectification aurait été possible sur la base de la règle 89 CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 140 CBE).

3.4. Motifs d'une décision

La règle 111(2) CBE dispose explicitement que les décisions susceptibles de recours doivent être motivées.

3.4.1 Objectif de l'obligation de motiver les décisions

La règle 111(2) CBE (ancienne règle 68(2) CBE 1973) contient l'obligation juridique générale de motiver les décisions : "les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées …". Le principe inscrit à la règle 111(2) CBE garantit le caractère équitable de la procédure se déroulant entre l'OEB et les parties ainsi que la possibilité d'un réexamen par la seconde instance (**T 70/02**). L'OEB ne peut prendre une décision à l'encontre d'une partie que si sa décision est suffisamment motivée (**T 652/97**). Dans l'affaire **T 292/90** la chambre a relevé que l'exposé des motifs doit permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision est justifiée ou non (cf. également **T 1532/21**, **T 1655/21**).

Dans l'affaire **T 1713/20**, la chambre a indiqué que l'obligation de motiver les décisions susceptibles de recours permet à la partie aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit de comprendre si la décision était justifiée et de décider de former ou non un recours. Cette obligation permet en outre à la chambre, dont la tâche première est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, de comprendre les conclusions sous-jacentes à la décision et les raisons qui en étaient à l'origine. La chambre, se fondant sur les motifs mentionnés dans la décision attaquée, a évalué si les conclusions tirées par l'instance ayant rendu la décision étaient correctes (cf. également **T 66/20**). Dans les affaires **T 265/03**, **T 1356/05** et **T 1360/05**, la chambre a affirmé, en accord avec la décision **T 278/00** (JO 2003, 546), que du point de vue également du fonctionnement pratique du système envisagé dans la CBE, une chambre ne peut examiner le recours sans une décision motivée

3.4.2 Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération

Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 113 CBE et s'énonce comme suit : "Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Dans leur jurisprudence sur l'obligation de motivation prévue à la règle 111(2) CBE, les chambres de recours s'appuient sur ce principe (cf. également, en ce qui concerne l'art. 113 CBE, chapitre III.B.2.5. "Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties" et, en ce qui concerne l'art. 112bis CBE, chapitre V.B.4.3.11 "Examen des arguments des parties dans la décision écrite").

Le droit d'être entendu prévu par l'art. 113(1) CBE implique non seulement la faculté de formuler des observations, mais également le droit à ce que celles-ci soient **dûment**

prises en considération (cf. p. ex. **R 8/15** ; **J 7/82**, JO 1982, 391 ; **T 508/01** ; **T 763/04** ; **T 1123/04** ; **T 246/08** ; **T 1492/18** et **T 431/21**). Une prise de position doit entrer en ligne de compte dans la décision ultérieure (**J 7/82**, JO 1982, 391 et **T 246/08**).

Une décision insuffisamment motivée aux fins de la règle 111(2) CBE peut constituer une violation du droit d'être entendu conféré par l'art. 113(1) CBE (cf. par exemple **T 66/20** et **T 1713/20**). En motivant dûment sa décision, l'instance qui statue est à même de démontrer qu'elle s'est conformée aux exigences de l'art. 113(1) CBE (cf. p. ex. **T 66/20** et **T 1713/20**). Par conséquent, dans l'affaire **T 363/22**, la chambre a constaté qu'à tout le moins au regard de l'objection concernant l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet délivré par rapport à l'exposé du document D12, la décision n'était pas suffisamment motivée puisqu'elle ne faisait pas mention des arguments du requérant, et elle a par conséquent estimé qu'il était impossible de déterminer s'il avait bien été tenu compte de ces arguments. La chambre chargée de l'affaire **T 1713/20**, après avoir constaté que la décision de la division d'examen n'avait pas été suffisamment motivée au regard de l'activité inventive et que l'unique motif à l'origine de la décision de rejet de la demande avait été l'activité inventive, a conclu que cette insuffisance de motifs constituait une violation de l'art. 113(1) CBE. Dans l'affaire **T 1094/20**, la chambre a jugé que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée (règle 111(2) CBE), étant donné qu'elle ne prenait pas en considération des arguments importants avancés par le titulaire du brevet. Le droit d'être entendu du titulaire du brevet avait ce faisant été enfreint (art. 113(1) CBE).

Dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a indiqué que l'art. 113(1) CBE implique que les décisions des chambres de recours de l'OEB devraient indiquer de manière adéquate les motifs sur lesquels elles sont fondées afin de démontrer que les parties ont été entendues. Une partie doit pouvoir examiner si, selon elle, la chambre lui a accordé le droit d'être entendue afin de pouvoir décider de présenter ou non une requête en révision en vertu de l'art. 112bis(2)c) CBE. Cependant, l'art. 113(1) CBE doit être interprété de manière plus restrictive que la règle 102g) CBE, qui oblige une chambre à motiver sa décision, mais la violation de cette disposition ne constitue pas en soi un motif de révision. En d'autres termes : aux fins du respect du droit d'être entendu, les motifs peuvent ne pas être exhaustifs, mais dès lors qu'ils permettent de conclure que pendant la procédure de recours la chambre a évalué sur le fond une question spécifique qu'elle jugeait pertinente, il n'y aura pas violation de l'art. 113(1) CBE. Se référant à l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a indiqué dans la décision **R 10/18** que l'on devait présumer qu'une chambre a pris en considération les moyens invoqués par une partie qu'elle n'a pas traités dans les motifs de sa décision, ce qui signifie que dans un premier temps, elle en a pris note et, dans un deuxième temps, les a examinés, c'est-à-dire qu'elle a évalué leur pertinence et, dans la mesure où ils étaient pertinents, leur exactitude. La Grande Chambre de recours a toutefois admis qu'il faut le cas échéant s'écarter de cette présomption s'il existe des indications pouvant conduire à sa réfutation, par exemple si une chambre ne traite pas, dans les motifs de sa décision, des moyens invoqués par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces moyens sans évaluer d'abord leur exactitude. Par analogie au point 2 de l'exergue de la décision **R 10/18**, la chambre a estimé dans l'affaire **T 1550/18** qu'une instance du premier degré est présumée avoir pris en considération les moyens invoqués par une

partie qu'elle n'a pas traités dans les motifs de sa décision, ce qui signifie qu'elle en a d'abord pris note et les a ensuite examinés, c'est-à-dire qu'elle a évalué leur pertinence et, dans la mesure où ils étaient pertinents, leur exactitude. La chambre a ajouté qu'une exception peut s'appliquer si des indications contredisent cette présomption, par exemple si une instance du premier degré ne traite pas, dans les motifs de sa décision, des moyens invoqués par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire. Voir également les chapitres III.B.2.5. "Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties" et V.B.4.3.11 "Examen des arguments des parties dans la décision écrite".

Ainsi la chambre a affirmé dans l'affaire **T 1123/04** que la possibilité de présenter des commentaires et arguments, garantie par l'art. 113(1) CBE, est un principe fondamental des procédures d'examen, d'opposition et de recours. Elle a cité la décision **T 508/01**, dans laquelle ce n'est pas seulement le droit de présenter des commentaires, mais également le droit à ce que les commentaires soient dûment pris en compte (cf. également **T 2915/19**).

Dans l'affaire **T 246/08** la chambre a relevé qu'il doit ressortir des motifs de la décision que les principaux arguments ont été examinés quant au fond lors de la prise de la décision (cf. également **T 363/22**). Il doit être démontré que tous les arguments invoqués par une partie et susceptibles d'être opérants peuvent de fait être réfutés (cf. également **T 337/17**, **T 1655/21**). La chambre s'est référée à la décision **T 763/04** et a souligné que, à cet égard, la simple reproduction des exposés des parties ne suffit pas. Dans la décision **T 1997/08**, il a en outre été jugé que des observations qui ont été présentées au sujet de notifications doivent être prises en compte. C'est sur cette base que la chambre a constaté dans l'affaire **T 1997/21** que la décision attaquée ne faisait pas apparaître l'avis de la division d'examen concernant les arguments du demandeur, que celui-ci n'avait présentés qu'après l'envoi de la notification selon l'art. 94(3) CBE. Ni le demandeur ni la chambre n'étaient donc en mesure de comprendre pour quelle raison les arguments du demandeur n'avaient pas convaincu la division d'examen. La chambre a indiqué que cela n'était pas conforme à l'obligation de motiver les décisions et contrevenait au droit d'être entendu du demandeur.

À titre d'exemple, dans l'affaire **T 420/86**, la division d'opposition avait fondé sa décision sur des éléments à propos desquels les parties n'avaient pas pu s'exprimer, car il ressortait uniquement des motifs écrits qu'un autre document était pertinent aux fins de la décision.

3.4.3 Le principe de la motivation suffisante

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf. par exemple **T 951/92** ; **T 740/93** ; **T 278/00**, JO 2003, 546 ; **T 963/02** ; **T 897/03** ; **T 316/05** ; **T 1182/05** ; **T 1366/05** ; **T 1709/06** ; **T 2352/13** ; **T 1655/21** ; **T 1901/22**), une décision motivée doit traiter tous les éléments importants du litige. Les motifs de la décision ainsi que toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et juridiques de l'espèce doivent être traités en détail.

Les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent être traités en détail. La décision doit également contenir le raisonnement logique ayant permis de conclure à l'existence d'une activité inventive (cf. **T 292/90**, **T 278/00**, **T 316/05**, **T 1366/05**, **T 1612/07**, **T 1870/07**, **T 2366/11**, **T 66/20**, **T 1713/20**, **T 1532/21**, **T 1564/21**).

La condition énoncée à la règle 111(2) CBE, selon laquelle une décision doit être motivée, n'est pas remplie si la décision ne contient que des assertions permettant, au mieux, d'émettre des hypothèses sur ce que l'instance de décision pouvait chercher à exprimer (**T 278/00**, **T 1713/20**, **T 1532/21**, **T 1564/21**). Cette condition ne saurait être interprétée de telle sorte que la chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la signification voulue des motifs d'une décision, lorsque ces motifs sont inintelligibles et donc insuffisants. L'insuffisance d'un raisonnement ne peut être compensée par une interprétation hypothétique du requérant ou un travail de décodage de la chambre (**T 278/00**).

Si une décision est uniquement motivée par un renvoi à une notification précédente, il n'est satisfait à la condition visée à la règle 111(2) CBE que si ladite notification remplit elle-même cette condition (**T 963/02**, **T 897/03**, **T 1612/07**, **T 2366/11**). La décision attaquée ne doit pas contraindre la chambre et le requérant à formuler des hypothèses sur la question de savoir quel motif, parmi ceux mentionnés dans les notifications précédentes, a pu être déterminant pour la décision de rejet de la demande (**T 963/02**, **T 897/03**, **T 2366/11**). Voir également le présent chapitre, III.K.3.5.

L'absence de motifs conformes aux critères de la règle 111(2) CBE constitue un vice substantiel de procédure entraînant la nécessité d'annuler la décision attaquée (**T 292/90**, **T 963/02**, **T 897/03**, **T 1366/05**, **T 1612/07**, **T 2366/11**).

Dans l'affaire **T 70/02**, la chambre a estimé que le raisonnement ne signifie pas que tous les arguments présentés doivent être traités en détail, mais que c'est un principe général de bonne foi et d'équité de la procédure que les décisions motivées contiennent, outre la chaîne logique des faits et les motifs sur lesquels est fondée chaque décision, du moins une certaine motivation sur les points essentiels du litige dans cette argumentation, dans la mesure où cela ne ressort pas déjà des autres motifs énoncés.

Dans l'affaire **T 2241/19** du 10 juillet 2024, la chambre a souligné que pour satisfaire à la condition de la règle 111(2) CBE, la décision finale doit traiter toutes les objections qui auraient potentiellement pu conduire à un résultat différent.

Dans l'affaire **T 1123/04**, la chambre a indiqué que la motivation est insuffisante lorsqu'une chambre de recours est contrainte de réinterpréter, voire même d'émettre des hypothèses sur les raisons qui ont pu conduire l'instance du premier degré à rendre une décision négative. Une décision telle que visée à la règle 68(2) CBE 1973 doit être complète et se suffire à elle-même. Dès lors que les arguments mis en avant par la division d'examen sont des affirmations non justifiées, la motivation de la décision est insuffisante.

Dans l'affaire **T 1622/21**, la chambre a constaté que "la décision ne traitait pas en détail toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et juridiques de l'espèce", et que la décision contestée "ne contenait pas non plus le raisonnement logique ayant permis" de conclure que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. La chambre a indiqué qu'en raison de l'insuffisance du raisonnement dans la décision attaquée, elle se trouvait dans l'impossibilité de suivre l'argumentation ayant conduit la division d'examen à conclure à l'absence d'activité inventive.

La chambre instruisant l'affaire **T 596/22** a fait observer que la condition selon laquelle la décision doit être motivée n'implique pas l'obligation de mentionner les motifs pour lesquels une division d'opposition s'est écartée de son opinion provisoire.

3.4.4 Motivation incomplète

a) Motifs incomplets et suffisants au sens de la règle 111(2) CBE?

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (**T 292/90** ; **T 951/92** ; **T 740/93** ; **T 698/94** ; **T 278/00**, JO 2003, 546 ; **T 70/02** ; **T 963/02** ; **T 897/03** ; **T 763/04** ; **T 316/05** ; **T 1366/05** ; **T 1612/07** ; **T 1870/07** ; **T 1997/08** ; **T 2366/11** et **T 1787/16**), une décision doit énoncer tous les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance pour la décision, et doit contenir le raisonnement logique sur lequel se fonde la conclusion.

On trouve néanmoins des décisions isolées où un exposé des motifs incomplet a toutefois été jugé suffisant dès lors qu'il constitue une motivation. Dans l'affaire **T 856/91**, la chambre a considéré qu'une motivation incomplète et lacunaire peut aussi être suffisante au sens de la règle 68(2) CBE 1973. Dans l'affaire **T 1231/03**, il a été décidé que la décision attaquée contenait une appréciation sur des points importants qui étaient contestés et, ainsi, était suffisamment motivée. Des irrégularités de fond relatives à la décision (argumentation lacunaire, mauvaise formulation du problème technique et évaluations prétendument erronées) n'enfreignaient pas en l'espèce la règle 68(2) CBE 1973. Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132) les raisons du rejet de la demande dans la décision de la division d'examen étaient quelque peu "énigmatiques" et elles ne trouvaient aucun fondement dans la CBE 1973. Même si la motivation de la décision laisse à désirer, cela ne signifie pas pour autant que la décision est dépourvue de toute motivation au sens de la règle 68(2) CBE 1973 ou présente un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 1621/21**, la chambre a estimé que la décision attaquée présentait de graves lacunes, étant donné que la division d'examen n'avait ni réparti clairement les caractéristiques de la revendication 1 en caractéristiques techniques et en caractéristiques non techniques, ni appliqué correctement l'approche problème-solution ou expliqué les raisons de ne pas l'appliquer. La chambre a toutefois indiqué que malgré les graves insuffisances du raisonnement formulé par la division d'examen, la décision ne pouvait pas être considérée comme n'ayant pas été motivée aux fins de la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 374/12**, la chambre a considéré que, à l'inverse des décisions **T 856/91** et **T 1231/03** dans lesquelles il existait uniquement une lacune au sein des motifs, il manquait purement et simplement, dans la décision attaquée, la discussion sur la ligne de

contestation considérée comme essentielle par l'opposant. Dans l'affaire **T 1747/06**, la chambre a considéré que le cas qui lui était soumis différait de celui de la décision **T 856/91**, car en l'espèce absolument aucune motivation n'avait été donnée. Pour d'autres exemples dans lesquels la décision est dépourvue de toute motivation, voir le présent chapitre, III.K.3.4.4c) "Absence de motivation de la décision".

Dans l'affaire **T 2461/10**, la chambre a considéré qu'une appréciation erronée de questions de fait par la division d'examen doit être distinguée des cas dans lesquels la division d'examen fonde sa décision, sans aucune base juridique, sur un motif de rejet inexistant. Dans ce dernier cas seulement, il existe un vice substantiel de procédure.

Cette distinction entre motivation incomplète mais admissible et absence de motivation n'est toutefois pas toujours effectuée. Selon la jurisprudence dominante, l'exigence relative à la suffisance de la motivation présentée au présent chapitre, III.K.3.4.3 s'applique (**T 292/90** ; **T 951/92** ; **T 740/93** ; **T 698/94** ; **T 278/00**, JO 2003, 546 ; **T 70/02** ; **T 963/02** ; **T 897/03** ; **T 763/04** ; **T 316/05** ; **T 1366/05** ; **T 1612/07** ; **T 1870/07** ; **T 1997/08** et **T 2366/11**).

b) Motifs incomplets et insuffisants au sens de la règle 111(2) CBE

Dans la décision **T 70/02**, la chambre a estimé que se contenter d'affirmer, en réponse à des courriers dans lesquels le demandeur avait discuté de manière exhaustive les objections exposées, qu'elle n'avait "trouvé aucun argument convaincant dans votre lettre", n'est pas conforme à la règle 68(2) CBE 1973. Si le terme "motivées" ne signifie pas que la décision doit examiner dans le détail tous les arguments qui ont été exposés, une décision motivée doit au moins comprendre, en vertu du principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, des explications sur les points litigieux décisifs dans l'argumentation, afin de donner à la partie concernée une idée claire des raisons pour lesquelles les moyens qu'elle avait invoqués n'ont pas été considérés comme convaincants, et lui permettre d'orienter les motifs de son recours sur les questions pertinentes. Dans l'affaire **T 1291/13**, la décision ne traitait pas de contre-arguments essentiels (et, à première vue, plausibles) présentés par le requérant. La chambre s'est référée à l'affaire **T 70/02** et a soutenu que, pour qu'elle soit suffisamment motivée, la décision doit contenir au moins un certain raisonnement juridique sur des points litigieux décisifs, c'est-à-dire traiter au moins les principaux contre-arguments présentés par le demandeur (cf. également **T 2915/19**). Dans l'affaire **T 2241/19** du 10 juillet 2024, la chambre a conclu que la décision attaquée ne contenait pas de motifs concernant une objection que l'opposant-requérant avait soulevée, ce qui avait porté atteinte à son droit d'obtenir une décision suffisamment motivée (cf. également **T 363/22**).

Dans la décision **T 1366/05**, la chambre a constaté qu'un simple résumé des moyens invoqués par une partie ne constitue pas une motivation suffisante. Voir aussi la décision **T 431/21**.

Dans l'affaire **T 534/08**, la décision écrite contestée n'expliquait pas clairement pourquoi la division d'opposition en était arrivée à cette conclusion, si elle avait entièrement adopté

ou non les arguments de l'intimé, ou si elle avait ou non ses propres objections. La chambre a également considéré que cela était insuffisant.

Dans l'affaire **T 548/08**, la chambre a conclu que la division d'examen avait formulé des allégations non motivées. Au lieu d'un raisonnement logique expliquant pourquoi, par exemple, les revendications n'étaient pas fondées sur la description, toute la charge de l'analyse et de l'argumentation avait été placée sur le demandeur et la chambre, qui étaient censés déterminer par eux-mêmes la véritable nature des objections de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 405/12**, la chambre a constaté que l'exigence selon laquelle les décisions doivent être motivées, n'est pas remplie si la décision attaquée ne permet pas, même en consultant d'autres éléments du dossier, de déterminer clairement et sans équivoque la ou les requêtes (y compris les éventuelles pièces y afférentes, telles que les revendications, les pages de la description et les dessins) qui ont fondé cette décision.

Dans l'affaire **T 278/00** (JO 2003, 546), la chambre a décidé qu'en cas de motifs inintelligibles et donc insuffisants, la chambre ou le requérant n'ont pas à formuler d'hypothèses sur ce qu'ils veulent dire. Les motifs d'une décision attaquée sont à considérer dans leur formulation telle qu'écrite. La chambre doit pouvoir se fonder sur les motifs exposés dans la décision attaquée pour déterminer si les conclusions tirées par la première instance sont justifiées ou non. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la chambre n'est pas en mesure de distinguer quelle est, parmi les différentes conclusions incohérentes énoncées dans et à l'appui de la décision attaquée, celle qui est exacte de celle qui est erronée (cf. également **T 316/05**).

Selon la chambre chargée de l'affaire **T 1029/20**, la décision frappée de recours n'indiquait pas clairement les caractéristiques qui avaient été considérées comme divulguées dans D1 et n'expliquait comment la division était parvenue à la formulation du problème technique objectif. Il était donc impossible, à la lecture de cette décision, de suivre le raisonnement logique qui avait abouti à celle-ci et d'examiner si elle était ou non justifiée.

Dans l'affaire **T 655/13**, la chambre a jugé que, pour que la division d'examen puisse motiver sa décision sur la base d'un document pertinent de l'état de la technique dans une langue non officielle de l'OEB compréhensible par la chambre, elle devait au moins fournir la traduction, utilisée lors de la procédure d'examen, des sections pertinentes du document (ou même de l'ensemble du document, si cela était nécessaire à sa compréhension globale) dans une langue officielle de l'OEB. Dans le cas contraire, la chambre n'est pas en mesure d'examiner les motifs de la décision et, dans certains cas, même de déterminer si la décision était justifiée ou non, ce qui constitue une violation de l'obligation de motiver les décisions au titre de la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1787/16**, la chambre a conclu que l'emploi, dans la décision, d'une autre langue que la langue de la procédure n'est possible que de manière très limitée, c'est-à-dire uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre à des questions de fait, de preuve ou de droit pertinentes pour la procédure. L'article 125 CBE prévoit qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE, il convient de prendre en

considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants membres de l'Organisation européenne des brevets. Ceci s'applique en particulier au principe général du droit à un procès équitable, qui est par exemple également énoncé à l'art. 6(1) CEDH, et qui constitue une ligne directrice générale pour le déroulement de la procédure. Cela concerne également l'obligation de rédiger la décision de sorte qu'elle puisse être comprise par une partie maîtrisant la langue de la procédure.

Dans l'affaire **T 1840/13**, la chambre a estimé qu'inclure dans la procédure des arguments supplémentaires pour lesquels le requérant n'avait pas eu la possibilité de réagir constituait une violation de son droit d'être entendu. En outre, selon la chambre, ces nouveaux arguments ne fournissaient pas toujours un raisonnement compréhensible, entraînant un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1929/12**, la chambre a estimé qu'une décision est insuffisamment motivée au sens de la règle 111(2) CBE si elle n'indique pas les caractéristiques ou la combinaison de caractéristiques présentes dans les revendications contestées qui sont considérées comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2) CBE). La chambre a toutefois décidé de ne pas renvoyer l'affaire, car il était vraisemblable que la division d'examen statuerait à nouveau dans le même sens, en motivant toutefois mieux sa décision.

Dans l'affaire **T 689/20**, la divulgation d'une des caractéristiques n'avait ni été citée expressément ni traitée sur le fond par la division d'opposition dans les motifs de sa décision. La chambre a estimé que cette décision était donc insuffisamment motivée et ne satisfaisait pas aux exigences de la règle 111(2) CBE. Comme l'a constaté la chambre, il ressortait en outre du procès-verbal que la caractéristique en question avait été examinée dans le cadre de la discussion sur l'activité inventive. Compte tenu de cette discussion, la division aurait dû se rendre compte que la caractéristique et l'interprétation qui en avait été faite revêtaient une grande importance pour la décision. Elle s'est pourtant abstenue d'aborder dans sa décision ces éléments essentiels invoqués par les parties et, ce faisant, a enfreint le droit d'être entendu inscrit à l'art. 113 CBE. Voir également le présent chapitre, III.K.3.4.2, ainsi que le chapitre III.B.2.5.2 "Il doit ressortir clairement de la décision que les arguments ont été entendus et pris en considération".

Dans l'affaire **T 1351/12**, la division d'examen n'avait pas compris que la requête principale était différente de la requête subsidiaire. On pouvait supposer que l'exposé des motifs de la division d'examen ou des parties de celui-ci pouvaient s'appliquer également à la requête principale, mais il n'a pas été possible de déduire de la décision si tel était le cas et, dans l'affirmative, quels arguments étaient applicables.

Dans l'affaire **T 1029/16**, les motifs de la décision de la division d'examen relatifs à la requête principale semblaient avoir été copiés de la citation à la procédure orale. Les trois seuls paragraphes relatifs à la requête principale qui n'avaient pas été copiés directement paraissaient paraphraser le contenu de la citation. Dans les moyens invoqués par le demandeur, ce dernier avait déjà répondu aux arguments mentionnés dans la citation. Par ailleurs, il était manifeste que la décision n'avait qu'un rapport très lointain avec les questions réellement discutées lors de la procédure orale. La chambre a considéré que

s'il est possible, dans un souci d'économie de la procédure, de faire référence à des notifications antérieures dans les motifs de la décision lorsque les cas s'y prêtent, les considérations qui ont conduit la division à ses conclusions doivent ressortir clairement de la décision. Le fait que des opinions provisoires ou des arguments susceptibles de s'appliquer à ces requêtes aient été formulés dans des notifications antérieures ou dans le procès-verbal de la procédure orale ne saurait remplacer les motifs dans la décision proprement dite. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas suffisamment motivé sa décision, ce qui constituait également un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1757/20**, la chambre a constaté que la division d'examen avait changé d'avis plusieurs fois pendant la procédure d'examen en ce qui concernait la recevabilité et le bien-fondé des requêtes subsidiaires. Le requérant avait donc dû faire face à des changements d'objections qui n'étaient pas correctement motivées. La chambre en a conclu que la décision discrétionnaire de la division d'examen n'était pas entièrement motivée et justifiée. Elle a estimé, à l'instar du requérant, qu'il y avait eu vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 899/17**, la chambre a conclu que la décision écrite devait exposer les motifs pour lesquels les requêtes subsidiaires qui n'avaient pas été retirées explicitement par le titulaire du brevet n'avaient pas été discutées lors de la procédure orale devant la division d'opposition au profit de requêtes subsidiaires de rang inférieur plus prometteuses. Voir également la décision **T 27/20.**

c) Absence de motivation de la décision

Dans la décision **T 493/88** (JO 1991, 380), la chambre a déclaré qu'une décision d'une division d'opposition concluant au rejet de l'opposition n'est pas correctement motivée au sens de la règle 68(2), première phrase, CBE 1973 si, après avoir indiqué les motifs pour lesquels, contrairement à l'opposant, la division d'opposition considère l'objet du brevet nouveau, elle n'expose pas les motifs pour lesquels elle considère que son objet implique également une activité inventive.

Dans l'affaire **T 1532/21**, la chambre a estimé, à l'instar du requérant, que dans la décision attaquée, la division d'examen n'avait pas motivé l'affirmation selon laquelle l'effet technique des caractéristiques distinctives n'avait pas été obtenu sur toute la portée de la revendication 1. De plus, la décision attaquée n'indiquait pas sur quelle partie de la portée des revendications l'effet technique n'avait pas été obtenu. Le requérant avait dès lors été contraint de formuler des hypothèses sur la manière dont les revendications devaient être limitées afin que l'effet technique soit obtenu sur toute leur portée. Au lieu de fournir une argumentation logique, la division d'examen avait soulevé plusieurs questions.

Dans l'affaire **T 1411/07**, la chambre a considéré que l'absence de toute mention, par la division d'opposition, des arguments concernant les circonstances de droit et de fait de l'espèce, de même que l'absence totale de raisonnement logique laissaient tant les parties que la chambre dans le vague en ce qui concerne les considérations qui avaient mené la division d'opposition à décider que l'opposition était suffisamment motivée. La chambre

était donc d'avis que la décision contestée n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973 (dans le même sens, également **T 2245/12**).

Dans l'affaire **T 1553/07**, la division d'opposition n'avait pas indiqué sur quelle base elle fondait sa conviction concernant l'usage antérieur public, ni comment elle parvenait à ce résultat. On ne voyait pas non plus quelles considérations avaient conduit la division d'opposition à sa conclusion sur l'examen de la nouveauté. De ce fait, il n'était pas possible pour la chambre non plus d'examiner si les conclusions de la première instance étaient justifiées. La décision a été considérée comme non fondée au sens de la règle 68(2), première phrase, CBE 1973.

Dans l'affaire **T 292/90**, la division d'examen avait conclu, sans donner d'explication, que le procédé revendiqué constituait une juxtaposition évidente de certains documents. La chambre a estimé que cet exposé des motifs était insuffisant.

Dans l'affaire **T 708/00** (JO 2004, 160), la chambre a considéré que ni la notification ni la décision de la division d'examen n'allaient au-delà d'une liste des caractéristiques qui étaient présentes ou non dans l'invention alléguée, ce qui manifestement n'était pas approprié pour motiver le défaut d'unité d'invention. Étant donné que la question du défaut d'unité de l'invention était d'une importance décisive pour la procédure et en outre un point important de la décision de rejet de la demande, cette motivation insuffisante constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 153/89**, la division d'examen avait considéré dans sa décision, sans toutefois motiver sa conclusion, que l'objet des revendications dépendantes était dépourvu d'activité inventive. La chambre a estimé que la constatation succincte figurant dans la décision attaquée de la division d'examen ne lui permettait pas de juger si la question avait été examinée suffisamment, si tant est qu'elle ait été examinée. La décision de la division d'examen ne constituait donc pas une décision motivée.

Dans l'affaire **T 698/94**, ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni la décision contestée, ne faisaient la moindre allusion aux arguments invoqués par les parties. Les décisions de la Grande Chambre de recours qui étaient citées dans la section "Exposé des motifs et conclusions" n'étaient pas non plus évoquées dans les motifs de la décision. Les parties étaient donc dans l'impossibilité de savoir de quelle manière la division d'opposition avait conclu à l'absence de nouveauté. La partie déboutée avait été privée de son droit légitime de contester les motifs de la décision, lequel représente la finalité même de la procédure de recours (cf. **G 9/91**, JO 1993, 408). Voir également les décisions **T 135/96** et **T 652/97**.

Dans l'affaire **T 1747/06**, la chambre a distingué la situation en l'espèce de celle de la décision **T 856/91**, dans laquelle il avait été décidé que même des motifs incomplets et insuffisants constituaient une motivation au sens de la règle 68(2) CBE 1973. Selon la chambre, il n'y avait dans l'affaire **T 1747/06** absolument aucune motivation, car non seulement il n'était pas clair si l'un des documents cités avait été pris en compte par la division d'opposition pour parvenir à sa décision, mais encore des motifs propres à cet aspect de la décision manquaient. En outre, il était difficile de savoir si la déclaration faite

dans les "Motifs de la décision" reflétait réellement l'opinion de la division d'opposition ou simplement celle, par exemple, du titulaire du brevet (cf. également **T 1366/05**).

Dans l'affaire **T 1724/10**, la chambre a estimé que la juxtaposition de conclusions apparemment contradictoires (par exemple le fait d'admettre des différences techniques sans pouvoir définir un problème technique), présentées dans la décision contestée comme incontestablement évidentes et sans aucun élément factuel à l'appui, ne constituait pas une décision motivée au sens de la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1713/20**, les motifs invoqués par la division d'examen concernant l'absence d'activité inventive étaient incomplets. Seuls des points isolés de l'approche problème-solution étaient évoqués séparément, et il n'apparaissait pas clairement à quelles revendications ou à quel objet revendiqué les différents arguments ou assertions se rapportaient. Les arguments relatifs à l'appréciation de l'activité inventive de l'objet revendiqué ne s'enchaînaient pas de manière logique. En particulier, la décision dans son ensemble n'expliquait pas clairement quel(s) document(s) la division d'examen avait pris pour point de départ pour apprécier l'activité inventive. La chambre a estimé que la condition énoncée à la règle 111(2) CBE, selon laquelle une décision doit être motivée, n'est pas remplie si la décision ne contient que des assertions permettant, au mieux, de spéculer sur ce que l'instance amenée à statuer cherchait à exprimer.

Dans l'affaire **T 3071/19**, la décision de la division d'examen avait été rendue sur la base d'une vidéo qui n'était plus disponible à la date de la décision relative au recours. La chambre a considéré qu'une décision contre laquelle un recours est ouvert n'est pas motivée au sens de la règle 111(2) CBE si elle ne permet pas à la chambre de recours d'en évaluer le bien-fondé. Une décision ne doit donc pas se fonder sur des preuves accessibles uniquement via une page Internet dont il n'est pas garanti qu'elle demeurera accessible et inchangée. Au contraire, il convient de s'assurer qu'une personne inspectant le dossier pourra accéder de manière fiable aux preuves citées, par exemple en utilisant des captures d'écran pertinentes pour attester du contenu de la vidéo. C'est essentiellement la même situation qui a été traitée dans l'affaire **T 3000/19**, dans laquelle la vidéo servant de base à la décision n'était plus disponible au moment où la chambre a statué. Celle-ci a estimé que la capture d'écran versée au dossier était manifestement insuffisante aux fins de la révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. De plus, le dossier ne faisait pas apparaître si le contenu de la vidéo avait été collecté, conservé et/ou stocké de manière que les membres des instances juridictionnelles ou les parties intéressées puissent y avoir accès. Selon la chambre, lorsqu'une vidéo extraite d'Internet est utilisée comme preuve de l'état de la technique pour rejeter une demande de brevet, il convient d'en conserver le contenu sous une forme adaptée aux fins de la révision de la décision, ainsi que les preuves associées à des métadonnées démontrant quand et comment la vidéo a été mise à la disposition du public, et de les rendre accessibles par la suite aux parties intéressées et aux instances juridictionnelles.

Dans l'affaire **T 505/20**, la chambre a constaté que la division d'opposition n'avait pas tenu compte de la revendication 1 valable de la requête subsidiaire 1 présentée pendant la procédure orale et que, par conséquent, les motifs fournis par la division d'opposition pour faire droit à la requête subsidiaire 1 soumise pendant la procédure orale ne se rapportaient

pas à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 telle que réellement maintenue par la division d'opposition. Il s'ensuivait qu'au moins certaines des conclusions tirées par la division d'opposition n'étaient pas dûment étayées par les motifs fournis pour la décision. La chambre a jugé que la décision n'était pas motivée, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

3.4.5 Cas particuliers

a) Renvois à des notifications

Voir les présents chapitres III.K.3.4.3 et III.K.3.5.

b) Renvoi à une décision de chambre de recours ou à la jurisprudence

Dans la décision **T 1206/12** ainsi que dans la décision **T 1205/12** à la teneur similaire, la chambre a estimé que le simple fait de se référer dans une décision de première instance à la jurisprudence des chambres de recours ne constituait pas en soi un argument ou ne saurait remplacer un tel argument. Si une instance de décision souhaite s'appuyer, dans une décision, sur un argument avancé dans une décision des chambres de recours, qu'il s'agisse d'un élément de son raisonnement ou d'une opinion incidente, on ne peut se contenter d'y faire référence ou de le citer. L'instance de décision doit aussi indiquer clairement qu'elle souscrit à cet argument et expliquer pourquoi, dans quelle mesure et à quel titre cet argument s'applique dans l'affaire en question.

Dans l'affaire **T 227/95**, la décision contestée n'exposait pas de motifs ayant trait au fond de l'affaire, mais mentionnait simplement "pour les motifs, il convient de se référer à la décision de la chambre de recours en date du 24.1.94" (désignant ainsi la décision **T 527/92**). Or, selon la chambre, la décision **T 527/92** n'exposait pas de tels motifs, puisque l'affaire avait été renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner. Les conditions de la règle 68(2) CBE 1973 n'étaient pas remplies.

c) Appréciation de l'activité inventive sans tenir compte de l'état de la technique

Dans l'affaire **T 87/08**, la chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 56 CBE, l'activité inventive doit être appréciée "en tenant compte de l'état de la technique". En conséquence, une décision n'est pas suffisamment motivée si l'instance qui l'a rendue s'est bornée à constater à l'appui de sa conclusion d'absence d'activité inventive qu'un effet allégué n'a pas été obtenu, autrement dit que le problème technique en question n'a pas été résolu, et si en outre elle n'a pas reformulé le problème de manière moins ambitieuse ni apprécié à la lumière de l'état de la technique cité l'évidence de la solution revendiquée à ce problème reformulé.

Dans l'affaire **T 2375/10**, la chambre a considéré qu'étant donné que l'exigence d'activité inventive définie à l'art. 56 CBE est basée sur l'état de la technique, la décision de la division d'examen, qui a conclu à une absence d'activité inventive sans se référer à l'état de la technique, n'était pas suffisamment motivée d'après la règle 111(2) CBE. Voir également la décision **T 306/09**.

d) Décision identique après un renvoi aux fins de poursuite de la procédure

Dans la décision **T 740/93**, la chambre avait renvoyé l'affaire devant la première instance pour vice de procédure (la composition de la division d'opposition n'était pas correcte). En raison du renvoi de l'affaire avec ordre de poursuivre la procédure d'opposition, la première décision n'était devenue rien de plus qu'une notification et le premier mémoire exposant les motifs du recours devait donc être considéré comme une réponse à cette notification. La nouvelle division d'opposition avait rendu une décision qui était presque identique à la première. Même si la décision faisant l'objet du recours exposait les motifs pour lesquels l'objet du brevet litigieux avait été considéré comme dénué d'activité inventive et si elle se référait aux points litigieux soulevés dans la procédure jusqu'à la première décision, elle ne renvoyait pas directement aux aspects importants du litige soulevés dans le premier mémoire exposant les motifs du recours et ne commentait pas les autres éléments du litige. Elle ne répondait donc pas aux conditions requises par la règle 68(2) CBE 1973.

e) Traitement de questions allant au-delà de la décision

Dans l'affaire **T 473/98** (JO 2001, 231), la chambre a souligné qu'il était tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l'efficacité de l'ensemble de la procédure, une division d'opposition intègre par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une décision de révocation du brevet qu'elle rend conformément à l'art. 102(1) CBE 1973 en utilisant la formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours. En revanche, dans l'affaire **T 615/95**, la chambre a estimé que la division d'examen ne devait normalement pas assortir sa décision d'annexes qui traitent de questions n'ayant aucun lien avec celles qui sont examinées dans les motifs de cette décision.

3.5. Décisions en l'état du dossier

3.5.1 Demande d'une décision "en l'état du dossier"

Les demandeurs ont la possibilité durant la procédure d'examen de demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier. Tel peut être par exemple le cas lorsque leurs arguments ont été suffisamment exposés au cours de la procédure, et qu'ils souhaitent qu'une décision susceptible de recours soit rapidement rendue. Dans ce cas, une décision peut être émise via le formulaire standard (formulaire OEB 2061) et se borne, dans l'exposé des motifs, à faire référence à une notification antérieure (cf. Directives C-V, 15 – version d'avril 2025).

Il ressort des Directives (C-V, 15.2 – version d'avril 2025) qu'un formulaire standard (formulaire OEB 2061) se référant à la notification précédente ne peut être utilisé qu'à la condition que la notification antérieure identifie correctement les pièces de la demande figurant au dossier, qu'elle expose les motifs du rejet de la requête de manière étayée et exhaustive et qu'elle traite tous les arguments soulevés par le demandeur. Une autre

condition est que le demandeur n'ait pas présenté de nouveaux arguments ou de nouvelles modifications depuis la notification précédente.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, une décision au moyen d'un formulaire standard ne peut être envisagée que lorsque non seulement la ou les notifications qui l'ont précédée ont déjà traité de manière suffisante tous les arguments invoqués, mais que par ailleurs il n'a été soulevé aucune nouvelle objection depuis leur signification (**T 2364/09**, **T 1093/13**).

3.5.2 Pas de droit à une décision via le formulaire OEB 2061

Dans l'affaire **T 62/13**, la chambre a précisé qu'une décision de rejet peut être rendue en l'état du dossier sous la forme d'un formulaire (formulaire OEB 2061), qui renvoie à une notification antérieure, ou bien sous la forme d'une décision dûment motivée. Dans l'affaire **T 1360/05**, la chambre a indiqué que la division d'examen n'est pas obligée de se limiter à une décision par renvoi utilisant le formulaire type lorsque les motifs nécessaires en ce qui concerne les dernières revendications déposées n'avaient été formulés dans aucun document au dossier.

3.5.3 Pas de renonciation au droit à une décision motivée

La demande de décision en l'état du dossier ne peut donc être interprétée comme une renonciation au droit à une décision de première instance pleinement motivée (**T 265/03**, **T 583/04**, **T 1182/05**, **T 1309/05**, **T 1356/05**, **T 1360/05** et **T 750/06**). Dans l'affaire **T 1356/05**, la chambre va plus loin et indique que même si un demandeur renonçait expressément à son droit à une décision pleinement motivée de la première instance, cela n'autorisait pas la division d'examen à s'en dispenser.

Dans l'affaire **T 952/07**, la chambre a indiqué que la règle 68(2) CBE 1973 correspond à un principe fondamental dans tous les États contractants suivant lequel les décisions de juridictions de l'ordre administratif doivent être motivées. La partie déboutée doit pouvoir comprendre les motifs de la décision défavorable rendue à son encontre, de sorte qu'elle puisse envisager de former un recours.

Dans l'affaire **T 2187/17**, la chambre a fait observer qu'une demande de décision en l'état du dossier ne doit pas être comprise comme une renonciation par la partie à son droit à une décision pleinement motivée. Les instances de l'OEB ne peuvent pas s'abstenir de motiver leurs décisions lorsque la CBE exige qu'elles les motivent.

3.5.4 Motivation d'une décision via le formulaire OEB 2061

a) Conditions

Selon la jurisprudence des chambres de recours (p. ex. **T 278/00** (JO 2003, 546), **T 861/02**, **T 897/03**, **T 276/04**, **T 1182/05**, **T 1309/05**, **T 1356/05**, **T 1360/05**, **T 1709/06**, **T 952/07**, **T 1612/07**, **T 1442/09**, **T 180/10** et **T 177/15**), une décision standard rendue en l'état du dossier, et qui renvoie à une ou plusieurs notifications, ne satisfait à l'exigence de

motivation que si la chambre n'a pas besoin de spéculer sur les motifs pertinents en juxtaposant divers arguments du dossier. La motivation est également insuffisante lorsqu'il est difficile de déterminer clairement quelle version des revendications est visée par tel ou tel argument. Une telle décision ne satisfait pas à l'exigence prévue à la règle 68(2) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 111(2) CBE).

Dans l'affaire **T 963/02**, la chambre a indiqué qu'une décision via le formulaire OEB 2061, qui renvoie à une ou plusieurs notifications antérieures, ne respecte les exigences de motivation que si la notification à laquelle il est renvoyé remplit elle-même les conditions relatives à la suffisance de motivation énoncées dans les décisions **T 897/03** et **T 278/00** (cf. plus haut), et identifie clairement les motifs de la décision (dans le même sens, également **T 1182/05**).

Dans l'affaire **T 583/04**, la chambre a estimé que la décision par référence utilisant un formulaire standard est appropriée lorsque la notification incorporée par référence contient un exposé entièrement motivé des objections de la division d'examen au texte de la demande en cours et réfute tous les contre-arguments du demandeur. Il est ainsi clair que la décision est prise sur la base du texte convenu et que la décision ne contient aucune constatation qui n'aurait pas déjà été communiquée au demandeur avec possibilité de présenter des observations, garantissant ainsi le respect du droit d'être entendu (art. 113 CBE).

Dans l'affaire **J 18/16**, la décision attaquée faisait simplement référence à une notification antérieure concernant des irrégularités de la demande et la section du formulaire de notification intitulée "Indications complémentaires quant aux irrégularités mentionnées ci-dessus" ne contenait pas d'autres précisions expliquant pourquoi la section de dépôt avait considéré que les documents présentés ultérieurement ne remédiaient pas aux irrégularités en question ou dans quelle mesure ces documents, en violation de la règle 58, deuxième phrase, CBE, apportaient des modifications qui allaient au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour remédier aux irrégularités. La chambre juridique a considéré qu'il s'agissait d'une violation de la règle 111(2) CBE et a renvoyé l'affaire à la première instance, car la procédure était entachée d'un vice majeur.

Dans l'affaire **T 353/11**, la décision contestée se référait uniquement à une notification annexée à une citation à une procédure orale. Cette notification se bornait à identifier l'état de la technique le plus proche ainsi que la caractéristique distinctive de l'invention, à indiquer que l'on "ne voyait pas très bien" si les exemples figurant dans la demande illustraient ladite caractéristique, et à annoncer qu'il serait examiné si le procédé était inventif. La notification invitait également le requérant à produire un exemple comparatif. Elle ne se prononçait pas de manière explicite sur l'activité inventive et n'indiquait pas non plus les raisons pour lesquelles le procédé revendiqué n'était pas inventif. La division d'examen n'avait donc pas rendu une décision motivée au sens de la règle 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 1998/10**, la chambre a estimé que l'utilisation du formulaire standard pouvait être considérée comme appropriée pour prendre des décisions en l'état du dossier dans des cas exceptionnellement simples. En l'espèce, la décision attaquée se référait à une notification de la division d'examen, qui elle-même faisait référence à l'opinion écrite

de l'ISA. Bien que la chambre ait préféré une décision indépendante, entièrement motivée et autonome, elle a conclu que les objections à l'origine du rejet pouvaient être identifiées et comprises à l'aide des références de manière claire et sans devoir faire trop de suppositions.

Dans l'affaire **T 1997/21**, les "notifications" antérieures auxquelles la décision attaquée faisait référence ne tenaient pas compte du courrier du demandeur du 28 mai 2021. La chambre a constaté que les commentaires circonstanciés présentés dans ce courrier et les nouveaux arguments invoqués avaient créé une situation où une décision se bornant à faire référence aux "notifications" antérieures n'était pas admissible d'un point de vue procédural. En tout état de cause, les nouveaux arguments invoqués auraient dû être traités dans la décision. De plus, une nouvelle notification aurait très bien pu être envoyée ou, le cas échéant, une procédure orale être tenue. Voir le présent chapitre, III.K.3.5.4b) où la décision **T 1997/21** est également traitée.

b) Renvoi à plusieurs notifications

Il est indiqué dans les Directives (C-V, 15.2 – version d'avril 2025) que le formulaire standard peut se référer à plus d'une notification à titre exceptionnel uniquement, mais qu'une décision à part entière devrait être rédigée en particulier lorsque les différentes notifications antérieures concernent différents jeux de revendications au point que l'on ne sait pas quels motifs, parmi ceux donnés par la division d'examen dans ses notifications, pourraient être essentiels pour la décision relative au rejet.

Dans l'affaire **T 897/03**, la chambre a estimé qu'une décision laissant la possibilité à la chambre de recours et au requérant de spéculer sur le motif indiqué par la division d'examen dans différentes notifications qui a pu être déterminant pour le rejet de la demande ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences de la règle 68(2) CBE 1973 (cf. également **T 652/97** ; **T 278/00**, JO 2003, 546 ; **T 177/15**).

Dans l'affaire **T 180/10**, il était renvoyé à deux notifications. Toutefois, contrairement à ce qui était indiqué dans la deuxième notification ("les explications du demandeur ... ont été examinées avec soin"), la division d'examen ignorait manifestement tous les arguments du requérant, étant donné que cette notification, et donc la décision, étaient muettes à ce sujet. Les conditions requises par la règle 68(2) CBE 1973 n'étaient pas remplies.

Dans l'affaire **T 1946/17**, la chambre a estimé qu'une déclaration globale du type "les arguments ont été soigneusement examinés", mais "aucun nouvel élément de preuve" n'a été fourni, dans les notifications auxquelles la décision fait référence ne peut être considérée comme répondant aux arguments soulevés et constitue donc un exposé des motifs insuffisant.

Dans l'affaire **T 737/11**, la chambre a conclu qu'il existait une incertitude considérable quant aux motifs précis sur lesquelles la décision attaquée était fondée. Les revendications avaient été substantiellement modifiées entre les deux notifications auxquelles se référait la motivation écrite de la décision attaquée. En outre, des procédures orales avaient eu lieu en l'absence du demandeur, bien que celui-ci eut retiré

sa demande, et le procès-verbal de cette procédure orale n'était pas mentionné dans la décision. Cela a été considéré comme un vice substantiel de procédure et un exposé des motifs insuffisant. Dans les affaires **T 406/15** et **T 62/13**, la division d'examen avait rejeté la demande en l'état du dossier, via un formulaire, en se référant à deux "notifications" antérieures. Il ressortait toutefois du dossier qu'il ne s'agissait pas, en fait, de "notifications" à proprement parler. Au lieu de cela, la division d'examen n'avait émis qu'une seule notification. Cette unique notification formelle contenait seulement une brève objection motivée au sujet du défaut de nouveauté de la revendication. Certes, le motif exact du rejet de la demande n'y était pas clairement exposé, mais la chambre a considéré cela comme étant néanmoins suffisant pour satisfaire à l'obligation de motivation, eu égard au fait que le requérant n'avait pas fait valoir dans la procédure de recours que la motivation était insuffisante.

Dans l'affaire **T 1997/21**, la chambre a constaté que la décision attaquée faisait certes référence à deux "notifications", mais que pour le premier de ces courriers, il ne s'agissait pas d'une notification, mais du procès-verbal d'un entretien téléphonique avec le demandeur/mandataire. Indépendamment du fait que ce procès-verbal ne constituait pas une notification puisqu'il avait été transmis uniquement "pour information", les arguments invoqués par le demandeur qui étaient essentiels pour la décision n'y avaient pas tous été traités.

3.5.5 Documents constitutifs de "l'état du dossier"

L'expression "état du dossier" ne recouvre pas seulement les documents figurant au dossier et établis par l'OEB, mais aussi tous les documents et moyens que le demandeur a fournis avant de requérir (voire tout en requérant) une décision en l'état du dossier (**T 265/03**, **T 1360/05**). Elle n'englobe pas le compte rendu d'un entretien téléphonique (**T 583/04**). Ce compte rendu est la synthèse d'un entretien. Alors que le compte rendu d'un appel téléphonique consigne la teneur d'une conversation, une notification en vertu de l'art. 96(2) CBE 1973 représente un avis juridique unilatéral adressé à une partie. Les déclarations faites au téléphone peuvent néanmoins être confirmées et intégrées à une notification formelle de la division d'examen invitant le demandeur à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit. Voir également la décision **T 750/06**. Dans l'affaire **T 1356/05**, la chambre a estimé que les procès-verbaux des procédures orales n'étaient probablement pas destinés à figurer dans l'expression "notifications antérieures" et qu'il n'était donc pas approprié de les mentionner dans la décision standard.

4. Perte de droit selon la règle 112(1) CBE

Si une partie à la procédure ou un tiers ne respecte pas un délai fixé dans la CBE ou imparti par l'OEB, il en résulte une perte de droits dans certains cas prévus dans la CBE. Selon la règle 112(1) CBE (ancienne règle 69(1) CBE 1973), si l'OEB constate qu'une telle perte d'un droit découle de la Convention, il le notifie à la partie intéressée. Si celle-ci n'est pas d'accord sur les conclusions de l'OEB, elle peut requérir une décision en l'espèce de l'OEB (règle 112(2) CBE, ancienne règle 69(2) CBE 1973) ou demander la poursuite de la procédure ou la restitutio in integrum, selon le cas (**J 14/94**, JO 1995, 824). En application de la décision du Président de l'OEB en date du 12 décembre 2013

(JO 2014, A6), la compétence pour émettre la notification au titre de la règle 112(1) CBE est transférée à l'agent des formalités de la division d'examen ou de la division d'opposition.

4.1. Finalité de la notification de la perte d'un droit au titre de la règle 112(1) CBE

Dans l'affaire **J 7/92**, la chambre juridique a affirmé que la notification prévue par la règle 69(1) CBE 1973 n'a pas pour but de permettre au demandeur de prendre au moins une mesure corrective au moyen d'une requête en restitutio in integrum. Comme l'a indiqué la Grande Chambre de recours dans son avis **G 1/90** (JO 1991, 275), la perte d'un droit doit être "notifiée" au demandeur lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à la CBE (règle 69(1) CBE 1973). La règle 69(2) CBE 1973 dispose que le demandeur peut alors requérir une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification s'il "estime que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées". Bien que l'OEB adresse généralement des rappels concernant les taxes annuelles, il n'est en rien tenu d'établir ces notifications. En procédant à une telle notification, l'OEB ne fait que fournir de sa propre initiative un service dont le demandeur ne saurait se prévaloir (conformément à **J 12/84**, JO 1985, 108). La CBE 1973 ne prévoit pas que l'OEB doive notifier la perte de droit visée à la règle 69(1) CBE 1973 dans un certain délai, pas plus qu'elle ne prévoit de délai pour l'envoi de la notification y afférente. Toutefois, lorsque l'OEB reçoit des requêtes ou des documents contenant des irrégularités manifestes qui sont, de toute évidence, faciles à rectifier, et dont on peut s'attendre à ce qu'elles soient rectifiées dans les délais de manière à éviter une perte de droits, le principe de la bonne foi pourrait exiger de l'OEB qu'il attire l'attention sur de telles irrégularités. De plus amples informations et la jurisprudence concernant le principe de la protection de la confiance légitime sont présentées au chapitre III.A. "Principe de protection de la confiance légitime".

4.2. Forme de la notification relative à la perte d'un droit selon la règle 112(1) CBE

Dans la décision **J 43/92**, la chambre juridique a fait observer que la règle 69(1) CBE 1973 ne prescrit aucune forme particulière pour distinguer les notifications qui y sont prévues des autres notifications ou communications au titre de la CBE. Une référence à un délai pour requérir une décision n'est pas nécessairement décisive pour ce qui est de la véritable nature de la notification. C'est le contenu et le contexte du document qui permettent de déterminer si celui-ci constitue une notification en application de la règle 69(1) CBE 1973 (cf. également **J 8/81**, **J 24/01**, **T 713/02**).

4.3. Demande de décision selon la règle 112(2) CBE à la suite d'une notification

Si la partie intéressée estime que les conclusions de l'OEB sont inexactes, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, requérir une décision en l'espèce. Dans l'affaire **J 43/92** la chambre juridique a fait observer qu'il ne peut être requis une décision selon la règle 112(2) CBE) que si une notification selon la règle 112(1) CBE a préalablement été émise. Dans le cas contraire, l'OEB n'a aucune raison de rendre une décision selon la règle 112(2) CBE.

4.4. Compétence pour prendre une décision en vertu de la règle 112(2) CBE

En application de la décision du Président de l'OEB en date du 12 décembre 2013 (JO 2014, A6), la compétence pour les notifications et les décisions au sens de la règle 112(2) CBE est transférée à l'agent des formalités de la division d'examen ou de la division d'opposition.

4.5. Droit d'obtenir une décision au titre de la règle 112(2) CBE

Le droit d'obtenir une décision après constatation de la perte d'un droit est un droit essentiel en matière de procédure que l'OEB doit appliquer. Conformément à la règle 112(2) CBE, une personne qui sollicite une décision est en droit d'en obtenir une. Si la pertinence d'une notification de la perte d'un droit émise au titre de la règle 112(1) CBE est contestée, l'OEB est tenu de répondre dans un **délai raisonnable** compte tenu de l'objet de la notification (cf. **J 29/86**, JO 1988, 84 et **J 34/92**).

5. Signification de la décision au titre de la règle 111(1) CBE

Conformément à la règle 111(1) CBE, une décision prise dans le cadre d'une procédure orale est ensuite formulée par écrit et signifiée aux parties. La date de la signification est la date pertinente pour la formation du recours (art. 108 CBE et règle 111 CBE). Est applicable la fiction de signification prévue à la règle 126(2) CBE, par laquelle la pièce est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue (cf. communiqué de l'OEB relatif aux modifications d'ordre juridique destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets, JO 2022, A114, et communiqué de l'OEB concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE, JO 2023, A29). S'agissant de la jurisprudence en matière de significations, voir le chapitre III.S. "Significations".

L. Rectification d'erreurs dans les décisions

1. Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 140 CBE 1316
1.1. Compétence de la division d'opposition ou de la division d'examen 1316
1.2. Compétence des chambres de recours 1316
1.2.1 Chambre de recours juridique ou chambres de recours techniques 1317
1.3. Compétence pour rectifier une décision lorsque la demande n'est plus en instance 1317
2. Portée de la règle 140 CBE 1318
2.1. Rectification du texte d'un brevet 1318
3. Erreurs manifestes au sens de la règle 140 CBE 1320
4. Effet juridique de rectifications effectuées au titre de la règle 140 CBE 1321
4.1. Distinction entre une rectification et un recours 1321
5. Rectification d'erreurs d'impression dans la publication du fascicule du brevet 1322
6. Statut juridique de tiers 1323

1. Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 140 CBE

La rectification d'erreurs au titre de la règle 140 CBE (règle 89 CBE 1973) relève de la compétence de l'instance qui a pris la décision (cf. p. ex. **G 8/95**, JO 1996, 481, **J 12/85**, **J 16/99**). Ainsi, même au stade de la procédure d'opposition, c'est la division d'examen qui est compétente pour rectifier les erreurs selon la règle 140 CBE. Conformément à la Décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 23 novembre 2015 (JO 2015, A104), les décisions sur des requêtes relatives à la correction d'erreurs au titre de la règle 140 CBE sont traitées par l'agent des formalités (Directives H-VI, 3.3 – version d'avril 2025).

1.1. Compétence de la division d'opposition ou de la division d'examen

Dans l'affaire **T 226/02**, la chambre a considéré que la division d'opposition avait fait preuve d'un excès de pouvoir en décidant au titre de la règle 89 CBE 1973 de rectifier une décision de la division d'examen. La chambre a estimé que seul l'organe qui a pris une décision est habilité à rectifier cette décision selon la forme qu'il avait voulu lui donner. Seule la division d'examen était donc habilitée à rectifier sa propre décision. Cet avis a été confirmé dans la décision **T 1495/09**. La chambre a considéré qu'en l'espèce, conformément à la règle 140 CBE, la division d'opposition n'était pas compétente pour rectifier, au cours de la procédure d'opposition, la décision rendue par la division d'examen. La division d'opposition aurait en effet outrepassé ses pouvoirs si elle avait rectifié la décision de délivrance. Cela vaut également pour la chambre de recours lors d'une procédure de recours après opposition (art. 111(1), deuxième phrase, CBE 1973).

1.2. Compétence des chambres de recours

Dans l'affaire **J 12/85** (JO 1986, 155), la chambre a constaté qu'une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres

instances de l'OEB (art. 21(1) CBE). Par conséquent, elle ne peut être saisie d'une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la règle 89 CBE 1973 (règle 140 CBE). C'est tout d'abord à la division d'examen de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire.

Dans l'affaire **T 810/09**, la chambre a estimé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur une requête en rectification d'une décision écrite prise par la division d'opposition et, pour cette raison, a rejeté la requête en rectification présentée par le requérant en vertu de la règle 140 CBE.

Dans l'affaire **T 255/22**, la chambre a estimé qu'elle n'était pas compétente pour rectifier ou modifier, au titre de la règle 140 CBE, les motifs donnés par l'instance du premier degré dans la décision écrite, ni pour ordonner une telle rectification ou modification (cf. point 2.2.1 des motifs). Elle ne s'est pas non plus considérée compétente pour confirmer qu'une "erreur manifeste" au sens de la règle 140 CBE avait été commise dans les motifs donnés par l'instance du premier degré dans la décision écrite (cf. point 2.3 des motifs). Enfin, la chambre a écarté sa compétence pour rectifier ou modifier le contenu de procès-verbaux de procédures orales devant une instance du premier degré, ni pour ordonner une telle rectification ou modification (cf. point 3.3 des motifs).

1.2.1 Chambre de recours juridique ou chambres de recours techniques

Dans l'affaire **G 8/95** (JO 1996, 481), la Grande Chambre de recours a constaté que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet. En conséquence, c'est à la chambre de recours technique, et non à la chambre juridique, qu'il incombe de statuer sur les recours formés contre une décision par laquelle une division d'examen a rejeté une requête en rectification de la décision de délivrance présentée au titre de la règle 89 CBE 1973.

1.3. Compétence pour rectifier une décision lorsque la demande n'est plus en instance

Dans l'affaire **T 867/96** du 30 novembre 2000, le titulaire du brevet avait demandé, au titre de la règle 89 CBE 1973, que soit corrigée une phrase des motifs d'une décision de chambre de recours indiquant que toutes les parties avaient convenu qu'un certain document représentait l'état de la technique le plus proche. La chambre a fait remarquer que l'affaire avait été jugée et le dossier clos ; la chambre n'était donc plus saisie du dossier. Cependant, s'appuyant notamment sur les décisions **G 8/95** (JO 1996, 481) et **G 1/97** (JO 2000, 322), la chambre a, d'une part, considéré que si la correction d'une décision était nécessaire, seule la chambre qui avait rendu cette décision était compétente pour décider. D'autre part, pour savoir si la correction est nécessaire, un examen des faits s'impose, ce qui implique, en général et jusqu'à un certain point, la recevabilité de telles requêtes en correction. La présente chambre a donc conclu à la recevabilité de la demande en correction. Néanmoins, en l'espèce, la requête ne remplissait pas les conditions de la règle 89 CBE 1973 et a donc été rejetée.

Dans la décision **J 16/99**, la chambre a considéré que lorsqu'une rectification de la date de priorité d'un brevet délivré est demandée, la décision de l'OEB de délivrance d'un brevet peut être rectifiée conformément à la règle 89 CBE 1973. Elle a estimé que la règle 89 CBE 1973 permet de rectifier des erreurs, notamment dans des décisions de délivrance, sans qu'il soit nécessaire que la procédure soit en instance.

2. Portée de la règle 140 CBE

Aux termes de la règle 140 CBE, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées dans les décisions de l'Office européen des brevets. La règle 140 CBE (ancienne règle 89 CBE 1973) s'applique à la fois aux décisions des chambres de recours et aux décisions des instances du premier degré. Depuis la décision **G 1/10** (JO 2013, 194), la règle 140 CBE ne régit plus la rectification du texte d'un brevet. Elle ne s'applique plus également à la rectification d'erreurs juridiques, que celles-ci concernent des aspects de fond ou des questions de procédure (**G 1/97**, JO 2000, 322). Seules les erreurs figurant dans les données bibliographiques mentionnées dans la décision de délivrance ou les erreurs de formatage/de rédaction commises pendant la préparation de la copie destinée à l'imprimeur ("Druckexemplar"), ainsi que les erreurs d'impression survenant lors de la publication du brevet délivré restent régies par la règle 140 CBE (Directives H-VI, 3.1 – version d'avril 2025).

La rectification d'erreurs figurant dans les décisions est à distinguer de la rectification d'erreurs figurant dans les pièces produites par le demandeur (ou le titulaire du brevet), qui est régie par la règle 139 CBE.

2.1. Rectification du texte d'un brevet

Conformément à la jurisprudence des chambres antérieure à la décision **G 1/10** (p. ex. **T 850/95**, JO 1997, 152 ; **T 425/97**, **T 965/98**), le texte d'un brevet pouvait être rectifié dans le cadre de la règle 140 CBE s'il n'était pas et ne pouvait manifestement pas correspondre à l'intention de l'instance qui avait rendu la décision.

Les décisions **T 367/96** du 21 juin 2001 et **G 1/97** ont introduit une interprétation plus étroite de la règle 140 CBE. En conséquence, la règle 89 CBE 1973 devait être interprétée de façon restrictive et autorisait uniquement la correction d'erreurs de forme dans le texte écrit de la décision notifiée aux parties conformément à la règle 111 CBE (règle 68 CBE 1973). Elle ne permettait toutefois pas de réexaminer des questions de droit ou de fait sur lesquelles une décision était basée, ni d'infirmer une conclusion à laquelle était parvenue l'instance ayant rendu la décision après avoir examiné ces questions.

Dans la décision **G 1/10** (JO 2013, 194), la Grande Chambre de recours a développé ces considérations et estimé que, bien que les documents brevets cités dans une décision de délivrance deviennent partie intégrante de cette décision, ils ne peuvent pas être rectifiés au titre de la règle 140 CBE. Comme la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris au cours d'une procédure d'opposition ou de limitation (jurisprudence désormais établie des chambres de

recours, cf. p. ex. **T 2051/10**, **T 657/11**, **T 1578/13**, **T 164/14**). La décision de la Grande Chambre de recours est limitée aux rectifications apportées aux rectifications de la description, des revendications et des dessins dans le cadre des décisions de délivrance (documents brevets), mais elle ne concerne pas la correction des données bibliographiques.

La Grande Chambre de recours a en outre estimé que l'impossibilité de requérir la rectification d'un brevet au titre de la règle 140 CBE ne devrait pas porter préjudice aux titulaires de brevet. En effet, si une rectification est manifeste (elle doit l'être pour que les conditions de la règle 140 CBE soient remplies), les opposants ou les tiers ne peuvent pas être pris au dépourvu ni subir de préjudice, puisque toutes les personnes concernées devraient lire le brevet comme s'il avait été rectifié et qu'une rectification effective ne devrait pas être nécessaire. Si, en revanche, une rectification n'est pas d'emblée manifeste, elle ne doit pas, en tout état de cause, être admise au titre de la règle 140 CBE, cette disposition étant limitée à la rectification d'"erreurs manifestes". Si un demandeur, malgré la possibilité qui lui est donnée de vérifier le texte du brevet avant de l'approuver, n'attire pas l'attention de la division d'examen sur d'éventuelles erreurs et que, par conséquent, il ne s'assure pas que son accord se limite au texte correct, les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de sa seule responsabilité, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen.

Si, toutefois, la division d'examen rend une décision de délivrance qui comporte une erreur commise ultérieurement par elle, de telle sorte que le texte du brevet délivré n'est pas celui approuvé par le titulaire du brevet, celui-ci est lésé par cette décision et a le droit de former un recours. Le titulaire d'un brevet peut demander une modification de son brevet pendant une procédure d'opposition ou de limitation et supprimer ainsi ce qui est perçu comme une erreur. Une telle modification doit cependant satisfaire à toutes les exigences juridiques applicables en matière de modifications, y compris celles énoncées à l'art. 123 CBE.

Dans l'affaire **T 806/21**, la chambre a considéré que, comme cela avait été établi dans la décision **G 1/10**, la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets. La décision **G 1/10** ne limite en rien la portée de cette exclusion de l'applicabilité de la règle.

Dans l'affaire **T 506/16**, la chambre a retenu que, conformément à la décision **G 1/10**, l'obligation de vérifier le texte dans lequel le brevet doit être délivré incombe au demandeur et que si ce dernier n'attire pas l'attention de la division d'examen sur les éventuelles erreurs, le requérant porte alors seul la responsabilité de toute erreur restant dans le texte, quel que soit l'auteur de l'erreur.

Dans l'affaire **T 2051/10**, le requérant a fait valoir qu'il existait une divergence entre le libellé du fascicule du brevet délivré et le texte de la copie destinée à l'imprimeur ("Druckexemplar") et a demandé la "rectification" de cette erreur. Se référant à la décision **G 1/10**, la chambre a estimé qu'une telle "rectification" n'était possible ni en vertu de la règle 139 CBE, ni en vertu de la règle 140 CBE, et l'a donc traitée comme une requête en modification "normale" au titre de l'art. 123(1) CBE.

Dans la décision **T 1003/19**, la chambre ne s'est pas écartée de la décision **G 1/10** et a estimé que la règle 140 CBE ne pouvait être invoquée, mais a réaffirmé le droit du demandeur à former un recours contre une décision de délivrance lorsque le texte du brevet tel que délivré n'a pas été approuvé par lui. La présente espèce en était un exemple. La décision **G 1/10** fonde son raisonnement sur l'exigence prévue à la R. 71(3) CBE selon laquelle la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, et traite des réactions possibles du demandeur à cette notification, et notamment de l'accord implicite sur ce texte. Or, la décision de la chambre en l'espèce repose sur le fait que le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au requérant, ce qui était attesté par des faits vérifiables, et que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc pas (encore).

Dans l'affaire **T 2081/16**, la chambre a repris à son compte la décision **T 1003/19** en indiquant que, lorsque le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet n'est pas notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE, le fait que le requérant produise ensuite une traduction et acquitte les taxes de délivrance et de publication n'est pas déterminant. Les dispositions de la règle 71(5) CBE, à cet égard, font référence à la règle 71(3) CBE et présupposent donc que non seulement le demandeur s'est vu notifier un texte, mais aussi que ce texte est bien celui dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Dans l'affaire **T 1846/20**, le requérant avait fait référence à l'affaire **T 1003/19** pour étayer son argumentation. La chambre a cependant considéré que l'affaire en cause différait de l'affaire **T 1003/19** en ce que le requérant n'avait pas formé de recours contre la décision de délivrance. Par conséquent, cette décision de délivrance était passée en force de chose jugée et le brevet délivré ne relevait plus de la compétence de l'OEB (**G 1/10**). Par ailleurs, le demandeur avait donné son accord sur la copie destinée à l'imprimeur ("Druckexemplar"), qui ne contenait pas les dessins en question.

3. Erreurs manifestes au sens de la règle 140 CBE

Dans l'affaire **T 450/97** (JO 1999, 67), la chambre a retenu qu'une erreur manifeste au sens de la règle 140 CBE est constituée lorsque le texte de la décision ne restitue pas la véritable intention de l'instance de décision. Dans l'affaire **T 715/14**, la décision faisait référence à une notification du 3 octobre 2013, alors qu'incontestablement, c'était la notification émise en dernier, à savoir celle du 19 avril 2013, qui était visée. La rectification s'est en outre référée à deux notifications supplémentaires. Le requérant a donc fait valoir que la rectification avait modifié de manière rétrospective le contenu de la décision, en particulier les motifs à l'appui de la décision. La chambre a toutefois considéré que la rectification était recevable dans le cadre de la règle 140 CBE, étant donné qu'il était incontestable et manifeste que la notification visée était celle du 19 avril 2013 et que celle-ci renvoyait auxdites notifications supplémentaires.

Dans l'affaire **T 683/06**, la chambre a estimé qu'une rectification en vertu de la règle 140 CBE n'est pas envisageable pour l'attribution d'une nouvelle date de dépôt lorsque celle-ci reflète le résultat d'un processus décisionnel (irrégulier).

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la chambre a décidé que l'absence de signature du président et de la personne chargée de rédiger le procès-verbal au bas d'une décision de la division d'opposition constituait une erreur manifeste et susceptible d'être rectifiée conformément à la règle 89 CBE 1973. En outre, dans le procès-verbal, un deuxième examinateur était mentionné comme membre de la division d'opposition alors qu'il n'en faisait pas partie et qu'il n'avait pas non plus participé à la procédure orale (voir aussi **T 212/97**). Dans l'affaire **T 572/19**, la chambre est parvenue à une autre conclusion, affirmant que l'absence de signature de la membre juriste ne constituait pas une erreur manifeste.

Dans l'affaire **T 212/97**, la chambre a signalé que la règle 89 CBE 1973 permettait à la division d'opposition de rectifier une erreur manifeste dans l'exemplaire de la décision signifiée aux parties, dans laquelle figurait un quatrième nom dans la liste des membres de la division d'opposition, bien que cette personne ne soit pas mentionnée dans l'original de la décision.

4. Effet juridique de rectifications effectuées au titre de la règle 140 CBE

Il est procédé à des rectifications sur requête ou d'office (**T 150/89**). Dans l'affaire **T 212/88**, la chambre a estimé que la rectification d'erreurs en vertu de la règle 89 CBE 1973 (règle 140 CBE) devait être faite au moyen d'une décision, avec effet rétroactif à la date de la décision initiale. Dans l'affaire **T 116/90** du 3 décembre 1990, la chambre a considéré qu'il était superflu d'attribuer une nouvelle date à la décision, à savoir la date de la rectification.

Dans l'affaire **T 130/07**, la chambre a précisé qu'une rectification ne pouvait modifier ni la date à laquelle a été rendue la décision rectifiée, ni le délai de recours qui a commencé à courir avec sa signification (cf. également **T 212/88** et **T 1176/00**). Cependant, dans l'affaire **T 130/07**, la chambre a estimé que l'OEB ne parvenait toujours pas, même après la formation d'une telle jurisprudence, à éviter de rendre de telles deuxièmes décisions avec une date prétendument nouvelle et un délai de recours prétendument nouveau, et à rendre à la place une décision de rectification désignée clairement comme telle et dûment motivée (cf. également **T 105/11**). Concernant le problème de la délimitation des deuxièmes décisions, voir chapitres III.A.3.6. et III.K.3.1.1.

Dans l'affaire **T 105/11**, la chambre a considéré, en application du principe de protection de la confiance légitime, que le mémoire exposant les motifs du recours était réputé déposé dans les délais, même si le requérant avait dirigé l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de rectification avec une date prétendument nouvelle.

4.1. Distinction entre une rectification et un recours

Dans l'affaire **T 425/97**, la chambre s'est référée à la décision **G 8/95** (JO 1996, 481) relative à la portée de la règle 89 CBE 1973 (désormais règle 140 CBE), selon laquelle on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme

sous laquelle la décision a été exprimée. Dans la décision **T 1093/05** (JO 2008, 430), qui a également été rendue avant la décision **G 1/10**, la chambre a aussi statué en ce sens. Elle a en effet estimé que si une décision de délivrance est erronée, le titulaire du brevet doit vérifier soigneusement au cas par cas quelle est la nature de l'erreur et par quel moyen elle peut être corrigée. Si la décision relative à la délivrance d'un brevet est entachée d'un vice substantiel de procédure, seul un recours peut y remédier.

Dans l'affaire **T 1869/12**, la chambre a estimé que, si la procédure de délivrance est entachée d'un vice de procédure, une rectification n'est possible qu'en formant un recours contre la décision de délivrance. Une rectification du fascicule du brevet européen publié ou de la décision de délivrance ne peut être admise lorsque ce fascicule correspond à la véritable intention de la division d'examen lorsqu'elle a décidé de délivrer le brevet.

Dans l'affaire **T 1869/12**, le requérant (demandeur) avait formé un recours contre la décision de la division d'examen de refuser de corriger le fascicule du brevet européen publié. Par le biais d'une rectification de la décision de délivrance, le recours visait à ce que le brevet englobe le jeu de revendications proposé par la division d'examen dans sa notification au titre de la règle 71(3) CBE, mais avec des modifications de fond proposées ultérieurement par le requérant. La chambre a fondé sa décision sur **G 1/10** et a indiqué qu'il ne pouvait être fait droit à la demande du requérant, puisqu'il était clair que la division d'examen avait l'intention, comme elle l'avait du reste confirmé, de délivrer le brevet avec les revendications qu'elle avait elle-même proposées. Par conséquent, le requérant aurait dû former un recours contre la décision de délivrer le brevet.

Dans l'affaire **T 1558/21**, la chambre a considéré, pour les raisons énoncées ci-après, que la décision prononcée lors de la procédure orale de maintenir le brevet dans le texte de la requête subsidiaire 1', laquelle avait été présentée par écrit, ne pouvait être rectifiée a posteriori en vertu des règle 139 CBE et règle 140 CBE. Cette décision ne pouvait être attaquée qu'en formant un recours. La requête subsidiaire 1', présentée par écrit, était devenue partie intégrante de la décision prononcée par la division d'opposition. Il n'était cependant pas possible d'en rectifier les revendications 1 et 8 au titre de la règle 140 CBE, qui permet uniquement de rectifier des erreurs manifestes dans des décisions, telles que des erreurs concernant des données bibliographiques. De plus, la condition exigeant une erreur manifeste, au sens d'une erreur qui soit immédiatement identifiable y compris par un tiers extérieur à l'affaire, n'était pas remplie.

5. Rectification d'erreurs d'impression dans la publication du fascicule du brevet

Des erreurs surviennent lors de la publication lorsque le contenu du fascicule imprimé du brevet diffère de celui des pièces ("Druckexemplar") transmises au demandeur si ces pièces constituent le texte sur la base duquel il a été décidé de délivrer le brevet. De telles erreurs survenant lors de la publication peuvent être rectifiées à tout moment. C'est l'organe devant lequel la procédure est – ou était en dernier lieu – en instance qui est compétent pour rectifier les erreurs survenues lors de la publication (H-VI, 6 – version d'avril 2025). Les erreurs commises lors de la réalisation du fascicule du brevet européen

sont sans incidence sur le contenu du brevet délivré (Directives C-V, 10 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 84/16**, la chambre a fait observer que le texte du fascicule du brevet n'a pas de caractère contraignant. Sa fonction se borne à faciliter l'accès du public au contenu du brevet délivré. Le texte définitif du brevet est établi par la décision de délivrance. Selon la chambre, bien que la CBE ne traite pas explicitement de la situation dans laquelle le fascicule du brevet ne reproduit pas correctement le contenu du brevet européen, il est d'usage à l'OEB, lorsque le fascicule du brevet diverge du texte sur lequel s'appuie la décision de délivrance, que le fascicule du brevet soit rectifié par l'OEB (**T 150/89**, **T 1644/10**, Directives C-V, 10 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 84/16**, le fascicule du brevet contenait des erreurs d'impression, mais le titulaire du brevet, au lieu de demander une réimpression du fascicule, a formé un recours, qui a été jugé irrecevable, étant donné que la mesure appropriée consiste, en pareil cas, à aligner le texte du fascicule du brevet sur le contenu de la décision de délivrance. L'OEB peut procéder à une rectification à tout moment au moyen d'une note dans le Bulletin européen des brevets et par la publication d'une version corrigée (cf. règle 143(2) CBE et la Décision du Président de l'OEB en date du 15 juillet 2014, JO 2014, A86).

6. Statut juridique de tiers

Dans l'affaire **T 1259/09**, l'un des opposants avait demandé, au cours de la procédure d'opposition, une rectification de la décision de délivrance conformément à la règle 140 CBE. La division d'opposition a transmis la requête à la division d'examen. Celle-ci a notifié à la division d'opposition que la décision de délivrance ne serait pas rectifiée. L'opposant a formé un recours contre cette notification de la division d'examen. En l'espèce, le litige portait sur la question de savoir si, en présentant leur requête en rectification, les requérants (opposants) avaient engagé devant la division d'examen une procédure distincte de la procédure d'examen ex parte, en conséquence de quoi les requérants seraient désormais des parties à la procédure devant la division d'examen. La chambre a constaté qu'en présentant une requête en rectification de la décision de délivrance au titre de la règle 140 CBE, un tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure d'examen.

Dans l'affaire **T 1349/08**, la chambre a retenu que la rectification de la décision de délivrance relève de la procédure d'examen. Par analogie avec l'art. 115 CBE, une personne – en l'espèce le requérant (opposant), qui n'est ni le demandeur, ni le titulaire du brevet – qui conteste l'admissibilité de la rectification d'une décision de délivrance en vertu de la règle 140 CBE et demande la restauration de la décision de délivrance initiale, ne peut ainsi devenir partie à la procédure. Indépendamment de la question de savoir si le requérant est lésé par ladite "décision", celui-ci ne peut acquérir la qualité de partie à la procédure d'examen.

M. Inspection publique, Registre européen des brevets et suspension de la procédure

1. Inspection publique 1324
1.1. Généralités 1324
1.2. Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE 1325
1.2.1 Test d'exclusion 1325
1.2.2 Inspection publique - exemples d'absence d'atteinte aux intérêts du requérant 1327
1.2.3 Exemples dans lesquels des documents ont été exclus de l'inspection publique 1327
2. Registre européen des brevets 1329
2.1. Généralités 1329
2.2. Inscription de licences 1330
2.3. Inscription des transferts 1330
3. Suspension de la procédure au titre de la règle 14 CBE 1332
3.1. Règle 14(1) CBE 1332
3.1.1 Généralités 1332
3.1.2 Ouverture d'une procédure devant une juridiction nationale 1334
3.2. Règle 14(3) CBE 1336

1. Inspection publique

1.1. Généralités

L'article 128 CBE régit l'inspection publique des demandes de brevet européen. Les paragraphes (1), (2) et (5) de l'art. 128 CBE réglementent l'ouverture à l'inspection publique des dossiers avant la publication des demandes de brevet (art. 93 CBE) et constituent donc des exceptions, étant donné que c'est le principe de la confidentialité de la demande qui prévaut jusqu'à la date de publication. Ainsi, avant la publication, les dossiers peuvent être ouverts à l'inspection publique avec l'accord du demandeur, en vertu de l'art. 128(1) CBE, ou sans l'accord du demandeur, en vertu de l'art. 128(2) CBE, lorsqu'une personne peut prouver que le demandeur lui-même s'est prévalu de cette demande contre elle.

L'article 128(3) et l'art. 128(4) CBE régissent quant à eux l'inspection publique après la date de publication. La règle 144 CBE énumère les pièces du dossier exclues de l'inspection publique en vertu de l'art. 128(4) CBE. Voir également la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (JO éd. spéc. 3/2007, 125), la décision du Président de l'OEB, en date du 20 février 2019, relative aux modalités de l'inspection publique (JO 2019, A16) et la décision du Président de l'OEB, en date du 20 février 2019, relative à l'inspection publique en ligne de documents contenus dans le dossier détenu par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire (JO 2019, A17).

Selon la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), l'art. 128 CBE dispose qu'une demande de brevet cesse d'être traitée confidentiellement à sa publication, et non à l'expiration du délai de 18 mois visé à l'art. 93(1) CBE.

Selon la décision **J 14/91** (JO 1993, 479), un demandeur est réputé selon l'art. 128(2) CBE se prévaloir d'une demande de brevet, même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un État contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de la première demande est revendiquée. Si le demandeur conteste à un tiers le droit de consulter le dossier de la demande conformément à l'art. 128(2) CBE, il convient de statuer sur ce litige au cours d'une procédure orale qui devra être convoquée dans les meilleurs délais.

Dans la décision **J 27/87**, la chambre juridique a confirmé la décision de la section de dépôt rejetant la requête au titre de l'art. 128(2) CBE, au motif qu'il n'existait aucune preuve que les demandeurs s'étaient prévalus de leur demande à l'encontre des requérants. Les extraits de la correspondance dans laquelle le mandataire des demandeurs déclarait que ses clients avaient mis au point une nouvelle technologie et mentionnait la demande de brevet n'ont pas été considérés comme des preuves suffisantes.

1.2. Exclusion de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE

La règle 144 CBE (voir règle 93 CBE 1973) précise quelles sont les pièces du dossier qui sont exclues de l'inspection publique en vertu de l'art. 128(4) CBE. Sont concernées notamment les pièces exclues de l'inspection publique par le Président de l'OEB, qui peut, en vertu de la règle 144d) CBE ensemble l'art. 128(4) CBE, exclure de l'inspection publique des pièces dont la consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen qui en a résulté.

Le pouvoir du Président d'exclure des pièces de l'inspection publique a été exercé pour la dernière fois dans la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (JO éd. spéc. 3/2007, 125, voir ci-dessus), qui prévoit, en son art. 1(2), que les pièces autres que celles mentionnées à l'art. 1(1) de la décision "sont exclues de l'inspection publique, sur requête motivée d'une partie ou de son mandataire, si l'inspection publique porte atteinte à des intérêts personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qu'il y a lieu de préserver". Ces pièces peuvent, à titre exceptionnel, être exclues de l'OEB (art. 1(2)b) de la décision).

1.2.1 Test d'exclusion

Dans l'affaire **T 2522/10** du 28 janvier 2014, la chambre a indiqué que le **test d'exclusion ou de non-exclusion** était simple et sans ambiguïté, la question étant de savoir si le document concerné permettra de donner au public des informations sur le brevet ou la demande de brevet en cause. La réponse à cette question dépendra des faits de chaque espèce ; si la réponse est positive, le document ne pourra être exclu et il ne sera plus dès lors nécessaire d'examiner davantage la question. Si la réponse est négative, il conviendra

d'examiner une autre question, celle de savoir si l'inspection publique portera atteinte à des intérêts personnels ou économiques légitimes de personnes physiques ou morales (voir également **T 1839/11**). Dans l'affaire **T 1150/13**, la chambre a également souligné l'importance que revêt l'exigence relative aux intérêts personnels ou économiques légitimes et a rappelé que l'exclusion de l'inspection publique constitue une **exception** au principe général d'inspection publique.

Dans l'affaire **T 379/01**, la chambre a souligné que les dispositions relatives à l'exclusion de pièces de l'inspection publique (règle 93 CBE 1973 ; décision du Président de l'OEB en date du 7 septembre 2001, JO 2001, 458) prévoient des exceptions au principe d'inspection publique conformément à l'art. 128(4) CBE 1973, d'où la nécessité d'**interpréter étroitement** ces dispositions (voir également **T 1150/13**, et **T 1839/11** en ce qui concerne l'interprétation de la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, JO éd. spéc. 3/2007, 125). La chambre a conclu qu'une atteinte purement abstraite à d'hypothétiques intérêts personnels ou économiques n'est pas un obstacle suffisant. La partie sollicitant une exclusion de ce type doit plutôt montrer que l'accès public à certains documents porterait atteinte à des intérêts personnels ou économiques de nature spécifique et concrète. Citant cette conclusion, dans la décision **T 1401/05** du 20 septembre 2006, la chambre a également considéré que les documents qui ne fournissent pas d'informations concernant les demandes de brevet ou les brevets sont généralement exclus de l'inspection publique, conformément à la décision alors applicable du Président de l'OEB, en date du 7 septembre 2001, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (JO 2001, 458). De tels documents ne contribuent pas à l'objectif principal d'une telle inspection, à savoir obtenir des informations brevets, auxquelles le public a droit en contrepartie des droits exclusifs de monopole que les brevets confèrent.

Dans la décision **T 851/18** du 12 avril 2019, la chambre a décidé de ne faire droit à la demande d'exclusion de documents de l'inspection publique que dans la mesure où le requérant (titulaire du brevet) avait demandé à titre subsidiaire d'ouvrir ces documents à l'inspection publique uniquement sous forme anonyme. La chambre a toutefois précisé que le requérant ne pouvait pas invoquer à bon droit le règlement général de l'Union européenne sur la protection des données (RGPD), étant donné que celui-ci n'était pas contraignant pour l'Organisation européenne des brevets. Selon la chambre, les dispositions applicables étaient les Directives pour la protection des données à caractère personnel à l'Office européen des brevets du 1er avril 2014 et, à titre complémentaire, l'article premier, paragraphe 2, lettre a) de la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (JO éd. spéc. 3/2007, 125), ainsi que les dispositions de l'art. 128(4) CBE et de la règle 144d) CBE, qui fondent cette décision.

Dans la décision **T 2893/18**, la chambre a conclu que le fait que les documents contestés avaient été communiqués aux autres opposants n'entrait pas en contradiction avec leur exclusion provisoire de l'inspection publique. La division d'opposition avait exclu de l'inspection publique, au moins provisoirement, les documents contestés – comme demandé et conformément à la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, concernant les pièces exclues de l'inspection publique (JO éd. spéc. 3/2007, 125) – et a examiné leur pertinence aux fins de l'admission dans la procédure, leur accessibilité

au public et leur influence exacte sur la brevetabilité du brevet frappé d'opposition avant de trancher de manière définitive la question de l'inspection publique des dossiers.

1.2.2 Inspection publique - exemples d'absence d'atteinte aux intérêts du requérant

Dans l'affaire **T 2254/08**, la chambre a estimé que l'inspection publique de pièces qui portaient la mention "confidentiel" lors du dépôt, mais qui étaient accessibles au public sur Internet, ne porterait pas atteinte aux intérêts économiques du requérant (titulaire du brevet).

Dans l'affaire **T 1839/11**, la chambre a conclu que lorsqu'un document déposé contenait des informations dont certaines visaient à informer le public au sujet du brevet, mais d'autres pas, le dépôt d'une version adaptée du document, dans laquelle ces dernières informations avaient été supprimées, pouvait servir de base adéquate pour exclure le document non adapté de l'inspection publique au titre de la règle 144 CBE, la version adaptée étant ouverte à l'inspection publique.

Dans la décision **T 1150/13**, la chambre est convenue que les détails relatifs aux modalités de communication des instructions à un mandataire ne contribuent pas à informer le public au sujet de la demande et que de telles informations ne sont normalement pas accessibles à partir du dossier. Cependant, la chambre a rejeté la requête en exclusion d'une lettre visant à reporter la procédure orale, au motif que le requérant n'avait pas démontré pourquoi la publication de la lettre porterait atteinte à ses intérêts personnels ou économiques légitimes, la chambre concluant à l'absence d'une telle atteinte.

1.2.3 Exemples dans lesquels des documents ont été exclus de l'inspection publique

Dans l'affaire **T 811/90** (JO 1993, 728), la chambre a ordonné que les pièces qui ne seraient pas normalement exclues de l'inspection publique en vertu de l'art. 128(4) et de la règle 93(a) à (d) CBE 1973, mais dont la production était la conséquence immédiate d'un vice substantiel de procédure, soient retirées de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique. Il a été ordonné en outre que les pièces soient retournées sur requête à la partie qui les avait déposées si elle en faisait la demande. De la même manière, dans l'affaire **T 516/89** (JO 1992, 436), la chambre a ordonné que les documents portant la mention "confidentiel" qui ne comptaient pas parmi les pièces à exclure de l'inspection publique soient retournés à la partie concernée sans qu'il en soit pris connaissance. Voir également la décision **T 760/89** (JO 1994, 797).

Dans la décision **T 264/00**, deux documents internes appartenant respectivement à la requérante et à l'intimée et concernant les résultats d'un entretien confidentiel entre deux de leurs employés contenaient des informations confidentielles relatives à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de certains produits de l'intimé. La chambre a considéré que la diffusion de ces informations pourrait effectivement porter atteinte à des intérêts économiques qu'il y a lieu de préserver. En accord avec les deux parties, la chambre a exclu les documents de l'inspection publique conformément à la règle 93d) CBE 1973.

Dans la décision **T 1401/05** du 20 septembre 2006, la chambre a estimé que les documents contenant des détails internes à l'entreprise pourraient priver le demandeur et son représentant local d'actifs commerciaux précieux et pourraient être utilisés par des concurrents afin d'obtenir un avantage compétitif par rapport au requérant, et qu'un certain nombre de détails supplémentaires pourrait porter atteinte aux perspectives de carrière de certains employés du demandeur et de son représentant local. Elle a conclu que l'inspection publique des parties essentielles des documents porterait atteinte aux intérêts économiques légitimes de personnes morales, ainsi qu'aux intérêts personnels et économiques légitimes de personnes physiques. Étant donné que les documents en question ne fournissaient pas d'informations brevets, la chambre les a exclus de l'inspection publique.

Dans la décision **T 99/09**, le document visé par la requête en exclusion de l'inspection publique contenait des éléments techniques précis, en particulier en ce qui concerne les sources des composants d'un médicament commercialisé et certaines caractéristiques de fabrication de ce médicament. En raison de la nature technique du document, la chambre a conclu que la publicité dudit document pourrait effectivement porter atteinte aux intérêts économiques de la requérante. Par ailleurs la requête d'exclusion de l'inspection publique de ce document n'a été ni objectée, ni commentée par les intimées. Le document en question est de ce fait exclu de l'inspection publique au vu de l'art. 128(4) et la règle 144d) CBE, en vertu de l'art. 1(2)a) de la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007 (JO éd. spéc. 3/2007, 125).

Dans l'affaire **J 23/10**, le document en question montrait également que le requérant avait payé les taxes annuelles afférentes à certaines demandes pour lesquelles il n'était pas le demandeur inscrit. Ces demandes lui avaient été transférées mais cela n'avait pas été rendu public. C'était toujours le cédant qui était mentionné dans le registre. Selon la chambre juridique, il s'agissait d'informations relatives aux relations entre les parties concernées, dont la publication pouvait porter atteinte à leurs intérêts économiques ; elles n'étaient pas pertinentes pour apprécier la demande de brevet et devaient donc être exclues de l'inspection publique. Il a été fait droit à la requête.

Dans l'affaire **T 1201/10** du 20 mai 2019, la requête en restitutio in integrum contenait des informations sur la situation financière du requérant. La chambre a estimé que le requérant avait un intérêt personnel légitime à ce que ces informations ne soient pas rendues publiques. Cette requête en restitutio in integrum n'était en soi pas pertinente pour statuer sur l'affaire en question.

Dans l'affaire **T 1534/16**, pendant la procédure écrite devant la chambre, un certain nombre de pièces produites par le requérant avant qu'il ne retire son opposition avaient été provisoirement exclues de l'inspection publique à la demande du requérant (titulaire du brevet). Tenant compte du fait que l'opposant et l'intervenant avaient explicitement consenti par écrit à la demande du requérant et étant convaincue que les pièces en question ne contribuaient pas à informer le public sur le brevet litigieux, la chambre a conclu que les pièces susmentionnées devaient rester exclues de l'inspection publique conformément à la règle 144d) CBE.

Dans l'affaire **T 575/23**, l'intervenant avait présenté avec sa déclaration d'intervention le document D20 et demandé qu'il soit exclu de l'inspection publique au titre de l'art. 128(4) et de la règle 144d) CBE (informations économiques). Il a produit ultérieurement une version partiellement adaptée de ce document qui contenait ainsi des passages caviardés. Lors de la procédure orale, il a déclaré ne pas s'opposer à la publication de la version adaptée de D20. La chambre a décidé d'exclure de l'inspection publique la version originale de D20. Compte tenu du fait que la version adaptée de D20 contenait toutes les informations nécessaires à l'examen de la recevabilité de l'intervention, aucun intérêt public ne s'opposait à ce que la version originale de D20 soit exclue de l'accès au dossier.

2. Registre européen des brevets

2.1. Généralités

L'article 127 et la règle 143 CBE (ancienne règle 92 CBE 1973) régissent les inscriptions au Registre européen des brevets. La règle 143 CBE contient une liste des mentions qui doivent être inscrites au Registre européen des brevets. La règle 143(2) CBE ensemble la décision du Président de l'OEB, en date du 15 juillet 2014, relative aux informations contenues dans le Registre européen des brevets fait référence à d'autres mentions à inscrire au Registre européen des brevets. Aucune mention n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée (voir également **J 5/79**). Le Registre européen des brevets permet de connaître l'état d'avancement de la procédure ainsi que la situation juridique de droits découlant de brevets. Des mentions peuvent être inscrites au Registre européen des brevets jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la fin de la procédure d'opposition. Dans l'affaire **J 12/16**, la chambre juridique a retenu que, pendant le délai de recours contre le rejet simultané d'une requête en transcription et d'une requête en suspension, il convient, en raison de l'effet suspensif d'un potentiel recours, de ne prendre aucune mesure concernant le Registre européen des brevets qui pourrait entraver le déroulement d'une procédure de recours ultérieure.

L'inscription du retrait d'une demande de brevet au Registre européen des brevets remplit la même fonction qu'une publication dans le Bulletin européen des brevets, dans la mesure où elle équivaut à une signification publique (**J 25/03**, JO 2006, 395 ; cf. également **J 14/04** et **J 12/03**). Le retrait d'une demande ne peut être retiré du fait de sa publication au Registre européen des brevets (**J 2/15**).

Dans l'affaire **T 194/15**, la chambre a estimé que l'inscription d'une modification du nom de l'opposant dans le Registre européen des brevets n'établit pas un droit, mais se borne à l'enregistrer (cf. également **T 799/97**).

En vertu de l'art. 20 CBE ensemble la décision du Président de l'OEB, en date du 21 novembre 2013, relative à la compétence de la division juridique (JO 2013, 600), les décisions relatives à l'inscription et à la radiation de mentions dans le Registre européen des brevets relèvent dans une très large mesure de la compétence de la division juridique. (En ce qui concerne les exceptions à ce principe, et notamment lorsqu'il peut être fait droit directement à la requête, voir la décision du Président de l'OEB, en date du 21 novembre

2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des juristes certaines tâches incombant à la division juridique, JO 2013, 601). Tout recours formé contre une décision d'inscription ou de radiation relève de la compétence de la chambre juridique et non des chambres de recours technique (art. 106(1) et 21(2) CBE). L'habilitation du titulaire du brevet inscrit dans le Registre européen des brevets à exercer son droit au brevet ne peut être mise en question ni dans la procédure d'opposition, ni dans la procédure de recours (voir **T 553/90**, JO 1993, 666).

2.2. Inscription de licences

Concernant l'inscription au Registre européen des brevets d'une licence exclusive portant sur un brevet **déjà délivré**, la chambre a conclu, dans les décisions **J 17/91** (JO 1994, 225) et **J 19/91**, que l'inscription n'est plus possible après la délivrance du brevet parce que l'OEB est dessaisi au profit des offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance.

2.3. Inscription des transferts

L'article 72 CBE dispose que la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Selon la règle 22 CBE un transfert de la demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. Ce transfert est ainsi adapté à la réglementation en vigueur du PCT (règle 92*bis*.1 PCT). La règle 22 CBE s'applique à tout transfert de brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition (règle 85 CBE).

Dans sa décision **J 5/23** du 4 septembre 2023, la chambre juridique a considéré que l'art. 72 CBE devait être interprété en ce sens qu'il exige, en l'absence d'une base juridique explicite, les signatures manuscrites des parties. Il convient néanmoins de noter que la règle 22 CBE a été modifiée peu de temps après par le Conseil d'administration dans sa décision CA/D 26/23 du 14 décembre 2023 (JO 2024, A16), entrée en vigueur le 1er avril 2024. En vertu de cette modification, la règle 2(2) CBE, qui prévoit que l'authenticité d'un document peut être confirmée par une signature manuscrite ou par d'autres moyens appropriés dont l'utilisation a été autorisée par le Président de l'OEB, est applicable à la signature des parties dans le contexte de la règle 22 CBE. Voir à ce sujet la décision du Président de l'OEB, en date du 9 février 2024, relative aux signatures sur les contrats et les déclarations au titre des règles 22 et 85 CBE et de la règle 23 CBE (JO 2024, A17).

Les décisions qui suivent sont antérieures à l'entrée en vigueur des modifications susmentionnées de la règle 22 CBE.

Dans la décision **J 12/00**, la chambre juridique a résumé les conditions préalables à l'inscription d'un transfert de demande de brevet européen (règle 20 CBE 1973 ; désormais règle 22 CBE) comme suit : i) une requête de toute partie intéressée ; ii) des documents fournis à l'OEB prouvant ce transfert ; et iii) le paiement d'une taxe d'administration. Les documents qui concernent uniquement l'obligation de céder des droits, et non la cession à proprement parler, ne sont pas suffisants. Selon la chambre

juridique, des inscriptions dans différents pays sur la base de documents autres que des documents de cession ne sont pas non plus suffisantes (idem dans l'affaire **J 4/10**).

Dans la décision **T 128/10**, la chambre a estimé que les trois conditions de la règle 22 CBE, exposées dans la décision **J 12/00**, ensemble la règle 85 CBE ne doivent pas nécessairement être remplies en même temps. Si elles sont remplies à des dates différentes, le transfert n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à partir de la date à laquelle la partie intéressée a satisfait à toutes les conditions précitées.

Dans les affaires **J 38/92** et **J 39/92**, la chambre juridique a déclaré qu'un transfert ne pouvait être inscrit au Registre européen des brevets que sur la base d'un document officiel selon la règle 20(1) CBE 1973 établissant **directement** le transfert (comme dans l'affaire **J 4/10**). Il ne suffit pas de produire un arrêt qui mentionne un autre document susceptible d'établir le transfert.

Au cours de la procédure de recours, c'est au service de première instance compétent pour l'inscription du transfert qu'il incombe d'évaluer si des documents prouvant le transfert ont été fournis à l'OEB, conformément à la règle 20(1) et (3) CBE 1973, et de procéder à l'inscription au Registre. En conséquence, le remplacement d'une partie par le demandeur initial au cours de la procédure de recours n'est possible que lorsque le service compétent de première instance a effectué l'enregistrement ou s'il existe une preuve manifeste d'un transfert (**J 26/95**, JO 1999, 668 ; cf. également **T 976/97** ; **T 1751/07**). Dans l'affaire **T 393/15**, la chambre a retenu que la preuve manifeste d'un transfert de propriété n'est pas apportée, si le transfert de propriété a été effectué par une personne qui n'y est pas clairement habilitée. Voir aussi **T 581/14**.

Un transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets, même après la date à partir de laquelle la demande de brevet est réputée retirée, à condition qu'une restitutio in integrum soit possible et que l'ayant cause du titulaire ait, en même temps qu'il demandait l'inscription du transfert, accompli les actes voulus pour pouvoir être rétabli dans les droits attachés à la demande de brevet (**J 10/93**, JO 1997, 91). Voir aussi **J 16/05** et **J 4/11**.

Dans l'affaire **J 17/12**, la chambre juridique a estimé que le transfert d'une demande de brevet européen ne peut être inscrit dans le Registre européen des brevets lorsque la procédure de délivrance afférente à cette demande est suspendue en vertu de la règle 14(1) CBE. Rien ne permet d'empêcher le dépôt, pendant la suspension de la procédure de délivrance, d'une requête en transfert de la demande, mais aucune décision ne sera prise au sujet de la requête pendant la période de suspension. Alors que le transfert n'apparaîtra pas dans le Registre, il sera en revanche visible lors d'une inspection publique du dossier au même titre que la décision proprement dite de suspendre la procédure de délivrance.

Dans l'affaire **J 17/14**, la chambre juridique a estimé qu'une fois un transfert effectué, une réinscription dans le Registre européen des brevets n'allait pas nécessairement de soi lorsque des doutes étaient émis ultérieurement quant à la suffisance des preuves relatives à la prétendue transmission par voie successorale. Le cas échéant, il convient plutôt

d'envisager en faveur de celui inscrit initialement une suspension de la procédure de délivrance ou d'opposition.

Dans sa décision **J 7/21**, la chambre juridique a examiné la jurisprudence et a conclu qu'aucune des exigences de la règle 22 CBE concernant l'inscription des transferts n'était applicable aux cas de succession universelle. Voir chapitre III.O.1. "Qualité de titulaire du brevet".

3. Suspension de la procédure au titre de la règle 14 CBE

3.1. Règle 14(1) CBE

3.1.1 Généralités

Conformément à la règle 14(1) CBE (règle 13(1) CBE 1973), l'OEB suspend d'office la procédure de délivrance si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur afin d'obtenir une décision au sens de l'art. 61(1) CBE à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l'OEB qu'il consent à la poursuite de la procédure (cf. **J 28/94**, JO 1997, 400 ; **T 146/82**, JO 1985, 267 ; **J 10/02** ; **J 6/10** ; **J 7/10**) et à moins que la demande de brevet européen n'ait été retirée ou ne soit réputée retirée (**T 146/82**, JO 1985, 267 ; **J 28/94**, JO 1997, 400). La suspension de la procédure pendant la période durant laquelle un tiers cherche à faire établir par jugement que le droit à l'obtention du brevet lui appartient vise à préserver les droits de ce tiers pendant toute la durée de la procédure relative à la reconnaissance du droit au brevet (**J 7/96**, JO 1999, 443 ; **J 20/05**, **J 15/06**, **J 2/14**, **J 17/12**). Le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE 1973, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension (**J 28/94**, JO 1997, 400).

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre juridique a résumé la jurisprudence existante comme suit. La suspension de la procédure de délivrance prend effet immédiatement au jour où le tiers prouve que les conditions énoncées à la règle 14(1) CBE sont remplies (**J 9/12**) et peut être prononcée également avec effet rétroactif à compter de ce jour (**J 7/96**, JO 1999, 443 ; **J 36/97** ; **J 15/06**). Si la suspension de la procédure a été ordonnée à tort par une instance du premier degré, seule la reprise de la procédure de délivrance avec effet pour l'avenir peut être ordonnée dans le cadre de la procédure de recours. L'effet immédiat de la suspension de la procédure ne peut ni être écarté rétroactivement, ni être annulé par une décision prise dans le cadre de la procédure de recours (**J 9/06** ; cf. aussi la décision **J 10/19**).

Dans l'affaire **J 28/94** (JO 1997, 400), la chambre juridique a retenu que c'est à bon droit que le demandeur du brevet n'est pas entendu lorsqu'il s'agit de suspendre la procédure, en faisant observer que la règle 13 CBE 1973 ne contient aucune disposition à ce sujet. Elle a justifié le caractère automatique et immédiat de la suspension par le fait qu'il s'agit d'une mesure préventive en faveur du tiers qui la demande et par la nécessité de préserver entièrement les droits qui s'attachent à l'obtention du brevet en cause.

Dans les décisions **J 15/06** et **J 18/06**, la chambre juridique a suivi la justification formulée dans la décision **J 28/94** (JO 1997, 400). Dans l'affaire **J 18/06**, la chambre juridique a considéré la notification ordonnant la suspension comme une mesure préliminaire de procédure "sui generis", qui est justifiée en tant que mesure préventive visant à préserver les éventuels droits d'un tiers au brevet en cause et qui prend effet immédiatement. Dans l'affaire **J 15/06**, la chambre juridique a fait observer que le retrait, par l'intimé, de sa requête en suspension de la procédure avait considérablement changé la situation procédurale dans la procédure de recours. La CBE ne comporte aucune disposition selon laquelle le retrait d'une requête en suspension a pour effet de mettre fin automatiquement à la suspension. L'existence d'un intérêt légitime d'un tiers constitue toutefois une condition préalable tacite à une nouvelle suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE 1973. Le retrait équivaut donc au consentement à la poursuite de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973 et doit être interprété en tant que tel.

Selon l'art. 97(4) CBE 1973 (art. 97(3) CBE), la procédure de délivrance prend fin le jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Dans l'intervalle, la **procédure de délivrance** est **toujours en instance** devant l'OEB, et une requête en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE 1973 est recevable (**J 7/96**, JO 1999, 443). Voir également **J 33/95** du 18 décembre 1995, **J 36/97**, **J 15/06** selon lesquelles l'OEB pouvait aussi ordonner la suspension de la procédure au titre de la règle 13(1) CBE 1973 après la publication de la mention de la délivrance d'un brevet, pour autant qu'une requête admissible ait été présentée avant la publication. Il résulte de la suspension que celle-ci demeure au stade où elle se trouvait au moment de la suspension. Par conséquent, ni l'OEB ni les parties ne peuvent valablement entreprendre d'acte juridique tant que la procédure est suspendue (**J 38/92** et **J 39/92**). Voir également la décision **J 14/19**, dans laquelle la chambre juridique a retenu que la preuve que les conditions d'une suspension de la procédure en vertu de la règle 14(1) CBE sont remplies doit être produite pendant une procédure de délivrance en instance et donc avant la mention de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets. Les preuves produites à cette fin après cette date ne peuvent pas être pris en compte par l'OEB.

Dans les décisions **J 20/05**, **G 1/09** et **J 9/12**, les chambres ont énoncé que la règle 14 CBE n'autorise pas le dépôt de demandes divisionnaires si la procédure de délivrance concernant la demande antérieure est suspendue. Dans l'affaire **J 9/12**, la chambre juridique a estimé qu'une demande déposée après la date effective de la suspension de la procédure relative à la demande initiale, mais avant que la suspension ne soit notifiée, devait être traitée comme une demande divisionnaire.

Dans l'affaire **J 10/02**, le requérant a fait valoir qu'en cas de recours formé contre une décision de suspension de la procédure de délivrance, les dispositions de la règle 13 CBE 1973 semblaient entrer en conflit avec celles de l'art. 106(1) CBE 1973, et que les dispositions d'un article devaient prévaloir sur celles d'une règle. Si la suspension de la procédure de délivrance était maintenue malgré le recours en instance, cela constituerait un vice substantiel de procédure. Cependant, la chambre juridique a indiqué que l'effet suspensif d'un recours servait à offrir une protection juridique provisoire au requérant en ce sens qu'aucune mesure ne devait être prise pour mettre en œuvre la décision de la première instance afin de ne pas rendre le recours sans objet. Or, si la procédure de

délivrance était poursuivie et si le requérant parvenait de manière définitive à ce que cette procédure tourne en sa faveur, il se trouverait dans une situation plus favorable que si le recours en question lui donnait raison.

3.1.2 Ouverture d'une procédure devant une juridiction nationale

Selon la décision **T 146/82** (JO 1985, 267), la suspension doit être décidée si un tiers apporte à l'OEB la preuve convaincante qu'il a introduit la procédure appropriée devant une juridiction nationale, pour autant que la demande de brevet européen n'ait pas été retirée ou ne soit pas réputée retirée.

Dans la décision **J 36/97**, la chambre juridique, se référant à l'art. 9(2) du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen du 5 octobre 1973 ("Protocole sur la reconnaissance"), a énoncé que les chambres de recours ne peuvent procéder ni au contrôle de la compétence de la juridiction nationale dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision (cf. également **J 8/96**, **J 10/02**, **J 14/19**). De la même manière, ce sont les dispositions du droit national de l'État contractant dans lequel est engagée une procédure civile donnée qui déterminent la date à laquelle – et les moyens par lesquels – une telle procédure est introduite (**J 7/00**). Dans l'affaire **J 6/03**, la chambre juridique a constaté que la règle 13(1) CBE 1973 se réfère à des procédures aboutissant directement, c'est-à-dire de façon générale et automatique, aux décisions visées à l'art. 61(1) CBE 1973. Cette disposition n'était donc pas applicable eu égard aux décisions rendues par des juridictions d'États tiers (ici, le Canada).

Dans l'affaire **J 9/06**, la chambre juridique a indiqué que, conformément à la décision **G 3/92** (JO 1994, 607), seuls les tribunaux des États contractants avaient compétence pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit à l'obtention d'un brevet européen (voir aussi **J 14/19**). L'OEB n'avait ni la possibilité, ni la compétence, dans le cadre du traitement d'une requête en suspension de la procédure au titre de la règle 13 CBE 1973, de déterminer si l'objet divulgué dans une demande de brevet européen visée par une telle requête en suspension avait déjà été divulgué dans une autre demande dont la propriété était source de litige devant un tribunal.

Dans le même ordre d'idées, la chambre juridique instruisant l'affaire **J 14/19** a retenu que la règle 14(1) CBE (règle 13(1) CBE 1973) ne détermine pas à quel moment une procédure nationale est réputée introduite. La question de savoir à quel moment la procédure est considérée comme étant introduite doit donc être tranchée selon le droit procédural de l'État dont les juridictions sont saisies pour prendre une décision au sens de l'art. 61(1) CBE (cf. également **J 2/14**, **T 1138/11**). L'article 8 du Protocole sur la reconnaissance étaye cette interprétation. Il dispose que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause (la délivrance d'un brevet européen) sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions différentes, la juridiction saisie ultérieurement doit se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi. La question de savoir quel est le tribunal premier saisi doit être tranchée en fonction du moment auquel la procédure est considérée comme étant en instance. Dans la décision **J 14/19**, la chambre juridique a en outre fait observer que, lorsqu'il doit appliquer le droit étranger, l'OEB doit prendre en compte, dans

la mesure du possible, le contexte global du système juridique étranger en question. Pour ce qui est de l'interprétation de la norme juridique étrangère applicable, l'OEB n'est pas lié par la jurisprudence des juridictions nationales, mais, dans la mesure où il a connaissance de la jurisprudence, et en particulier de celle des plus hautes juridictions nationales, il doit la prendre en compte et l'évaluer pour parvenir à sa décision. Concernant la question d'un éventuel abus de droit ("Rechtsmissbrauch") dans l'introduction d'une procédure nationale, la chambre juridique a retenu que, pour éviter des interprétations contradictoires, ce genre de questions doit être tranché par l'OEB de manière autonome, c'est-à-dire indépendamment des ordres juridiques nationaux, même quand elles se posent dans le cadre d'une demande en suspension de la procédure. Faire valoir un droit de manière contraire à sa finalité peut constituer un abus de droit dans certains cas, par exemple lorsque l'exercice du droit est avant tout destiné à nuire, et que d'autres objectifs légitimes passent au second plan. L'abus de droit être établi au-delà de tout doute, ce qui signifie qu'il faut examiner et évaluer minutieusement les circonstances particulières de l'affaire concernée, la charge de la preuve incombant à celui qui invoque l'abus de droit.

Dans l'affaire **J 15/13**, la chambre a estimé que si, conformément à une jurisprudence constante, une chambre n'est pas autorisée à examiner sur le fond une procédure nationale relative au droit à l'obtention d'un brevet, le pouvoir d'examen de la chambre ne saurait se limiter à une simple vérification en vue d'établir si la requête présentée avec l'action visant à faire valoir le droit à l'obtention d'un brevet concerne le transfert de la demande ; dans une certaine mesure, la chambre peut également examiner les motifs invoqués dans l'action en question, et parfois, elle peut même être tenue de le faire. La chambre doit vérifier que la procédure nationale est conforme à la règle 14(1) CBE, car une requête en suspension de la procédure est une arme puissante qui peut donner lieu à des abus.

Dans l'affaire **T 1473/13**, le requérant avait demandé la suspension de la procédure par référence à des recours constitutionnels en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui faisait valoir l'insuffisance à l'OEB de voies de recours de nature juridictionnelle contre les décisions des chambres de recours. Se référant à l'un des recours constitutionnels, la chambre a expliqué qu'en l'occurrence, le requérant n'avait pas indiqué pourquoi et comment un arrêt relatif à certaines dispositions de la CBE, de son règlement d'exécution, du RPCR et du RPGCR pourrait avoir une incidence sur d'autres décisions des chambres avec effet en Allemagne. Selon la chambre, il n'apparaissait pas à l'évidence qu'une des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur ces recours constitutionnels aurait des implications juridiques directes au-delà des affaires concernées. En outre, le requérant n'avait pas non plus indiqué les désavantages possibles d'une décision de la chambre dans la présente affaire en cas de succès des recours constitutionnels. La chambre a considéré qu'en l'absence de désavantage avéré pour le requérant, les conséquences négatives respectives d'une suspension ou d'une non-suspension de la procédure (à savoir le retard de la procédure) ne pouvaient pas être mises en balance. Elle a donc conclu que la requête en suspension de la procédure devait être rejetée.

3.2. Règle 14(3) CBE

Selon la règle 14(3) CBE (règle 13(3) CBE 1973), lorsqu'il suspend la procédure de délivrance, l'OEB peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale engagée conformément à la règle 14(1) CBE. Selon le libellé de la règle 14(3) CBE, il s'agit d'une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (**J 33/03**, voir aussi **J 2/14**, **J 3/18**).

Dans la décision **J 10/02**, la chambre juridique a tenu compte, en exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 13(3) CBE 1973, du fait que l'action en revendication du droit à la demande ne concernait qu'une partie de l'invention et la durée de la suspension.

Dans les décisions parallèles **J 6/10** et **J 7/10**, la chambre juridique a estimé que l'exercice du pouvoir d'appréciation au titre de la règle 14(3) CBE couvrait plusieurs aspects dont i) la durée pendant laquelle la procédure avait été en instance devant les juridictions/administrations nationales (une durée supérieure à quatre ans étant réputée considérable pour la suspension de la procédure de délivrance comme pour une action pendante en revendication du droit à la demande devant la première instance), ii) la durée de la suspension de la procédure de délivrance, et iii) les requêtes en suspension de la procédure de délivrance présentées tardivement.

Dans l'affaire **J 15/13**, la chambre juridique a estimé que le dépôt de la requête visée à la règle 14(1) CBE au tout dernier moment ne pouvait servir d'argument pour la reprise de la procédure de délivrance que si un tel comportement apparaissait comme un usage abusif de la part de l'intimé du droit à pouvoir obtenir la suspension de la procédure de délivrance.

Dans l'affaire **J 4/17**, la chambre juridique a retenu que le législateur a laissé à la pratique et à la jurisprudence le soin de définir les circonstances qui justifient de fixer une date pour la reprise de la procédure sur une base discrétionnaire. La reprise de la procédure n'est pas limitée aux affaires marquées par des abus ou des manœuvres dilatoires. Le fait que l'OEB puisse, lorsqu'il suspend la procédure de délivrance, fixer une date pour la reprise de la procédure laisse entendre une interprétation plus large. Cependant, un demandeur ne peut pas justifier sa requête en reprise de la procédure en invoquant la longueur de l'action en revendication du droit à la demande lorsque la durée de cette procédure est en grande partie due à sa conduite.

Dans la décision **J 13/12**, la chambre juridique a décidé que l'OEB, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 14(3) CBE, doit peser les intérêts du demandeur d'une part et ceux du tiers qui a engagé au niveau national l'action en revendication de propriété d'autre part. Les Directives en tant que directives administratives internes peuvent être consultées à titre complémentaire. Toutefois, il ne ressort pas de ces Directives qu'avant de fixer une date pour la poursuite de la procédure de délivrance, et en tout état de cause, avant la poursuite effective de la procédure, il faille attendre que l'action en revendication de propriété soit définitivement clôturée, le cas échéant après épuisement de toutes les voies de recours. Voir aussi la décision **J 14/19**.

Dans la décision **J 1/16**, la chambre juridique a constaté qu'elle n'est pas habilitée à substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la division juridique si celle-ci, appelée à décider de maintenir ou non la suspension, a correctement discerné et pleinement utilisé la marge d'appréciation qui lui est conférée, si elle a pris en considération tous les aspects pertinents à cette fin, si elle ne s'est laissée influencer par aucune considération étrangère au sujet et si elle a apprécié les faits sans commettre d'erreur de raisonnement. Un changement de circonstances, en l'occurrence un arrêt de la juridiction d'appel dans le cadre de l'action nationale en revendication du droit à la demande, peut toutefois nécessiter d'adapter la décision qui, en substance, doit être confirmée.

Dans la décision **J 3/18**, la chambre juridique était d'accord avec la décision de la division juridique consistant à ne pas fixer de date pour la reprise de la procédure de délivrance au titre de la règle 14(3) CBE. Le requérant avait allégué, entre autres, que les autres actions de l'intimé (tiers) pouvaient durer au moins six années supplémentaires. Selon la chambre juridique, le fait que les procédures contentieuses dans le système juridique belge soient extrêmement longues jusqu'à la prise de la décision définitive ne peut pas influencer l'issue de la procédure de recours, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer précisément le temps que prendraient ces procédures et leurs conséquences pour les parties.

Dans la décision **T 146/82** (JO 1985, 267), la chambre a constaté que si, en application de la règle 13(3) CBE 1973, l'OEB fixe la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance du brevet européen, cette date peut être changée ou la décision de suspension de la procédure annulée sur requête ultérieure du demandeur ou du tiers qui a requis la suspension.

Dans les deux décisions **J 10/21** et **J 11/21** rendues parallèlement, la chambre juridique a estimé que pour exercer le pouvoir d'appréciation découlant de la règle 14(3) CBE, la division juridique doit mettre en balance les intérêts du demandeur et ceux du tiers qui a engagé l'action nationale en revendication du droit au brevet, en s'appuyant sur la finalité juridique de l'art. 61 CBE (**J 14/19**, **J 13/12** et **J 2/14**). Les juridictions nationales ont toutefois la compétence exclusive pour déterminer à qui le droit au brevet appartient réellement. Lorsqu'il met en balance au titre de la règle 14(3) CBE les intérêts en présence, l'OEB ne saurait donc, par principe, juger sur le fond la procédure juridictionnelle nationale (**J 24/13** et **J 2/14**) et il doit par conséquent se fonder sur d'autres critères. La chambre juridique a tout d'abord constaté que pour mettre en balance les intérêts en présence, il convient de tenir compte en particulier des critères suivants (**J 14/19**, **J 6/10** et **J 15/13**) : i) depuis combien de temps la procédure est déjà en instance devant les juridictions ou autorités nationales, ii) depuis combien de temps la procédure de délivrance est déjà suspendue, iii) la question de savoir si la suspension a été demandée à un stade tardif de la procédure de délivrance, et iv) s'il y a abus de droit de la part du tiers. C'est au demandeur d'invoquer les faits qui sous-tendent ces critères ou d'autres encore.

N. Observations présentées par des tiers

1. Introduction 1338
2. Exigences de forme 1339
2.1. Langue des documents 1339
2.2. Délai de présentation des observations de tiers 1339
2.3. Procédure en instance 1340
2.4. Présentation anonyme d'observations 1340
2.5. Nécessité de motiver les observations 1341
3. Position juridique du tiers 1342
3.1. Généralités 1342
3.2. Droits procéduraux du tiers 1343
4. Observations de tiers présentées dans le cadre d'une procédure de recours sur opposition 1344
4.1. Observations de tiers et étendue de l'opposition 1344
4.2. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure d'opposition 1344
4.3. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure de recours 1344
4.4. Observations de tiers présentées après l'expiration du délai d'opposition 1345
4.4.1 Généralités 1345
4.4.2 Observations de tiers admises dans la procédure 1346
4.4.3 Observations de tiers non admises dans la procédure 1347
5. Renvoi à la suite de la présentation d'observations 1347

1. Introduction

En vertu de l'art. 115 CBE, dans toute procédure devant l'OEB, tout tiers peut présenter, après la publication de la demande de brevet européen, des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet. La présentation de ces observations n'est soumise à aucune taxe et à aucun délai. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure. La règle 114(1) CBE dispose que les observations des tiers doivent être présentées dans une langue officielle de l'OEB. Conformément à la règle 114(2) CBE, ces observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet. Les observations des tiers font partie intégrante du dossier et, en tant que telles, sont ouvertes à l'inspection publique en application de l'art. 128 CBE. De plus amples informations figurent dans les Directives (cf. notamment Directives A-VII, 3.5, A-XI, 2.1, D-X, 4.5 et E-VI, 3 – version d'avril 2025), dans la décision du Président de l'OEB en date du 10 mai 2011 (JO 2011, 418) et dans le communiqué de l'OEB du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d'observations présentées par des tiers (JO 2017, A86).

Les observations doivent uniquement se rapporter aux conditions de fond de la CBE (cf. par exemple **T 172/13**, où les observations de tiers relatives à des questions de procédure, à savoir la recevabilité de requêtes, ont été jugées irrecevables).Les observations concernent le plus souvent une absence de nouveauté et/ou d'activité inventive. Dans l'affaire de réquête en révision **R 18/11**, des observations avaient été présentées par un tiers. La Grande Chambre de recours a considéré les observations comme irrecevables,

car en vertu de l'art. 115 CBE, de tels moyens doivent porter sur la brevetabilité ; or, les questions de brevetabilité ne sauraient faire l'objet d'une procédure de révision au titre de l'art. 112bis CBE.

L'instance compétente de l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 114(1) CBE, admettre d'office dans la procédure des observations de tiers, notamment si elle estime que ces observations auront une incidence sur l'issue de la procédure (**T 1216/12**). Ainsi, les observations de tiers qui fournissent des informations juridiques ou techniques pertinentes pour la décision de l'instance chargée de la procédure sont normalement prises en considération (**T 866/01**).

L'article 115 CBE contribue à ce qu'aucun brevet non valable ne soit délivré ou maintenu. Le public doit pouvoir se fier au maximum à la validité des brevets délivrés par l'OEB (**T 156/84**, JO 1988, 372 ; **T 1495/09**). Cette disposition vise à protéger l'intérêt du public, qui est d'éviter la délivrance de brevets européens non conformes aux exigences de la CBE, et, pour cette raison, permet que des tiers, en agissant pour ainsi dire en tant que "porte-voix" du public, mettent des informations supplémentaires au service de l'expertise de l'OEB (**G 2/19**, JO 2020, A87 ; **T 60/91**, JO 1993, 551).

2. Exigences de forme

2.1. Langue des documents

La règle 114(1) CBE dispose que les observations des tiers doivent être présentées par écrit dans une langue officielle de l'OEB et être motivées. Ces **observations écrites** doivent donc être produites en allemand, en anglais ou en français. Si ce n'est pas le cas, elles sont réputées ne pas avoir été produites (art. 14(4) CBE). La pièce qui n'a pas été produite dans la langue prescrite, même si elle est réputée ne pas avoir été produite, fait partie du dossier et, partant, est ouverte à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4) CBE. Les observations des tiers sont notifiées respectivement au demandeur ou au titulaire du brevet, même si les pièces correspondantes n'ont pas été produites dans la langue prescrite (art. 14(4), règle 114(1) CBE).

La règle 114(1) CBE précise également expressément que la règle 3(3) CBE est applicable. Cette règle prévoit que les **documents utilisés comme moyens de preuve** et en particulier les publications peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'OEB peut exiger qu'une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, l'OEB peut ne pas tenir compte du document en question.

2.2. Délai de présentation des observations de tiers

Conformément à l'art. 115 CBE, les observations ne peuvent être présentées qu'après la publication de la demande de brevet européen. L'article 115 CBE ne fixe aucun délai aux personnes qui souhaitent attaquer la brevetabilité d'inventions faisant l'objet de demandes de brevet ou de brevets. Des observations peuvent donc également être présentées pendant la procédure d'opposition, après l'expiration du délai d'opposition, et pendant la

procédure de recours (**T 390/90**, **G 9/91**, JO 1993, 408, **T 1756/11**, **T 2255/15**, **T 972/22**). L'article 115 CBE couvre explicitement toutes les procédures devant l'OEB et ses dispositions s'appliquent donc également en principe aux procédures de révocation et de limitation.

2.3. Procédure en instance

La deuxième phrase de l'art. 115 CBE, selon laquelle "les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets", présuppose qu'une procédure est en instance devant l'OEB.

Dans l'affaire **T 580/89**, les observations d'un tiers n'avaient été versées au dossier qu'après la décision et n'avaient par conséquent pas été prises en considération.

Dans l'affaire **T 690/98**, la question se posait de savoir si les observations de tiers déclenchent l'examen d'office, par l'OEB, de la brevetabilité de l'objet du brevet litigieux conformément à l'art. 114(1) CBE, même si le recours s'avère irrecevable. La chambre a estimé qu'il convient de répondre par la négative à cette question, car la recevabilité du recours est une condition à l'examen des moyens produits au soutien du recours, en vertu de l'art. 110(1) CBE 1973. L'examen quant au fond de la décision attaquée ne peut être entrepris qu'au moment où la recevabilité du recours est établie. Les observations qui ne sont présentées par des tiers qu'au stade du recours ne peuvent ainsi être examinées d'office par l'OEB en cas de recours irrecevable, étant donné qu'aucune procédure de recours n'est en instance.

2.4. Présentation anonyme d'observations

Conformément au communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 juillet 2017, relatif au dépôt et au traitement d'observations présentées par des tiers (JO 2017, A86), les observations peuvent être présentées de manière anonyme.

Dans la procédure inter partes **T 735/04**, des observations anonymes de tiers citaient le document D6, qui correspondait à une demande de brevet de l'un des titulaires du brevet. Etant donné que D6 était très pertinent pour la brevetabilité de l'objet revendiqué et qu'il pouvait entraîner la révocation du brevet, il a été introduit dans la procédure.

Dans l'affaire **T 146/07**, des observations anonymes de tiers avaient été reçues par la chambre à un stade très tardif. La règle 114(1) CBE dispose que les observations des tiers doivent être présentées par écrit. La chambre a souligné que cette exigence implique que les observations doivent être signées (cf. règles 50(3) et 86 CBE) afin que le tiers puisse être identifié. L'identification est particulièrement importante dans le cadre de la procédure d'opposition, car l'organe compétent de l'OEB doit pouvoir vérifier que les observations sont effectivement présentées par un tiers, et non par une partie à la procédure. Dans le cas contraire, une partie pourrait être tentée de présenter des observations et/ou des documents de manière tardive au moyen d'observations anonymes de tiers en vue d'éviter des conséquences procédurales négatives telles que la répartition des frais. La chambre n'ignore pas que les observations de tiers présentées anonymement

peuvent toutefois être adoptées par une partie à une procédure comme étant les siennes ou qu'elles peuvent même donner lieu d'office à des objections de la part de l'organe compétent de l'OEB (voir ci-dessus la décision **T 735/04**). En l'absence d'un tel acte de procédure, les observations de tiers ne peuvent nullement entrer en ligne de compte. Cette interprétation est conforme aux décisions **G 1/03** et **G 2/03** (JO 2004, 413 et 448), dans lesquelles la Grande Chambre de recours a refusé de prendre en considération la déclaration d'un tiers déposée anonymement. Dans les affaires **T 1439/09** et **T 1635/15**, la chambre a suivi ce raisonnement. Elle a donc conclu que les observations présentées au titre de l'art. 115 CBE de manière anonyme étaient réputées ne pas avoir été produites et a décidé de ne pas en tenir compte.

Au vu de cette jurisprudence, la chambre a fait observer, dans l'affaire **T 1756/11**, qu'il ne devrait pas être tenu compte de manière formelle d'observations anonymes présentées par un tiers à un stade très tardif de la procédure d'opposition afin d'exclure tout abus de procédure dissimulé par des parties. Également dans les affaires **T 1181/12**, **T 379/13**, **T 345/15** et **T 1876/18**, la chambre n'a pas tenu compte d'observations anonymes présentées par un tiers à la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 1336/09**, la chambre a en revanche conclu que dans la **procédure ex parte** en cause, le caractère anonyme des observations des tiers n'empêchait pas de les admettre dans la procédure. Elle s'est référée à des décisions antérieures des chambres, qui admettent de telles observations, à la fois dans des procédures de recours ex parte et inter partes, sans aucune réserve apparente concernant leur caractère anonyme (**T 735/04**, **T 258/05**). Contrairement au cas présent, l'affaire **T 146/07** concernait un recours inter partes. Dans l'affaire **T 1336/09**, la chambre a fait observer que dans une procédure ex parte en revanche, le requérant est la seule partie à la procédure et il peut à tout moment soulever de nouvelles questions ou soumettre un nouvel état de la technique, à l'instar de la chambre, qui peut agir d'office en vertu de l'art. 114(1) CBE. Le risque de voir des observations anonymes de tiers couvrir des abus de procédure peut donc être en grande partie exclu.

Dans l'affaire **T 1528/13**, la chambre a remarqué que des observations selon l'art. 115 CBE ont été reçues et signées par un membre d'un cabinet de mandataires européens. Ces observations n'émanaient donc pas de tiers non identifiés, et n'étaient donc pas irrecevables pour cette raison (voir aussi **T 1224/09**).

2.5. Nécessité de motiver les observations

La règle 114(1) CBE prévoit notamment que les observations des tiers doivent être motivées.

Dans l'affaire **T 189/92**, la chambre a estimé qu'il incombe au tiers de s'assurer que les faits et preuves produits sont non seulement univoques, mais aussi les plus complets possible, afin de pouvoir être traités directement par l'instance chargée de l'instruction, sans hésitation ni travail supplémentaire.

Dans l'affaire **T 908/95**, les moyens de preuve fournis ne permettaient pas de démontrer que les critères requis pour établir un usage antérieur public, en particulier la mise à la disposition du public, étaient réunis. La chambre a estimé que les recherches supplémentaires requises à cet effet, qui peuvent même inclure l'audition de témoins, ne peuvent être menées qu'avec la coopération du "tiers", mais que cela est impossible lorsque la personne en question n'est pas partie à la procédure. Les moyens invoqués par le tiers ne devaient donc pas être pris en considération (cf. également **T 73/86**).

Dans l'affaire **T 301/95** (JO 1997, 519), la division d'opposition n'avait pas tenu compte des observations d'un tiers concernant un prétendu usage antérieur public, au motif que l'existence des faits allégués n'avait pas été démontrée avec une force probante voisine de la certitude.

3. Position juridique du tiers

3.1. Généralités

Conformément à l'art. 115, première phrase, CBE tout **tiers** peut présenter des observations. Il n'est pas exigé d'indiquer si le tiers a agi en son nom propre ou pour le compte d'autrui (**T 1224/09**, **T 1528/13**).

Dans l'affaire **T 811/90**, la titulaire du brevet avait formé un recours contre une décision de la division d'opposition concernant le retrait de certaines pièces de la partie du dossier ouverte à l'inspection publique. L'opposante n'était pas partie à la décision attaquée, si bien qu'elle ne pouvait pas être partie à la procédure devant la chambre. Sa requête était donc irrecevable, mais a été admise en tant qu'observation formulée par "un tiers".

De même, dans l'affaire **T 446/95**, la chambre a jugé que les interventions d'une société étant irrecevables, ses requêtes subsidiaires étaient par conséquent également irrecevables. Toutefois, rien ne s'opposait à ce que les observations de la société et les documents qu'elle a déposés soient traités dans le cadre de l'art. 115 CBE 1973 (**T 223/11**).

Dans l'affaire **T 7/07**, la chambre s'est ralliée aux conclusions énoncées dans l'affaire **T 1196/08**, selon lesquelles une intervention fondée sur une action en contrefaçon d'un brevet qui produit ses effets dans un Etat précis, sur la seule base du droit national, est irrecevable. Les moyens soumis par l'intervenant ont donc été considérés comme des observations de tiers au sens de l'art. 115 CBE.

Dans la décision **T 887/04** du 14 novembre 2006, la chambre a conclu que même si elle devait décider que l'intervention n'était pas recevable, le document D5 cité par l'intervenante au titre de l'art. 115 CBE 1973 devrait, en dépit de sa citation tardive, être pris en considération par la chambre pour l'examen des critères de nouveauté et d'activité inventive en raison de sa grande pertinence. En ce qui concerne la recevabilité des interventions, cf. chapitre III.P.1.

Dans l'affaire **T 1860/13**, la chambre a estimé qu'en retirant leurs oppositions, les opposants avaient renoncé à leur qualité de partie à la procédure et, partant, à tout rôle actif dans la procédure. La décision de la division d'opposition de poursuivre d'office l'instruction des oppositions était sans incidence sur cet état de fait. Les moyens présentés par l'opposant III dans le cadre du recours, après le dépôt par le requérant (titulaire du brevet) du mémoire exposant les motifs du recours, ont donc été considérés comme des observations de tiers.

3.2. Droits procéduraux du tiers

L'article 115, deuxième phrase, CBE prévoit expressément que le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure. En raison de son statut, le tiers ne jouit en principe d'aucun des droits procéduraux attachés à la qualité de partie à la procédure, tels que le droit de recours et le droit d'être entendu (**T 1756/11** ; **G 2/19**, JO 2020, A87 ; voir aussi **T 1196/08** citant **G 4/88**, point 2 des motifs). Dans la décision **T 831/17** du 21 octobre 2019, la chambre a estimé que l'intention du législateur avait été de ne conférer un droit de recours qu'aux seules parties à la procédure et non aux tiers qui formulent des observations (**T 660/19**). Dans la décision **G 2/19**, il a été indiqué qu'un tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure du fait que ses observations sont prises en compte dans le cadre de cette procédure. En outre, l'absence de qualité de partie à la procédure pour le tiers s'accompagne du fait que ce tiers n'est pas lésé par la décision rendue dans le cadre de celle-ci. Cela correspond au sens et à la finalité de l'art. 115, première phrase, CBE.

Dans la décision **T 951/91** (JO 1995, 202), la chambre a estimé que si l'on interprète les termes "n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure" à l'art. 115 CBE 1973 à la lumière de leur objet et de leur but, il est clair qu'ils sont exclusivement destinés à restreindre les droits des tiers et non à les étendre, ni, à plus forte raison, à les étendre au-delà de ceux des parties à la procédure devant l'OEB (voir aussi **T 1756/11**, **T 1528/13**, **T 2255/15**, **T 1574/17** et **T 1779/17**).

Selon la décision **T 390/07**, la recevabilité des observations présentées par des tiers relève exclusivement du pouvoir d'appréciation de la chambre, étant donné qu'un tiers au sens de l'art. 115 CBE n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut que "présenter des observations". Bien qu'il soit de jurisprudence constante que les observations de tiers peuvent être prises en considération en première instance comme dans la procédure de recours, la chambre n'a aucune obligation au-delà de cette prise en considération et les tiers n'ont aucun droit à être entendus sur la recevabilité de ces observations et de toute preuve avancée à leur appui. Les parties à la procédure ont le droit d'être entendues au sujet de ces observations. C'est toutefois à la chambre, et à elle seule, qu'il appartient d'apprécier la recevabilité des observations de tiers.

Dans l'affaire **T 283/02**, la division d'opposition avait dûment notifié les observations des tiers au titulaire du brevet, qui n'avait fait aucun commentaire. Même s'il était souhaitable que la division d'opposition mentionne ces observations dans sa décision, cette omission ne constituait pas un vice de procédure. Voir aussi l'affaire **T 1756/11**, dans laquelle la chambre a fait observer que les divisions d'opposition devraient au moins se prononcer

sur la pertinence des observations des tiers, par exemple dans la citation à la procédure orale (voir également **T 972/22**).

4. Observations de tiers présentées dans le cadre d'une procédure de recours sur opposition

4.1. Observations de tiers et étendue de l'opposition

L'examen d'une opposition est limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition. Si l'opposant limite son opposition à certains éléments, les autres éléments ne sont soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les art. 101 et 102 CBE 1973 (fusionnés désormais à l'art. 101 CBE) , et il n'existe aucune "procédure" au sens des art. 114 et 115 CBE 1973 portant sur ces éléments non contestés (**G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408 et 420). L'opposant s'abstient ainsi délibérément de faire usage du droit que lui confère la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Par conséquent, l'OEB n'est absolument pas compétent pour les traiter. Pour en savoir plus sur l'étendue de l'opposition, voir chapitre IV.C.3.2.

Dans l'affaire **T 580/89** du 28 avril 1993, la chambre a suivi les conclusions de la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91** et a estimé qu'elle n'était pas compétente pour examiner la brevetabilité de l'objet des revendications qui n'étaient pas frappées d'opposition dans l'acte d'opposition, mais qui faisaient l'objet d'observations de la part du tiers en vertu de l'art. 115 CBE 1973, lesquelles n'étaient pas parvenues à l'OEB avant que la division d'opposition ait rendu sa décision.

4.2. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure d'opposition

Une division d'opposition peut, en application de l'art. 114(1) CBE, soulever d'office un motif d'opposition qui ne soit pas couvert par la déclaration visée à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) mais qui soit mentionné par un tiers en vertu de l'art. 115 CBE 1973 après l'expiration du délai prévu à l'art. 99(1) CBE 1973. La Grande Chambre de recours a souligné qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet. Il faut bien évidemment garder à l'esprit qu'il est possible de ne pas tenir compte des faits qui n'ont pas été invoqués ou des preuves qui n'ont pas été produites en temps utile à l'appui de nouveaux motifs, en vertu de l'art. 114(2) CBE (**G 9/91**, JO 1993, 408 ; **T 356/94** ; **T 1053/05**).

4.3. Nouveau motif d'opposition invoqué pendant la procédure de recours

Dans la procédure de recours, les dispositions de l'art. 114(1) CBE doivent être interprétées de façon plus restrictive que dans la procédure d'opposition. Des motifs d'opposition nouvellement invoqués par un opposant ou mentionnés par un tiers en vertu de l'art. 115 CBE 1973 après l'expiration du délai prévu à l'art. 99(1) CBE 1973 ne doivent

en principe pas être présentés au stade du recours, sauf accord du titulaire du brevet (**G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408, 420).

Dans l'affaire **T 667/92** du 27 novembre 1996, la chambre n'a pas tenu compte des observations de tiers, étant donné que le titulaire du brevet s'opposait à leur introduction.

Dans l'affaire **T 1667/07**, certains documents, qui étaient des copies des observations présentées par des tiers pendant l'examen de la demande, avaient été soumis comme preuves à l'appui des nouveaux motifs d'opposition soulevés pour la première fois au stade du recours. La chambre a indiqué que comme, conformément à l'avis **G 10/91**, elle ne pouvait prendre en considération les nouveaux motifs d'opposition avancés pour la première fois par le requérant pendant la procédure de recours – étant donné que le titulaire du brevet s'opposait à leur introduction dans la procédure –, elle ne pouvait pas non plus tenir compte des **preuves** fournies à leur appui.

4.4. Observations de tiers présentées après l'expiration du délai d'opposition

4.4.1 Généralités

En principe, les observations de tiers peuvent également être présentées après l'expiration du délai d'opposition, et donc, par exemple, au stade de la procédure de recours inter partes, étant donné que l'art. 115 CBE ne fixe aucun délai. Bien que l'art. 114(2) CBE prévoie que les moyens invoqués tardivement ne concernent que les parties à la procédure, les moyens (c.-à-d. les faits et les preuves) invoqués dans des observations de tiers qui n'ont été présentées qu'après l'expiration du délai d'opposition sont, selon une jurisprudence constante, considérés de manière fictive également comme "tardifs". L'article 115 CBE n'est donc pas destiné à étendre les droits des tiers, et encore moins à les étendre vis-à-vis des parties à la procédure. En d'autres termes, le principe de l'examen d'office en cas d'observations de tiers présentées après l'expiration du délai prévu à l'art. 99(1) CBE, tel qu'énoncé à l'art. 114(1) CBE, doit être appliqué selon la fiction du retard, c'est-à-dire que les observations sont soumises aux critères développés par la jurisprudence pour l'évaluation de la recevabilité de moyens invoqués tardivement au titre de l'art. 114(2) CBE (**T 1756/11** citant **T 580/89**, **T 951/91**, **G 9/91** et **G 10/91** ; cf. aussi **T 402/12**, **T 1216/12**, **T 1528/13**, **T 1285/15**, **T 1574/17**, **T 2913/19**, **T 972/22**).

Il est également de jurisprudence constante que, puisque le RPCR établit des critères pour l'exercice de ce pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les moyens invoqués par une partie à la procédure de recours, ces critères s'appliquent aussi aux observations de tiers. Voir par exemple **T 2255/15**, **T 1779/17**, **T 2391/18**, **T 1321/19**, **T 2913/19**, **T 2342/19**.

Sans préjudice du statut juridique du tiers, la portée juridique du principe de l'examen d'office pendant la procédure de première instance est restreinte dans les procédures de recours, en particulier dans les procédures inter partes (**G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408, 420). Voir le chapitre V.A.3.3. " Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours".

Dans l'affaire **T 301/95** du 28 mars 2000, un tiers avait fait valoir un usage antérieur public après l'expiration du délai d'opposition, c.-à-d de manière tardive. Conformément à l'art. 114(2) CBE, il appartenait à la division d'opposition et à la chambre de recours, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, de décider s'il convenait ou non de prendre en compte ce moyen invoqué tardivement, sachant que cette décision dépend principalement de la pertinence de l'état de la technique cité tardivement. Les observations n'ont pas été prises en considération.

Selon la décision **T 923/10**, les chambres de recours peuvent exercer leur pouvoir d'appréciation pour tenir compte ou non des observations présentées par des tiers après l'expiration du délai d'opposition. À cette fin, elles appliquent normalement les mêmes critères que lorsqu'elles statuent sur la recevabilité de moyens réputés avoir été produits tardivement par les parties à la procédure au regard de l'art. 114(2) CBE et du RPCR, notamment le critère de la pertinence des moyens produits (cf. par exemple **T 1137/98**, **T 390/07** et **T 544/12**). Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsqu'un moyen est produit tardivement dans une procédure de recours, il importe surtout de savoir si ce moyen est particulièrement pertinent de prime abord, autrement dit s'il est susceptible de changer l'issue de la procédure (**T 1216/12**, **T 2342/19**, **T 1321/19**). Dans l'affaire **T 1348/11**, la chambre a ajouté que les moyens produits par des tiers ne devraient pas être privilégiés par rapport à ceux produits par les parties à la procédure, lesquelles sont soumises aux dispositions de l'art. 114(2) CBE (**T 1574/17**, **T 1427/21**).

4.4.2 Observations de tiers admises dans la procédure

Dans l'affaire **T 1216/12**, un tiers a présenté des observations accompagnées d'une déclaration d'un employé. Selon cette déclaration, les résultats de tests présentés dans l'acte d'opposition étaient erronés et donc sans valeur. La chambre a constaté que dans la décision contestée, ces résultats avaient été pris en considération pour apprécier l'activité inventive de l'objet revendiqué. Étant donné que cette appréciation a été fondamentalement remise en question par la déclaration produite, les observations présentées par le tiers ont été considérées comme étant particulièrement pertinentes de prime abord et admises dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1224/09**, un tiers avait produit les documents D53 à D55 (demandes de brevet japonais) au début de la procédure de recours. La chambre a considéré que ces documents étaient pertinents de prime abord, étant donné qu'ils avaient entraîné le rejet de la demande correspondante par l'Office japonais des brevets. La chambre a énoncé que des tiers pouvaient présenter des observations à tout moment, tant que la procédure est en instance. Cependant, c'est au service compétent de l'OEB qu'il appartient d'admettre et de prendre en considération de telles observations. Dans le cas des chambres de recours, les principes énoncés à l'art. 13 RPCR 2007 semblaient constituer une base raisonnable pour statuer sur la recevabilité d'observations de tiers dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 458/07**, des observations avaient été présentées conformément à l'art. 115 CBE plus d'un an et demi avant la procédure orale, si bien que les parties et la

chambre avaient eu suffisamment de temps pour examiner le document. La chambre avait également informé les parties qu'elle jugeait le document D27 pertinent. Aucune des parties n'avait demandé qu'il soit fait abstraction du moyen invoqué par le tiers. La chambre a donc décidé, en vertu du pouvoir d'appréciation prévu par l'art. 114(2) CBE, d'admettre ce moyen dans la procédure.

4.4.3 Observations de tiers non admises dans la procédure

Dans l'affaire **T 637/09**, en exerçant son pouvoir d'appréciation, la chambre a tenu compte du fait qu'elle ne devait pas réserver au tiers au sens de l'art. 115 CBE un traitement plus favorable que celui qu'elle accorderait à une véritable partie désireuse de présenter de tels moyens peu de temps avant la procédure orale. La chambre a expliqué que les observations des tiers contenaient notamment de nouveaux moyens qui, s'ils avaient été admis à ce stade tardif, auraient compromis l'équité de la procédure. Par conséquent, les observations de tiers n'ont pas été admises dans la procédure (cf. aussi **T 1348/11**, **T 346/15** et **T 1876/18**).

Dans l'affaire **T 953/02**, l'intimé a contesté la régularité des moyens invoqués au titre de l'art. 115 CBE 1973, parce que la signature, qui ne portait pas le nom d'une personne physique, était incorrecte. Les observations du tiers avaient été présentées bien après le délai d'un mois précédant la procédure orale. La chambre ne les a pas introduites dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1528/13**, les observations de tiers ont été fournies bien après la formation du recours. De plus ces observations, et les moyens de preuve les étayant, ne semblaient de prime abord pas plus pertinents que les arguments et moyens de preuve déjà portés au dossier. Voir aussi **T 771/13**.

5. Renvoi à la suite de la présentation d'observations

Une chambre peut choisir de renvoyer une affaire à la première instance à la suite d'observations présentées au titre de l'art. 115 CBE. Voir par exemple, **T 249/84** et **T 176/91** du 10 décembre 1992.

Dans l'affaire **T 929/94**, l'examen préliminaire, par la chambre, des observations du tiers et des pièces produites à l'appui, a montré qu'une affaire entièrement nouvelle, basée sur de nouveaux faits et preuves, avait été présentée à l'encontre de la brevetabilité de l'invention revendiquée. Afin de préserver le droit du demandeur au réexamen par un recours d'une décision défavorable de la première instance, la chambre a renvoyé l'affaire pour examen de ces nouvelles pièces et décision à leur propos, comme requis par le demandeur.

Dans l'affaire **T 41/00**, un document soumis par un tiers pendant la procédure de recours, conformément à l'art. 115 CBE 1973, s'est avéré plus proche de l'objet revendiqué que tout autre document de l'état de la technique examiné durant la procédure d'examen. Toutefois, la question de savoir si le document était accessible au public à la date de priorité du brevet restant ouverte, l'affaire a été renvoyée à la première instance.

Dans l'affaire **T 848/06**, la chambre avait l'intention de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré et a donc préféré ne pas tenir compte des observations de tiers pour ne pas influencer leur examen par l'instance du premier degré.

Dans l'affaire **T 30/01**, l'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure. La chambre a indiqué que la division d'opposition aurait également à déterminer s'il convenait d'admettre ou de ne pas prendre en considération les observations qui avaient été présentées par le tiers pendant la procédure de recours et qui avaient été partiellement intégrées, par renvoi, à l'argumentation de l'intimé. De même, voir **T 172/13** où l'affaire a été renvoyée pour suite à donner et où la chambre a laissé à la division d'examen le soin de décider s'il convenait de prendre en compte les deuxièmes observations de tiers.

Pour en savoir plus sur les renvois, cf. chapitre V.A.9. "Renvoi à la première instance".

O. Transmission de la qualité de partie

1. Qualité de titulaire du brevet 1349
2. Qualité d'opposant 1350
2.1. Principes généraux 1350
2.2. Succession universelle 1351
2.3. Transmission conjointe de la qualité d'opposant et de l'activité économique à laquelle se rapporte l'opposition 1352
2.4. Absence de transfert : vente de la filiale de l'opposant 1354
2.5. Insécurité juridique concernant la question de savoir qui est partie à la procédure 1355
2.6. Preuves et effets d'un transfert 1356
2.6.1 Date à laquelle le transfert prend effet 1356
2.6.2 Type de preuves requis 1358
2.6.3 L'héritier est une personne physique 1360
2.7. Conséquence de la conclusion d'absence de transmission pendant la procédure d'opposition 1360
2.8. Pas de taxe d'administration pour transmettre la qualité d'opposant 1361

IV.C.1. Transmission de la qualité de partie

1. Qualité de titulaire du brevet

Si un brevet européen fait l'objet d'un transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire inscrit dans le Registre européen des brevets se substitue à l'ex-titulaire dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours. L'habilitation du nouveau titulaire à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question (**T 553/90**, JO 1993, 666).

Pour que le cessionnaire d'un brevet soit admis à former un recours, il doit, **avant** l'expiration du délai de recours visé à l'art. 108 CBE, produire les documents établissant le transfert ainsi que la demande de transfert et acquitter la taxe de transfert, conformément à la règle 22 CBE. Une inscription ultérieure du transfert ne régularise pas le recours (**T 656/98**, JO 2003, 385). Dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au titulaire du brevet qu'une fois que l'instance compétente du premier degré a procédé à l'inscription ou que lorsqu'il existe une preuve précise du transfert (**J 26/95**, JO 1999, 668 ; **T 593/04**). Les conditions de procédure à remplir pour faire inscrire le transfert d'un brevet européen au Registre européen des brevets (présenter une requête, fournir des preuves, acquitter une taxe) ne doivent pas nécessairement être remplies en même temps. Si elles sont remplies à des dates différentes, le transfert prend effet à l'égard de l'OEB à partir de la date à laquelle la partie intéressée a satisfait à toutes ces conditions (**T 128/10**). Tant que le transfert n'a pas été prouvé, la partie initiale reste partie à la procédure, avec tous ses droits et obligations (cf. **T 870/92** du 8 août 1997). Un changement de nom n'entraîne pas un changement d'identité juridique (voir **T 19/97** et, au présent chapitre III.O.2.1, **T 7/21**).

Dans les affaires **T 1068/15** et **T 1001/15**, le demandeur avait requis le transfert de la demande de brevet pendant la procédure de recours en instance. La division juridique n'avait pas inscrit le prétendu transfert. La chambre (se référant à la décision **G 2/04**) a estimé qu'elle devait d'office examiner la question de la qualité de partie avant de statuer au fond. Ce faisant, elle n'était pas liée par l'évaluation d'autres instances de l'OEB ni par la situation du Registre européen des brevets (référence étant faite à la décision **T 854/12**).

Dans l'affaire **T 15/01** (JO 2006, 153), la chambre a fait la distinction entre le cas où l'acquisition d'un brevet par une partie résulte d'une transmission, comme dans la décision **T 656/98**, et celui où elle résulte d'une fusion, comme dans l'affaire qui lui était soumise. La chambre a estimé que la règle 20(3) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 22(3) CBE) ne s'appliquait pas dans ce dernier cas, lorsque le changement de qualité de titulaire résultait d'une succession universelle. Le successeur universel d'un demandeur ou d'un titulaire acquiert automatiquement la qualité de partie dans la procédure devant l'OEB.

La transmission de la qualité de partie en tant que titulaire du brevet est à distinguer du "transfert" d'une entité juridique d'un ordre juridique à un autre. Dans l'affaire **T 786/11**, le titulaire du brevet avait demandé que l'adresse du "demandeur (titulaire du brevet)" dans les Îles Vierges britanniques soit remplacée par son adresse dans la République de Maurice, et avait produit la preuve que la modification susmentionnée constituait un simple changement d'adresse. La chambre a noté que les législations des deux pays – contrairement à d'autres – permettaient le transfert d'une entité juridique d'un ordre juridique à un autre sans incidence sur l'identité de l'entité juridique. La chambre a donc conclu que l'entreprise avait été "transférée" des Îles Vierges britanniques vers la République de Maurice et avait continué d'exister en tant qu'entité juridique soumise à la législation de la République de Maurice (voir aussi **T 2330/10** et **T 1458/12**).

2. Qualité d'opposant

2.1. Principes généraux

La qualité d'opposant ne peut être librement transmise (**G 2/04**, JO 2005, 549). L'opposant ne peut pas disposer librement de sa qualité de partie à la procédure. S'il a rempli les conditions pour que l'opposition soit recevable, il est opposant et le reste jusqu'à ce que prenne fin la procédure ou sa participation à la procédure. L'opposant ne peut pas transmettre sa qualité à un tiers (**G 3/97**, JO 1999, 245, **T 298/97**, JO 2002, 83).

La qualité d'opposant peut cependant être transmise dans les deux cas suivants :

- en cas de succession universelle de l'opposant (**G 4/88**, JO 1989, 480, **T 475/88**, **T 1091/02**, JO 2005, 14) ; ou

- si une partie déterminante des activités de l'opposant a été transférée (**G 2/04**, **T 670/95**), auquel cas la transmission ou la cession de l'opposition à un tiers doit se faire à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement

avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée (**G 4/88**, JO 1989, 480).

La qualité d'opposant peut également être transmise lors d'une procédure de recours après opposition (**T 659/92**, JO 1995, 519, **T 670/95**, **T 19/97** et **T 1268/17**). Dans l'affaire **T 563/89**, la chambre a estimé que le droit de former un recours peut aussi être transmis à un tiers, sur la base des mêmes motifs que ceux exposés dans la décision **G 4/88**.

Pour pouvoir prendre effet, le transfert de l'opposition doit être demandé à l'OEB, pièces justificatives à l'appui (**T 1137/97**, **T 19/97**, **T 1911/09** et **T 1268/17**). Cela ne s'applique pas aux cas de succession universelle, la qualité d'opposant étant alors automatiquement acquise à compter de la date à laquelle la succession prend effet (**T 6/05**, **T 425/05**, **T 2382/10**) ; en cas de succession universelle, le changement peut être inscrit avec effet rétroactif à la date effective de la succession, à condition qu'une partie en fasse la demande et produise des preuves (**T 2357/12**).

L'OEB a l'obligation d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure. Cette obligation s'étend non seulement à la recevabilité de l'opposition initiale, mais aussi à la validité d'une transmission prétendue de la qualité d'opposant à une nouvelle partie (**T 1178/04**, JO 2008, 80). Même si une objection à la recevabilité du recours et la qualité du requérant comme partie est soulevée très tard, à savoir au début de la procédure orale devant la chambre, cette question doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure de recours ; l'objection d'un requérant contre l'introduction tardive de cette question ne peut donc pas aboutir (**T 1415/16**).

Dans l'affaire **T 7/21**, la société X GmbH avait fait opposition au brevet litigieux en tant qu'opposante 1. La société avait changé de dénomination, devenant "Y GmbH", comme indiqué par l'extrait du registre du commerce produit par la requérante (opposante 1). La chambre en a conclu que Y GmbH avait bien qualité pour former recours contre la décision de la division d'opposition. Le décalage dans le temps entre le changement de nom et l'inscription correspondante dans les systèmes de l'OEB et/ou le fait que la requête en inscription du nouveau nom n'était pas directement accessible au public via l'inspection publique était sans incidence sur la qualité de partie de Y GmbH en tant qu'opposante 1.

2.2. Succession universelle

Dans l'affaire **T 349/86** (JO 1988, 345), la chambre s'est référée à la règle 60(2) CBE 1973, qui mentionne qu'en cas de décès de l'opposant la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office même sans la participation de ses héritiers. De l'avis de la chambre, cette règle peut être interprétée comme établissant en toute certitude que la procédure d'opposition est transmissible aux héritiers de l'opposant décédé et, par analogie, à la société absorbante en cas de disparition de la société opposante à la suite d'une opération de fusion-absorption (voir également **T 1091/02**, JO 2005, 14). Dans la décision **G 4/88**, la Grande Chambre de recours a confirmé que l'action en opposition peut être transmise au successeur universel de l'opposant (point 4 des motifs). Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a jugé que le recours était recevable, étant donné que la qualité

d'opposant avait été transmise à la société ayant formé le recours suite à sa fusion avec l'opposant initial.

Dans l'affaire **T 2357/12**, la chambre a examiné le cas où une entreprise transfère tous ses actifs avant d'être dissoute comme entité juridique. La chambre a fait observer que la "succession universelle", en tant qu'exception à la règle 22(3) CBE, est une notion du droit de la procédure selon la CBE et qu'elle doit être interprétée de manière autonome par l'OEB, indépendamment du droit national. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les principaux critères permettant de reconnaître qu'une succession universelle a eu lieu sont la sécurité juridique concernant la personne du successeur et la nécessité d'éviter un vide juridique. Le transfert de tous les actifs d'une entreprise, immédiatement avant sa dissolution comme entité juridique, peut donc constituer une succession universelle. La chambre a conclu que même si le droit national en question (État du Delaware) ne prévoyait pas véritablement de "succession universelle", l'affaire devait être considérée comme concernant une succession universelle conformément à la CBE. Voir également l'affaire **T 1755/14** pour un cas de succession universelle par accroissement ("Anwachsung" en droit allemand).

Dans l'affaire **T 660/15**, la chambre a adhéré à l'avis exprimé dans la décision **T 2357/12**, selon lequel la notion de succession universelle doit être interprétée de manière autonome, indépendamment du droit national. Pour que la succession universelle soit admise, il est essentiel que l'ensemble du patrimoine soit transféré à un cessionnaire unique et que l'ancien opposant ait cessé d'exister, ce qui exclut toute insécurité juridique concernant la personne de l'opposant. Voir aussi l'affaire **T 1575/17**, dans laquelle il s'agissait d'un cas de succession universelle de patrimoine au sens de la jurisprudence des chambres de recours (**G 4/88**, **T 475/88** et **T 2357/12**) parce que tant le changement de nature juridique de la société que la fusion avec une autre société ont, à chaque fois, donné naissance à une seule entité juridique qui a toujours été en possession de tous les biens et obligations de la société opposante.

Dans l'affaire **T 659/92** (JO 1995, 519), il n'y avait pas de succession universelle. Rien ne permettait de conclure que l'activité économique de l'opposant avait été transmise par contrat. La chambre a jugé que la déclaration unilatérale du titulaire des droits de protection, selon laquelle il transmettait les titres de protection de la propriété industrielle et la qualité d'opposant dans une procédure portant sur un droit de protection défini, ne saurait donner lieu à une succession universelle par le biais d'une reprise d'entreprise.

Dans l'affaire **T 531/11**, la chambre a constaté qu'un extrait du contrat de vente d'une entreprise, en vertu duquel la société a été vendue "dans le cadre d'une cession d'actifs isolés", montrait, d'après les termes du contrat, qu'il ne s'agissait donc précisément pas d'une succession universelle.

2.3. Transmission conjointe de la qualité d'opposant et de l'activité économique à laquelle se rapporte l'opposition

Dans l'affaire **G 4/88**, la question soumise à la Grande Chambre de recours (**T 349/86** du 29 avril 1988) était de savoir si une procédure d'opposition engagée devant l'OEB est

seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou si elle peut être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée. La Grande Chambre de recours a examiné la situation dans laquelle l'action en opposition a été intentée dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opposant. Le terme entreprise doit être compris dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d'être exercée par l'opposant et qui constitue un élément particulier de son patrimoine. Dans une telle situation, l'action en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément patrimonial. Dans la mesure où cet élément patrimonial est cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible. La Grande Chambre de recours a répondu à la question dont elle était saisie en énonçant que l'action en opposition engagée devant l'OEB peut être transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. Après avoir appliqué la décision **G 4/88** aux faits de l'affaire **T 349/86**, la chambre a considéré, dans sa décision du 30 novembre 1989, que l'ayant cause à titre universel de l'opposant originaire avait transféré sa qualité d'opposant au profit du cessionnaire à titre particulier d'une partie de son activité industrielle et commerciale (domaine des véhicules utilitaires) à laquelle se rapportait l'opposition.

Dans l'affaire **T 9/00** (JO 2002, 275), la chambre a jugé que si l'objet d'une opposition est rattaché à deux divisions différentes de l'entreprise de l'opposant, la qualité de partie de ce dernier n'est transmissible à un tiers qu'avec ces deux divisions ou l'ensemble de l'entreprise.

Dans l'affaire **T 298/97** (JO 2002, 83), la chambre a considéré que le transfert ne peut s'effectuer qu'au bénéfice d'un seul successeur ou cessionnaire.

Dans l'affaire **T 799/97**, l'opposant avait fait faillite pendant la procédure d'opposition. La chambre a estimé que l'ensemble des biens de l'entreprise de l'opposant avait été transmis à la société avec laquelle le liquidateur avait conclu un contrat d'achat. De ce fait, l'activité de l'entreprise à laquelle se rapportait l'opposition était incluse. La totalité des créances et engagements du débiteur insolvable n'avait certes pas été reprise, mais conformément aux décisions **G 4/88** et **T 659/92**, cette condition n'était pas nécessaire au transfert de la qualité d'opposant. Dans l'affaire **T 384/08**, la chambre a confirmé que le simple fait que certains éléments du patrimoine avaient explicitement été exclus dans un contrat de cession ne suffisait pas en soi pour conclure que le contrat n'entraînait pas la transmission d'activités économiques ou d'une partie d'entre elles.

Dans l'affaire **T 423/11** du 11 mars 2015, la chambre a constaté que les actifs transférés étaient ceux dans l'intérêt desquels l'opposition avait été formée. L'objection selon laquelle tous les actifs correspondants n'avaient pas été transférés, parce que des exceptions avaient été faites pour certains brevets, n'avait aucune importance. Il était vrai que certains brevets n'avaient pas été transférés et que seule une licence avait été accordée. Une licence confère cependant à son titulaire les droits nécessaires pour prendre toute mesure

visant à défendre le brevet sous licence. Les exceptions ne privaient donc pas le cessionnaire des droits généraux que le transfert des autres actifs lui conférait.

Dans l'affaire **T 1421/05**, la chambre a estimé que lorsque l'activité économique liée à la formation de l'opposition a été transmise et que le cédant a simultanément accepté par voie contractuelle de transmettre l'opposition au cessionnaire, le cédant reste l'opposant si l'Office ne reçoit a) ni preuves étayant suffisamment le transfert b) ni une requête visant à faire reconnaître la transmission de la qualité d'opposant. Lorsque, dans un tel cas de figure, le cédant cesse ultérieurement d'exister mais a un successeur universel, la qualité d'opposant peut être transmise à ce successeur.

Dans l'affaire **T 2357/12**, la chambre a estimé que si, dans le cadre d'une succession, des parties d'une entreprise forment de nouvelles entités juridiques ou sont immédiatement fusionnées avec d'autres entités (scission-dissolution, scission-distribution, fusion-scission), ces cas sont considérés comme une succession universelle au titre du droit national (par exemple allemand). Le fait que l'ancien opposant existe encore et l'impossibilité de déterminer, à première vue, la nouvelle entité juridique à laquelle le brevet frappé d'opposition a été cédé peuvent entraîner l'application des règles d'une succession à titre particulier en vertu du droit procédural de la CBE (cf. **T 136/01**, **T 1514/06** et **T 1032/10**).

Dans l'affaire **T 445/16**, la chambre a estimé que si une transformation par scission ("Umwandlung durch Ausgliederung") est considérée en droit allemand comme une forme de succession universelle, elle est considérée, dans le cadre du transfert de la qualité d'opposant en vertu du droit de la CBE, comme un transfert de patrimoine au sens de la décision **G 4/88**. Voir aussi **T 848/13**.

Dans l'affaire **T 833/15**, la chambre a estimé que la question essentielle était de savoir si le brevet litigieux relevait de la partie transférée de l'activité économique. Il était sans incidence de savoir si le brevet litigieux (dans la mesure où il faisait partie du patrimoine de l'opposant), aurait dû être transféré en vertu du libellé de l'accord ou s'il aurait été cédé en licence au cessionnaire comme droit de propriété industrielle relevant de l'"Industrial Business". Seul importait le lien entre l'opposition initialement formée et l'activité économique menée par l'opposant au moment de l'opposition, activité qu'il avait ensuite transférée en tant qu'élément patrimonial. La qualité d'opposant était alors transmissible en tant qu'élément patrimonial (voir **G 4/88** points 5 et 6 des motifs).

2.4. Absence de transfert : vente de la filiale de l'opposant

Dans l'affaire **T 711/99** (JO 2004, 550), la chambre a souligné que l'exception, formulée dans la décision **G 4/88**, au principe général de l'indisponibilité de l'opposition est d'interprétation restrictive. Dans l'affaire **G 4/88**, la Grande Chambre de recours avait examiné la situation où le département "véhicules utilitaires" ultérieurement cédé ne disposait pas de personnalité juridique. La société qui avait formé l'opposition était seule en droit de le faire. En revanche, dans l'affaire **T 711/99**, la question était de savoir s'il fallait reconnaître à la société mère opposante, à l'occasion de la cession de la filiale qui avait elle-même qualité pour former opposition dès l'origine, la faculté de céder sa qualité

d'opposant. La chambre a répondu par la négative et estimé que la qualité d'opposant ne peut se transmettre qu'avec la cession d'une partie de l'activité économique d'un opposant ayant seul qualité pour agir en justice, dès lors que la division ou le département d'entreprise cédé ne dispose point de telle qualité qui est un attribut de la personnalité morale. Elle a ajouté que l'intérêt à agir, notion indifférente quant à la recevabilité de l'opposition lors de la formation de l'opposition, continue à n'avoir aucune incidence par la suite sur le sort du statut de l'opposant.

Dans l'affaire **T 1091/02** (JO 2005, 14), la chambre a remis en cause la jurisprudence ultérieure à la décision **G 4/88**. D'après cette jurisprudence, la transmission de la qualité d'opposant (en dehors d'une succession universelle) requiert le transfert des activités économiques ou d'une partie d'entre elles (**T 659/92**, **T 670/95**, **T 298/97**, **T 711/99**). La chambre a notamment soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours : une personne morale qui était une filiale détenue à 100% par l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé peut-elle acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée par l'opposant à une autre société et que les personnes impliquées dans la transaction approuvent le transfert de l'opposition ? Dans l'affaire **G 2/04** (JO 2005, 549), la Grande Chambre de recours a décidé qu'il n'y a pas de raison convaincante, et en particulier d'intérêt supérieur des parties ou du public, justifiant que l'application du fondement logique de la décision **G 4/88** soit étendue au cas de la vente d'une filiale dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée par la société mère. Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut donc acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société. Dans les motifs de sa décision, la Grande Chambre de recours a souligné que dans l'affaire **G 4/88**, la Grande Chambre de recours était confrontée à une situation dans laquelle il était d'emblée impossible, pour des raisons juridiques, de conférer la qualité d'opposant à l'entreprise (activité économique) dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée, alors que l'affaire **G 2/04** avait trait à une situation dans laquelle la société mère n'a pas voulu attribuer la qualité d'opposant à l'entité dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée. Rien n'empêchait l'opposant de prendre des dispositions pour l'éventualité où sa filiale devrait reprendre ultérieurement à son compte la responsabilité de l'opposition. Si la société mère et sa filiale avaient formé l'opposition en qualité de co-opposants, la première aurait pu se retirer à tout moment de l'opposition et laisser sa filiale comme unique opposant. La Grande Chambre de recours a fait observer que si l'on admettait facilement les transmissions, il s'avérerait souvent nécessaire d'examiner des questions de fait contestées ou des questions difficiles relevant du droit des entreprises. Cela élargirait l'éventail des batailles de procédure possibles pour les parties et occasionnerait des complications et des retards dans les procédures d'opposition.

2.5. Insécurité juridique concernant la question de savoir qui est partie à la procédure

Dans l'affaire **G 2/04**, la Grande Chambre de recours s'est également demandé ce qui pourrait être entrepris s'il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure.

Elle a estimé que dans ce cas, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée.

La décision **T 1091/02** du 28 juin 2006 illustre un cas d'insécurité juridique justifiable concernant la personne habilitée à former un recours.

2.6. Preuves et effets d'un transfert

La CBE ne contient pas de dispositions explicites concernant les exigences de forme applicables à la transmission de la qualité d'opposant. Cependant, les chambres de recours ont toujours considéré qu'il devait être satisfait à des exigences de forme pour que la qualité d'opposant soit considérée comme transmise (voir les décisions **T 960/08**, qui se réfère à la jurisprudence, et **T 261/03** du 24 novembre 2005). Un nouvel opposant n'acquiert la qualité de partie comme opposant et comme partie à la procédure de recours sur opposition qu'après avoir fourni à l'OEB des preuves de la succession (**T 244/12**).

Pour pouvoir prendre effet, le transfert d'une opposition doit être demandé à l'OEB, pièces justificatives à l'appui. La transmission de la qualité d'opposant prend effet à la date à laquelle elle a été requise auprès de l'OEB et où des preuves adéquates ont été produites (**T 1137/97**, **T 19/97**, **T 1421/05**, **T 1032/10**). Conformément à la décision **T 261/03** du 24 novembre 2005, cette requête peut également être implicite.

Aussi longtemps que la preuve du transfert n'est pas apportée, l'ancienne partie continue d'avoir les mêmes droits et obligations dans la procédure (**T 870/92** du 8 août 1997, **T 1137/97**, **T 413/02**, **T 1268/17**). Les actes accomplis par l'ancien opposant avant le moment pertinent sont valables – à condition que l'ancien opposant existe encore et qu'il soit apte à agir ; les actes accomplis par le nouvel opposant ne sont pas valables et peuvent devoir être répétés une fois que le changement de parties a pris effet (**T 2357/12**, qui renvoie à la décision **T 1514/06**).

Toutefois, en cas de succession universelle, il y a nécessairement et automatiquement continuité de la qualité d'opposant à compter de la date de la fusion (**T 6/05**, voir ci-dessous) ; en cas de succession universelle, le changement peut être inscrit avec effet rétroactif à la date effective de la succession, à condition qu'une partie en fasse la demande et produise des preuves (**T 2357/12**).

2.6.1 Date à laquelle le transfert prend effet

Dans l'affaire **T 19/97**, la chambre a clairement distingué entre, d'une part, la transmission, en droit matériel, de la qualité d'opposant à titre d'accessoire du droit attaché à une division d'une société et, d'autre part, sa validité au regard du droit procédural dans le cadre de l'affaire concernée. Pour que la transmission soit valable, elle doit satisfaire à l'exigence de forme selon laquelle une requête dûment fondée a été présentée pendant la procédure. Pour des raisons de sécurité juridique de la procédure, un changement de parties dû à

une cession ne doit pas se faire en marge de la procédure, à l'insu de la chambre, et ne peut s'appliquer rétroactivement. Dans le cas contraire, les actes de procédure pourraient être accomplis, ou des décisions rendues, sans la participation du nouvel opposant en tant qu'unique partie habilitée.

Dans l'affaire **T 956/03**, la chambre a examiné la question de savoir dans quel délai il convient de produire la preuve d'un transfert. Selon elle, il ressort clairement de la jurisprudence une tendance au profit de l'approche selon laquelle un transfert ne peut être reconnu au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle la preuve de ce transfert a été produite. Cela est souhaitable pour des raisons de sécurité juridique afin de garantir que l'identité d'un opposant soit connue. Si la transmission a eu lieu avant l'expiration du délai de recours, le droit du cessionnaire de se substituer à l'opposant doit être établi en produisant la preuve requise avant l'expiration du délai de recours.

Dans l'affaire **T 428/08**, le requérant avait fait valoir qu'il devait être possible de produire les preuves de la succession après l'expiration du délai de recours, puisqu'il était également possible de produire les preuves d'un usage antérieur après l'expiration du délai d'opposition, sans que le motif d'opposition ainsi invoqué puisse être rejeté. La chambre n'a pas souscrit à cet argument et s'est référée à la jurisprudence, qui énonce expressément que la transmission de la qualité d'opposant n'est valable qu'à compter de la date à laquelle le transfert a été prouvé, et que ce faisant il est satisfait à l'exigence de sécurité juridique selon laquelle l'identité des parties à la procédure doit être en permanence connue.

Dans l'affaire **T 184/11**, la chambre n'a pu partager le point de vue du requérant selon lequel la décision **T 956/03** devait être appliquée par analogie, à savoir qu'en cas de transfert avant l'expiration du délai de recours, il convient d'apporter la preuve de ce transfert également avant l'expiration du délai de recours. Dans cette affaire, la chambre devait statuer sur la recevabilité du recours formé par l'un des requérants qui avait prétendu être le successeur en droit de l'un des opposants de la procédure de première instance sans présenter de preuve à l'appui de cette affirmation dans le délai de recours. Compte tenu de cette situation, le principe énoncé dans la décision **T 956/03** devait être interprété en ce sens que le pouvoir de la partie concernée d'agir à la place de l'opposant devait être prouvé également avant l'expiration du délai de recours en apportant les preuves nécessaires, lorsque le transfert a eu lieu avant l'expiration du délai de recours. Or, dans la présente affaire, l'opposant partie à la procédure de première instance avait tout d'abord agi en qualité de requérant, et ce n'est que pendant la procédure de recours que la demande de transfert de la qualité de partie a été présentée. Il a été fait droit à cette demande à la date de la procédure orale devant la chambre de recours, lorsque la preuve du transfert de l'opposition a été apportée. Voir aussi **T 1563/13**.

La chambre a fait la distinction, dans l'affaire **T 6/05**, entre les cas où la qualité d'opposant est transmise en même temps que les actifs cédés de l'entreprise, et les cas de succession universelle au moyen d'une fusion, comme dans la présente affaire. Si, pour les premiers cas, la qualité d'opposant peut soit être conservée par l'opposant initial, soit être transmise au nouvel opposant, le successeur universel du titulaire d'un brevet acquiert automatiquement la qualité de partie à la procédure en instance devant l'OEB, la

règle 20(3) CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 22(3) CBE) ne s'appliquant pas dans le contexte d'une succession universelle (cf. aussi le présent chapitre, III.O.1. et III.O.2.1). Le successeur acquiert la qualité de partie à compter de la date à laquelle la fusion prend effet, et non pas seulement après l'administration de preuves suffisantes à cet effet. Les principes régissant le transfert d'un brevet européen doivent être appliqués par analogie au transfert de la qualité d'opposant. En cas de succession universelle de l'opposant, seule une personne (morale) a des droits et des obligations et il y a donc nécessairement et automatiquement continuité de la qualité d'opposant à compter de la date de la fusion. Il est donc possible d'établir sans ambiguïté et sans insécurité juridique à n'importe quel moment de la procédure qui est en fait l'opposant ayant qualité de partie, indépendamment de la date à laquelle des preuves suffisantes ont été produites (voir aussi **T 425/05** et **T 2382/10**).

Dans l'affaire **T 7/17**, la chambre a rappelé que, lorsqu'une opposition en instance est transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'opposition a été intentée, la qualité d'opposant est transmise uniquement avec effet à compter de la réception de la requête admissible en transmission de la qualité d'opposant.

2.6.2 Type de preuves requis

Une simple déclaration dans laquelle une société indique être l'ayant cause de l'opposant initial ne suffit pas pour attester la transmission de la qualité d'opposant et de la qualité de partie à la procédure de recours si les faits susceptibles de justifier la succession ne sont pas exposés et prouvés (**T 670/95**).

Dans l'affaire **T 261/03** du 24 novembre 2005, la chambre a examiné quel type de preuves était requis pour établir la validité d'une transmission. Elle a fait un parallèle avec les exigences de la règle 20 CBE 1973 (correspondant à présent à la règle 22 CBE) et indiqué n'avoir connaissance d'aucune décision selon laquelle les documents à produire en application de cette disposition doivent prouver de manière absolue la transmission alléguée. Un tel critère de preuve complète et absolue serait en effet par trop strict, car dans nombre de cas les moyens de preuve écrits ne sauraient guère suffire à eux seuls. Comme le suggère le texte de la règle 20(1) CBE 1973, le degré de conviction requis se situe en-deçà. La chambre a estimé qu'il est satisfait aux exigences de la règle 20 CBE 1973 si les documents produits sont tels qu'ils convainquent l'instance compétente de l'OEB qui évalue raisonnablement les documents, en tenant compte de l'ensemble des conditions, que les faits avancés sont exacts. Le simple fait qu'un autre document ait pu constituer un moyen de preuve plus direct que celui produit par le requérant n'invalide pas la preuve qui a de fait été proposée (voir **T 273/02**, appliquée dans **T 1178/04**).

Dans l'affaire **T 1513/12**, la chambre a rejeté le transfert de la qualité d'opposant. Les extraits du registre du commerce qui avaient été remis attestaient certes qu'une scission avait eu lieu, mais ne donnaient aucune indication concernant un transfert de la qualité d'opposant. En particulier, il n'avait été fourni aucun extrait du contrat de scission ni des

contrats négociés dans ce cadre et susceptibles de prouver plus clairement un tel transfert.

Dans l'affaire **T 347/15**, il n'apparaissait pas clairement des documents soumis si le statut d'opposante avait été effectivement transféré. Les deux extraits du registre du commerce montraient qu'une réorganisation d'entreprise avait eu lieu conformément à un contrat de réorganisation ("Ausgliederungsvertrag"), mais ne donnaient aucune indication concernant le transfert d'actifs, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir si c'était bien dans l'intérêt de cet élément patrimonial que l'opposition avait été intentée. Aucun extrait du contrat de réorganisation ou d'avenant à ce contrat n'avait été produit. En conséquence, la chambre a rejeté la requête en transfert du statut d'opposante.

Dans l'affaire **T 219/15**, la chambre a également rejeté le transfert de la qualité d'opposant. Le requérant avait fourni le contrat d'acquisition, mais ce contrat ne prouvait pas que l'activité économique concernée, à savoir la procédure d'opposition relative au brevet litigieux, avait été vendue à l'autre entreprise.

Dans l'affaire **T 2016/12**, la chambre a rejeté le transfert d'une partie spécifique de l'activité économique du requérant initial (ATech Ltd) au prétendu cessionnaire (AES AG). La chambre avait demandé à recevoir les contrats conclus entre les personnes morales concernées par la fusion, mais l'opposant avait répondu que ces contrats ne pouvaient pas être fournis pour des raisons de confidentialité. Les autres preuves soumises n'étaient pas pertinentes. De plus, la chambre a estimé que si un transfert n'est pas prouvé sans ambiguïté, la partie initiale à la procédure continue normalement d'être considérée comme le requérant. En l'occurrence, ATech Ltd (la partie initiale) continuait prétendument d'exister sous le nouveau nom de GETech GmbH. Les deux extraits du registre du commerce relatifs à GETech GmbH faisaient néanmoins apparaître que certaines activités avaient été transférées à une autre entreprise conformément à un plan de séparation. La partie n'avait fourni aucun détail concernant cette scission ou l'activité économique en question. Les preuves indiquaient que GETech GmbH n'était pas devenue le successeur universel de cette partie par une acquisition complète de l'activité entière de la partie initiale et par un simple changement consécutif de nom. Il ne pouvait donc pas être conclu non plus que GETech GmbH était partie à la procédure. Dans ces circonstances, la chambre ne pouvait pas déterminer de manière fiable la propriété de l'opposition et du recours. Par conséquent, elle ne pouvait pas poursuivre la procédure, qui devait donc être close.

Dans l'affaire **T 234/18**, la chambre a rappelé que la qualité de partie à une opposition en instance n'est pas un droit de propriété, mais un droit procédural, et a conclu que ce droit procédural n'était pas couvert par l'expression "droits de propriété intellectuelle" figurant dans le contrat d'achat produit comme élément de preuve. Étant donné que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une transmission automatique n'a lieu qu'en cas de succession universelle, mais pas lorsqu'une activité économique particulière est transférée d'une partie à une autre (voir **T 6/05** et **T 1421/05**), il ne pouvait pas être fait droit à la requête visant à inscrire l'acheteur comme opposant.

Dans l'affaire **T 7/17**, la chambre a considéré que les conditions pour transmettre la qualité de requérant-opposant n'étaient pas remplies. Il n'avait pas été suffisamment prouvé que toute l'activité économique pertinente dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été intentée avait été transférée, ni que l'opposition avait été transmise. Lorsqu'une entreprise transfère contractuellement l'activité économique dans l'intérêt de laquelle une opposition a initialement été intentée, la question de savoir si l'opposition – autrement dit la qualité d'opposant – est transmise conjointement avec cette activité relève du contrat conclu entre les parties. La chambre a également fait observer qu'il appartient à l'opposant ou au tiers souhaitant obtenir la qualité d'opposant de prouver que tous les actifs dans l'intérêt desquels l'opposition a été intentée ont été transférés.

2.6.3 L'héritier est une personne physique

Dans le cas du transfert d'une opposition d'un opposant décédé (personne physique) à son héritier, l'héritier ne peut être établi qu'en se référant au droit national des successions applicable au patrimoine de l'opposant décédé. Cela signifie que la personne désireuse d'établir son droit à succéder à l'opposant doit produire des preuves satisfaisantes qu'il en est ainsi en vertu du droit national applicable (**T 74/00**).

2.7. Conséquence de la conclusion d'absence de transmission pendant la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 1178/04** (JO 2008, 80), la division d'opposition avait décidé que la transmission de la qualité d'opposant pendant la procédure d'opposition était valable. La chambre a estimé que le recours formé par l'opposant serait recevable même dans l'hypothèse où la transmission de la qualité d'opposant pendant la procédure d'opposition n'était pas valable. Elle a expliqué qu'une "partie" désigne simplement une personne prenant part à la procédure devant l'OEB. Si l'instance du premier degré décide qu'elle a capacité pour prendre part à la procédure, elle reste partie même si cette décision peut être annulée ultérieurement lors d'un recours. Une telle décision au stade du recours impliquera qu'elle ne sera plus habilitée à prendre part à la procédure, mais elle ne signifiera pas qu'elle n'a jamais été partie à la procédure. Sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure. Après avoir examiné les preuves, la chambre a considéré que la qualité d'opposant n'avait pas été valablement transmise. Le seul moyen de remédier à cette erreur était d'annuler l'ensemble de la décision de la division d'opposition. La division d'opposition n'était donc pas liée par sa décision antérieure. Elle n'était liée que par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre concernant la transmission de la qualité d'opposant (voir également **T 1081/06**).

Dans l'affaire **T 194/15**, la chambre a jugé que d'après les preuves soumises, l'activité économique de Abbott avait été transférée à AbbVie avant la formation de l'opposition. Par conséquent, l'opposition formée par Abbott ne pouvait plus être transmise à AbbVie, si bien que la procédure d'opposition avait été poursuivie avec une partie qui n'était pas le véritable opposant. La chambre s'est référée aux décisions **T 1178/04** et **T 1982/09** et a décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition afin que la procédure puisse être conduite avec le véritable opposant.

2.8. Pas de taxe d'administration pour transmettre la qualité d'opposant

Aucune taxe d'administration n'est due pour transmettre la qualité d'opposant (**T 261/03** du 24 novembre 2005 ; **T 413/02**).

P. Intervention

1. Recevabilité de l'intervention 1362
1.1. Tout tiers – entité juridique distincte 1362
1.2. Brevet entrant en ligne de compte 1364
1.3. Action nationale en contrefaçon 1364
1.3.1 Action en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet – Article 105(1)a) CBE 1364
1.3.2 Requête en cessation de la contrefaçon alléguée et introduction d'une action en constatation de non-contrefaçon – Article 105(1)b) CBE 1366
1.4. Procédure en instance devant l'OEB 1367
1.4.1 Intervention dans la procédure d'opposition 1367
1.4.2 Intervention dans la procédure de recours 1368
1.5. Délai d'intervention 1368
1.6. Taxes 1370
1.7. Nécessité d'exposer les motifs 1371
2. Position juridique de l'intervenant 1371
2.1. Dans la procédure d'opposition 1371
2.2. Dans la procédure de recours 1372
2.3. L'intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention 1372
3. Statut juridique de documents déposés dans le cadre d'une intervention pendant la procédure de recours 1373
3.1. La chambre n'a pas besoin d'exercer son pouvoir d'appréciation pour admettre des documents déposés dans le cadre d'une intervention 1373
3.2. Statut juridique des documents inchangé après le retrait de l'intervention 1373
4. Intervention peu avant la procédure orale 1373

1. Recevabilité de l'intervention

Conformément à l'art. 105 CBE, tout tiers peut intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Selon l'art. 105(2) CBE, une intervention recevable est assimilée à une opposition.

1.1. Tout tiers – entité juridique distincte

Dans l'affaire **T 305/08**, le requérant (opposant I) avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition. Les opposants II et III sont ensuite intervenus séparément dans la procédure, et ont également présenté de nouveaux motifs d'opposition au titre de l'art. 100 c) CBE 1973. La chambre a estimé que le terme "tout tiers" figurant à l'art. 105(1) CBE ne peut être interprété autrement que dans le sens où chaque partie doit être une entité juridique distincte, et qu'il est indifférent que les entités

concernées appartiennent au même groupe d'entreprises. De même, le fait d'autoriser ces interventions ne revenait pas à permettre au requérant de former à un stade tardif des oppositions par l'intermédiaire des opposants II et III dont il avait le contrôle, et donc d'introduire de nouveaux moyens de preuve. Les interventions étaient donc recevables.

Dans l'affaire **T 384/15**, deux déclarations d'intervention avaient été produites dans la procédure de recours par des entités juridiques différentes, qui faisaient partie de la même entreprise. Selon l'intimé (titulaire du brevet), des preuves crédibles indiquaient que l'opposant agissait comme homme de paille pour le compte de l'entreprise à laquelle les deux intervenants étaient inextricablement liés. La chambre a estimé qu'il ne faisait pas de doute que les intervenants étaient des tiers au sens de l'art. 105(1) CBE, à savoir des entités juridiques distinctes de l'opposant (requérant), indépendamment de la question de savoir si l'un des intervenants était le mandant donnant des instructions à l'opposant (**G 3/97**, JO 1999, 245). La chambre a également rejeté l'argument selon lequel l'opposant et les intervenants avaient tenté de contourner abusivement la loi, puisqu'aucun élément ne prouvait que l'opposant avait agi directement au nom d'un des intervenants (**T 305/08**).

Dans l'affaire **T 1702/17**, la chambre a relevé que le seul critère déterminant pour savoir si les intervenants pouvaient être considérés comme des tiers était qu'ils soient des sociétés juridiquement distinctes du requérant et donc des personnes morales indépendantes. En vertu de la CBE, l'existence d'un lien commercial entre les trois sociétés était sans incidence sur la recevabilité des interventions quelle que fût la nature de ce lien (selon l'intimé, les intervenants étaient des filiales du requérant, à 100 % sous son contrôle). Il n'y avait pas non plus eu d'abus de droit. Au contraire, il est conforme à l'esprit et au but des dispositions de l'art. 105 CBE, et donc à l'intention du législateur, de permettre aux tiers de faire valoir de nouveaux motifs d'opposition et de produire de nouveaux documents en tant qu'intervenants en vue d'obtenir la révocation du brevet.

Dans l'affaire **T 435/17**, la chambre estime qu'un "tiers" au sens de l'art. 105(1) CBE est une entité juridique distincte des autres parties et qu'il n'existe aucune base légale pour exclure un intervenant au motif qu'il partage avec un opposant des locaux, un compte courant pour le paiement des taxes ou un mandataire agréé.

Dans l'affaire **T 1891/20**, une déclaration d'intervention avait été produite dans la procédure de recours par une entité juridique distincte du requérant II. L'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir, notamment, que le requérant II et l'intervenant avaient un représentant commun, qui avait déposé des moyens dans un document unique qui concernait ces deux parties. La chambre a renvoyé à la règle 151 CBE, selon laquelle les parties peuvent désigner un représentant commun. La désignation d'un représentant commun pour deux opposants n'est pas différente de la désignation d'un représentant commun pour un opposant et un intervenant. Dans l'un et l'autre cas, les parties représentées à titre commun peuvent se trouver dans une situation différente en ce qui concerne l'admission de leurs moyens. Cela ne les empêche toutefois pas de désigner un représentant commun. La chambre a considéré l'intervenant comme un "tiers".

1.2. Brevet entrant en ligne de compte

Dans l'affaire **T 446/95**, une action en contrefaçon était fondée sur un brevet national français. La chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'art. 105 CBE 1973 est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire du brevet basée sur le brevet européen opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la validité des brevets européens. En l'espèce, il importait peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouvait pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne saurait dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 7/07**, la chambre a considéré que le brevet en cause n'avait pas été délivré pour la Lituanie au titre de la CBE, dans la mesure où ce pays était un État autorisant l'extension et ne pouvait donc être désigné en vue de la délivrance d'un brevet européen. Le droit national d'un État autorisant l'extension régit la procédure d'extension et les effets juridiques de l'extension. L'action en contrefaçon se fondait sur un brevet qui avait été délivré dans un certain nombre d'États parties à la CBE et qui produisait également ses effets en Lituanie sur la seule base du droit national lituanien, qui confère le même effet à ce brevet qu'à un brevet national. L'action en contrefaçon ne reposait donc pas sur le brevet européen en cause dans la procédure d'opposition. La chambre s'est ralliée aux conclusions de l'affaire **T 1196/08**, selon lesquelles une intervention fondée sur une action en contrefaçon d'un brevet qui produit ses effets dans un État précis, sur la seule base du droit national, est irrecevable, étant donné qu'une telle intervention ne satisfait pas à une exigence de l'art. 105(1)a) CBE. Les moyens soumis par l'intervenant ont donc été considérés comme des observations de tiers au sens de l'art. 115 CBE. Voir aussi chapitre III.N.3.

1.3. Action nationale en contrefaçon

L'article 105 CBE permet à un tiers d'intervenir à condition qu'il apporte la preuve a) qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet européen faisant l'objet de l'opposition a été introduite à son encontre ou b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur (**G 4/91**, JO 1993, 707). Le principe selon lequel la nature d'un acte de procédure accompli par une partie devant l'OEB doit être appréciée en tenant compte de son contenu plutôt que de sa forme ou de son appellation s'applique également lorsqu'il s'agit de décider si l'action nationale en contrefaçon a été introduite (**T 188/97**).

1.3.1 Action en contrefaçon introduite par le titulaire du brevet – Article 105(1)a) CBE

Dans l'affaire **T 223/11**, la chambre a estimé que, selon un principe largement admis sur le plan international, le fait qu'une entreprise fabriquant des médicaments génériques présente une requête dans un pays pour obtenir une autorisation de commercialisation d'un produit pharmaceutique ne constitue pas une contrefaçon de brevet (exemption

"Bolar"). Quelles que soient les difficultés que la procédure engagée par le titulaire du brevet devant la juridiction administrative compétente au niveau national pouvait avoir causées pour la future commercialisation du produit de l'intervenant, cette procédure ne pouvait être assimilée à une action en contrefaçon, que l'exemption Bolar ait ou non été transposée dans le droit national pertinent.

Dans l'affaire **T 1713/11**, la chambre a estimé que la CBE ne donne pas de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon. De plus, l'intervention a été conçue comme une situation procédurale exceptionnelle qui n'est justifiée que lorsque le contrefacteur présumé a un intérêt légitime substantiel à intervenir dans la procédure d'opposition. Cependant, il semble peu probable que le législateur ait eu l'intention de créer un système sophistiqué et complexe de dispositions procédurales régissant la recevabilité des interventions ; aussi la chambre devrait-elle s'abstenir elle aussi de créer un tel système par le biais de sa jurisprudence, mais plutôt examiner si les conditions de fond sont réunies pour considérer l'intervention comme recevable. Ni une action en nullité portant sur le brevet en cause ni une action en saisie-contrefaçon ne permettraient de remplir les conditions requises (voir aussi **T 305/08**). Cependant, la notion d'"action en contrefaçon" ne se limite pas aux procédures au civil, aux procédures permettant de demander réparation ou aux procédures entre deux parties. La chambre a donc conclu que, dans la mesure où un titulaire de brevet, ou toute autre partie habilitée, engage une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet, une telle action est une action en contrefaçon au sens de l'art. 105 CBE.

Dans l'affaire **T 1746/15**, la chambre a suivi la décision **T 1713/11**, selon laquelle une "action en contrefaçon" au sens de l'art. 105(1)a) CBE est une action visant à établir si un tiers est commercialement actif dans un domaine qui relève du droit exclusif conféré au titulaire du brevet. La chambre a estimé que la procédure probatoire indépendante telle que prévue dans le droit allemand ("selbständiges Beweisverfahren" ou "Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO), qui avait été engagée contre l'intimé par décision du Landgericht de Düsseldorf, n'"établissait" pas de contrefaçon au sens précité. La procédure probatoire indépendante prévue dans le droit allemand est comparable à la procédure de "saisie", par exemple à la "saisie-contrefaçon" en France, qui n'est pas considérée comme une "action en contrefaçon" au sens de l'art. 105(1)a) CBE (**T 1713/11** et **T 305/08**).

Dans l'affaire **T 439/17**, le requérant (opposant) avait présenté au cours de la procédure d'opposition une déclaration d'intervention, en invoquant une procédure probatoire engagée par le titulaire du brevet en Allemagne ("Beweissicherungsverfahren", § 485 DE-ZPO). Au cours de la procédure de recours en instance, le titulaire du brevet a ensuite introduit à l'encontre de l'opposant une action en contrefaçon en bonne et due forme fondée sur les conclusions de la procédure probatoire. Le requérant a fait valoir que les deux procédures devaient être considérées comme une seule action au sens de l'art. 105 CBE, ce qui trouvait selon lui un fondement dans l'art. 493 DE-ZPO. La chambre ne s'est pas ralliée à ce point de vue. Il ne ressort pas de l'art. 493 DE-ZPO que les deux procédures doivent être considérées comme jointes ou liées d'une quelconque manière en droit procédural. En outre, l'intervention doit être recevable à la date à laquelle elle a

lieu : autrement dit, la recevabilité de l'intervention ne saurait être établie à une date ultérieure avec effet rétroactif (ex tunc). En résumé, la chambre a estimé que la procédure probatoire selon l'art. 485 DE-ZPO et l'action en contrefaçon subséquente doivent être considérées comme deux procédures distinctes eu égard à l'application de l'art. 105(1)a) CBE. L'intervention devant la division d'opposition était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 2597/22**, la chambre a indiqué que, dans les circonstances de l'espèce, la demande d' interdiction provisoire était couverte par la notion d'"action en contrefaçon" visée à l'art. 105 CBE en tant que requête initiant une telle procédure. Selon la chambre, il importait peu de savoir si la procédure était encore en instance devant le Landgericht de Mannheim.

1.3.2 Requête en cessation de la contrefaçon alléguée et introduction d'une action en constatation de non-contrefaçon – Article 105(1)b) CBE

Dans l'affaire **T 195/93**, la chambre a estimé que le simple envoi, par le titulaire du brevet, d'une lettre demandant à l'intervenant d'arrêter la production et la vente d'un produit couvert par le brevet, ne saurait être considéré comme introduisant une instance en vue d'une décision de justice, même si, en vertu de la loi nationale, des dommages et intérêts devaient être payés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre. En conséquence, l'intervention a été rejetée comme irrecevable.

Selon la décision **T 392/97**, l'art. 105 CBE 1973 prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve à la fois qu'il a été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet et qu'il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Par conséquent, lorsqu'une lettre est envoyée non pas à la société qui est le contrefacteur présumé mais à une autre société sans aucun lien avec la première et dont il était supposé qu'elle était sur le point de l'acquérir, il n'est pas satisfait à la première exigence. Aussi les interventions des deux sociétés étaient-elles en l'espèce irrecevables. La première exigence n'était pas non plus remplie dans l'affaire **T 446/95**, où la lettre constituait une simple prise de position en réponse à un courrier de l'intervenante présumée et ne contenait aucunement une sommation de cesser une contrefaçon. Selon la décision **T 887/04** du 14 novembre 2006, il appartient au contrefacteur présumé d'apporter la preuve, d'une part, qu'une "requête" en cessation de la contrefaçon lui a été adressée, c'est-à-dire qu'il a été demandé expressément au contrefacteur présumé de cesser la contrefaçon et, d'autre part, que le contrefacteur présumé a été requis de "cesser" la contrefaçon, c'est-à-dire d'y mettre fin. Des preuves de simples avertissements ou menaces de poursuites judiciaires doivent par conséquent être jugées insuffisantes.

Dans l'affaire **T 898/07**, la chambre a jugé l'intervention recevable. Il ressortait des documents produits par l'opposant que l'intimé lui avait signalé à plusieurs reprises que ses actes contrefaisaient le brevet en litige, et que l'intimé, mentionnant des actions en contrefaçon déjà en instance contre des tiers, avait invité l'opposant à entamer des négociations afin de conclure un accord de licence. Selon la chambre, cela signifiait qu'il avait été demandé à l'opposant de cesser la contrefaçon alléguée du brevet en concluant un accord de licence et, ce faisant, de substituer à un acte prétendument illicite (contrefaçon d'un brevet) un acte licite (utilisation autorisée par licence). Cela satisfaisait

à la première condition de l'art. 105(1)b) CBE, qui prévoit non seulement que le tiers doit avoir été requis de cesser toute utilisation de l'invention, mais qu'il doit aussi, de manière générale, avoir été invité à cesser la contrefaçon alléguée. L'opposant avait également introduit une action à l'encontre de l'intimé, afin de faire constater que le brevet en litige n'avait pas été contrefait.

Dans l'affaire **T 1138/11**, la chambre a indiqué que l'exigence selon laquelle l'intervenant doit avoir été requis de cesser la contrefaçon ne relève pas du droit national. Étant donné que les lois varient considérablement d'un État contractant à l'autre, cette exigence doit être appliquée de manière uniforme pour tous les États contractants. Une telle harmonisation ne peut être garantie qu'au moyen d'une interprétation autonome des dispositions et des termes juridiques de la CBE. La chambre a également affirmé que l'intervention d'un tiers était assimilée à une opposition et que la partie concernée obtenait dès lors la qualité d'opposant, et ce, à titre d'exception, sans que le délai de neuf mois pour former une opposition ne s'applique. Il s'ensuivait que l'art. 105 CBE appelait une interprétation restrictive.

Dans l'affaire **T 304/17**, le requérant a fait valoir que pour déclencher le délai de trois mois, il était nécessaire, mais aussi suffisant, que les deux critères énoncés à l'art. 105(1)b) CBE soient remplis, quel que soit l'ordre chronologique des deux événements. La chambre n'a pas souscrit à cette interprétation de l'art. 105(1)b) CBE. Il ressort du libellé clair de cette disposition qu'elle repose sur un déroulement chronologique bien précis ("après avoir été requis par le titulaire du brevet […], il a introduit […] une action...."). Les travaux préparatoires confirment que l'ordre chronologique de ces événements a été choisi à dessein par le législateur. Ce résultat est également conforme à l'interprétation systématique car dans les deux cas de figure alternatifs (art. 105(1)a) et b) CBE), c'est l'introduction officielle d'une action en justice (auprès d'une juridiction ou d'une administration nationale compétente) qui déclenche le délai. Il s'agit d'événements pouvant être établis sans ambiguïté en toute sécurité juridique puisqu'ils représentent des dates officielles (cf. **T 296/93**) et ils posent ainsi une ligne de démarcation claire (cf. également **T 18/98**).

1.4. Procédure en instance devant l'OEB

1.4.1 Intervention dans la procédure d'opposition

Dans la décision **G 4/91** (JO 1993, 707), la Grande Chambre de recours a estimé que l'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition conformément à l'art. 105 CBE 1973 suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite et que, par ailleurs, une décision par laquelle la division d'opposition statue sur la requête de l'opposant soit considérée comme définitive, en ce sens que la division d'opposition n'est plus en droit de modifier sa décision une fois qu'elle l'a rendue. La Grande Chambre de recours a également estimé que la procédure devant une division d'opposition prend fin lorsqu'une décision définitive est rendue, quelle que soit la date à laquelle elle passe en force de chose jugée. Ainsi, si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division

d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'art. 108 CBE 1973 demeure sans effet.

Dans l'affaire **T 791/06**, dans laquelle une déclaration d'intervention avait été produite à l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition, lors du prononcé de la décision, mais avant la signification de la décision écrite, la chambre a considéré que cette déclaration n'avait pas été produite pendant la procédure d'opposition en instance, mais plutôt pendant la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 631/94** (JO 1996, 67), la chambre a conclu que la remise au service du courrier de l'OEB d'une décision de suspension de la procédure d'opposition prononcée dans la procédure écrite rend cette décision officielle et par conséquent lui fait prendre effet. Si les parties qui avaient pris part à la procédure ayant abouti à cette décision ne forment pas de recours, la procédure d'opposition est alors terminée et une intervention au titre de l'art. 105 CBE 1973 n'est plus possible.

1.4.2 Intervention dans la procédure de recours

Dans la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), la Grande Chambre de recours a considéré que l'intervention du contrefacteur présumé en vertu de l'art. 105 CBE 1973 était recevable pendant la procédure de recours en instance et pouvait être fondée sur tout motif d'opposition prévu à l'art. 100 CBE. L'expression "procédure d'opposition" n'est pas limitée à la première instance, mais porte également sur les procédures devant la seconde instance (voir aussi **T 694/01**). L'intervention pendant la procédure de recours en instance était donc recevable. Une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois demeure sans effet lorsqu'aucun recours n'a été formé (**G 4/91**, JO 1993, 707). Voir cependant l'affaire **T 1286/23**.

Dans l'affaire **T 694/01**, la chambre a constaté que l'intervention dépendait de la mesure dans laquelle l'opposition/le recours était encore en instance, et qu'une décision déjà passée en force de chose jugée (dans une procédure de recours antérieure) ne pouvait plus être contestée par l'intervenant.

1.5. Délai d'intervention

Conformément à la règle 89 CBE (dont les dispositions figuraient auparavant à l'art. 105 CBE 1973), l'intervention n'est possible qu'après l'expiration du délai d'opposition. La déclaration d'intervention doit toutefois être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des actions visées à l'art. 105 CBE a été introduite.

Si plusieurs actions ont été introduites, le point de départ du calcul du délai de trois mois pour la présentation de l'intervention est toujours la date à laquelle a été introduite la **première** action **(T 296/93**, **T 1143/00**).

Les deux points de départ prévus à l'art. 105(1) CBE 1973 pour calculer le délai d'intervention de trois mois s'excluent mutuellement (**T 296/93**, JO 1995, 627 ; voir également **T 144/95** et **T 18/98**). L'article 105 CBE 1973 ne peut être utilisé pour donner

une seconde chance à un opposant qui n'a pas formé de recours en temps voulu, puisque l'opposant ne remplit pas les conditions pour intervenir en tant que tiers (**T 1038/00**).

Dans l'affaire **T 694/01**, la chambre a indiqué que l'art. 105(1), première phrase, CBE 1973, ne précise pas à quelle date une action en contrefaçon est réputée introduite. Une telle action ne pouvant être engagée qu'auprès des juridictions nationales, cette date est fixée, même si le texte de l'art. 105 CBE ne le prévoit pas explicitement, par référence au droit procédural national applicable.

Dans l'affaire **T 452/05**, la chambre s'est demandé à partir de quelle date le délai de trois mois avait commencé à courir, à savoir la date à laquelle la requête tendant à prononcer une injonction provisoire a été présentée, la date à laquelle il a été fait droit à la requête ou la date à laquelle l'injonction a été signifiée à l'opposant. Selon la chambre, seule cette dernière date devait être considérée comme déterminante, car ce n'est qu'à compter de cette date que l'opposant pouvait produire la preuve de l'existence de la procédure qui l'autorisait à intervenir.

Dans l'affaire **T 691/16**, le requérant (titulaire du brevet) a contesté le fait que le délai de trois mois visé à l'art. 105 CBE et à la règle 89 CBE avait été respecté, faisant valoir que la date indiquée sur l'accusé de réception de la notification d'action en justice n'était pas clairement lisible et que, par ailleurs, la signature sur l'accusé de réception n'était pas identique à celle de l'intervenant. La chambre a estimé quant à elle que l'intervention avait été déclarée dans les délais et conformément aux exigences de forme. L'accusé de réception servait précisément de preuve de la signification et à la fois le tampon et l'indication manuscrite, dans la mesure lisible, attestaient de la date pertinente. Il y avait ainsi à tout le moins une preuve prima facie contre laquelle le titulaire n'avait pas soulevé de doutes fondés. Par ailleurs, la règle 126(2), dernier membre de phrase, CBE, pose un principe général selon lequel, en cas de doute, ce n'est pas le destinataire, mais l'expéditeur d'une lettre qui doit prouver que celle-ci est parvenue au destinataire et à quel moment. Il n'incombe donc pas au destinataire de lever d'éventuels doutes, notamment un doute lié à un manque de lisibilité. En ce qui concerne les signatures divergentes, la chambre a relevé que la signification ne devait pas nécessairement être faite au destinataire lui-même, mais pouvait aussi l'être à des personnes habitant dans le même bâtiment ou autrement habilitées. Cela relevait de la pratique courante en entreprise. Dans ce contexte également, aucun doute sérieux ne pouvait être élevé contre l'allégation de l'intervenant selon laquelle la requête avait été reçue à la date pertinente. Il convient toutefois de noter que la règle 126(2) CBE a été modifiée. Voir le communiqué de l'OEB, en date du 25 novembre 2022, relatif aux modifications d'ordre juridique destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets (JO 2022, A114) et le communiqué de l'OEB, en date du 6 mars 2023, concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29). Voir également le chapitre III.D.1.

Dans l'affaire **T 308/23**, la chambre a rappelé que les dispositions de l'art. 105 CBE visaient à permettre au contrefacteur présumé de se défendre en contestant la validité du brevet dans le cadre de la procédure centralisée devant l'OEB plutôt que dans le cadre de procédures nationales distinctes. L'intervention ne pouvait être effectuée que sur la base

de la première action en contrefaçon, même s'il existait différentes actions nationales en contrefaçon en cours dans différents États parties à la CBE. La chambre a noté que si le contrefacteur présumé pouvait choisir à sa guise l'action en contrefaçon lui permettant d'intervenir dans la procédure d'opposition, il lui serait théoriquement possible de retarder délibérément la procédure d'opposition en intervenant à un stade ultérieur sur la base d'une action en contrefaçon ultérieure, ce qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'art. 105 CBE et la règle 89(1) CBE. Ainsi, les différents intérêts du contrefacteur présumé dans l'une ou l'autre des procédures nationales ou son appréciation subjective de l'importance économique d'un territoire ne sauraient jouer un rôle dans ce contexte.

1.6. Taxes

Tout tiers qui intervient dans une procédure d'opposition est tenu d'acquitter la taxe d'opposition, conformément à l'art. 105(2) CBE et à l'art. 2(1), point 10 RRT (voir règle 89(2), deuxième phrase, CBE).

Il a été affirmé dans maintes décisions que lorsqu'une partie n'intervient qu'au stade du recours, elle ne doit pas acquitter de taxe de recours si elle ne demande pas à obtenir la qualité de requérant indépendant (cf. **G 3/04,** JO 2006, 118 ; **T 27/92** ; **T 684/92** ; **T 467/93** ; **T 471/93** ; **T 590/94** ; **T 144/95** ; **T 886/96** ; **T 989/96**). Dans les affaires **T 1011/92** et **T 517/97** (JO 2000, 515), la chambre a déclaré qu'un intervenant doit acquitter la taxe de recours s'il souhaite obtenir un droit propre dans la procédure de recours, en ce sens qu'il peut poursuivre cette procédure si le requérant initial retire son recours (voir chapitre III.P.2.). En revanche, dans l'affaire **T 144/95**, où une déclaration d'intervention avait été produite durant la procédure de recours et une taxe de recours avait été acquittée, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours (à la demande de l'intervenant). Voir également l'affaire **T 2597/22**. Selon la chambre, en vertu de l'art. 107 CBE 1973, un recours recevable ne peut être formé que par une partie qui était déjà partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée et à condition que celle-ci ne fasse pas droit à ses prétentions. Lorsque la déclaration d'intervention est présentée durant la procédure de recours, l'intervenant ne peut pas remplir ces conditions et, référence étant faite à la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), ne peut dès lors être considéré comme requérant (mais plutôt comme un opposant). Le fait d'acquitter une taxe de recours, ce qui est l'une des conditions pour un recours recevable, ne changeait rien à cela. La chambre a ensuite ajouté que si l'art. 105 CBE 1973 ménage une exception au délai de paiement de la taxe d'opposition prévu à l'art. 99 CBE 1973, tel n'est pas le cas pour la taxe de recours. Voir cependant la décision de saisine **T 1286/23**, dans laquelle la chambre a expliqué que dans le cas où il serait conclu qu'un intervenant peut obtenir la qualité de requérant, il paraitrait logique qu'une taxe de recours doive également être acquittée si l'intervenant souhaite faire un usage effectif de cette qualité.

Dans la décision **G 3/04** (JO 2006, 118), la Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'y a pas de fondement juridique pour exiger le paiement de la taxe de recours d'un tiers intervenant dans la procédure de recours. Les taxes acquittées à toutes fins utiles, mais sans fondement juridique, sont remboursées.

1.7. Nécessité d'exposer les motifs

Conformément à la règle 89 ensemble la règle 76 CBE, la déclaration d'intervention doit contenir les motifs sur lesquels l'intervention se fonde, ainsi que les faits et les preuves invoqués à l'appui de ces motifs.

Dans l'affaire **T 1659/07**, la chambre a constaté que la référence à un mémoire exposant les motifs d'un recours ou à un acte d'opposition satisfait à l'exigence de fondement énoncée à la règle 89(2) CBE ensemble la règle 76(2)c) CBE. Cette exigence vise à garantir que les moyens invoqués par l'intervenant sont objectivement compréhensibles, autrement dit que le point de vue de l'intervenant est exposé clairement dans la déclaration d'intervention, de telle sorte que le titulaire du brevet comme la division d'opposition ou la chambre de recours connaissent les motifs invoqués à l'appui de l'intervention. Cet objectif est atteint s'il est fait référence à des moyens qui ont été présentés par un autre opposant et qui ont déjà été versés au dossier. Dans sa déclaration d'intervention, un intervenant n'est donc pas tenu de refaire un exposé détaillé de ces moyens ni d'invoquer lui-même de nouveaux motifs ou faits contre le brevet.

2. Position juridique de l'intervenant

Dans la décision **G 3/04** (JO 2006, 118), la Grande Chambre de recours a constaté que le tiers qui intervient valablement acquiert la qualité d'opposant, que l'intervention ait lieu pendant la procédure devant la division d'opposition ou pendant la procédure de recours. Dans les deux cas, l'intervenant a les mêmes droits et obligations que les autres opposants.

2.1. Dans la procédure d'opposition

Dans la décision **G 3/04**, la Grande Chambre de recours a également indiqué que si l'intervention a lieu dans la procédure devant la division d'opposition, l'intervenant a un droit de recours découlant de l'art. 107 CBE. S'il veut former valablement un recours, il doit acquitter la taxe de recours, comme le prévoit l'art. 108, deuxième phrase, CBE. La Grande Chambre de recours a constaté que le tiers qui intervient dans une procédure devant la division d'opposition peut, lorsque tous les opposants ont retiré leur opposition, poursuivre seul la procédure et, s'il y a lieu, former un recours, étant donné qu'il a la même qualité qu'un opposant selon l'art. 99 CBE 1973 (art. 99 CBE).

Dans l'affaire **T 614/13** du 2 juillet 2015, la division d'opposition avait décidé, dans le cadre de la procédure en instance devant elle, que l'opposition de l'intervenant n'était pas recevable en l'absence de preuve selon laquelle la déclaration d'intervention avait été présentée dans les délais. La chambre de recours a décidé que même si la décision contestée de la division d'opposition était confirmée, cela ne signifiait pas que l'intervenant n'avait jamais été partie à la procédure, mais seulement qu'à compter de la date de prise d'effet de la décision de recours, il n'aurait plus le droit de participer à la (suite de la) procédure. Jusqu'à cette date, la place accordée à l'intervenant dans la procédure devait seulement permettre de déterminer si celui-ci était habilité à y participer.

2.2. Dans la procédure de recours

Dans la décision **G 3/04**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'intervenant est de plein droit partie à la procédure de recours en vertu de l'art. 107, deuxième phrase, CBE lorsqu'un recours a été formé par une autre personne que lui. Si l'intervention a lieu pendant la procédure de recours, l'intervenant a, toujours parce qu'il ne peut obtenir que la qualité d'opposant, les mêmes droits et obligations que tous les opposants qui n'ont pas formé de recours, à l'exception de celui d'invoquer de nouveaux motifs d'opposition. Si, dans ce cas, l'unique recours ou l'ensemble des recours sont retirés, la procédure de recours prend fin pour toutes les parties et pour ce qui concerne toutes les questions de fond, y compris les nouveaux motifs d'opposition avancés par l'intervenant (cf. également **T 694/01**, JO 2003, 250).

Dans la décision **G 1/94** (voir présent chapitre, III.P.1.4.2), quant à la question de savoir si un intervenant peut soulever, pendant la procédure de recours, l'un des motifs d'opposition énoncés à l'art. 100 CBE 1973, (désormais art. 100 CBE) même si ceux-ci n'ont pas encore été examinés par la division d'opposition, la Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet lui-même ne souhaite pas que la chambre renvoie l'affaire. Selon la décision **T 694/01** (JO 2003, 250), lorsqu'une chambre a décidé de maintenir le brevet sur la base d'un jeu donné de revendications et d'une description à adapter en conséquence, une partie qui intervient dans une procédure de recours ultérieure ayant uniquement pour objet la question de l'adaptation de la description ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure de la chambre, et ce indépendamment de la question de savoir si un nouveau motif d'opposition est introduit.

Dans l'affaire **T 1286/23**, la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante : "Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure peut-elle se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant, correspondant au statut d'une personne admise à former un recours au sens de l'article 107, première phrase, CBE ?"

2.3. L'intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase, CBE 1973, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la chambre, la règle 71(1) CBE 1973 n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est des délais en cours. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale a donc été refusé.

3. Statut juridique de documents déposés dans le cadre d'une intervention pendant la procédure de recours

3.1. La chambre n'a pas besoin d'exercer son pouvoir d'appréciation pour admettre des documents déposés dans le cadre d'une intervention

Dans l'affaire **T 1665/16**, les documents E1 à E20 ont été déposés dans le cadre d'une intervention pendant la procédure de recours. La chambre a estimé que ces documents avaient été déposés le plus tôt possible, une intervention n'étant soumise à aucun délai en dehors des exigences prévues à l'art. 105 CBE et à la règle 89(1) CBE. Les documents E1 à E20 faisaient dès lors partie de la procédure de recours sans que la chambre n'ait à exercer de pouvoir d'appréciation ou à trancher la question de leur admission.

3.2. Statut juridique des documents inchangé après le retrait de l'intervention

Dans l'affaire **T 1665/16**, les documents E1 à E20 avaient été déposés dans le cadre d'une intervention pendant la procédure de recours. L'intervenant a ensuite retiré son intervention. Le titulaire du brevet (intimé) a demandé que ces documents ne soient pas admis dans la procédure. La chambre a toutefois relevé que le retrait n'avait rien changé au statut juridique ou au contenu factuel des documents E1 à E20. Le retrait de l'intervention n'avait mis fin qu'à la qualité d'opposant et de partie à la procédure pour l'intervenant, mais n'avait eu aucun effet procédural direct sur la procédure de recours, étant donné que l'opposant initial, qui avait formé un recours valable, demeurait partie à la procédure. Le retrait d'une intervention n'a aucune incidence sur la validité juridique d'actes procéduraux, comme le dépôt de documents ou d'autres moyens de preuve, effectués avant le retrait. En particulier, le retrait ne rend pas l'intervention rétroactivement irrecevable, puisqu'il produit son effet juridique pour l'avenir (ex nunc). Aucune base juridique ne permettait donc de considérer rétroactivement les documents E1 à E20 comme étant déposés tardivement. La CBE ne prévoyant aucune disposition permettant d'exclure des documents d'une procédure d'opposition qui se poursuit lorsque l'une des oppositions est retirée, les documents E1 à E20 déposés par l'opposant/intervenant demeuraient dans la procédure et devaient être pris en considération aux fins de la décision de la chambre.

4. Intervention peu avant la procédure orale

Dans le sommaire de sa décision **T 1961/09**, la chambre a indiqué que, tandis qu'une intervention au titre de l'art. 105 CBE effectuée peu avant la tenue d'une procédure orale dans le cadre d'un recours et soulevant de nouveaux points nécessite normalement un ajournement de la procédure orale, voire le renvoi de l'affaire dans son ensemble (**G 1/94**, JO 1994, 787), la procédure orale peut être poursuivie si et dans la mesure où ceci n'est pas inéquitable à l'égard des autres parties, en particulier du titulaire du brevet (cf. **T 2597/22**).

Q. Poursuite de la procédure d'opposition par l'OEB

1. Généralités 1374
2. Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci 1374
2.1. Renonciation au brevet 1374
2.2. Poursuite de la procédure d'opposition après extinction ou renonciation (règle 84(1) CBE) 1375
2.2.1 Requête en poursuite de la procédure présentée par l'opposant 1376
2.2.2 Requête en poursuite de la procédure présentée par le titulaire du brevet 1377
3. Décès ou incapacité d'un opposant 1378
4. Retrait de l'opposition 1378
4.1. Forme du retrait et effet sur la qualité de partie 1378
4.2. Effet du retrait sur la procédure d'opposition devant les instances du premier degré 1379
4.3. Effet du retrait sur la procédure de recours faisant suite à une opposition 1380

1. Généralités

La règle 84(1) CBE dispose que la procédure d'opposition peut être poursuivie en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier, si l'opposant requiert la poursuite de la procédure d'opposition. En cas de décès ou d'incapacité d'un opposant, et en cas de retrait de l'opposition, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'OEB (règle 84(2) CBE). Le retrait de l'opposition pendant une procédure de recours sur opposition entraîne un certain nombre de conséquences procédurales qui dépendent de la qualité de partie de l'opposant et qui ne laissent aucun pouvoir d'appréciation concernant la poursuite de ladite procédure (cf. présent chapitre, III.Q.4.3.).

2. Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci

2.1. Renonciation au brevet

Les dispositions de la CBE ne donnent pas la possibilité au titulaire d'un brevet de mettre fin à la procédure en informant l'OEB qu'il renonce au brevet européen. Les déclarations de renonciation doivent être adressées aux administrations nationales des États contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise (comme déjà indiqué dans d'anciennes décisions, telles que **T 73/84**, JO 1985, 241 ; **G 1/90**, JO 1991, 275 ; cf. **T 123/85**, JO 1989, 336 et **T 196/91**). Conformément aux dispositions de la CBE 2000, le titulaire du brevet peut requérir la révocation du brevet européen en vertu de l'art. 105bis CBE. L'existence de cette procédure et la possibilité de requérir la révocation pendant une procédure d'opposition ou de recours sur opposition (cf. chapitre IV.D. "Limitation/révocation") n'empêchent toutefois pas les titulaires de brevets d'informer les offices nationaux qu'ils renoncent à leur brevet.

La renonciation au brevet ou l'extinction de celui-ci n'a pas d'effet rétroactif. Elles doivent donc être distinguées de la révocation, qui prend effet dès l'origine (art. 68 CBE).

2.2. Poursuite de la procédure d'opposition après extinction ou renonciation (règle 84(1) CBE)

Si un brevet européen s'est éteint dans tous les États contractants désignés ou si le titulaire y a renoncé dans tous ces États, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant, conformément à la règle 84(1) CBE (règle 60(1) CBE 1973), à condition que la requête soit présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'OEB informant l'opposant de la renonciation ou de l'extinction. La règle 84(1) CBE se limite aux cas où il a été renoncé au brevet frappé d'opposition et où le brevet s'est éteint au cours d'une procédure d'opposition en instance. Si le brevet s'est déjà éteint dans tous les États contractants désignés ou s'il y a déjà été renoncé dans tous ces États avant la formation de l'opposition, la règle 75 CBE, qui dispose qu'une opposition peut être formée dans ces cas de figure, est applicable (**T 606/10**).

Conformément à l'art. 111(1) CBE et à la règle 100(1) CBE, la règle 84(1) CBE s'applique également à la procédure de recours sur opposition (**T 2165/08** du 6 mars 2013 ; **T 702/15**).

Lorsque le brevet européen s'éteint dans tous les États contractants désignés pendant la procédure de recours et que le requérant (opposant) ne requiert pas la poursuite de la procédure, la procédure est close sans aucune décision quant au fond (**T 329/88**, suivie par de nombreuses décisions, comme **T 762/89**, **T 749/01**, **T 289/06**, **T 949/09**, **T 480/13**, **T 977/14** et **T 2442/18**).

La règle 84(1) CBE ne fait, d'un point de vue juridique, aucune obligation à l'OEB de constater de sa propre initiative la situation juridique d'un brevet européen et ne s'applique pas dans le cas d'une prétendue renonciation au brevet européen ou extinction de celui-ci, à moins que cette extinction ou renonciation n'ait été confirmée à l'OEB par les instances compétentes de tous les États contractants désignés (cf. **T 194/88**, **T 809/96** et **T 201/04** appliquant la règle 60(1) CBE 1973). Dans des circonstances exceptionnelles, il a toutefois été mis fin à la procédure en l'absence d'une telle confirmation. Dans l'affaire **T 762/89**, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que le brevet s'était éteint pour cause de non-paiement des taxes annuelles nationales dans les États contractants désignés (AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL et SE). L'extinction du brevet européen avait été consignée dans un registre de l'OEB pour l'année 1990 en ce qui concerne les États contractants précités, à l'exception de l'Italie et du Luxembourg. L'intimé avait confirmé l'extinction du brevet en Italie par une lettre en date du 7 janvier 1992. L'intimé ayant déclaré expressément, à plusieurs reprises, que le brevet s'était éteint dans tous les États contractants désignés, la chambre a estimé qu'eu égard à l'économie de la procédure, il n'y avait aucune raison valable de demander à l'intimé de produire la preuve de l'extinction du brevet au Luxembourg. Dans l'affaire **T 607/00**, la chambre a accepté la déclaration de l'intimé, qui n'était pas contestée par le requérant, selon laquelle le brevet s'était éteint en Italie.

Si le requérant (opposant) doute de l'affirmation de l'intimé (titulaire du brevet) selon laquelle un brevet s'est éteint ou a été abandonné, l'extinction doit être enregistrée à l'OEB

ou dûment prouvée, faute de quoi la règle 60(1) CBE 1973 n'est pas applicable et la procédure de recours est poursuivie (**T 194/88**, **T 682/91**, **T 833/94** et **T 201/04**).

2.2.1 Requête en poursuite de la procédure présentée par l'opposant

Dans l'affaire **T 1213/97**, le brevet avait expiré pendant la procédure de recours pour tous les États contractants désignés. Le requérant (opposant) a demandé une décision en l'état du dossier, qui impliquait une requête en poursuite de la procédure de recours afin qu'une décision soit rendue. La chambre a poursuivi la procédure de recours dans l'exercice des pouvoirs que lui conférait la règle 60(1) CBE 1973 (règle 84(1) CBE).

De même, dans l'affaire **T 598/98**, le brevet s'était éteint dans tous les États contractants désignés après que l'opposant avait formé un recours, et le requérant (opposant) avait requis avec succès la poursuite de la procédure. La chambre a déclaré que l'existence d'un intérêt pour agir de l'opposant, intérêt portant en l'occurrence sur la révocation rétroactive du brevet, constituait l'un des éléments qui pouvaient entrer en ligne de compte dans la décision par laquelle la chambre mettrait fin à la procédure ou la poursuivrait en vertu de la règle 60 CBE 1973. La chambre a en outre observé que l'intérêt général voulait que la brevetabilité d'une invention revendiquée dans un brevet soit déterminée à un niveau centralisé, et qu'il était donc en tout état de cause justifié de poursuivre la procédure jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue, pour autant que l'affaire était globalement en état d'être jugée au moment de l'extinction du brevet. En outre, la situation concernant l'existence du brevet différerait selon qu'une décision au fond serait rendue ou qu'il serait simplement mis fin à la procédure.

Dans l'affaire **T 500/12**, la chambre a fait droit à la requête en poursuite de la procédure de recours présentée par le requérant (opposant). Le requérant avait fourni des preuves émanant de plusieurs registres nationaux de brevets, qui indiquaient que le brevet frappé d'opposition ne s'était pas éteint dans tous les États contractants, et qu'il était encore en vigueur. Le requérant a également fait valoir que les taxes annuelles peuvent être acquittées non seulement par le titulaire du brevet, mais aussi par un tiers. De plus, elles peuvent encore être valablement acquittées, moyennant une surtaxe, dans de nombreux États contractants et même si elles ne sont pas acquittées dans le délai moyennant une surtaxe, des délais de rétablissement dans les droits doivent encore être pris en considération.

Dans l'affaire **T 740/15**, la chambre a estimé que si l'opposant présente une requête en poursuite de la procédure d'opposition dans le délai requis, le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition prévu à la règle 84(1) CBE se limite à la seule décision possible qui est prévue dans les textes, à savoir la poursuite de la procédure d'opposition. La chambre a fait observer que cette interprétation de la règle 84(1) CBE est étayée par les travaux préparatoires de la CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2492/18**, la chambre a annulé la décision par laquelle la division d'opposition avait refusé de poursuivre la procédure d'opposition conformément à la règle 84(1) CBE. La raison donnée par la division d'opposition était qu'aucune requête en poursuite de la procédure n'avait été présentée dans les délais. La chambre a toutefois

relevé qu'une requête à cet effet avait bien été présentée pendant qu'un recours était en instance et qu'il aurait appartenu à la chambre concernée de statuer sur cette requête. Le recours avait cependant été retiré deux mois plus tard, soit avant que la chambre n'ait pu l'instruire. À partir de ce moment, c'était de nouveau la division d'opposition qui était compétente pour traiter la requête. La tournure des événements avait certes pu créer une certaine confusion, mais cela ne changeait rien au fait qu'une requête en poursuite de la procédure avait été présentée dans les délais et que la division d'opposition était tenue de la prendre en considération.

Dans l'affaire **T 1959/15**, la chambre, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 84(1) CBE, a fait droit à la requête du requérant visant à poursuivre la procédure de recours. Elle a pris en considération à cet égard l'intérêt légitime du requérant à tenter d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle la division d'opposition avait rejeté l'opposition, ainsi que l'effet rétroactif, en vertu de l'art. 68 CBE, de la décision de la chambre concernant le brevet.

2.2.2 Requête en poursuite de la procédure présentée par le titulaire du brevet

Par contraste avec la jurisprudence citée ci-dessus, le titulaire du brevet avait formé un recours, dans l'affaire **T 708/01**, contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Le brevet s'était éteint dans tous les États contractants désignés. La chambre a décidé qu'il convenait tout au plus d'appliquer la règle 60(1) CBE 1973 de telle sorte que le requérant fût invité à déclarer s'il maintenait le recours. Le titulaire du brevet pouvait également requérir le maintien du brevet tel que modifié pour la seule période écoulée. Le requérant a déclaré en l'occurrence qu'il souhaitait maintenir le recours. La chambre a décidé de poursuivre la procédure.

Dans l'affaire **T 520/10**, la chambre a fait observer que si un brevet européen s'est éteint dans tous les États contractants désignés, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant. Cependant, si le titulaire du brevet est le requérant, comme tel était le cas, il serait inapproprié de permettre à un ou à plusieurs des opposants (intimés) de décider si la procédure de recours doit se poursuivre. La règle 84(1) CBE doit donc être appliquée par analogie dans une telle procédure de recours sur opposition de sorte que le titulaire du brevet puisse requérir la poursuite de la procédure de recours. Comme une telle requête n'avait pas été présentée, il a été mis fin à la procédure de recours (voir aussi **T 1733/09**, **T 1313/10**, **T 1272/10**, **T 1825/11**, **T 2020/14**, **T 998/15**). Dans l'affaire **T 769/18**, la procédure de recours a été poursuivie, sur requête du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 2536/10**, la chambre, qui avait demandé au requérant (titulaire du brevet) s'il souhaitait requérir la poursuite de la procédure de recours, a estimé que le requérant ne souhaitait pas poursuivre la procédure, compte tenu de sa déclaration selon laquelle le brevet s'était éteint dans tous les États désignés. La procédure de recours a dès lors été close.

3. Décès ou incapacité d'un opposant

La règle 84(2), première phrase, CBE, dispose que si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office. Dans l'intérêt de la diligence de la procédure, cette disposition permet de poursuivre la procédure d'opposition, même sans la participation des héritiers ou du représentant légal de l'opposant. Il ne faut donc pas attendre que les héritiers soient établis et que l'héritage soit accepté ou qu'un représentant légal soit nommé (**T 1533/07**).

La désignation par un tribunal d'un administrateur judiciaire selon le droit allemand ne signifie pas que les opposants deviennent incapables au sens de la règle 84(2), première phrase, CBE. Conformément à la législation allemande sur les faillites, l'administrateur judiciaire désigné est partie de droit. L'administrateur judiciaire devient donc partie à la procédure dans le cadre de la substitution de partie prévue par la loi et remplace les opposants (**T 1533/07**, **T 917/01**).

4. Retrait de l'opposition

Conformément à la règle 84(2), deuxième phrase, CBE, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'OEB en cas de retrait de l'opposition.

4.1. Forme du retrait et effet sur la qualité de partie

Un retrait requiert une déclaration claire. Une déclaration de l'opposant dans laquelle il manifeste son absence d'intérêt sur le sort qui pourrait être réservé au brevet européen contre lequel il a fait acte d'opposition, ne saurait être interprétée comme un retrait de ladite opposition (**T 798/93**, JO 1997, 363). Une déclaration de l'opposant selon laquelle il a décidé de "ne pas poursuivre son opposition", montrant ainsi clairement qu'il souhaite mettre fin à l'opposition, doit être interprétée comme un désistement de l'opposition (**T 789/89**, JO 1994, 482).

Un opposant qui retire son opposition cesse d'être partie à la procédure (**T 283/02**). Lorsque la procédure se poursuit et que la question de la répartition des frais se pose, l'opposant cesse d'être partie à la procédure pour ce qui est des questions de fond, mais reste partie à la procédure pour ce qui a trait à la répartition des frais (**T 789/89**, **T 1397/10**, **T 2350/10** et **T 2061/11**).

Une requête en annulation du retrait n'est pas possible. Un retrait de l'opposition est une déclaration procédurale de la part d'une partie qui prend effet au moment de son arrivée à l'Office. Un opposant qui a retiré son opposition et a en conséquence perdu son rôle comme partie active à la procédure, ne peut plus faire d'actions procédurales par lui-même (**T 283/02**).

Dans l'affaire **T 558/95**, la chambre a relevé que le rejet de la requête principale par la division d'opposition avait déjà été prononcé avant le retrait de l'opposition. Cette requête faisait donc l'objet d'une décision finale, qui ne pouvait plus être réexaminée par la première instance, y compris après le retrait de l'opposition. Ainsi, la poursuite d'office de

la procédure conformément à la règle 60(2), deuxième phrase, CBE 1973 (règle 84(2), deuxième phrase, CBE) ne concernait plus que la requête subsidiaire sur laquelle il n'avait pas été statué de manière définitive.

4.2. Effet du retrait sur la procédure d'opposition devant les instances du premier degré

En cas de retrait de l'opposition, la procédure d'opposition doit être poursuivie si, en l'état du dossier, il est probable qu'elle entraînera, sans aide supplémentaire de l'opposant et sans que la division d'opposition soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen (**T 197/88**, JO 1989, 412 ; **T 36/11**). Dans ces conditions, l'Office doit poursuivre la procédure d'opposition, puisqu'il est tenu d'une manière générale vis-à-vis du public de ne pas maintenir des brevets qu'il juge juridiquement non valables, ou de les maintenir uniquement à condition d'y apporter les limitations nécessaires (**T 156/84**, JO 1988, 372 ; **T 197/88**).

Dans l'affaire **T 1668/08**, l'intimé (opposant) avait retiré son opposition pendant la procédure de recours et n'était donc plus partie à cette procédure. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner. Elle a souligné que la division d'opposition devrait d'abord déterminer, conformément à la règle 84(2) CBE, si elle devait poursuivre d'office la procédure d'opposition compte tenu du retrait de l'opposition. La chambre a averti que sa décision de renvoi ne préjugeait pas de la décision à prendre en la matière. Voir également la décision **T 1223/15**, dans laquelle la chambre a décidé de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré, y compris et avant tout la question de savoir si l'Office souhaitait poursuivre d'office la procédure en application de la règle 84(2) CBE.

Dans l'affaire **T 36/11**, la chambre a estimé que le recours formé par le titulaire du brevet contre la décision de la division d'opposition de ne pas poursuivre la procédure d'opposition après le retrait de l'opposition était irrecevable, car le titulaire du brevet n'avait pas été lésé par cette décision.

Dans l'affaire **T 228/14**, l'opposition avait été retirée après que la division d'opposition avait annoncé sa décision, au cours de la procédure orale, de révoquer le brevet. Le titulaire du brevet avait formé un recours et la chambre a conclu que la décision de révocation devait être annulée. S'agissant de la poursuite de la procédure d'opposition, la chambre a estimé que si la procédure d'opposition avait été close après l'annulation de la décision, le brevet serait resté tel que délivré. Or, le titulaire du brevet avait demandé le maintien du brevet sous une forme modifiée et n'approuvait donc plus le texte du brevet tel que délivré. La chambre a affirmé qu'une décision visant à clore la procédure d'opposition serait contraire au principe de la libre disposition de l'instance tel qu'ancré à l'art. 113(2) CBE 1973. En outre, la chambre a tenu compte du fait que la division d'opposition avait estimé, de prime abord, que l'objet des revendications ayant abouti au brevet délivré n'impliquait pas d'activité inventive. Pour ces deux raisons, la chambre a décidé que la procédure d'opposition devait être poursuivie.

Dans l'affaire **T 1860/13**, les opposants ont retiré leurs oppositions pendant la procédure d'opposition. La chambre a estimé que, ce faisant, ils avaient renoncé à leur qualité de partie à la procédure et, partant, à tout rôle actif dans la procédure. La décision de la division d'opposition de poursuivre d'office l'instruction des oppositions était sans incidence sur cet état de fait. Les moyens présentés par l'opposant III dans le cadre du recours, après le dépôt par le requérant (titulaire du brevet) du mémoire exposant les motifs du recours, ont donc été considérés comme des observations de tiers au sens de l'art. 115 CBE.

4.3. Effet du retrait sur la procédure de recours faisant suite à une opposition

Le pouvoir d'appréciation dont disposent les divisions d'opposition afin de poursuivre ou non une procédure conformément à la règle 84(2) CBE est beaucoup plus étendu que celui des chambres de recours concernant l'effet du retrait d'une opposition. L'effet d'un retrait sur la procédure de recours faisant suite à une opposition dépend de la question de savoir si l'opposant est l'unique requérant.

Dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), la Grande Chambre de recours a énoncé que si **l'opposant** est **le seul requérant** et déclare qu'il retire son opposition, cela ne peut être considéré que comme un retrait du recours qui a pour effet de mettre fin immédiatement et automatiquement à la procédure de recours, pour ce qui est des questions de fond (**G 7/91**, **G 8/91**, JO 1993, 356, 346 et 478). L'accord du titulaire du brevet n'est pas nécessaire. Il est également mis fin à la procédure si la chambre estime que les conditions fixées par la Convention pour le maintien du brevet ne sont pas remplies. Par cette décision, la Grande Chambre de recours a souligné une fois de plus la distinction entre le pouvoir d'entamer et de poursuivre une procédure, et celui de clarifier les faits afférents à une procédure en cours. Selon cette jurisprudence, ce premier pouvoir, s'agissant d'une procédure de recours, appartient **exclusivement** au requérant, tandis que le second peut être exercé par la chambre en application de l'art. 114 CBE 1973, pour autant que la procédure soit en instance.

En revanche, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le retrait de l'opposition n'a pas de conséquences directes sur la procédure de recours lorsque l'opposant est également **l'intimé** et que le brevet en cause a été révoqué par la décision contestée (**T 629/90**, JO 1992, 654, suivie par de nombreuses décisions, comme **T 789/89**, JO 1994, 482, **T 194/90**, **T 627/92**, **T 46/10**, **T 727/10**, **T 2061/11**, **T 1216/12**, **T 289/16**). Dans ce cas, la chambre doit examiner le contenu de la décision de la division d'opposition ; elle ne peut annuler cette décision et rejeter l'opposition que si les motifs d'opposition invoqués ne font pas obstacle au maintien du brevet délivré. Lors de cet examen, la chambre de recours peut tenir compte des moyens de preuve produits par l'intimé (opposant) avant le retrait de l'opposition (**T 629/90**; cf. également **T 900/03**, **T 340/05**, **T 46/10**, **T 727/10**, **T 817/12**). Selon la décision **T 46/10**, la chambre peut en outre tenir compte des arguments avancés par l'intimé (opposant) avant le retrait de l'opposition (voir aussi **T 1657/14**, **T 1635/15**, **T 2861/19**).

La procédure de recours sur opposition se poursuit également lorsqu'un recours a été formé tant par le titulaire du brevet que par l'opposant, mais que l'opposant retire son

opposition pendant la procédure de recours. Du fait du retrait de l'opposition, le recours de l'opposant est considéré comme retiré, et l'opposant cesse d'être partie à la procédure de recours pour ce qui est des questions de fond (**T 789/89**, **T 922/01**, **T 1346/10**). Dans l'affaire **T 943/22**, l'opposant ayant retiré son opposition et son recours, seul le titulaire du brevet restait partie à la procédure de recours sur opposition. La chambre a indiqué qu'après avoir fait droit au recours du titulaire du brevet, elle ne pouvait examiner les autres motifs d'opposition soulevés par les anciens opposants/intervenants. Dès lors, la conclusion de la chambre selon laquelle le motif d'opposition en vertu de l'art. 100c) CBE n'empêchait pas le maintien du brevet tel que délivré impliquait que le brevet devait être maintenu tel que délivré.

R. Répartition des frais de procédure

1. Principe de la répartition des frais 1382
2. Répartition différente des frais pour des raisons d'équité – exemples de cas 1383
2.1. Production tardive de documents et/ou de requêtes 1384
2.1.1 Le retard n'était pas justifié 1385
a) Répartition différente des frais 1385
b) Pas de répartition différente des frais – aucun désavantage 1388
2.1.2 Le retard était justifié 1391
a) Pas de répartition différente des frais 1391
b) Répartition différente des frais ordonnée pour des raisons d'équité 1394
2.2. Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder 1394
2.2.1 Non-comparution d'une partie à la procédure orale 1394
a) Répartition différente des frais 1395
b) Rejet d'une requête en répartition des frais 1396
2.2.2 Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale ; retrait de la requête en procédure orale 1401
a) Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale 1401
b) Retrait de la requête en procédure orale 1402
2.2.3 Autres cas concernant la procédure orale 1404
2.3. Formation de l'opposition ou du recours 1406
2.4. Retrait à bref délai de l'opposition ou du recours 1407
2.5. Autres cas 1408
3. Frais pouvant être répartis 1411
3.1. Dépenses nécessaires 1412
3.2. Frais à venir 1412
3.3. Procédure de fixation des frais 1413
3.4. Recours contre la décision fixant le montant des frais 1414
4. Questions de procédure 1414
4.1. Requête en répartition des frais 1414
4.2. Questions de compétence 1415
4.3. La décision relative aux frais de procédure n'est pas susceptible de recours 1416

1. Principe de la répartition des frais

L'art. 104(1) CBE prévoit qu'en principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais. Dans le cadre d'une procédure de recours, l'art. 16(1) RPCR prévoit aussi que, sous réserve de l'art. 104(1) CBE, la chambre peut ordonner une répartition différente. À cet égard, l'art. 16(1) RPCR indique que des frais peuvent être occasionnés par exemple par a) toute modification, en vertu de l'art. 13 RPCR des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours ; b) toute prolongation d'un délai ; c) tout acte ou toute omission ayant

nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder ; d) tout manquement à une ordonnance de la chambre ; e) tout abus de procédure.

Dans l'affaire **T 133/06**, la chambre ajoute que l'art. 104 CBE fait partie des dispositions de procédure. Selon un principe général du droit, une nouvelle loi de procédure est d'application immédiate et n'a pas d'effet rétroactif, sauf disposition contraire. Aussi, pour déterminer si une procédure de recours engagée au titre de la CBE 1973 relève du nouvel art. 104 CBE (c.-à-d. de l'art. 104 CBE 2000), la chambre doit-elle tenir compte non seulement de l'applicabilité de cet article aux brevets délivrés, conformément aux dispositions transitoires (voir Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001, édition spéciale n° 1 du JO 2007, 197), mais aussi de la date de l'événement qui a entraîné son application. C'est le seul moyen disponible pour que cette nouvelle disposition de procédure soit immédiatement applicable mais ne produise pas d'effet rétroactif.

Dans l'affaire **T 66/18**, la chambre a estimé que l'art. 104(1) CBE ne s'applique qu'aux procédures contradictoires telles que la procédure d'opposition. Un prétendu abus au cours de la procédure d'examen, c'est-à-dire avant la procédure d'opposition et non pendant celle-ci, ne relève pas de l'art. 104(1) CBE. La chambre a en outre fait observer que la possibilité de répartir les frais n'est pas considérée dans la jurisprudence comme une amende, mais comme un moyen d'accorder au moins une compensation partielle pour des actes qui ont été accomplis durant la procédure d'opposition sans que toute la vigilance nécessaire n'ait été observée.

2. Répartition différente des frais pour des raisons d'équité – exemples de cas

La CBE ne propose pas de définition de l'équité. Aussi les chambres de recours ont-elles dû, au cas par cas, arrêter les critères sur la base desquels peut être ordonnée une autre répartition des frais. Dans de nombreuses décisions, il est affirmé d'une manière générale qu'il y a lieu pour des raisons d'équité d'ordonner une répartition différente des frais si une partie n'a pas agi avec la vigilance voulue, c'est-à-dire lorsque les frais occasionnés sont imputables à une faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire (cf. par exemple **T 765/89**, **T 26/92**, **T 432/92** et **T 256/16**).

Dans l'affaire **T 1714/14**, la chambre a estimé que "l'équité exige" une répartition différente des frais là où les frais occasionnés pour une partie sont imputables à une faute commise par une autre partie voire à un comportement abusif. En revanche, si rien n'indique qu'il y a eu négligence, acte fautif ou abus de procédure, une répartition différente des frais n'est pas justifiée.

Au vu du caractère exceptionnel de la répartition des frais prévu à l'art. 104(1) CBE et de la référence à l'abus de procédure mentionnée à l'art. 16(1)e) RPCR, la chambre a conclu dans l'affaire **T 967/18** que pour ordonner une répartition différente des frais, il est requis plus qu'une simple erreur ou un retard négligent dans l'accomplissement d'un acte de procédure, susceptible de survenir durant la procédure et d'entraîner des actions et des coûts supplémentaires. L'abus de procédure renvoie aux situations extrêmes au point que "l'exercice des droits vise principalement à nuire, alors que les autres objectifs légitimes passent au second plan" (**J 14/19**). C'est pourquoi, nonobstant le fait que la chambre

estimait qu'un comportement négligent était également susceptible de justifier une répartition, la négligence devait être suffisamment grave pour être assimilée à une faute intentionnelle.

Les requêtes en répartition différente des frais sont fréquemment présentées dans différents cas, à savoir lorsque des frais sont occasionnés par :

- la production tardive de documents et/ou de requêtes (voir présent chapitre, III.R.2.1.) ;

- un acte ou une omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder (voir présent chapitre, III.R.2.2.) ;

- la formation d'une opposition ou d'un recours (voir présent chapitre, III.R.2.3.)

- le retrait à bref délai d'une opposition ou d'un recours (voir présent chapitre, III.R.2.4.)

- d'autres circonstances (voir présent chapitre, III.R.2.5.).

2.1. Production tardive de documents et/ou de requêtes

Si certains faits et preuves invoqués à l'appui d'une opposition sont présentés à un stade avancé de la procédure et que, de ce fait, les frais occasionnés à une autre partie s'accroissent considérablement, une répartition différente des frais peut être ordonnée dans la mesure où l'équité l'exige (cf. **T 10/82**, JO 1983, 407 ; **T 117/86**, JO 1989, 401 ; **T 101/87**, **T 326/87**, JO 1992, 522 ; **T 416/87**, JO 1990, 415 ; **T 323/89**, JO 1992, 169 ; **T 596/89**, **T 622/89**, **T 503/90**, **T 611/90**, JO 1993, 50 ; **T 755/90**, **T 110/91**, **T 867/92**, JO 1995, 126 ; **T 719/93**, **T 970/93**). La question déterminante pour une décision relative aux frais de procédure est de savoir s'il existe des raisons valables pour que ces moyens aient été invoqués tardivement ; le fait que les pièces en question soient pertinentes ou non pour la décision au fond n'a aucune importance. Il est à noter cependant que la modification de la répartition des frais a été refusée dans plusieurs cas bien que le retard fût injustifié, parce qu'il n'avait pas été prouvé que ce retard ait entraîné des frais supplémentaires (cf. p. ex. **T 212/88**, JO 1992, 28 ; **T 582/90**, **T 267/92**, **T 9/95** et **T 207/03**).

Selon la jurisprudence des chambres de recours, celles-ci peuvent, pour la répartition des frais, tenir compte du fait qu'à un stade avancé de la procédure une partie a produit tardivement des preuves ou invoqué tardivement des éléments importants alors que ce retard n'était pas justifié (cf. **T 117/86**, JO 1989, 401 ; **T 326/87**, JO 1992, 522 ; **T 97/90**, **T 611/90**, JO 1993, 50 ; **T 847/93**, **T 1016/93**, **T 574/02**, **T 931/06**, **T 493/11**). S'il ne ressort pas des motifs invoqués par le requérant pour expliquer la production tardive d'un document qu'il a agi par négligence ou dans des circonstances qui constitueraient un abus de procédure, les principes de l'équité ne justifient en aucune manière une répartition des frais en faveur de l'intimé (**T 1016/93**). Il convient cependant aussi de se reporter à la décision **T 561/19**, où la chambre a considéré que la négligence, la volonté de nuire ou l'abus de procédure ne constituent pas une condition préalable à une répartition différente

des frais. Il suffit que le dépôt tardif n'ait aucune justification valable et qu'il ait été la cause à la fois du report de la procédure orale et de frais supplémentaires pour l'autre partie.

Réfléchir à la question de savoir si des documents produits tardivement doivent être admis dans la procédure de recours sur opposition et, dans le cas de leur admission, s'ils sont pertinents pour la brevetabilité de l'objet revendiqué, fait partie du travail normal qui peut être attendu d'une partie et/ou de son mandataire (**T 1848/12**). Voir, dans le même ordre d'idées, l'affaire **T 101/17** concernant les requêtes présentées tardivement.

Dans l'affaire **T 1781/13**, la chambre a estimé qu'une modification des moyens invoqués n'est pas en soi blâmable ni inéquitable, étant donné que les moyens invoqués tardivement ne sont pas automatiquement considérés comme irrecevables par la CBE, et que la modification des moyens n'est pas non plus considérée comme telle par le RPCR 2007, la CBE et le RPCR laissant le soin aux chambres de statuer sur l'admission conformément au pouvoir d'appréciation qui leur est conféré (art. 114(2) CBE, art. 12(4) et 13(1) RPCR 2007). Par conséquent, des circonstances supplémentaires sont généralement requises afin d'imputer des frais à une autre partie, pour des raisons d'équité, après une modification tardive des moyens (voir aussi **T 467/15**). En l'occurrence, de telles circonstances particulières ne pouvaient être mises en évidence et n'avaient pas davantage été invoquées. Or, il aurait incombé à la partie requérante de les décrire en détail.

2.1.1 Le retard n'était pas justifié

a) Répartition différente des frais

Dans l'affaire **T 514/01**, la chambre a estimé que l'allégation tardive d'un **usage antérieur public** pendant la première procédure orale devant la division d'opposition avait entraîné des frais supplémentaires, puisqu'il avait fallu convoquer une deuxième procédure orale devant la division d'opposition afin d'examiner l'usage en question.

De même, dans l'affaire **T 561/19**, l'opposant (requérant) avait déposé le document D15 au cours de la première procédure orale devant la division d'opposition. D15 a été admis et la procédure orale a été ajournée. La division d'opposition avait ordonné que les frais encourus par suite de la deuxième procédure orale soient mis à la charge de l'opposant. En l'absence d'une justification valable pour le dépôt tardif et vu que ce dépôt tardif avait à la fois provoqué l'ajournement de la procédure orale et les frais supplémentaires pour l'autre partie, la chambre a confirmé la décision de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 117/86** (JO 1989, 401), le requérant avait, dans son mémoire exposant les motifs du recours, produit deux nouvelles antériorités ainsi qu'une déclaration faite sous serment qui devaient contribuer à confirmer le défaut d'activité inventive dans le cas de l'invention en cause. La chambre a conclu que le simple fait de présenter de nouveaux documents **après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois** peut causer à l'autre partie des frais additionnels, lesquels justifient pour des raisons d'équité une répartition différente des frais.

Se référant explicitement à la décision **T 117/86**, la chambre a décidé dans l'affaire **T 416/87** que le fait que le requérant se soit fondé exclusivement sur trois nouveaux documents dans son mémoire exposant les motifs du recours et qu'il ait même soulevé pour la première fois la **question de la nouveauté** par rapport à un document déjà examiné dans le brevet en cause a été considéré comme un recours abusif à la procédure d'opposition. En avançant des arguments et en présentant des documents qui n'avaient guère de lien avec le contenu de l'acte d'opposition initial, le requérant avait pratiquement formé une nouvelle opposition au stade de la procédure de recours ; tel ne peut être, par définition, le but d'un recours. Bien que l'intimé n'ait à l'évidence envisagé de requérir une décision sur les frais que dans l'hypothèse où se tiendrait une procédure orale, ce détournement de procédure exigeait d'ordonner une répartition des frais exposés lors de l'instruction.

Dans l'affaire **T 83/93**, la chambre a considéré que le fait de produire aussi **cinq nouveaux documents** à titre de preuve 40 mois après l'expiration du délai d'opposition, sans donner les raisons de ce retard, et de reprendre sur la base de nouveaux faits et preuves, 51 mois après l'expiration du délai d'opposition, un motif déjà invoqué au titre de l'art. 100 c) CBE 1973 (inchangé sur le fond) constituait un abus de procédure de recours.

Dans l'affaire **T 867/92** (JO 1995, 126), les revendications avaient été modifiées au cours de la procédure d'opposition. Dix-huit mois après cette modification des revendications, le requérant (opposant) avait cité une **nouvelle antériorité** dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a souligné que la CBE ne fixait pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Elle a également rappelé qu'un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement, sans que ce retard se justifie par des raisons particulières, risquait d'avoir à supporter les frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'avait pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité qui avait été citée. Toutefois, dans la mesure où rien ne donnait à penser qu'en l'espèce, le requérant avait à dessein fait un usage abusif de la procédure, il était équitable d'ordonner qu'il paie seulement la moitié de ces frais.

Dans l'affaire **T 416/00**, la requérante (opposante) a soumis un **document** qui avait été cité dans le brevet litigieux et mentionné dans la procédure d'opposition, mais **n'avait jamais fait l'objet d'un débat contradictoire** jusqu'à la procédure de recours. Il avait même été expressément écarté devant la division d'opposition. La chambre a constaté que la prétention de l'opposante à utiliser ce document de façon inattendue alors qu'elle l'avait ignoré lors de la procédure orale en opposition allait à l'encontre d'un déroulement rapide et complet de l'affaire devant les deux instances. Même s'il ne s'agissait pas d'une tactique délibérée de la part de l'opposante, le résultat en était le même quant au principe de loyauté gouvernant les procédures. Il a été fait droit à la requête de l'intimé visant à une répartition différente des frais de procédure.

Dans l'affaire **T 2549/12**, le requérant avait déposé avec le mémoire de recours des documents qui constituaient de nouveaux moyens ouvrant une nouvelle discussion et un nouveau cas qui n'avait pas été l'objet de la décision de première instance. La chambre n'a pas admis les documents dans la procédure. Sur la répartition des frais, la chambre a

expliqué que lorsqu'un **cas totalement nouveau** est constitué pour la première fois en procédure de recours, en l'occurrence par le dépôt de nouveaux moyens, et en l'absence de circonstances atténuantes permettant d'expliquer cette constitution tardive, tant au niveau des possibilités avortées de constitution dudit cas en première instance qu'au niveau de l'absence de justification ou d'explication, il y lieu d'arrêter une répartition différente des frais au sens de l'art. 104(1) CBE.

Dans l'affaire **T 671/03**, la chambre a estimé que la production du document D 18 uniquement au stade de la procédure de recours constituait une **modification des moyens invoqués** au sens de l'art. 10ter RPCR 2003. Si ce document avait été présenté avant l'expiration du délai d'opposition, il n'aurait pas été nécessaire de déterminer dans le cadre d'une procédure orale devant la chambre de recours s'il pouvait être admis dans la procédure. Cette procédure orale devant la chambre ayant principalement servi à déterminer l'admissibilité du document D18, les frais de préparation et de participation encourus auraient pu être évités. La chambre a donc ordonné une répartition différente des frais pour des raisons d'équité.

Dans l'affaire **T 493/11**, l'intimé (opposant) avait produit des preuves importantes à un stade avancé de la procédure, à savoir seulement deux mois avant la date fixée pour la procédure orale devant la chambre, sans justifier ce retard et, en particulier, sans soumettre toutes les informations nécessaires. La chambre a souligné que c'est exclusivement à l'intimé qu'il incombe de présenter **l'ensemble de ses moyens**. L'intimé est donc responsable de tout retard qui occasionne des frais supplémentaires à l'autre partie. Une répartition des frais était dès lors justifiée.

De même, dans l'affaire **T 2165/08** du 6 mars 2013, le requérant (titulaire du brevet) avait présenté ses requêtes subsidiaires 1 à 3 **un mois avant la procédure orale** en recours et d'autres documents à l'appui de ces requêtes à une date encore plus rapprochée de ladite procédure. La chambre a énoncé que l'on ne saurait accepter qu'une partie produise des preuves sans aucune explication, à moins que l'on considère leur pertinence comme évidente. Or, le fait de produire des preuves pratiquement à la fin de la procédure en précisant seulement que des explications seraient fournies à une date encore plus tardive était non seulement discourtois, mais constituait à l'évidence une tentative apparemment délibérée de contrarier l'intimé dans ses préparatifs en vue de la procédure orale. Il s'agissait à la fois d'un acte préjudiciable à la bonne conduite de la procédure orale et d'un abus de procédure. Une répartition des frais était donc justifiée.

Dans l'affaire **T 1763/12**, la chambre a admis le document O6A dans la procédure, bien qu'il n'ait été déposé que **trois jours avant la date prévue pour la procédure orale**. Le requérant (opposant) n'avait nullement expliqué pourquoi il avait soumis ce document à un stade aussi tardif de la procédure et pourquoi il n'avait pas pu le déposer plus tôt. Par conséquent, les discussions durant la procédure orale devant la chambre se sont limitées à la question de l'admission du document O6A, sans aucun examen des questions de fond. Cela aurait été évité si le document avait été déposé plus tôt. La chambre a jugé équitable que les frais engagés par le requérant (titulaire du brevet) en lien avec la procédure orale soient supportés par le requérant (opposant).

Dans l'affaire **T 2233/09**, le requérant (opposant) a annoncé son changement de nom et a déposé la copie d'un certificat de fusion la veille de la procédure orale. La chambre a conclu qu'il aurait pu produire les preuves de la transmission de la qualité de requérant bien avant la procédure orale, et que c'était lui, en ne produisant pas la preuve requise, qui était à l'origine du report de la procédure orale. L'équité commandait donc de mettre à la charge du requérant les frais encourus par l'intimé pour assister à la nouvelle procédure orale.

Dans l'affaire **T 874/03**, une nouvelle antériorité et sa traduction ont été déposés durant la procédure orale en recours. La chambre a admis ce document et a estimé que lorsque certains faits et preuves sont produits tardivement et qu'il est de ce fait nécessaire de renvoyer l'affaire devant la première instance, les frais liés à toute procédure orale dans le cadre du recours doivent normalement être supportés par la partie à l'origine de la présentation tardive de certains éléments.

Dans l'affaire **T 1033/09**, la procédure orale avait été reportée, car l'intimé avait produit au cours de cette procédure une **requête subsidiaire qui avait été admise** dans la procédure. Selon la chambre, il ne faisait aucun doute que la requête subsidiaire produite au cours de la procédure orale représentait une modification des moyens de l'intimé après que celui-ci eut déposé sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à savoir une modification au sens de l'art. 13(1) RPCR 2007. La chambre a donc estimé qu'il était équitable d'ordonner une répartition des frais en faveur du requérant.

b) Pas de répartition différente des frais – aucun désavantage

Dans l'affaire **T 336/86**, le requérant avait cité pour la première fois au cours de la procédure de recours un brevet antérieur de l'intimé qui détruisait la nouveauté. L'intimé a demandé une répartition différente des frais, considérant que la procédure orale aurait été superflue si le brevet avait été produit plus tôt. La chambre a reconnu que le retard était injustifié et qu'il avait entraîné des coûts supplémentaires. Toutefois, vu que l'intimé avait ou aurait dû avoir connaissance de **l'existence de son propre brevet**, la chambre n'a pas jugé en l'espèce que les frais devaient être répartis autrement.

Dans l'affaire **T 330/88**, l'intimé a présenté un nouveau document deux jours avant la procédure orale. La chambre a jugé ce retard injustifié tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner pour des raisons d'équité une répartition différente des frais, car le requérant avait eu **suffisamment le temps** d'examiner le document en question, d'autant que la chambre avait rendu sa décision non pas au cours de la procédure orale, mais quatre mois plus tard, après avoir donné au requérant la possibilité de prendre position.

Dans l'affaire **T 525/88**, la chambre a refusé d'ordonner une autre répartition des frais, bien que le retard ne fût pas justifié, car elle a estimé que les documents **n'étaient pas pertinents** et n'avaient pas d'incidence sur la décision (voir aussi **T 876/90**, **T 1714/14**). Dans l'affaire **T 882/91**, la chambre n'a pas examiné si le retard injustifié avait entraîné des frais supplémentaires, estimant que pour l'autre partie l'examen des documents produits tardivement n'avait pas pris beaucoup plus de temps ni nécessité **beaucoup plus de travail**, et que, pour cette simple raison, elle n'avait donc pas à ordonner une répartition

différente des frais (voir les affaires similaires traitées dans **T 737/89**, **T 685/91**, **T 556/90**, **T 231/90** et **T 875/91**).

Dans l'affaire **T 28/91**, trois documents qui avaient déjà été soumis à la division d'opposition n'avaient été invoqués à nouveau qu'à un stade avancé de la procédure de recours. La chambre n'a pas considéré que la citation tardive de ces documents pouvait causer un préjudice, car ces documents n'avaient pas conduit à une argumentation nouvelle, si bien que leur examen n'impliquait pas de travail supplémentaire (voir aussi **T 133/06**).

Dans l'affaire **T 931/97**, l'opposant avait produit pour la première fois, au cours de la procédure devant la chambre de recours, de nouvelles preuves que le titulaire du brevet **connaissait** toutefois en raison d'une procédure qui avait eu lieu précédemment devant l'Office allemand des brevets. La chambre a estimé que dans ce cas il n'était pas justifié de répartir différemment les frais, puisque le titulaire du brevet devait déjà connaître l'existence de ces documents et qu'il devait être en mesure d'en apprécier la portée.

Dans l'affaire **T 1182/01**, la chambre a admis dans la procédure de recours plusieurs documents déposés tardivement par le requérant et a considéré que sa décision de **renvoyer** l'affaire immédiatement à l'organe de première instance impliquait que l'intimé n'avait pas occasionné de frais supplémentaires pour ce qui était du recours en cause.

Dans l'affaire **T 633/05**, le requérant a mentionné pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours un document qui, bien que cité dans le rapport de recherche européenne, n'avait pas été examiné au cours de la procédure d'opposition. De l'avis de la chambre, le requérant cherchait à apporter de nouvelles preuves à l'appui d'une argumentation déjà avancée lors de la procédure d'opposition, selon laquelle certaines caractéristiques de l'invention concernée étaient déjà comprises dans l'état de la technique. Comme ledit **document était cité dans le mémoire exposant les motifs** du recours et, en tout état de cause, faisait partie du dossier d'examen, l'intimé avait eu amplement le temps d'en étudier le contenu, relativement succinct, et de se préparer à réfuter l'allégation du requérant selon laquelle le document divulguait certaines caractéristiques essentielles du brevet contesté. La chambre n'avait donc aucune raison de soupçonner que la production tardive du document par le requérant pouvait avoir pour but de retarder la procédure de recours ou avait entraîné pour l'intimé des frais supplémentaires excessifs.

Dans l'affaire **T 273/10** la chambre de recours a estimé qu'en effet **l'opposante a retenu abusivement le document** en question alors qu'il aurait dû être soumis à examen contradictoire en temps utile. Cependant, force était de constater que cette circonstance n'était pas à elle seule à l'origine de la nécessité de recourir à une seconde procédure orale devant la division d'opposition. En effet, au moment où la procédure orale a été suspendue, il n'aurait pas été possible de clore la procédure le jour même. La chambre a noté que la seconde procédure orale avait nécessité une journée complète. De plus, cette poursuite de la procédure a permis à la titulaire de présenter de nouvelles requêtes subsidiaires. Il s'ensuivait que, l'organisation de la seconde procédure orale ayant

bénéficié aux deux parties, l'équité ne commandait pas d'en imputer les frais à la seule opposante.

Dans l'affaire **T 213/14**, la chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR 2007 et n'a pas admis de requête subsidiaire dans la procédure ; elle a également refusé de répartir différemment les frais. Elle a estimé que la **présentation, par le titulaire d'un brevet, de nouvelles requêtes** pour défendre sa position, après la convocation d'une procédure orale ou la réception d'un avis provisoire négatif de la chambre, ne constituait pas, du moins en l'occurrence, de circonstance extraordinaire justifiant de répartir les frais. Certes, les requêtes auraient pu être présentées comme faisant partie de l'ensemble des moyens invoqués par le requérant, mais la présentation ultérieure de celles-ci ne pouvait pas avoir entraîné une surcharge de travail considérable pour l'intimé. L'intimé aurait dû étudier les objections devant être soulevées, y compris, le cas échéant, les objections éventuelles concernant l'admission de ces requêtes dans la procédure.

Dans l'affaire **T 101/17**, la chambre a rejeté la requête de l'intimé (opposant) visant à une répartition différente des frais de procédure. L'intimé avait fait valoir que le **dépôt de requêtes subsidiaires au stade du recours** – plutôt que lors de la procédure d'opposition – constituait un abus de procédure. Bien que les requêtes subsidiaires n'aient pas été admises, une préparation avait cependant été nécessaire pour le cas où elles l'auraient été et où il aurait fallu, par la suite, traiter leur contenu. La chambre a estimé que la jurisprudence des chambres de recours ne venait pas étayer une répartition différente des frais. Elle a, ce faisant, confirmé l'approche adoptée dans l'affaire **T 1848/12**, selon laquelle les préparations en vue de déterminer si des documents produits tardivement doivent être admis, font partie du travail normal qui peut être attendu d'une partie, en application du principe selon lequel chaque partie supporte ses propres frais. Elle a par ailleurs observé qu'afin d'établir un quelconque lien de causalité entre les frais exposés par l'intimé et le comportement du requérant, l'intimé doit démontrer que c'est précisément le dépôt tardif des requêtes qui a entraîné ces coûts, et non le dépôt des requêtes proprement dit. Étant donné qu'une discussion sur la recevabilité des requêtes n'est pas inhabituelle dans les procédures en général, on peut difficilement y voir une source de coûts distincts identifiables.

Dans la décision **T 2175/15** du 11 juin 2024 concernant la répartition des frais, la chambre a conclu qu'une répartition différente des frais conformément à l'art. 104(1) CBE et à l'art. 16(1) RPCR n'était pas exigée par l'équité. Dans cette affaire, les requérants (titulaires de brevet) avaient présenté, lors de la première procédure orale devant la chambre de recours, une requête subsidiaire qui ne couvrait que les revendications de procédé du brevet délivré. De l'avis de la chambre, il aurait été raisonnable de traiter cette requête subsidiaire lors de la procédure orale. Il n'avait donc pas été nécessaire de reporter la procédure orale en raison du dépôt tardif de la requête subsidiaire. Contrairement à l'avis de l'intimé (opposant), la chambre n'a pas considéré que les titulaires de brevet avaient manqué à leurs obligations fondamentales de diligence procédurale en retirant le recours quelques jours avant la deuxième procédure orale (voir **T 490/05**).

2.1.2 Le retard était justifié

En principe, une requête en répartition des frais est rejetée lorsque la présentation tardive des faits et des preuves apparaît justifiée. C'est notamment le cas lorsqu'une partie produit pour la première fois de nouveaux documents à un stade avancé de la procédure afin de répondre à des notifications de la chambre de recours, à des observations de l'autre partie, à des modifications du brevet ou à des décisions de la première instance, puisqu'il ne devient nécessaire de produire ces documents qu'à partir du moment où la partie doit répondre (cf. **T 582/88**, **T 638/89**, **T 765/89**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 334/91**, **T 875/91**, **T 81/92**, **T 585/95**).

a) Pas de répartition différente des frais

Dans l'affaire **T 712/94**, la chambre a autorisé le requérant (opposant) à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé (titulaire du brevet). En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, usage antérieur ayant rendu l'invention accessible au public, avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. Le titulaire du brevet n'avait donc pas été pris au dépourvu, dans la mesure où la conciliation avait échoué.

Dans l'affaire **T 29/96**, un nouveau document, dont le contenu était relativement simple et clair, avait été produit en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles. De plus, la production du nouveau document ne pouvait être considérée comme fondant une nouvelle opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simplement d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire, le requérant essayant de **combler la lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait**, de façon à renforcer sa position concernant l'appréciation de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1171/97**, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, **selon la division d'opposition**, n'avaient pas été traités dans les antériorités citées.

Dans l'affaire **T 554/01** la requérante a présenté plusieurs documents à la suite de la décision négative prise par la division d'opposition. La chambre a constaté que le seul fait de présenter tardivement certains documents ne permet pas de conclure à l'existence d'un abus de la part de la requérante, surtout quand leur présentation a été causée par l'intention légitime de **compléter son argumentation** qui a échoué devant la première instance. De plus, les intimés n'ont pas démontré avoir subi des frais supplémentaires du fait de l'introduction desdits documents dans la procédure.

Dans l'affaire **T 507/03**, en réaction aux motifs de la décision entreprise, l'opposant (requérant) a introduit un nouveau lot de documents dans la procédure de recours. La chambre a rejeté la requête visant à obtenir une répartition différente des frais de procédure dus au dépôt tardif des documents. Elle a mentionné qu'il convenait, conformément à l'art. 108 CBE 1973 et à la règle 65 CBE 1973 (désormais règle 101 CBE), d'indiquer dans le mémoire exposant les motifs du recours dans quelle mesure la modification ou l'annulation de la décision contestée était demandée. Toutefois, cela n'empêchait pas un opposant qui avait perdu en première instance de produire de nouveaux éléments de l'état de la technique s'il pensait qu'ils lui permettraient de réfuter les motifs de la décision entreprise. En outre, les nouveaux documents étaient tous **facilement compréhensibles** et n'avaient pas occasionné de **surcharge déraisonnable de travail** pouvant justifier de s'écarter de la règle habituelle selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais conformément à l'art. 104 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 242/04**, la chambre a considéré que l'intimé avait produit des documents tardivement en **réponse à une notification de la division d'opposition** l'y invitant, environ un mois avant l'expiration de la date limite fixée dans cette notification et environ deux mois avant la date de la procédure orale. En pareilles circonstances, on ne saurait considérer que la production tardive des documents était injustifiée ou que l'intimé avait agi de mauvaise foi. En outre, le requérant qui avait demandé une répartition différente des frais, notamment le remboursement des frais de voyage d'un expert technique, n'avait fourni ni raisons ni preuves justifiant la présence de cet expert à l'audience devant la division d'opposition et n'avait pas non plus démontré que la production tardive des documents était à l'origine du voyage de l'expert. Une répartition différente des frais n'a donc pas été considérée comme justifiée.

De l'avis de la chambre dans la décision **T 333/06**, le fait que la requérante ait maintenu sa requête tendant à l'introduction du nouveau motif d'opposition tiré du manque d'activité inventive et des nouveaux documents invoqués à son appui, même après avoir pris connaissance de **l'opinion préliminaire négative de la chambre**, ne caractérise pas l'abus car cette opinion n'est pas une décision finale. En outre, même si la requérante avait reconnu que les nouveaux documents n'étaient pas pertinents pour la nouveauté, on ne peut objectivement reprocher à la requérante d'avoir maintenu ces documents dans l'espoir que, suite à sa présentation orale, le nouveau motif d'opposition de manque d'activité inventive et, en conséquence, les nouveaux documents pertinents pour l'activité inventive, soient admis. Par conséquent, même si on peut admettre que de ce fait la préparation à la procédure orale pour l'intimée a été plus laborieuse que la préparation qui aurait été nécessaire si la requérante avait retiré les nouveaux documents, cette préparation a été causée par un comportement procédural de la requérante qui n'est pas abusif mais entre dans le cadre des prérogatives légitimes de la requérante.

Dans l'affaire **T 1167/06**, la chambre ne pouvait considérer que la requérante avait commis un abus de procédure en produisant, deux semaines avant la date de la procédure orale, trois nouvelles requêtes subsidiaires, de nouveaux arguments et quatre documents succincts, ces derniers reflétant des connaissances générales au sujet de questions déjà examinées. La nécessité de **faire traduire les requêtes et les documents** et les frais ainsi occasionnés sont inhérents à la procédure européenne, qui compte trois langues

officielles, et concernent toutes les parties de la même manière. Dans le cas d'espèce, où la langue de la procédure relative au brevet contesté était l'allemand, l'intimée (opposante) devait s'attendre à ce que de nombreux éléments soient produits dans cette langue. Elle a fait valoir qu'un nouveau mandataire avait dû traiter les moyens invoqués tardivement et se déplacer pour assister à la procédure orale, le mandataire chargé de l'affaire étant en congé au cours de la période concernée. De l'avis de la chambre, l'on ne saurait toutefois faire porter à l'autre partie le poids de **l'absence du mandataire en raison d'un congé**. Par ailleurs, l'intimée avait été représentée devant la division d'opposition par ces deux mêmes mandataires, si bien que le nouveau mandataire avait pu se mettre au fait de l'état actuel du dossier sans grande préparation.

Dans l'affaire **T 467/15**, la chambre a annulé la répartition des frais en faveur de l'opposant qui avait été ordonnée par la division d'opposition. L'opposant avait fait valoir qu'en raison des **multiples requêtes subsidiaires divergentes**, du moment de leur dépôt et du fait que, selon lui, elles étaient insuffisamment étayées, il n'avait pas été en mesure de préparer la procédure orale devant la division d'opposition. Contrairement à la division d'opposition, la chambre a toutefois estimé que, dans l'affaire en cause, la présentation de 22 requêtes subsidiaires avant la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE ne pouvait pas être considérée comme un abus de la procédure ou comme étant déraisonnable. Une modification des moyens, même à un stade tardif de la procédure, n'étant pas en soi irrecevable en vertu de la CBE, une telle modification ne peut pas non plus être considérée en soi comme constituant un abus de procédure ou comme étant déraisonnable. Par conséquent, des circonstances supplémentaires sont généralement requises afin d'imputer des frais à une autre partie, pour des raisons d'équité, après une modification tardive des moyens (cf. **T 1781/13**). Dans l'affaire en cause, la chambre a estimé que ni le nombre élevé de requêtes subsidiaires ni leur caractère divergent ne suffisaient pour justifier une répartition différente des frais.

Dans l'affaire **T 403/17**, la chambre a admis les documents produits par le requérant un mois avant la procédure orale. Elle a refusé toute répartition différente des frais au motif que ces pièces n'avaient pas entraîné de modification des moyens invoqués par la partie au sens de l'art. 13 RPCR (ce qui n'était pas le cas dans l'affaire **T 2165/08** du 6 mars 2013, où la chambre a considéré les documents déposés peu avant la procédure comme constituant une modification des moyens invoqués et un abus de procédure). Examiner de tels documents et préparer la discussion concernant leur pertinence pour la brevetabilité de l'objet revendiqué font partie du travail normal de préparation de la procédure orale qui peut être attendu de toute partie à la procédure de recours (cf. **T 1848/12**). La chambre a également relevé que le requérant était en droit de rédiger ses documents en allemand. En effet, la règle 3(1) CBE dispose que dans la procédure écrite, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'OEB.

Selon la chambre dans l'affaire **T 964/21**, le fait que le titulaire du brevet n'avait pas contesté la priorité la plus ancienne revendiquée pour D22 au regard du mode de réalisation "A" avant la première procédure orale devant la division d'opposition ne pouvait pas justifier une répartition différente des frais. À cet égard, il y avait lieu de prendre en compte le fait qu'une objection de défaut de nouveauté fondée sur ce mode de réalisation avait été soulevée pour la première fois au cours de ladite procédure orale. Même si une

objection de défaut de nouveauté fondée sur le mode de réalisation "B" de D22 avait déjà été admise dans la procédure, cela n'obligeait pas le titulaire du brevet à apprécier la validité des priorités de D22 au regard de cette objection.

b) Répartition différente des frais ordonnée pour des raisons d'équité

Dans l'affaire **T 847/93**, un nouveau document de l'état de la technique était cité dans le mémoire exposant les motifs du recours. Pour expliquer pourquoi il avait invoqué tardivement de nouveaux faits et de nouvelles preuves, le requérant avait fait valoir dans ce mémoire des circonstances atténuantes que la chambre avait jugées crédibles. Cependant, la chambre a également jugé crédible que l'intimé ait eu à supporter des frais plus élevés du fait de cette argumentation entièrement nouvelle. Aussi la chambre a-t-elle décidé, en application de l'art. 104(1) CBE 1973, d'ordonner une nouvelle répartition des frais, le requérant payant à l'intimé 50% des frais que ce dernier aurait à supporter, suite au renvoi devant la première instance, lors de l'instruction et de la prochaine procédure orale, ainsi que dans le cas où un recours serait formé par la suite (en ce qui concerne la question des frais futurs, voir le chapitre III.R.3.2.).

Dans l'affaire **T 1137/97**, un document introduit tardivement a été admis dans la procédure et une répartition différente des frais a été ordonnée. Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 111(1) CBE 1973, la chambre a ordonné le paiement d'un montant fixe de 2 500 EUR afin de ne pas avoir à effectuer de recherches pour déterminer le montant exact, ce qui aurait entraîné davantage de complications pour les parties.

Dans l'affaire **T 937/00** la chambre a tout d'abord constaté que toutes les requêtes présentées par le requérant (titulaire) par écrit avant la procédure orale devant la chambre étaient clairement irrecevables et qu'on pouvait difficilement considérer leur dépôt comme approprié dans les circonstances de l'espèce, où le requérant avait choisi de produire un nombre exceptionnellement élevé de revendications indépendantes en réponse à l'acte d'opposition. Ensuite, tout à la fin de la procédure orale, il avait encore déposé une troisième requête subsidiaire par laquelle il abandonnait purement et simplement toutes les revendications contestées pendant la procédure de recours, ce qui ne laissait à la chambre pas d'autre choix que d'admettre la troisième requête subsidiaire du requérant déposée tardivement (si la chambre avait rejeté la troisième requête subsidiaire du requérant, le recours aurait été rejeté et la révocation du brevet serait entrée en force de chose jugée) et de renvoyer l'affaire à la première instance, puisqu'aucune des revendications restantes n'avait été examinée par la division d'opposition. La chambre a toutefois ordonné, pour des raisons d'équité, une répartition différente des frais occasionnés par la procédure orale.

2.2. Tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder

2.2.1 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Les chambres de recours considèrent comme tout à fait inopportun que des parties citées à une procédure orale signalent trop tard ou de façon ambiguë leur intention de ne pas

comparaître ou s'abstiennent de le faire. Un tel comportement est incompatible non seulement avec la vigilance nécessaire à la sauvegarde de droits, mais aussi avec les règles élémentaires de la politesse (voir p. ex. **T 434/95**, **T 65/05**).

Toute partie citée à une procédure orale est tenue d'avertir l'OEB le plus tôt possible si elle sait qu'elle n'y participera pas (**T 212/07**), qu'elle ait ou non demandé la tenue de la procédure orale et qu'une notification ait ou non été jointe à la citation à comparaître. Si une partie citée à une procédure orale s'abstient de comparaître et n'avertit pas l'OEB à l'avance qu'elle ne comparaîtra pas, selon la jurisprudence constante des chambres des recours (voir p. ex. **T 930/92**, JO 1996, 191 ; **T 123/05**, **T 972/13**), il peut être justifié d'ordonner, pour des raisons d'équité, une répartition des frais en faveur de la partie qui a comparu. Étant donné que la non-comparution d'une partie ne désavantage pas systématiquement l'autre partie (**T 273/07**, **T 544/94** et **T 507/89**), la question qu'il importe également de se poser à cet égard est de savoir si l'absence du requérant rendait la procédure orale superflue (**T 10/82**, JO 1983, 407 ; **T 275/89**, JO 1992, 126).

a) Répartition différente des frais

Dans l'affaire **T 909/90**, une procédure orale s'était tenue à la demande du requérant. Le requérant n'y avait pas pris part, sans toutefois prévenir la chambre ni la partie adverse. Il n'avait pas non plus présenté d'observations au sujet de la notification de la chambre, et pour cette raison justement, la procédure orale n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. La chambre a ordonné une répartition différente des frais, sans examiner si la non-comparution avait entraîné des frais supplémentaires. Le fait que le requérant n'ait pas signalé qu'il ne participerait pas à la procédure orale **ou ne l'ait pas fait en temps utile** a été également le motif pour lequel la chambre a décidé une répartition différente des frais dans les affaires **T 434/95**, **T 641/94** et **T 123/05**.

Dans les affaires **T 693/95** et **T 338/90**, la chambre a ordonné une répartition différente des frais car la non-comparution du requérant avait été annoncée une heure seulement avant la procédure orale dans le premier cas, et au début de la procédure orale dans l'autre.

Dans l'affaire **T 937/04**, le requérant et titulaire du brevet avait informé la chambre, par une télécopie envoyée le vendredi 17 février 2006, après la fermeture des bureaux, à l'OEB mais pas aux autres parties, qu'il ne participerait pas à la procédure orale prévue le 21 février 2006, et ce sans en indiquer les motifs. La chambre a déclaré que le requérant, en informant seulement l'OEB et non pas les autres parties, n'avait pas agi avec la vigilance voulue et elle a conclu qu'il convenait, pour des raisons d'équité, d'ordonner une répartition différente des frais au profit de l'intimé. Voir aussi **T 301/12**.

Dans l'affaire **T 53/06**, le requérant a demandé qu'une procédure orale soit tenue si la chambre envisageait de ne pas annuler la décision. Dès réception de la notification de la chambre et de sa citation à la procédure orale, celui-ci savait non seulement que cette procédure aurait lieu mais aussi que la condition à laquelle il avait lui-même soumis sa requête était remplie, puisque la notification énonçait clairement l'avis provisoire de la chambre de ne pas annuler la décision contestée. Il n'a pas cependant répondu à la

notification et n'a indiqué à aucun moment, ni a fortiori dès qu'il l'a su, qu'il ne comparaîtrait pas à la procédure orale. Comme le requérant n'avait présenté aucun moyen supplémentaire ne figurant pas déjà dans son mémoire exposant les motifs du recours et que l'intimé n'avait rien à ajouter à sa cause en réponse à ces motifs, **la tenue d'une procédure orale n'était plus nécessaire**. Dans ces circonstances, une répartition des frais en faveur de l'intimé a été jugée appropriée en vertu de l'art. 16(1)c) et e) RPCR 2007. Voir aussi **T 212/07**, **T 2179/09**, **T 258/13**.

Dans l'affaire **T 301/12**, en réponse à la notification de la chambre, le requérant avait annoncé par écrit qu'il ne serait "probablement pas représenté lors de la procédure orale", mais a explicitement maintenu sa requête en procédure orale et n'a pas fourni d'autres arguments quant au fond. La chambre a estimé que cette déclaration était imprécise et ne permettait pas à l'intimé d'identifier clairement les véritables intentions du requérant. L'intimé avait donc dû préparer adéquatement la procédure orale en partant du principe que le requérant y assisterait. Le fait que le requérant n'avait pas déclaré clairement son intention d'assister ou non à la procédure orale était un manquement à ses obligations qui constituait une faute.

Dans l'affaire **T 280/15**, la chambre a estimé que comme le requérant avait annoncé seulement la **veille** de la procédure orale qu'il ne participerait pas à celle-ci, des frais avaient été engendrés pour l'intimé qui auraient pu être évités si le requérant s'était comporté selon les règles élémentaires de la politesse, comme il était tenu de le faire. De plus, le comportement du requérant, en particulier le fait qu'il n'ait pas prévenu directement l'intimé de sa non-comparution, avait privé l'intimé de la possibilité d'éviter, ou du moins de limiter, les frais supplémentaires liés à sa propre participation à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2350/15**, le requérant (opposant) a informé la chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, mais qu'il ne retirait pas pour autant son recours ou sa requête en procédure orale. La chambre a constaté que, compte tenu de son intention de maintenir le brevet selon la requête principale du titulaire du brevet, la procédure orale (en l'absence de l'opposant) était dépourvue d'objet et aurait pu être annulée si l'opposant n'avait pas formulé les requêtes susvisées. En effet, la décision de maintenir le brevet sur la base de sa requête principale ne faisait pas grief au titulaire du brevet, lequel n'aurait pas eu besoin de procédure orale pour défendre sa position. En maintenant sa requête en procédure orale, l'opposant avait obligé la chambre à tenir la procédure orale, mais aussi le titulaire du brevet à s'y rendre et à la préparer. La chambre a jugé équitable d'imputer au requérant les frais encourus pour assister à la procédure orale devant la chambre (frais afférents à la préparation, au déplacement et à la présence). Voir cependant la décision **T 256/16**, où la chambre a considéré, dans des circonstances similaires, que l'intimé (titulaire) n'était pas "obligé d'assister à la procédure orale et de s'y préparer" et a rejeté la requête en répartition des frais.

b) Rejet d'une requête en répartition des frais

La non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. Si les parties concernées ne démontrent pas et ne font pas non plus valoir qu'ils ont encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du

requérant, la répartition des frais ordonnée ne sera en principe pas modifiée (**T 544/94**, **T 632/88** et **T 507/89**).

Dans l'affaire **T 591/88**, les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale **"à toutes fins utiles"**. Or l'intimé s'était abstenu de comparaître, sans avoir prévenu l'OEB qu'il ne comparaîtrait pas. Le requérant a alors demandé une répartition nouvelle des frais de procédure, estimant qu'il n'aurait pas demandé la tenue d'une procédure orale s'il avait pu savoir que l'intimé ne s'y présenterait pas. La chambre a rejeté cette requête, au motif que le requérant avait demandé la tenue de la procédure orale "à toutes fins utiles", et donc également pour le cas où l'autre partie ne se présenterait pas.

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), le mandataire du requérant avait demandé que la procédure orale qui devait se tenir le 3 mai soit ajournée, le requérant ne pouvant s'y présenter pour cause de **maladie**. Cette demande avait été présentée si tard (le 30 avril dans l'après-midi), que l'intimé n'avait pu être prévenu dans les délais, le lendemain du 30 étant un jour férié. Il était en effet parti pour Munich dès l'après-midi du 1er mai. La demande d'ajournement avait finalement été rejetée, et la procédure orale s'était tenue en l'absence du requérant et de son mandataire. L'intimé avait demandé une modification de la répartition des frais en faisant valoir qu'il ne se serait pas présenté lui non plus s'il avait su que le requérant serait absent. La chambre a néanmoins estimé que le requérant ne pouvait être tenu pour responsable du fait que l'intimé avait décidé de partir très à l'avance pour Munich. En outre, la seule chose qui importait, c'était de savoir si la tenue de la procédure orale était devenue superflue du fait que le requérant n'avait pas comparu. Comme ce n'était pas le cas, la demande de répartition des frais a été rejetée. Une décision en ce sens a également été prise dans l'affaire **T 1856/10** dans laquelle le mandataire du requérant avait été empêché de participer à une procédure orale en raison **d'une maladie soudaine et inattendue, attestée par un certificat médical**. En l'occurrence, il a été considéré comme suffisant que la chambre et la partie adverse aient été informées des premiers symptômes de la maladie du mandataire seulement après la visite de ce dernier chez le médecin, l'après-midi de la veille de la procédure orale, et non dès le matin de la journée en question.

Dans l'affaire **T 838/92**, le requérant n'avait pas comparu à la procédure orale. L'intimé avait donc demandé une répartition différente des frais de procédure vu qu'il avait comparu en compagnie de **sept témoins**. La chambre a rejeté cette demande, au motif que les témoins avaient été cités à l'initiative de l'intimé qui voulait prouver les utilisations antérieures qu'il faisait valoir. Il n'y avait donc pas lieu de mettre les frais à la charge du requérant (voir aussi **T 273/07**).

Le fait que le requérant ait annoncé, **deux jours ouvrables** seulement avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il n'y assisterait pas, peut constituer un comportement négligent ou intentionnel. Tels ont été les arguments que la chambre a exposés dans la décision **T 91/99**, sans considérer toutefois qu'en l'espèce, le requérant avait eu un comportement coupable susceptible de justifier une répartition différente des frais au titre de l'art. 104(1) CBE 1973. Voir aussi l'affaire **T 105/14**, dans laquelle la partie a annoncé sa non-comparution **trois jours mois** avant la procédure orale et une répartition différente des frais n'a pas été ordonnée.

Dans l'affaire **T 849/95**, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 435/02**, le requérant et l'intimé avaient tous deux demandé à titre **subsidiaire** la tenue d'une procédure orale. Lorsqu'il a présenté sa requête en ce sens, l'intimé souhaitait en effet assister à la procédure orale afin de s'assurer que la chambre n'annulerait pas la décision contestée sans qu'il ait pu présenter sa cause oralement. Lorsque, en réponse à l'annonce du requérant qu'il ne serait pas représenté à la procédure orale, l'intimé a déclaré qu'il n'y assisterait pas non plus, il a déclaré que sa présence aurait simplement consisté à réfuter les déclarations faites et les arguments invoqués par le titulaire du brevet lors de cette procédure orale. Bien que la chambre ait expressément fait savoir aux parties que la procédure orale aurait lieu comme prévu, l'intimé n'a pas comparu. L'intimé a requis une répartition différente des frais parce que le requérant avait retiré sa requête tendant à la tenue d'une procédure orale à un stade si tardif qu'il avait lui-même exposé des frais qu'il ne pouvait plus récupérer. La chambre a toutefois rejeté la requête de l'intimé, au motif que contrairement à ce qu'il avait allégué, l'intimé avait décidé de ne pas comparaître non pas en réponse à la décision du requérant de ne pas assister à la procédure orale, mais parce qu'il avait choisi de ne pas faire usage de la possibilité (qu'il avait requise) de présenter sa cause oralement.

Dans l'affaire **T 65/05**, l'intimé (titulaire) a fait valoir qu'il n'aurait pas non plus participé à la procédure orale s'il avait été informé en temps utile de la non-comparution de la partie adverse (requérant). Dans le cas d'espèce, la chambre n'était pas convaincue que la procédure orale aurait pu être abandonnée pour autant, que l'intimé n'y aurait pas participé ou qu'il aurait retiré sa requête en procédure orale. Les parties avaient toutes deux demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale et y avaient été citées sans que la chambre ait rendu un avis sur le fond et, notamment, sans qu'il ait annoncé ou laissé entendre qu'il prévoyait de trancher l'affaire en faveur de l'intimé. Ce dernier n'avait donc aucune garantie que s'il ne comparaissait pas à la procédure orale, il obtiendrait gain de cause sur la seule base de ses écritures. Dans ces circonstances particulières, la chambre a estimé que l'intimé aurait probablement comparu à la procédure orale pour défendre ses intérêts même s'ilavait su que la partie adverse serait absente. La requête en répartition différente des frais a donc été rejetée (voir aussi **T 190/06** et **T 1361/09**).

Dans l'affaire **T 1441/06**, l'intimé (titulaire) n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale. Il n'avait pas répondu à la notification de la chambre et n'avait manifestement pas eu l'intention de se rendre à la procédure orale ni d'informer l'OEB de son absence. C'est le requérant qui avait requis une procédure orale, quoique sous condition. En outre, la procédure orale avait non seulement été convoquée à la demande du requérant, mais également parce que la chambre elle-même souhaitait être en mesure de statuer en l'espèce. La chambre n'aurait donc pas annulé la procédure orale même si l'intimé l'avait

prévenue à un stade précoce de son absence. Dans ces circonstances, elle n'a vu aucune raison de s'écarter de la règle habituelle selon laquelle chaque partie supporte ses propres frais.

Dans l'affaire **T 1071/06**, le requérant avait indiqué, environ un mois après avoir reçu la citation avec la notification de la chambre, qu'il n'assisterait pas à la procédure orale. De l'avis de la chambre, cet intervalle de temps est dans tous les cas approprié, puisque le requérant doit pouvoir examiner et évaluer **les chances de succès de son recours**, notamment compte tenu des explications figurant dans la citation, et qu'il doit pouvoir décider de ses prochaines actions dans le cadre de la procédure.

Dans l'affaire **T 1079/07**, la chambre a cependant été d'avis que le fait d'informer à temps l'OEB et les autres parties à la procédure de l'intention de ne pas participer à la procédure orale était plus une question de politesse et de respect qu'une obligation procédurale (voir aussi **T 69/07**). L'annonce tardive selon laquelle une partie envisage de ne pas assister à une procédure orale ne constitue une "faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire" (cf. **T 937/04**) que si des preuves solides étayent cette affirmation.

Dans l'affaire **T 383/13**, l'intimé (opposant) demandait qu'une autre répartition des frais, au sens de l'art. 104(1) CBE, soit ordonnée. L'intimé s'est en effet rendu à la procédure orale devant la chambre de recours afin de défendre un cas pour lequel le requérant avait annoncé son absence par une lettre datée de seulement deux jours avant la tenue de ladite procédure orale. Selon la chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale. Le standard de décision appliqué dans l'affaire **T 1079/07** est le standard approprié pour exercer son pouvoir d'appréciation. Selon la chambre, la procédure orale n'était aucunement superflue car elle n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si le requérant l'avait prévenue à un stade précoce, puisqu'elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là de le clore à la date prévue de ladite procédure orale. Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la chambre fût en faveur de l'intimé ne peut jouer. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas. La chambre conclut qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter une répartition différente des frais au sens de l'art. 104(1) CBE.

Dans l'affaire **T 2377/13**, la chambre a décidé que le standard à appliquer pour l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à une répartition différente des frais est celui des décisions **T 383/13** et **T 1079/07**, et non celui de la décision **T 937/04**. En l'espèce, la chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si le requérant l'avait prévenue à un stade précoce, puisqu'elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et ainsi le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.

Dans l'affaire **T 1389/13**, les deux requérants ont demandé une procédure orale. Une procédure orale a donc été fixée et la chambre y a cité les parties. La chambre a estimé que même si la déclaration du requérant II (opposant) selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale pouvait être assimilée à un retrait de sa requête en procédure orale, la requête en procédure orale du requérant I (titulaire) demeurait en instance, si bien que la procédure orale devait avoir lieu. Par conséquent, le fait que le requérant II n'avait pas signalé plus tôt son intention de ne pas assister à la procédure orale, ce qui était perçu comme une faute, n'était pas la raison pour laquelle le requérant I avait assisté à la procédure orale. La chambre a dès lors estimé que le comportement du requérant II n'avait pas porté préjudice au requérant I.

Dans l'affaire **T 938/14**, les deux parties à la procédure orale avaient demandé une procédure orale pour le cas où la chambre n'entendait pas souscrire à leurs positions respectives. Il était clairement ressorti de la notification de la chambre qu'une procédure orale devait avoir lieu car il ne pouvait être fait droit à la requête principale du requérant visant le maintien du brevet sur la base de sa requête principale. Il est vrai que le mandataire du requérant aurait pu informer le mandataire de l'intimé, par courtoisie professionnelle, qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, mais l'autre partie aurait aussi pu tenter d'obtenir des clarifications à cet égard. Par conséquent, la chambre ne voyait dans la lettre du requérant aucune faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire qui justifierait une répartition différente des frais encourus par l'intimé pour assister à la procédure orale. Voir également **T 256/16** et **T 876/16**.

Dans l'affaire **T 1699/15**, le requérant (titulaire du brevet) n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure orale à 14 heures. C'est notamment en raison de l'absence d'élément objectif servant d'indice à un comportement délibérément ambigu ou abusif que la chambre a décidé de ne pas ordonner une répartition différente des frais. La convocation à la procédure orale résultait non seulement de la requête subsidiaire de l'intimé (opposant), mais également de la nécessité de débattre entre autres de la question du préjugé technique comme indiqué dans l'avis préliminaire. Sans information supplémentaire de la chambre sur une annulation possible de la procédure orale suite à l'indication de l'absence du requérant, l'intimé n'avait pas de garantie d'avoir gain de cause et devait se préparer à défendre sa position en relation avec ces motifs.

Dans l'affaire **T 846/22**, le requérant avait informé la chambre un jour seulement avant la procédure orale qu'il n'y assisterait pas. L'intimé a demandé que les frais exposés pour préparer la procédure orale soient mis à la charge du requérant, faisant valoir que les frais de préparation d'au moins une partie de la procédure orale n'auraient pas été exposés, au regard de l'avis préliminaire de la chambre qui était en faveur de l'intimé sur de nombreux points. La chambre a fait observer que la procédure orale devait en tout état de cause avoir lieu compte tenu de la requête subsidiaire en procédure orale présentée par l'intimé. En outre, il se peut, même lorsque toutes les parties assistent à la procédure orale, que les questions traitées dans l'avis préliminaire ne soient pas toutes abordées. L'intimé ne pouvait pas être sûr que l'avis préliminaire serait maintenu lors de la procédure orale. Décider de ne pas se préparer à une question qui pourrait éventuellement être abordée lors de la procédure orale, indépendamment de l'avis préliminaire de la chambre sur la question, présente toujours un certain risque et il incombe aux parties de décider de ce

qu'elles souhaitent préparer. En tout état de cause, il ne saurait être affirmé au préalable que l'avis préliminaire de la chambre de recours aurait rendu la procédure orale superflue.

2.2.2 Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale ; retrait de la requête en procédure orale

a) Requête en tenue ou en ajournement d'une procédure orale

Sur la base de l'art. 116(1) CBE 1973, toute partie a le droit intrinsèque de requérir une procédure orale si elle le juge nécessaire. Même si une des parties doit effectuer un déplacement plus long que l'autre partie, une telle requête ne constitue pas un abus. En outre, il ne saurait être reproché à une partie de recourir abusivement à la procédure orale au seul motif que les questions dont la procédure orale fait l'objet seraient des problèmes simples, pouvant facilement être présentés par écrit (**T 79/88**).

Dans l'affaire **T 297/91**, il avait été impossible pour diverses raisons de traiter toutes les questions au cours d'une première procédure orale, de sorte que les intimés ont requis une procédure orale pour la seconde fois. Un intimé a en outre demandé que les frais y afférents soient mis à la charge du requérant (titulaire du brevet). La chambre a rejeté cette demande de répartition des frais en faisant valoir que ce n'était pas la faute du titulaire du brevet **s'il avait fallu tenir une deuxième procédure orale**.

Dans l'affaire **T 432/92**, **l'ajournement** de la procédure orale avait été demandé deux jours avant la date prévue, le père du mandataire de l'intimé étant décédé la veille. Le requérant a demandé une modification de la répartition des frais, car son mandataire s'était déjà déplacé des États-Unis pour se rendre au siège de l'OEB et avait donc engagé des frais inutilement. Il a fait valoir que l'intimé aurait pu se faire représenter par un collègue de son mandataire. La chambre a rejeté cette requête au motif que l'on ne pouvait conclure à un abus ou à une négligence de la part de l'autre partie. La chambre a estimé en particulier que l'on ne pouvait exiger de l'intimé qu'il se fasse représenter par un autre conseil en brevets qui aurait dû préparer le même jour deux procédures orales (une autre dans un cas parallèle), et faire également le voyage.

Dans l'affaire **T 42/99**, le requérant I avait annoncé la participation d'experts à la procédure orale **un mois avant** la tenue de celle-ci. Peu avant la date prévue pour cette procédure, le requérant II a alors demandé l'admission à la procédure orale d'un expert appelé à présenter des moyens. Il a en outre demandé le report de la procédure orale pour que son expert puisse avoir le temps de se préparer. La chambre a décidé de reporter la procédure orale à une date ultérieure. Ce faisant, elle a toutefois jugé équitable d'ordonner une répartition différente des frais. Dans son exposé des motifs, la chambre a expliqué que bien que le requérant II eût été forcément dans l'incapacité de répondre dans le délai imparti par la chambre à l'annonce faite par le requérant I concernant la participation d'experts à la procédure orale, il aurait dû "réagir" immédiatement et non pas peu avant la date fixée pour la procédure orale. À un stade si tardif de la procédure, il est vraisemblable que le mandataire du requérant I avait déjà pris des dispositions en vue de son déplacement et de son hébergement à Munich et qu'il n'avait plus la possibilité d'annuler ces réservations sans préjudice financier.

Dans l'affaire **T 99/05**, le requérant a produit, **13 jours avant la procédure orale**, un nouveau compte rendu d'expériences, en conséquence de quoi l'intimé a demandé un report de la procédure orale. Le requérant s'est fermement opposé à un tel renvoi. La chambre a estimé que la question du renvoi de la procédure orale était liée à celle de savoir si le compte rendu d'expériences produit tardivement par le requérant devait être introduit dans la procédure. Aussi la chambre a-t-elle jugé approprié de maintenir la procédure orale afin d'entendre les arguments des parties concernant la pertinence dudit compte rendu d'expériences et, partant, afin de statuer sur son admission ou non dans la procédure. Toutefois, la procédure orale n'a pas permis de rendre une décision finale sur la brevetabilité, si bien qu'une deuxième procédure orale a été organisée afin de fournir à l'intimé suffisamment de temps pour produire des contre expériences. Même si le dépôt tardif du compte rendu ne constituait pas un abus de procédure, il n'en demeure pas moins que l'issue finale de la procédure a été différée. Par conséquent, la chambre a jugé équitable d'ordonner une répartition différente des frais. La décision **T 561/19** traite d'une affaire similaire.

Dans l'affaire **T 1771/08**, la chambre a constaté que l'équité n'exigeait pas d'emblée une répartition des frais au titre de l'art. 104(1) CBE lorsque le mandataire de la partie qui a sollicité une répartition différente des frais en raison du report de la procédure orale, a **approuvé sans réserve** le report de ladite procédure.

Dans l'affaire **T 1292/21**, le représentant du requérant avait demandé le report de la procédure orale présentielle parce que son vol avait été annulé la veille au soir en raison d'une grève d'avertissement du personnel au sol à l'aéroport de destination. La chambre a alors proposé d'organiser une procédure par visioconférence, ce que le représentant du requérant n'a pas accepté, si bien que la procédure orale a été fixée à une date ultérieure. La chambre a fait observer que la tenue d'une procédure par visioconférence n'était qu'une simple proposition qui avait été rejetée, ce qui ramenait en fin de compte au format initialement choisi par la chambre, à savoir une procédure orale en présentiel. La chambre n'a pas constaté de violation du devoir de diligence de la part du mandataire du requérant et a donc rejeté la requête de l'intimé en répartition différente des frais.

b) Retrait de la requête en procédure orale

Rien dans la CBE n'empêche une partie de **retirer une requête en procédure orale** à n'importe quel stade de la procédure. En conséquence, le retrait par le requérant de sa requête en procédure orale ne relève pas d'un comportement coupable en tant que tel et ne saurait être un facteur d'appréciation de l'équité au titre de l'art. 104(1) CBE 1973 (**T 91/99**).

Dans l'affaire **T 154/90** (JO 1993, 505), l'opposant avait tout d'abord insisté pour que se tienne une procédure orale, bien que la division d'opposition ait estimé que cela n'était pas nécessaire ; puis, **huit jours** avant la date de la procédure orale devant la division d'opposition, il en avait demandé l'annulation. Sa lettre n'était parvenue à la division d'opposition qu'après la procédure orale, pour des raisons d'organisation à l'intérieur de l'OEB. La chambre de recours a estimé qu'un délai de huit jours était suffisant pour demander une annulation, vu qu'il n'y avait pas à apprécier de nouveaux éléments (le cas

était différent dans **T 10/82**, JO 1983, 407). Comme la lettre était parvenue en retard pour des raisons purement internes, l'opposant n'était pas responsable du retard, aussi n'avait-il pas à supporter une partie des frais de son adversaire. De même, le fait qu'il n'ait plus jugé nécessaire de requérir une procédure orale ne pouvait être considérée comme une faute (voir également **T 383/05**).

Dans l'affaire **T 721/96** du 15 septembre 1998, l'intimé avait informé la chambre et le requérant, **quatre jours ouvrables** avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il renonçait au brevet et qu'il demandait l'annulation de la procédure orale. Toutefois, la déclaration de renonciation n'était pas formulée en termes tout à fait clairs. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais, au motif qu'il était évident qu'il ne serait fort probablement pas nécessaire de tenir une procédure orale et que le requérant aurait pu s'informer de la suite de la procédure auprès du greffe de la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 556/96**, le requérant (titulaire) avait informé l'OEB et l'intimé qu'il n'assisterait pas à la procédure orale, et ce tôt dans **l'après-midi** la veille de la procédure oral, alors que le mandataire de l'intimé avait déjà entrepris le déplacement pour se rendre à Munich. La chambre a considéré que cette communication avait été faite trop tard. Peu importe à cet égard que l'autre partie ait elle aussi présenté une requête inconditionnelle en procédure orale, puisqu'elle aurait également pu retirer sa requête en procédure orale si elle avait été prévenue à temps que le requérant n'y participerait pas. La chambre a par conséquent ordonné que le requérant supporte les frais que l'intimé avait exposés pour préparer cette procédure orale et y participer. Voir aussi **T 939/21**.

Dans l'affaire **T 490/05**, **la veille de la procédure orale**, le requérant (titulaire du brevet) avait retiré non seulement sa requête en procédure orale, mais aussi sa requête en annulation de la décision attaquée. Ainsi, il était clair avant même la procédure orale que la décision contestée de révocation du brevet litigieux allait, en tout état de cause, passer en force de chose jugée. L'intimése trouvait ainsi dans une position favorable lui permettant, lors de sa préparation à la procédure orale, de se concentrer sur la requête en répartition des frais présentée par le titulaire. Le principe de l'équité ne justifiait donc pas, en l'espèce, d'ordonner une répartition des frais encourus par l'opposante.

Dans l'affaire **T 258/13**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale **deux jours avant la date de la procédure orale**, voire, en réalité, un jour seulement avant cette date compte tenu de l'heure tardive (17 heures). La chambre a estimé que cela ne constituait pas une notification "en temps utile". Citant l'affaire **T 556/96**, la chambre a ainsi déclaré que la demande de retrait par le requérant devait être considérée comme ayant été reçue si tardivement que l'intimé devait avoir déjà achevé ses préparatifs, le temps nécessaire au déplacement, la veille de la procédure orale, devant en outre être pris en compte. Une répartition des frais en faveur de l'intimé était appropriée. Cela étant, seule la présence d'un mandataire agréé est nécessaire pour la procédure orale. La présence ou non d'un assistant n'a aucune incidence sur le déroulement de la procédure orale et relève d'un choix délibéré d'une partie, qui ne concerne pas l'autre partie. Faire supporter au requérant les frais engagés par l'assistant également serait contraire au principe de l'équité.

Dans l'affaire **T 169/14**, la chambre a considéré que conformément au principe d'équité, une partie citée à une procédure orale doit prévenir l'OEB et la partie adverse dès que possible, une fois qu'elle a décidé de ne pas comparaître ou qu'elle a retiré sa requête en procédure orale. Par conséquent, lorsqu'une partie tarde indûment à décider de ne pas assister à la procédure orale, ou à retirer sa requête en procédure orale, ou encore à prévenir la chambre de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile. En l'occurrence, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale une semaine seulement avant la date prévue. Cependant, il avait présenté simultanément des observations en réponse à l'avis provisoire de la chambre et avait demandé qu'elles soient prises en considération par la chambre pour sa décision. Si la chambre avait jugé les nouveaux moyens invoqués par le requérant recevables et convaincants, la procédure orale aurait dû être organisée, compte tenu de la requête subsidiaire en procédure orale présentée par l'intimé. De plus, aucun élément du dossier n'indiquait que le requérant avait tardé indûment à prévenir la chambre, ni qu'il s'était conduit de manière clairement inadéquate ou irresponsable.

2.2.3 Autres cas concernant la procédure orale

Une répartition différente des frais se justifie dès lors que la procédure orale entraîne des coûts excessifs, notamment lorsque c'est l'une des parties qui en est responsable (cf. **T 49/86**). Le droit pour une partie de demander la tenue d'une procédure orale est un droit absolu qui ne saurait être soumis à aucune condition (**T 614/89**, **T 26/92**, **T 81/92**, **T 408/02**). Lorsqu'une partie ayant requis une procédure orale n'avance aucun nouvel argument lors de ladite procédure, cela ne constitue pas un abus de procédure, ni un motif justifiant une répartition différente des frais, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. **T 303/86**, **T 305/86**, **T 383/87**, **T 125/89** et **T 918/92** (différent dans **T 167/84**, JO 1987, 369).

Dans l'affaire **T 1022/93**, la procédure orale, dont le requérant avait été le seul à faire la demande, était **superflue**. Déjà au stade la procédure de recours écrite, il avait omis de signaler pourquoi, selon lui, les revendications de procédé modifiées devaient être considérées comme impliquant une activité inventive, et de préciser que l'exemple supplémentaire décrivait un procédé selon le jeu de revendications modifiées. Il devenait donc impossible de renvoyer l'affaire sans procédure orale, ou de traiter le fond de l'affaire au cours de la procédure orale. Pour des raisons d'équité, le requérant a donc été obligé, en application de l'art. 104(1) CBE 1973, de rembourser à l'intimé les coûts occasionnés du fait de la participation à la procédure orale devant la chambre.

Dans l'affaire **T 905/91**, l'intimé avait demandé une autre répartition des frais de procédure au motif que **le requérant s'était présenté à la procédure orale sans avoir préparé de requêtes subsidiaires** et que, de ce fait, la procédure s'était poursuivie jusque dans l'après-midi. La chambre a rejeté cette demande, car le requérant s'était efforcé de tenir compte des objections émises par la chambre et avait donc produit de nouvelles pièces, et aussi parce qu'elle a estimé que la procédure orale a justement pour but de clarifier complètement la situation grâce à l'échange direct d'arguments, puis, au vu des résultats de ces discussions, de reformuler le cas échéant la demande de brevet. La durée de la

procédure orale varie selon le cas. En tout état de cause, il n'est pas rare qu'elle se poursuive dans l'après-midi et les parties doivent s'accommoder de cette situation.

Dans l'affaire **T 210/98**, l'intimé a demandé une répartition des frais au motif que le requérant avait **retiré trois requêtes subsidiaires au début de la procédure orale** dont la préparation avait pris beaucoup de temps. La chambre a rejeté la requête et considéré qu'il est normal que les parties se préparent minutieusement pour les procédures orales. Un changement d'avis est une des situations auxquelles un mandataire agréé peut être confronté pendant une procédure orale. Car il n'est pas exceptionnel que des requêtes soient modifiées ou retirées à la suite des discussions qui se déroulent au cours d'une procédure orale, on ne peut considérer que le retrait des requêtes au début de la procédure orale, apparemment en réaction à des arguments convaincants présentés par écrit, constitue un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 461/88** (JO 1993, 295), la chambre a déclaré que le fait que le requérant ait insisté pour que des **témoins soient entendus** était clairement compatible avec le principe d'une défense efficace de ses droits, car une telle audition était peut-être le seul moyen de prouver que l'utilisation antérieure avait rendu l'invention accessible au public. La chambre a rejeté la demande de répartition des frais formée par l'intimé.

Dans l'affaire **T 668/03**, le requérant a demandé une répartition des frais au motif **qu'une procédure orale avait dû se tenir une deuxième fois**. En réalité, la première procédure avait dû être ajournée car le requérant y avait mis en doute l'identité de l'un des opposants. La chambre a fait observer que l'intimé était effectivement tenu d'indiquer clairement tout au long de la procédure qui faisait partie du groupe des co-opposants. Cependant, si le requérant avait soulevé la question avant la première procédure orale, elle aurait pu être réglée par écrit et, partant, le coût d'une nouvelle procédure orale aurait pu être évité. La chambre a donc considéré qu'il n'y avait aucune raison d'ordonner, dans un souci d'équité, une répartition différente des frais (cf. aussi **T 1404/10**).

Dans l'affaire **T 1807/15** du 2 décembre 2022, la chambre a souligné que, par principe, le report de la procédure orale dû à une requête, non annoncée à l'avance par la partie requérante, de saisine de la Grande Chambre de recours pour une question juridique ne justifie pas une répartition différente des frais. Étant donné que rien ne garantit qu'il sera donné droit à une telle requête, toutes les parties doivent normalement se préparer à une discussion portant sur le fond de l'affaire, que la requête ait été annoncée à l'avance ou non. La chambre a relevé par ailleurs que toute partie a le droit de demander une saisine, et que l'exercice de ce droit ne justifie pas une répartition différente des frais. En particulier, l'exercice de ce droit ne doit pas être limité par la menace d'une répartition différente des frais.

Dans l'affaire **T 490/13**, selon la chambre, il était évident que la requérante (titulaire du brevet) avait manqué à son devoir de diligence durant la procédure d'opposition, étant donné qu'elle **aurait dû prévoir à temps une position de repli** en réponse aux objections des intimées confirmées par l'invitation à la procédure orale de la division d'opposition, même si lesdites objections lui semblaient infondées. Cette attitude a entraîné son recours et la tenue d'une procédure orale devant la chambre de recours et un renvoi devant la

première instance pour apprécier des revendications qui auraient déjà pu être évaluées par la division d'opposition. Dans le cas d'espèce, la responsabilité du renvoi incombait à la requérante et la chambre a décidé une répartition des frais différente (art. 104(1) CBE), à savoir que les coûts afférents à la procédure orale supportés par les intimées devant la chambre de recours devaient être à la charge de la requérante.

Dans l'affaire **T 2313/15**, l'intimé (opposant) avait demandé qu'il soit procédé à une répartition nouvelle des frais en cas de renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré. La chambre a décidé de renvoyer l'affaire, mais n'a pas arrêté de répartition différente des frais au titre de l'art. 104(1) CBE. La chambre a noté que, lors de la procédure devant la division d'opposition, le titulaire du brevet avait traité dans sa réponse à l'acte d'opposition toutes les objections soulevées par l'opposant. À cette fin, le titulaire du brevet avait fait le choix de présenter uniquement des arguments, mais pas de requête subsidiaire ni de requête en procédure orale. Une telle approche constitue un moyen de défense légitime contre une opposition, bien que le titulaire du brevet coure alors un risque calculé de subir une décision défavorable immédiate. Le **titulaire du brevet n'est ainsi pas spécifiquement tenu de demander une procédure orale** devant la division d'opposition. La chambre n'a pas non plus jugé équitable d'imputer au titulaire du brevet le fait que la division d'opposition ait choisi de trancher l'affaire sur la base d'une seule des différentes questions soulevées, sans émettre de citation à une procédure orale (ainsi qu'elle était en droit de faire). Enfin, le fait qu'au stade du recours, le requérant ait fait porter ses arguments uniquement sur la nouveauté par rapport au document D2, c'est-à-dire sur le seul motif de la révocation, n'était aucunement répréhensible, puisque c'était là sa seule obligation.

Dans l'affaire **T 2061/19**, la chambre a estimé que les parties n'étaient nullement tenues sur le plan procédural de répondre, et encore moins dans un certain délai, à une notification émise conformément à l'art. 15(1) RPCR, même si l'opinion provisoire formulée leur était défavorable. L'absence de réaction à une telle opinion défavorable de la chambre, provisoire et non contraignante (art. 17(2) RPCR), ne saurait constituer en soi une faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire qui représenterait automatiquement un abus de procédure au sens de l'art. 16(1)e) RPCR.

2.3. Formation de l'opposition ou du recours

Il est souvent demandé une répartition différente des frais au motif que l'opposition ou le recours ont été formés abusivement. Le fait qu'un recours soit à **l'évidence irrecevable**, ne justifie pas cependant que des frais soient imposés, si le requérant est parti subjectivement du principe qu'il existait manifestement un préjudice. Une partie qui a l'impression que la première instance n'as pas donné suite à sa requête, peut légitimement considérer que la décision de cette instance lui fait grief. Dans ce cas, elle a donc **le droit légitime de faire usage de la procédure de recours** prévue par la CBE et demander le réexamen de la décision en question. Le fait qu'il faille se protéger au cas par cas de recours en définitive infondés ou même irrecevables, fait partie de façon générale des aléas de la vie. Cela ne saurait donc justifier une répartition différente des frais dès lors que d'autres circonstances n'entrent pas en jeu. En matière de répartition des frais, la CBE ne fait pas de distinction entre les recours qui aboutissent et ceux qui échouent ; on ne

saurait donc faire valoir qu'il y a lieu de procéder à une répartition des frais lorsqu'il semble qu'un recours est manifestement irrecevable (**T 614/89** et **T 772/95**, **T 2177/12**, **T 964/14**).

Dans l'affaire **T 170/83**, l'opposant avait utilisé un mauvais formulaire pour le paiement de la taxe d'opposition, de sorte que la section des formalités avait réputé l'opposition non formée. Il avait alors introduit un recours contre cette décision. Le titulaire du brevet (intimé) avait demandé que les frais afférents à la procédure de recours soient supportés par le requérant car c'était par sa faute si un recours avait été nécessaire. La chambre a rejeté la requête, estimant qu'un abus justifiant une autre répartition des frais ne pouvait tenir qu'au comportement de la partie **au cours de la procédure**.

Les chambres ont considéré dans quelques cas que la recevabilité ou le bien-fondé d'une opposition ou d'un recours donnait à penser qu'il n'y avait pas eu abus de procédure (p. ex. **T 7/88** et **T 525/88**). Ainsi, dans l'affaire **T 506/89**, la chambre n'a pas jugé que l'introduction du recours par l'opposant constituait un abus de procédure ; elle a décidé lors de la procédure orale de maintenir le brevet sous une forme modifiée et a refusé d'ordonner une nouvelle répartition des frais de procédure. Former un recours sans invoquer de nouveaux arguments ne peut pas non plus être considéré comme un abus de procédure (**T 605/92**), et une faible chance de succès dans une procédure de recours ne constitue pas davantage un motif de répartition des frais pour abus de procédure (**T 318/91**). Selon la décision **T 717/95**, il n'y a pas abus de procédure si une partie à la procédure interprète de manière erronée le contenu d'une antériorité lorsqu'il la compare avec l'objet revendiqué dans le brevet litigieux.

Dans l'affaire **J 22/12**, la question se posait de savoir si un recours formé contre une notification établie au nom de la division d'examen pouvait être considéré comme recevable. La chambre a estimé que cela n'était pas le cas. Selon la chambre, la formation d'une opposition et, par la suite, d'un recours, dans l'affaire en cause, ne pouvait être considérée comme un abus de procédure, dans la mesure où il s'agissait d'actions intentées dans le cadre des dispositions de la CBE et conformément aux fins prévues par lesdites dispositions. La chambre a donc considéré que chaque partie devait supporter ses propres frais.

Dans l'affaire **T 846/22**, l'intimé avait fait valoir que les frais exposés lors de la procédure de première et de seconde instance devaient être mis à la charge du requérant au motif qu'ils étaient attribuables à un abus de procédure commis par le requérant. Ce-dernier aurait agi pendant toute la procédure d'opposition et de recours en tant que société inactive ("dormant company"). La chambre a toutefois conclu qu'il n'y avait eu aucun abus de procédure et a rejeté la requête en répartition des frais.

2.4. Retrait à bref délai de l'opposition ou du recours

Un requérant a toujours le droit de retirer son recours. Ce droit, qui repose sur le principe de la libre disposition de l'instance, ne saurait être limité – même implicitement par la menace d'une répartition des frais – du seul fait qu'une procédure orale a été convoquée et que la partie adverse concernée n'a pu en être avisée en temps utile. En général, on peut partir du principe que les avantages que présente pour l'intimé le retrait d'un recours

l'emporteront sur les frais, certes évitables, qu'il devra supporter. Cela vaut également lorsque le recours ne demeure en instance que sur la forme, en raison de la requête en répartition des frais (**T 490/05**). Voir aussi **T 2175/15** du 11 juin 2024.

Dans l'affaire **T 85/84**, le requérant avait retiré son recours en adressant un télex à l'OEB et au mandataire de l'intimé **48 heures** avant la date fixée pour la procédure orale. Lorsque le mandataire de l'intimé en a pris connaissance, il était déjà parti préparer la procédure orale à Munich. La chambre a estimé que le retrait avait certes été annoncé à très bref délai, mais elle n'a pas ordonné de répartition des frais au motif qu'il avait été notifié à temps au mandataire de l'intimé que la procédure orale n'aurait pas lieu. Les retards internes d'acheminement de cette notification n'étaient pas imputables au requérant. De plus, vu la distance, il n'était ni justifié, ni nécessaire de partir pour Munich un jour avant la tenue de la procédure orale.

Dans les affaires **T 614/89** et **T 772/95**, où les recours avaient été retirés respectivement **quatre et trois jours** avant la procédure orale, les chambres ont estimé que le retrait à bref délai des recours ne constituait pas à lui seul un abus de procédure.

Une décision en ce sens a également été rendue dans l'affaire **T 674/03**, dans laquelle l'opposant avait retiré son recours **neuf jours** avant la procédure orale prévue. La chambre a déclaré que l'usage d'un droit processuel absolu ne constituait pas en principe un abus et que rien ne permettait de conclure à un comportement fautif ou irréfléchi (voir aussi **T 626/15**).

Dans l'affaire **T 1663/13**, l'opposant avait attendu **le dernier jour ouvrable** avant la date prévue pour la procédure orale pour retirer à la fois sa requête en procédure orale et son recours. La chambre a annulé la procédure orale. Elle a fait siens les principes énoncés dans la décision **T 490/05**, tout en estimant que l'affaire en question ne concernait pas simplement le retrait d'un recours le dernier jour ouvrable avant la date prévue pour la procédure orale. La chambre a souligné **les circonstances particulières de l'espèce**, notamment le fait que l'opposant n'avait pas suivi les instructions de la chambre l'enjoignant à indiquer s'il maintenait sa requête en procédure orale compte tenu de l'avis négatif de la chambre concernant la recevabilité du recours, et qu'il avait au contraire requis à deux reprises une prorogation de délai, sans répondre quant au fond. La chambre a décidé de répartir les frais et de fixer le montant à la fois pour la préparation de la procédure orale et pour les déplacements. Dans l'affaire **T 40/17** également, le recours avait été retiré la veille de la procédure orale, laquelle avait alors été annulée. La chambre a considéré qu'en l'absence de circonstances supplémentaires, il ne pouvait être conclu que le requérant avait négligé le degré de diligence que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part envers l'intimé. Elle a donc rejeté la requête de l'intimé en répartition différente des frais.

2.5. Autres cas

Dans l'affaire **T 952/00**, la chambre a estimé que l'acte fautif, qu'il soit intentionnel ou simplement le résultat d'une négligence coupable, doit être apprécié par rapport à ce qu'aurait été le comportement normal d'une partie normalement diligente. Il doit également

exister un lien de cause à effet pour les coûts litigieux. En l'espèce, les déclarations du titulaire du brevet au cours de la procédure se sont **révélées inexactes**, ce qui constituait une faute. La chambre était convaincue que, sans les déclarations erronées du titulaire du brevet, l'opposant n'aurait pas eu à exposer de frais pour réunir de nouvelles preuves. Il a donc été fait droit à la requête en répartition des frais présentée par l'opposant (requérant) en ce qui concerne les frais encourus par le requérant (opposant) pour réunir les preuves après la signification de la décision de la première instance.

Dans l'affaire **T 1714/14**, l'intimé (titulaire du brevet) n'avait déposé qu'une page du document P1 et **non le document complet**. Selon le requérant (opposant), ce comportement confirmait l'intention du titulaire du brevet de retenir des informations pertinentes pour les questions à trancher. La chambre a estimé quant à elle que, même si l'unique page du document P1 pouvait induire en erreur dans le contexte de la procédure, rien n'indiquait que les frais encourus par le requérant liés à la procédure d'opposition étaient imputables par un lien de causalité à un comportement négligent de l'intimé voire à un abus commis par lui. Ne serait-ce que pour cette raison, aucune répartition différente de ces frais ne pouvait avoir lieu. Cette affaire se différenciait par ailleurs de l'affaire **T 952/00**, dans laquelle des déclarations avaient été faites qui se sont révélées inexactes, ce qui constitue une faute, ainsi que de l'affaire **T 273/10**, où il y avait eu rétention abusive de documents.

Dans l'affaire **T 269/02**, l'intimé faisait valoir que le requérant avait eu largement la possibilité devant la division d'opposition, de modifier ses revendications afin de satisfaire aux conditions de l'art. 123(2) CBE 1973. Il s'en est toutefois abstenu, ce qui a entraîné la révocation du brevet pour ce motif et la nécessité de tenir la procédure de recours qui a porté exclusivement sur la question de la modification. La chambre a indiqué à l'encontre de ces arguments qu'en pareil cas, lorsque le brevet était révoqué au cours de la procédure d'opposition, le requérant devait avoir la possibilité d'étudier la décision de la division d'opposition, dûment fondée par écrit, afin de pouvoir décider de la **formulation de requêtes appropriées** pour la procédure de recours. Dans ces circonstances, la chambre n'a pas considéré que le requérant avait outrepassé ses droits légitimes ou en avait abusé de manière à faire supporter arbitrairement aux intimés des frais qui, en toute justice, devraient être remboursés. La requête en répartition des frais a donc été rejetée.

Dans l'affaire **T 162/04**, l'intimé a demandé une répartition différente des frais au vu du temps et des efforts considérables qu'il avait dû consacrer à l'examen des nombreuses requêtes présentées par le requérant durant la procédure de recours, ce qui, selon lui, s'était avéré inutile puisque ces **requêtes avaient par la suite été retirées**. De l'avis de la chambre, la conduite du requérant ne constitue pas toutefois un abus de procédure. En retirant les requêtes contestées et en les **remplaçant par d'autres requêtes**, le requérant avait apparemment cherché à remédier aux objections soulevées, ce que l'on ne saurait en soi lui reprocher et qui devrait plutôt être considéré comme un moyen légitime de défendre sa cause. La requête en répartition des frais a donc été rejetée (cf. aussi **T 967/12**).

Dans les affaires **T 1087/20** et **T 1549/22**, la chambre a rappelé que le retrait d'un recours, même peu avant la procédure orale, ne constituait pas en soi une raison de mettre des

frais à la charge de la partie adverse en l'absence d'autres circonstances constituant un abus de procédure. De l'avis de la chambre, ces mêmes principes s'appliquent à l'absolue liberté dont dispose le demandeur ou le titulaire du brevet d'approuver le texte d'un brevet à tout moment au cours d'une procédure de recours (cf. p. ex. **T 1484/19** du 4 juillet 2023). Le retrait de l'approbation deux semaines avant la procédure orale n'était manifestement pas une indication suffisante d'un tel abus de procédure, notamment au regard de la complexité de l'affaire, indépendamment (au moins en principe) des motifs du retrait.

Dans l'affaire **T 916/05**, les circonstances ne justifiaient pas de répartition différente des frais. Selon la chambre, le fait que certains de ces arguments n'avaient pas été présentés auparavant et auraient pu l'être lors d'une procédure orale éventuelle devant la division d'opposition, n'a aucune importance et ne saurait constituer un abus de procédure. De fait, rien n'interdit à un requérant de présenter une **argumentation différente** lorsqu'il défend sa cause devant la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 248/05**, la chambre a estimé que l'allégation du **manque de clarté** de la catégorie de l'objet revendiqué et les frais supplémentaires éventuellement occasionnés par une clarification de l'objet ne justifiaient pas de faire supporter au requérant les frais encourus par l'intimé. D'une part, les éléments contestés de la revendication 1 et le caractère prétendument vague du mémoire exposant les motifs du recours n'avaient aucune incidence sur l'objet du recours en cause, lequel portait sur les conclusions de la division d'opposition au sujet d'un objet ajouté. D'autre part, à moins d'être intentionnel, le manque de clarté d'une revendication ou de moyens invoqués ne saurait nullement être considéré comme un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 854/12**, la chambre a jugé qu'une répartition différente des frais est justifiée si **l'ambiguïté concernant le titulaire** de l'entreprise agissant prétendument comme partie a été exploitée de manière ciblée dans la procédure ou sciemment entretenue, et que des parties de la procédure doivent donc être répétées inutilement.

Dans l'affaire **T 967/18**, le titulaire n'avait informé l'OEB de son placement sous administration volontaire que trois ans plus tôt dans le contexte d'une demande d'enregistrement d'un changement de propriétaire. La division juridique a alors ordonné ex officio une interruption de la procédure en vertu de la règle 142(1)b) CBE à compter du 11 novembre 2016, pour une reprise au 4 novembre 2019. Suite à cette interruption, la décision de révocation du brevet rendue le 5 février 2018 et visée par le recours a été jugée "invalide". La chambre a considéré que le comportement du titulaire qui n'avait pas notifié à l'OEB son placement sous administration volontaire était le résultat d'une erreur d'appréciation. Cette erreur n'était pas due à un défaut de diligence flagrant au point d'être assimilable à une faute intentionnelle.

Dans l'affaire **T 194/21** l'intimé (titulaire du brevet) soutenait que les circonstances de la cause démontraient la volonté du requérant de détourner la procédure de sa finalité à des fins tactiques : volonté de maintenir pendante le plus longtemps la procédure d'opposition pour retarder l'issue de la procédure de contrefaçon en France. La chambre a considéré que les faits mis en avant démontraient une certaine légèreté mais n'étaient pas suffisants pour caractériser un abus de procédure. En outre, une demande de répartition des frais

ne peut prospérer que s'il est avéré un lien de cause à effet entre le comportement prétendument fautif et les frais litigieux. En l'espèce, l'intimé n'avait pas précisé quels frais supplémentaires auraient été occasionnés par la prétendue prolongation tactique de la procédure d'opposition. Quant aux frais exposés pour faire valoir sa défense dans le cadre de la procédure de recours, ils sont inhérents à l'exercice par le requérant de son droit au recours. Enfin l'absence du requérant à la procédure orale ne l'avait pas rendue superflue.

Dans la décision **T 2175/15** du 11 juin 2024 concernant la répartition des frais, la chambre n'a pas considéré justifié d'ordonner, pour des raisons d'équité, au requérant (opposant) de prendre en charge les frais exposés par les requérants adverses (titulaires du brevet) en raison du dépôt de cinq demandes de récusation pour partialité. Elle n'a pas partagé l'avis du titulaire du brevet, selon lequel la CBE ne prévoyait la possibilité de présenter de telles demandes de récusation que dans des cas exceptionnels. En outre, la chambre n'a vu aucune raison de considérer le comportement de l'opposant comme fautif ou comme un abus de procédure.

3. Frais pouvant être répartis

En vertu de la règle 88(1) CBE (règle 63(1) CBE 1973), la décision relative à la répartition des frais dans la procédure d'opposition ne tient compte que des dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause (**T 167/84**, JO 1987, 369 ; **T 117/86**, JO 1989, 401 ; **T 416/87**, JO 1990, 415 ; **T 323/89**, JO 1992, 169). La répartition des frais doit être ordonnée de telle sorte qu'elle permette de dédommager une partie pour les frais superflus qu'elle a encourus et qui résultent d'un manque de l'autre partie à ses obligations (**T 952/00**, **T 212/07**). S'agissant des frais d'interprétation au cours de la procédure orale, voir le chapitre III.C.9.2.

Conformément à l'art. 16 RPCR (art. 16 RPCR 2007), il peut s'agir dans le cadre de la **fixation des frais dans la procédure de recours** de tout ou partie des frais exposés par la partie bénéficiaire ; ceux-ci peuvent, entre autres, être exprimés en pourcentage ou sous la forme d'un montant défini. Dans ce dernier cas, la décision de la chambre est une décision finale aux fins de l'art. 104(3) CBE. Les frais dont le remboursement est ordonné peuvent comprendre les honoraires du mandataire agréé d'une partie, les frais exposés par une partie elle-même, et ce, qu'elle agisse ou non par l'intermédiaire d'un mandataire agréé, ainsi que les frais des témoins ou experts payés par une partie, étant toutefois entendu que ces frais sont limités à ceux qu'il a été nécessaire d'engager, dans la limite du raisonnable.

Dans l'affaire **T 964/21**, la chambre a souligné qu'une décision ordonnant une répartition des frais en vertu de l'art. 104 CBE doit clairement préciser (à tout le moins) le type de frais à la charge de la partie concernée. Dans l'affaire en cause, la décision de la division d'opposition était si vague qu'il était impossible de déterminer clairement a) si les honoraires des représentants pour la préparation de la procédure orale étaient inclus, et b) si les honoraires des représentants pour les deux procédures orales étaient inclus. Une décision qui ne délimite pas les frais devant être pris en charge en lien avec la procédure orale et qui n'énonce pas à cet égard de solides motifs ne serait pas conforme au droit

d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale tel qu'ancré dans la CBE. La décision concernant la répartition des frais devait donc être annulée.

3.1. Dépenses nécessaires

Selon la règle 88(1), troisième phrase, CBE, les frais incluent la rémunération des représentants des parties. Dans l'affaire **T 854/09**, la chambre a fait observer que les frais en cause étaient ceux qui avaient été raisonnablement exposés par l'opposant. En l'espèce, où il avait été nécessaire de reporter la procédure orale, ces frais incluaient les dépenses encourues par un seul représentant en vue de préparer la deuxième procédure orale et d'y assister, y compris les frais de déplacement et de séjour.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191), la chambre a estimé que lorsqu'elle fixe le montant des frais à payer par une partie, en plus de la rémunération du mandataire agréé de ladite partie, elle peut prendre en considération, en vertu de la règle 63(1) CBE 1973, les dépenses encourues par un employé de ladite partie pour donner des instructions au mandataire agréé avant et pendant la procédure orale, si ces instructions sont nécessaires pour permettre à la partie en cause de défendre efficacement ses droits. Dans l'affaire **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a considéré que tous les frais occasionnés par le renvoi devant la première instance devaient être pris en compte pour la répartition.

Dans l'affaire **T 301/12**, la chambre a estimé qu'en principe, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la présence d'assistants en sus d'un mandataire agréé lors d'une procédure orale était un choix et ne relevait pas des dépenses nécessaires au sens de la règle 88(1) CBE (**T 258/13** ; cf. également **T 930/92** où la présence d'un membre de la société de l'intimé a été considérée justifiée dans les circonstances de l'affaire concernée). Dans l'affaire en cause, aucune circonstance exceptionnelle n'avait justifié une répartition couvrant également le coût de deux experts accompagnant le mandataire de l'intimé, d'autant plus que, d'après les pièces figurant au dossier, aucune discussion d'experts n'aurait été escomptée.

Dans l'affaire **T 280/15**, le requérant avait annoncé seulement la veille de la procédure orale qu'il ne participerait pas à celle-ci. Selon la chambre, cela avait engendré des frais pour l'intimé qui auraient pu être évités, notamment des frais de voyage et d'hébergement, ainsi que douze heures de frais de représentation pour la préparation de son mandataire agréé.

3.2. Frais à venir

Dans la majorité des cas, les chambres de recours ne prennent pas de décisions relatives à la répartition des frais à venir, car elles ne disposent pas d'éléments suffisants pour apprécier la situation et n'ont pas la compétence requise (**T 1178/04**, JO 2008, 80 ; **T 1801/17**). Ainsi, dans l'affaire **T 758/99**, la chambre a estimé qu'une décision concernant la répartition des frais **à venir** de la procédure de recours, occasionnés par des moyens invoqués tardivement, dépend de l'évolution de la procédure et qu'en l'absence des faits nécessaires, une telle décision ne saurait être prise à ce stade de la procédure (voir aussi **T 133/06**). Pour ces motifs, la chambre s'est écartée de la décision rendue dans l'affaire

T 611/90, où les frais à venir exposés à juste titre avaient été répartis. La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, et déclaré qu'une décision relative à la requête en répartition des frais serait rendue ultérieurement (cf. aussi **T 223/95**, **T 758/99**, **T 48/00**, **T 890/00** et **T 1182/01** comme exemples de cas où les chambres ont confié à la division d'opposition le soin de se prononcer sur la répartition des frais encourus lors des procédures ultérieures devant la première instance).

Dans l'affaire **T 369/08**, la chambre a également déclaré que les frais qui seraient occasionnés par la suite dépendaient à l'évidence du cours de la procédure à venir. Par conséquent, elle ne disposait pas des faits requis pour statuer sur la répartition des frais. Aussi a-t-elle conclu qu'il convenait de ne pas procéder à une répartition "ouverte" des frais, comme cela avait été fait dans l'affaire précitée **T 611/90**.

Dans l'affaire **T 1282/08** la chambre a constaté que certaines chambres de recours ont parfois ordonné la répartition des frais devant être exposés à l'avenir (**T 847/93**, **T 715/95**), mais que ces chambres avaient peut-être été confrontées, dans les affaires précitées, à des situations différentes. Néanmoins, la chambre voyait mal comment arbitrer, au stade du renvoi, sur la répartition de frais qui ne seraient exposés que dans une procédure ultérieure, sur le déroulement et l'issue de laquelle on ne peut actuellement que spéculer. En l'espèce, la répartition éventuelle de frais afférents à la procédure d'opposition doit être décidée par la division d'opposition à la fin de l'opposition.

Dans l'affaire **T 1777/15**, la chambre a estimé qu'il ressortait des dispositions pertinentes qu'une décision concernant la répartition des frais ne pouvait pas être prise au sujet de frais à venir. Elle a renvoyé à cet égard à l'art. 104(1) CBE qui mentionne les "frais [qu'une partie] **a** exposés" (gras ajouté par la chambre), à la règle 88(2) CBE, qui exige la présentation d'un décompte des frais, ainsi qu'à l'art. 16(1) RPCR 2007.

3.3. Procédure de fixation des frais

En vertu de la règle 88(2) CBE, la fixation des frais au titre d'une décision définitive suppose que le bénéficiaire ait présenté une requête. Cette requête n'est soumise à aucun délai et doit être accompagnée d'une facture et de justificatifs. Les frais peuvent être fixés une fois qu'ils ont été jugés crédibles. Dans l'affaire **T 475/07**, la chambre a estimé, à titre exceptionnel, qu'un calcul détaillé des frais était superflu. Elle s'est appuyée sur l'hypothèse que le mandataire pouvait prendre pour base une journée de préparation de la procédure orale supplémentaire et une journée pour y assister. Le chiffre estimatif de 2 300 EUR de frais lui a donc semblé crédible.

Conformément à la règle 88(3) CBE, il est possible de requérir une décision de la division d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la **notification** relative à la fixation des frais. La requête doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite à l'art. 2(1) point 16 RRT.

Dans l'affaire **T 668/99**, il s'agissait de savoir si l'interdiction de la reformatio in peius vaut également lorsque la procédure est poursuivie au sein de la même instance et non pas déférée à une instance supérieure, comme cela est le cas lorsqu'une requête est

présentée en vue de **réformer le montant des frais** fixés par le greffe de la division d'opposition. Vu que les points communs (effet suspensif et effet dévolutif) existant entre le recours et la requête tendant à l'obtention d'une décision par la division d'opposition prédominent de loin et que la position du demandeur unique est analogue à celle du requérant unique, la chambre est parvenue à la conclusion que l'interdiction de la reformatio in peius doit également s'appliquer à la requête prévue à l'art. 104(2), deuxième phrase, CBE 1973.

Lorsque les **chambres de recours** ont à statuer sur la répartition des frais, elles ont compétence, en vertu des art. 104 et 111(1) CBE, et compte dûment tenu de l'art. 113(1) CBE, non seulement pour répartir, mais aussi pour fixer le montant des frais (**T 934/91**, JO 1994, 184 ; **T 323/89**, JO 1992, 169 ; **T 930/92**, JO 1996, 191 en application de la CBE 1973 ;la décision **T 1663/13** est une autre décision, plus récente, dans laquelle la chambre a fixé le montant des frais). Le montant des frais répartis dépend des circonstances de chaque cas d'espèce et la chambre peut faire supporter tout ou partie des frais supplémentaires par la partie à la procédure qui les a occasionnés (**T 323/89**, JO 1992, 169).

3.4. Recours contre la décision fixant le montant des frais

Conformément à la règle 97(2) CBE, la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 161/17**, le requérant contestait uniquement la fixation des frais, mais pas la décision intermédiaire de la division d'opposition (maintien du brevet sous une forme modifiée), qui prévoyait également une autre répartition des frais. Selon la chambre, la décision concernant la répartition des frais était passée en force de chose jugée. Comme le recours formé contre la fixation des frais portait exclusivement sur la répartition différente des frais ordonnée par la division d'opposition, il devait être rejeté. La règle 97(1) CBE ne permet pas non plus de déduire que la décision concernant la répartition des frais doit pouvoir être attaquée avec la décision fixant leur montant. Voir p. ex. **T 2024/20** pour un recours contre la décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition selon la règle 97(2) CBE.

4. Questions de procédure

4.1. Requête en répartition des frais

La pratique des chambres de recours veut que toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes en répartition des frais, soient formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale, étant donné que la répartition des frais est ordonnée dans la décision finale. Voir la décision **T 1556/14** du 15 octobre 2020, dans laquelle, selon la chambre, il ressort implicitement de la règle 88(1) CBE que la requête en répartition est présentée avant la décision de la division d'opposition. Lorsqu'une requête en répartition des frais ne peut pas être présentée avant la clôture de la procédure, par exemple lorsque l'unique recours est retiré et que le moment de ce retrait ou d'autres

circonstances connexes sont les motifs allégués pour la requête en répartition des frais, ladite requête doit être admise même si elle est présentée après la clôture de la procédure (**T 1556/14** du 15 octobre 2020). Cependant, dans l'affaire en cause, la chambre n'était pas convaincue que le requérant avait été incapable de présenter une requête en répartition des frais avant la clôture de la procédure.

Une approche différente a été suivie dans l'affaire **T 1484/19** du 4 juillet 2023 où la chambre a laissé ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure la sécurité juridique imposait des limites à la recevabilité d'une requête en répartition des frais présentée après la fin de la procédure de recours. La chambre a déclaré que par analogie avec le retrait d'un recours, il était possible d'affirmer que la décision **T 1484/19** du 29 novembre 2022 mettait un terme à la procédure de recours quant au fond du recours (qui n'était plus en discussion, vu le retrait par l'intimé de son approbation à tout texte visant à maintenir le brevet), tout en laissant les questions subsidiaires ouvertes à décision. Par conséquent, la chambre serait en droit de se prononcer sur la requête en répartition des frais présentée après l'achèvement du processus décisionnel interne.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une autre répartition des frais lorsque la partie qui tirerait profit de cette répartition n'a pas demandé de répartition des frais, et a même annoncé qu'elle ne respecterait pas la décision de répartition (**T 408/91**, **T 125/93**).

Dans l'affaire **T 896/92**, la requête en répartition différente des frais a été rejetée parce qu'elle n'était pas suffisamment motivée et qu'une telle répartition ne semblait pas à l'évidence être nécessaire. Dans l'affaire **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a également refusé de répartir les frais parce que l'intimé n'avait produit aucun justificatif et qu'elle ne voyait aucun motif d'équité susceptible de justifier une telle répartition. Dans plusieurs décisions, les chambres de recours ont souligné l'importance de soumettre des preuves à l'appui d'une requête en répartition différente des frais (p. ex. **T 49/86**, **T 193/87**, **T 212/88**, JO 1992, 28 ; **T 404/89**, **T 523/89**, **T 705/90**, **T 776/90**, **T 306/93**).

Dans l'affaire **T 967/18**, la chambre a souligné que la demande de répartition déposée au titre de l'art. 16(1) RPCR constitue une modification des moyens de recours et est soumise à l'art. 13(2) RPCR.

4.2. Questions de compétence

Dans l'affaire **T 765/89**, il a été souligné que la chambre reste compétente pour statuer sur une requête visant à faire supporter les frais par le requérant, et cela même lorsque ce dernier a retiré son recours. Voir également l'affaire **T 85/84**. L'opposant (intimé) qui retire son opposition au cours de la procédure de recours n'est certes plus partie à la procédure pour ce qui concerne l'examen au principal, mais reste cependant partie à la procédure si la question de la répartition des frais reste à régler (**T 789/89**, JO 1994, 482).

Dans l'affaire **T 1059/98**, la chambre a déclaré qu'une requête en répartition des frais encourus pour la procédure devant la division d'opposition ne pouvait être présentée pour la première fois pendant la procédure de recours, étant donné que les chambres de recours sont uniquement appelées à réexaminer les décisions de première instance et ne

disposent dans cette mesure d'aucune compétence (cf. aussi **T 1273/11**). Dans le cas de la procédure de transcription, il ne saurait être ordonné de répartition différente des frais (**J 38/92**).

4.3. La décision relative aux frais de procédure n'est pas susceptible de recours

La règle 97(1) CBE (art. 106(4) CBE 1973) dispose qu'aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Lorsqu'un recours concernant la révocation d'un brevet est jugé irrecevable faute d'exposé des motifs suffisant, et en l'absence d'autre requête recevable, tout recours ayant pour objet la répartition des frais est en principe irrecevable. Toutefois, si la décision attaquée n'a pas tenu compte du retrait de la requête en procédure orale et que la procédure est donc entachée d'un vice substantiel, il y a lieu d'annuler la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais (voir p. ex. **T 154/90**, JO 1993, 505).

Dans l'affaire **T 753/92**, la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions de l'un des intimés en ce sens uniquement que sa demande de répartition différente des frais avait été rejetée. Si cet intimé avait introduit un recours contre cette décision, le recours, qui aurait eu pour seul objet la répartition des frais, aurait été irrecevable en application de l'art. 106(4) CBE 1973. Le fait que l'intimé I ait présenté la requête en répartition des frais en simple qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CBE) ne pouvait pas rendre cette requête recevable sans contrevenir au principe de l'égalité de traitement. Voir également **T 514/01**.

Dans l'affaire **T 1237/05**, la chambre a constaté que l'opposante, à qui la révocation du brevet ne fait aucun grief, ne peut introduire un recours contre la seule répartition des frais. Le recours de l'opposante, motif pris de l'art. 106(4) CBE 1973, est de ce seul chef irrecevable. Le seul fait qu'un recours, en l'occurrence celui formé par le titulaire, soit admissible ne peut conférer en soi un caractère de recevabilité au recours de l'opposante (par ailleurs non lésée par la décision sur le fond de la première instance) portant uniquement sur la décision de répartition des frais. Il convient en effet de distinguer entre, d'une part, une procédure de recours (initiée par au moins un recours admissible) et, d'autre part, un recours formé par une partie ; le terme "aucun recours" dans l'art. 106(4) CBE 1973 indique sans équivoque un recours formé par une des parties à la procédure et ceci indépendamment de la présence d'autres recours formés par les autres parties à la procédure.

Dans l'affaire **T 2197/16**, la décision faisant l'objet du recours faisait grief à l'intimé (titulaire) uniquement dans la mesure où elle lui répartissait des frais. La chambre a déclaré que les considérants généraux des décisions **T 753/92** et **T 762/96** étaient applicables mutatis mutandis puisque, si l'intimé avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition relative à la répartition des frais, le recours, portant uniquement sur la répartition des frais, aurait été irrecevable en vertu de l'art. 106(3) et de la règle 97(1) CBE. L'intimé n'était partie à la procédure qu'au sens de l'art. 107, deuxième phrase, CBE, et n'avait pas le droit de déposer un "contre-recours" sans limite dans le temps et, contrairement aux droits que l'intimé aurait eus en qualité de requérant, ses requêtes étaient donc soumises à restrictions. De plus, la chambre a souligné que l'acte de recours

montrait clairement que le requérant (opposant) n'avait pas formé recours contre la décision de la division d'opposition concernant la répartition des frais. De même, le mémoire exposant les motifs de recours ne faisait pas référence à la question de la répartition des frais. C'est pourquoi la décision de la division d'opposition sur ce point ne faisait pas l'objet du recours.

Dans l'affaire **T 668/99**, la chambre a constaté que la décision de la division d'opposition portant fixation des frais avait acquis force de chose jugée à l'expiration du délai de recours du fait qu'aucun recours n'avait été formé contre cette décision (voir aussi **T 161/17**). La requête accompagnant le recours ne faisait nulle mention de la décision prise en matière de frais, et on ne saurait présumer que cette décision était implicitement attaquée. Contrairement aux conditions générales en matière de procédure, qui doivent également être vérifiées, selon l'avis unanime, à tout moment lors de la procédure de recours, le fait qu'une décision en matière de frais soit rendue d'office ne signifie pas obligatoirement qu'une décision doit être réexaminée d'office. En effet, une décision ne peut être réexaminée par une instance supérieure que si l'une des parties a formé un recours.

Dans l'affaire **T 420/03**, il se posait la question de savoir si le recours portait également sur la "décision supplémentaire" relative à la répartition des frais. En effet, l'acte de recours était totalement muet sur ce point, et la requête en annulation de la décision afférente à la répartition des frais ne figurait que dans le mémoire exposant les motifs du recours. En l'espèce, la chambre a estimé que l'acte de recours ne contenait aucune déclaration explicite quant à la répartition des frais, ni la moindre indication susceptible d'être interprétée, au moins indirectement, en ce sens que le recours portait également sur cette question.

S. Significations

1. Pièces faisant l'objet d'une signification formelle 1418
2. Formes de signification 1418
2.1. Signification par un service postal 1418
2.2. Signification par des moyens de communication électronique 1420
2.3. Signification par remise directe et signification publique 1421
3. Signification au mandataire 1422
4. Signification à des tiers 1423
5. Risques et répartition de la charge de la preuve 1424
5.1. Charge de la preuve lorsque la signification est contestée 1424
5.2. Signification en vertu de la règle 125(4) CBE 1426
5.3. Garanties en cas de remise tardive 1426

L'art. 119 CBE ainsi que les règles 125 à 130 CBE régissent en détail la signification. Les significations peuvent être faites par un service postal (règle 126 CBE), par des moyens de communication électronique (règle 127 CBE), par remise directe (règle 128 CBE) ou par signification publique (règle 129 CBE).

Pour le calcul, la fixation et la prorogation des délais, voir le chapitre III.D.1.

1. Pièces faisant l'objet d'une signification formelle

La règle 125(1) CBE modifiée le 1er avril 2015 clarifie les types de pièces qui font l'objet d'une signification. Elle fournit une base juridique explicite à la pratique de l'OEB qui consiste à ne pas signifier formellement les communications et notifications ne faisant pas courir de délai (CA/D 6/14, JO 2015, A17).

C'est pourquoi l'OEB signifie aux personnes concernées les décisions et les citations ainsi que toute notification ou autre communication faisant courir un délai ou dont la signification aux personnes concernées est obligatoire en vertu de la CBE ou a été ordonnée par le Président de l'OEB (règle 125 CBE et communiqué de l'OEB en date du 30 mars 2015, JO 2015, A36). Les autres communications ne font pas l'objet d'une signification formelle.

2. Formes de signification

2.1. Signification par un service postal

La règle 126 CBE énonce les dispositions relatives à la signification par un service postal. Toutes les significations par un service postal se font par lettre recommandée.

La règle 126 CBE, de même que les règles 125(2) et 133(1) CBE, ne renvoient plus à la "poste", mais au "service postal" et aux "prestataires de services postaux" depuis 2015 (CA/D 6/14, JO 2015, A17). Cela permet à l'OEB de choisir le prestataire de services postaux qu'il juge approprié aux fins de la signification.

Compte tenu du faible pourcentage d'accusés de réception retournés, et vu que leur traitement représente en outre une charge administrative non négligeable, la règle 126(1) CBE a été modifiée afin de supprimer l'exigence de la signification avec accusé de réception (CA/D 2/19, JO 2019, A31). Les décisions faisant courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision, les citations ainsi que les notifications ou autres communications qui font courir un délai doivent dès lors être signifiées uniquement par lettre recommandée lorsqu'elles ne l'ont pas été sous forme électronique (JO 2019, A57). Les notifications et communications ne faisant pas courir de délai ou qui ne nécessitent pas une signification en vertu de la CBE ou sur ordre du Président de l'OEB peuvent continuer à être envoyées par courrier ordinaire. La règle 126(1) CBE modifiée est entrée en vigueur le 1er novembre 2019.

Suite à la décision de mettre fin à l'utilisation d'accusés de réception (JO 2019, A31), l'OEB a continué, jusqu'au 1er février 2024, de joindre un formulaire de récépissé (formulaire OEB 2936) lorsqu'il signifiait par lettre recommandée des décisions faisant courir un délai de recours et des citations. Les destinataires étaient invités à indiquer sur le récépissé la date de réception du document, à signer le récépissé et à le renvoyer sans délai (voir l'affaire **T 1529/20**, résumée au chapitre III.S.5.1. ci-dessous, dans laquelle la chambre a établi qu'il n'y avait pas eu confirmation du requérant quant à la réception de la décision de la division d'opposition). Lorsque des chambres ont signifié des décisions, des citations, des notifications signalant des vices de forme ou constatant la perte d'un droit, ou tout autre document déterminé par la chambre dans une affaire particulière, la signification s'est faite également par lettre recommandée, à laquelle était joint le formulaire de récépissé correspondant (formulaire OEB 3936). Il en est allé de même pour les pièces signifiées par la Grande Chambre de recours. Il a été mis fin à la pratique consistant à envoyer des accusés de réception par voie postale et à en demander l'envoi avec effet au 1er février 2024 (JO 2023, A108).

À compter du 1er novembre 2023, la règle 126(2) CBE a été modifiée, abandonnant ainsi la fiction juridique de signification dans les dix jours et introduisant la fiction juridique de signification basée sur la date de la pièce (CA/D 10/22, JO 2022, A101). Dans le cas d'une signification postale, selon la pratique de l'OEB, la date de la pièce est celle à laquelle elle est remise à un prestataire de services postaux. Pour faciliter cette pratique, l'OEB post-date ses pièces afin de leur permettre d'être traitées en interne et émises à la date qu'elles portent. Voir le communiqué de l'OEB en date du 25 novembre 2022 relatif aux modifications d'ordre juridique destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets (JO 2022, A114) et le communiqué de l'OEB en date du 6 mars 2023 concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29). Pour la pratique des décisions écrites post-datées, voir **G 12/91**.

Dans l'affaire **T 1693/13**, l'OEB avait signifié la décision par service de messagerie UPS avant même l'entrée en vigueur de la règle 126 CBE modifiée en avril 2015. La chambre en a conclu que le requérant pouvait supposer que le service UPS était considéré comme la poste au sens de la règle 126 CBE, alors applicable, et qu'aucune différence ne serait opérée, aux fins du calcul du délai de recours au titre de l'ancienne règle 126 CBE, entre une décision envoyée par la poste et une décision envoyée par UPS. Dans la décision **G 1/14** (JO 2016, A95), la Grande Chambre de recours a au contraire estimé que

l'ancienne règle 126(1) CBE visait exclusivement la signification par la poste au moyen d'une "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" et non la signification par tout autre moyen (en l'occurrence UPS).

Sur la question de la charge de la preuve et des garanties en cas de vice de la signification, voir le présent chapitre III.S.5.

Dans l'affaire **T 1596/14**, la chambre a fait incidemment observer qu'aucun élément ne prouvait ni ne suggérait que les intérêts de l'une quelconque des parties, avaient été lésés en raison de l'inégalité de traitement alléguée des parties, qui résultait de la signification de la même décision à des dates différentes. Il n'en découlait aucune conséquence pour la recevabilité des recours ni pour la régularité de la procédure de recours qui a suivi. La chambre a relevé que la CBE ne prévoyait aucune sanction ni solution concrète pour ce type de situation, et qu'il était difficile d'imaginer que la suggestion faite par le requérant I de renvoyer la décision avec une seule et même date de signification constituerait une solution, puisque les parties à la procédure connaissaient déjà leurs arguments respectifs.

2.2. Signification par des moyens de communication électronique

En vertu de la règle 127 CBE, la signification peut également être faite par des moyens de communication électronique et dans les conditions que détermine le Président de l'OEB européen des brevets. L'utilisateur doit toutefois avoir accepté de recevoir des notifications sous cette forme (voir communiqué de l'OEB en date du 30 mars 2015, JO 2015, A36).

À compter du 1er novembre 2023, la règle 127(2) CBE a été modifiée, abandonnant ainsi la fiction juridique de signification dans les dix jours et introduisant la fiction juridique de signification basée sur la date de la pièce (CA/D 10/22, JO 2022, A101). Dans le cas d'une signification par moyens de communication électronique, selon la pratique de l'OEB, la date de la pièce est celle de sa transmission électronique. Voir le communiqué de l'OEB en date du 25 novembre 2022 relatif aux modifications d'ordre juridiques destinées à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance des brevets (JO 2022, A114) et le communiqué de l'OEB en date du 6 mars 2023 concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29).

La signification électronique se fait en transmettant un message électronique à une Mailbox activée. Une pièce parvient à destination au sens de la règle 127(2) CBE à la date à laquelle elle a été rendue accessible dans la Mailbox correspondante. Pour de plus amples détails, se reporter à la décision du Président de l'OEB en date du 9 février 2024 relative au service en ligne basé sur Internet MyEPO Portfolio et à la signification par voie électronique via la Mailbox dans les procédures au titre de la CBE et du PCT (JO 2024, A20), ainsi que le communiqué de l'OEB en date du 9 février 2024 relatif aux nouvelles fonctionnalités de MyEPO Portfolio (JO 2024, A21). À compter du 1er juillet 2024, la Mailbox ne peut être consultée que par MyEPO Portfolio (voir la décision du Président de l'OEB en date du 22 avril 2024 relative à la mise hors service de certains services en ligne (JO 2024, A43) et le communiqué de l'OEB en date du 22 avril 2024 relatif à la mise hors service de certains services en ligne (JO 2024, A44)).

À partir du 1er juin 2021, les chambres de recours ont commencé à signifier les documents en procédure de recours sous forme électronique via la Mailbox (communiqué du Président des chambres de recours en date du 13 avril 2021 concernant l'extension aux procédures de recours des significations par voie électronique au moyen de la Mailbox de l'OEB, JO 2021, A37).

Le 1er septembre 2020, l'OEB a lancé un projet pilote permettant aux divisions d'examen d'utiliser le courrier électronique pour signifier des informations importantes concernant les procédures orales (voir décision du Vice-Président Affaires juridiques et internationales (Direction générale 5) de l'OEB en date du 23 juillet 2020, JO 2020, A89). Ce projet pilote s'est terminé le 31 août 2021 (JO 2021, A67). Dans l'affaire **T 762/20**, la chambre a expliqué que D5 n'avait été introduit que par courrier électronique dans la procédure de première instance. Néanmoins, le fichier électronique, qui était le seul fichier officiel relatif à la demande (règle 147(1) CBE), et le dossier de la procédure en première instance disponible pour inspection publique et utilisé par la chambre dans le cadre de son réexamen de nature juridictionelle ne contenaient pas ce courrier électronique. La chambre a donc reconnu que le requérant n'avait pas été officiellement informé d'une objection au titre de l'activité inventive fondée sur D5 avant la signification de la décision contestée.

En règle générale, la transmission de notifications par télécopie n'est pas admissible (**J 27/97**) et les notifications transmises de cette manière ne sont pas valables, même en présence d'une preuve de la réception. Il en allait toutefois autrement dans l'affaire **T 580/06**, dans laquelle la notification signalant qu'un montant restait dû en vertu du point 6.4 RCC n'avait été effectuée que par télécopie. Ce mode de signification était conforme au point 6.4 RCC ensemble la règle 77(2)d) CBE 1973. Le Président de l'OEB n'avait fixé, pour les significations par télécopie, aucune condition au sens de cette règle. Une confirmation de la télécopie par courrier n'était notamment pas impérativement prescrite. La notification avait donc été signifiée en bonne et due forme. De l'avis de la chambre, la mention "OK" sur l'avis d'envoi d'une télécopie doit être considérée comme preuve de la signification correcte et complète par laquelle la télécopie est parvenue chez le destinataire, qui en assume dès lors la responsabilité.

2.3. Signification par remise directe et signification publique

En vertu de la règle 128 CBE, la signification peut être effectuée dans les locaux de l'OEB par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinataire refuse d'accepter la pièce à signifier ou d'en accuser réception.

S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 126(1) CBE s'est révélée impossible même après une seconde tentative, la signification est faite sous forme de publication (règle 129(1) CBE). Dans ce cas, le document est réputé signifié un mois après publication de la signification au Bulletin européen des brevets. Voir la décision de la Présidente de l'OEB en date du 14 juillet 2007 concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE (JO 2007, édition spéciale n°3, 127)

3. Signification au mandataire

Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites conformément à la règle 130(1) CBE (ancienne règle 81(1) CBE 1973). Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux (règle 130(2) CBE). Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que celui-ci soit signifié (règle 130(3) CBE).

Dans la décision **T 812/04**, la chambre a souligné que la règle 101(6) CBE 1973 (règle 152(8) CBE) ensemble la règle 81(1) CBE 1973 indique clairement que, tant que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'OEB, celui-ci est tenu de signifier les notifications, décisions ou autres pièces au mandataire dûment constitué et que seules ces significations produiront valablement leurs effets. Le fait que la requérante ait elle-même déposé l'acte de recours ne crée aucune obligation au greffe de la chambre de s'enquérir quant à la situation juridique des relations existantes entre la demanderesse (mandant) et le mandataire dûment constitué ou d'envoyer ultérieurement les pièces et notifications directement au mandant.

S'agissant de la question de savoir à qui les significations au titre de la règle 130(1) CBE doivent être adressées, la situation juridique pertinente est celle qui prévaut à la date de l'émission de la notification (**T 7/17**). Une signification doit être faite sur la base des faits au dossier au moment de l'expédition (**J 22/94**). Dans la décision **J 19/92**, la chambre juridique a jugé correctes des significations adressées au mandataire d'un demandeur qui avaient été envoyées avant que le mandataire ne se démette de son mandat. Après que le mandataire a fait connaître sa démission, il n'était donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle signification au demandeur. C'est bien plutôt le mandataire qui est tenu d'informer son client de cette signification. Dans l'affaire **T 247/98**, la chambre a confirmé que, pour déterminer si une signification au titre de la règle 81(1) CBE 1973 (règle 130(1) CBE) aurait dû être adressée au mandataire, il convient de se référer à la situation juridique prévalant au moment de l'envoi du document.

Dans l'affaire **T 128/18**, une des questions était de savoir si le mandataire supplémentaire était simplement sous-autorisé par délégation à agir devant l'OEB seulement à certains stades de la procédure. La chambre n'a pas été en mesure de trouver un soutien littéral et/ou sans équivoque à cet accord dans aucun des documents du dossier. Comme deux mandataires avaient été désignés, la signification au mandataire supplémentaire était suffisante (règle 130(2) CBE). Si le moindre doute était resté quant à l'identité du destinataire approprié des significations à ce stade, l'attitude convenable à suivre aurait consisté en ce que le mandataire initial ou le mandataire supplémentaire clarifie la situation avec l'OEB. En l'absence de toute action ou indication à cet égard, la chambre a conclu que les significations avaient été correctement adressées au mandataire supplémentaire.

Les faits sous-tendant la décision **T 1281/01** étaient différents de ceux de l'affaire **T 128/18**. Dans l'affaire **T 1281/01**, un changement formel de mandataire avait été valablement et clairement notifié à l'OEB, et le mandataire désigné en dernier lieu avait

activement procédé à la poursuite de l'affaire, de sorte qu'il était en mesure de réagir immédiatement et de signaler l'erreur à l'OEB.

En revanche, dans l'affaire **T 703/92**, la décision écrite et le procès-verbal de la procédure orale n'avaient pas été envoyés au mandataire agréé, mais à l'opposant. Comme les dispositions relatives aux significations n'avaient pas été observées, la chambre a estimé que, pour savoir si la signification avait bien eu lieu, il fallait (conformément à la règle 82 CBE 1973 ; règle 125(4) CBE) déterminer si et quand le mandataire avait reçu la décision intégrale.

Pour les détails relatifs à la représentation, voir le chapitre III.V.

4. Signification à des tiers

Dans l'affaire **T 261/07**, la décision de révocation du brevet avait été remise à une personne qui n'était pas un employé du titulaire du brevet (à qui la signification était adressée), mais un employé de la société qui recevait le courrier pour le compte du titulaire du brevet. Aucun accusé de réception ne figurait au dossier en ce qui concerne le titulaire du brevet, qui a prétendu n'avoir jamais reçu la décision. Suivant les décisions **T 172/04** et **T 743/05**, la chambre a considéré que pour des raisons de sécurité juridique, la remise au destinataire est effectuée dès qu'une personne habilitée par le destinataire a reçu la lettre (voir de même **T 261/07** et **T 2210/10**). Dans la décision **T 1535/10** également, la chambre a déclaré qu'en ce qui concerne la question des significations assorties d'un délai, le destinataire ne disposant pas d'un bureau du courrier qui lui est propre et utilisant à la place un bureau du courrier "étranger", doit reconnaître ce bureau "étranger" comme son propre bureau du courrier. Tout retard dans la transmission de la lettre par ce bureau du courrier doit être considéré comme relevant de la responsabilité du destinataire.

Dans la décision **J 35/97**, une notification a été remise à un tiers qui n'avait pas été habilité par le requérant à recevoir le courrier. Ce tiers se trouvait certes dans l'entreprise du destinataire, mais n'était pas un employé. Il ne s'agissait donc pas, selon la chambre juridique, d'une remise au sens des dispositions juridiques allemandes applicables. Le tiers n'entrait dans aucune des catégories de personne susceptible de prendre réception du courrier au lieu et place du destinataire. Par ailleurs, il n'était absolument pas prouvé que le requérant ait jamais vu la notification. La chambre a donc constaté que l'OEB n'avait pas apporté la preuve que la notification avait été signifiée en bonne et due forme.

Dans l'affaire **J 28/10**, le bureau du mandataire se situait dans un grand bâtiment au sein d'un parc d'activités où le courrier entrant destiné au cabinet d'avocats était laissé à la loge du portier. Le portier était un agent d'une entreprise de sécurité liée par un contrat à la société gestionnaire du parc d'activités dans lequel le mandataire louait son bureau. La chambre juridique en a conclu que le mandataire connaissait parfaitement les détails et le fonctionnement de ce système de réception de courrier postal, y compris les risques y afférents. En ayant recours à un service externe pour recevoir du courrier postal, le mandataire acceptait que ce service externe soit traité comme s'il dépendait de lui dans les questions relatives à la remise de communications soumises à des délais.

5. Risques et répartition de la charge de la preuve

5.1. Charge de la preuve lorsque la signification est contestée

En cas de contestation relative à la remise d'une pièce, il incombe à l'OEB d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date de sa remise au destinataire (règle 126(2) CBE pour les pièces signifiées par services postaux et règle 127(2) CBE pour les pièces signifiées par des moyens de communication électronique).

Dans l'affaire **T 2054/15**, citant les décisions **J 3/14** et **J 14/14**, la chambre a expliqué que la partie demandant l'application de la règle 126(2) CBE devait exposer les faits justifiant cette application. Le fait que la charge de la preuve incombait à l'OEB ne saurait signifier que la partie n'était pas dans l'obligation de contribuer à clarifier les circonstances relevant de sa propre sphère d'influence (p. ex. **T 247/98**, et voir chapitre III.G.5.1. sur la répartition de la charge de la preuve). L'OEB répond des risques découlant de sa propre sphère d'influence ainsi que durant le "transport", mais c'est le destinataire qui répond de ceux relevant de sa propre sphère d'organisation et d'influence (p. ex. **T 1535/10**). Lorsqu'une lettre recommandée a été remise à l'adresse du mandataire, il lui incombe d'établir que la lettre n'a pas été reçue par une personne autorisée à en prendre réception, ou qu'elle ne lui est effectivement pas parvenue pour toute autre raison.

Dans l'affaire **T 1535/10**, la chambre a jugé que les obstacles et les retards dans la réception des décisions dont la règle 126(1) CBE prévoit qu'elles doivent être signifiées relèvent du domaine des risques : l'OEB doit supporter aussi bien les risques qui relèvent de sa propre responsabilité que les risques dits de transport. La chambre distingue toutefois les risques qui relèvent de la compétence du destinataire, par exemple si un employé ou la personne chargée de la réception ne fait pas suivre la lettre délivrée à l'adresse professionnelle ou la transmet avec du retard. On considère qu'une lettre a été reçue et que les risques relèvent dès lors de la compétence du destinataire lorsque la lettre lui parvient et qu'il peut en prendre connaissance, et ce, qu'il soit (définitivement) en sa possession et ait déjà pris connaissance du contenu ou non (voir aussi **T 580/06**).

Dans l'affaire **J 14/14**, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la chambre juridique a estimé qu'il ressortait clairement du libellé de la règle 126(2) CBE qu'en cas de litige quant à la question de savoir si une notification avait été reçue par le destinataire, il appartenait à l'OEB d'établir qu'elle était parvenue à destination, ainsi que la date de sa remise (voir également **J 3/14**). En l'occurrence, le seul élément dont disposait l'OEB pour prouver la remise de la notification concernée était une lettre des services postaux allemands qui renvoyait à une lettre recommandée expédiée au mandataire du requérant et indiquant que la notification avait été remise à un destinataire habilité. Cela a été jugé insuffisant pour satisfaire aux exigences de la règle 126(2) CBE car aucun élément ne prouvait que le mandataire du requérant ou toute autre personne identifiée avait signé un document accusant la réception de la lettre et aucune notification des services postaux étrangers n'avait été produite (cf. également **J 9/05** et **J 18/05**, dans lesquelles une lettre de confirmation analogue des services postaux allemands n'avait pas été jugée suffisante pour attester la réception d'une notification de l'OEB dans la mesure où le requérant avait produit un nombre considérable

de preuves contraires et mis en évidence les raisons particulières pour lesquelles le bureau du mandataire n'avait peut-être pas reçu la lettre). Voir aussi **T 691/16**.

Dans l'affaire **T 1529/20**, la chambre a partagé l'avis du requérant selon lequel il est difficile pour une partie soutenant qu'un événement ne s'est pas produit, en l'espèce qu'une notification n'avait pas été reçue, de prouver un fait négatif (negativa non sunt probanda, voir aussi **T 2037/18**, **R 15/11**, **R 4/17**). Il est pratiquement impossible de produire des preuves convaincantes montrant qu'une lettre n'a pas été reçue (voir aussi **J 9/05**). Par conséquent, la chambre n'a pas jugé pertinents les arguments de l'intimé selon lesquels le requérant aurait eu l'obligation de tenir un registre du courrier reçu dans ses locaux, mais aurait omis de présenter un extrait d'un tel registre, étant donné que rien dans le dossier n'indiquait que l'OEB s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que la lettre avait été remise. Dans de telles circonstances, le requérant n'avait pas à supporter les risques qui auraient normalement relevé de sa responsabilité (**T 1535/10**) et il convenait donc de lui accorder le bénéfice du doute (**J 9/05**).

Dans l'affaire **T 258/19**, une lettre a été retournée à l'OEB par la poste avec la mention "non réclamé". Or, un accusé de réception apparemment signé par le mandataire des requérants était également versé au dossier. La chambre a considéré qu'au vu du retour de la lettre par la poste, l'allégation des requérants selon laquelle la signature et le renvoi de l'accusé de réception avaient été un malentendu ne semblait pas improbable. De plus, la charge de la preuve pour établir si la pièce avait été reçue incombait à l'OEB. Cela impliquait qu'en cas de doute, comme en l'occurrence, le bénéfice du doute devait profiter au requérant.

Dans l'affaire **T 529/09** en revanche, la chambre a estimé que le requérant n'avait pas présenté d'autres arguments ou preuves pour démontrer que la confirmation apportée par les services postaux allemands n'avait pas permis d'établir que la lettre recommandée avait atteint sa destination, ce qui distinguait ce cas d'espèce des affaires **J 9/05** et **J 18/05**. Les preuves versées au dossier devaient donc être considérées comme suffisamment fiables et complètes pour attester la remise en bonne et due forme de la lettre (voir également les affaires **T 1304/07** et **T 1934/16**).

Dans la décision **T 247/98**, la chambre a constaté que pour déterminer la signification de l'expression "im Zweifel" dans le texte allemand de la règle 126(2) CBE, il convenait de prendre en considération les versions française et anglaise de cette règle, lesquelles supposent qu'il y a litige (respectivement "en cas de contestation" et "in the event of any dispute"). Une contestation ("Zweifel", littéralement "doute" dans la version allemande) au sens de cette disposition n'existe donc que lorsqu'il est allégué qu'une lettre a effectivement été remise à son destinataire plus de dix jours après la date de remise à la poste. Le simple défaut de demande d'avis de réception et d'accusé de réception dans le dossier ne peut à lui seul constituer une contestation au sens de cette règle.

Dans l'affaire **T 2210/10**, la chambre a expliqué que la règle 126(2) CBE ne pouvait pas vouloir dire qu'il incombait à l'OEB de lancer des enquêtes dès qu'une partie, contrairement aux preuves versées au dossier, estimait que le courrier n'avait pas été valablement signifié. On ne saurait attendre de l'OEB qu'il entreprenne des investigations

approfondies pour établir de sa propre initiative la date de la signification en l'absence de doutes sérieux.

Dans l'affaire **T 691/16**, la chambre a relevé, en ce qui concernait les signatures divergentes sur l'accusé de réception, que la signification ne doit pas nécessairement être faite au destinataire lui-même, mais peut aussi l'être à des personnes habitant dans le même bâtiment ou autrement habilitées. Cela relève de la pratique courante en entreprise. Dans ce contexte également, aucun doute sérieux ne pouvait être élevé contre l'allégation de l'intervenant concernant la réception de l'action en justice.

Si l'OEB n'est pas en mesure de prouver qu'une pièce a été remise, cette pièce sera émise à nouveau avec une nouvelle date, entraînant l'application de la fiction juridique de signification basée sur cette date ultérieure (voir communiqué de l'OEB du 6 mars 2023 concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29).

5.2. Signification en vertu de la règle 125(4) CBE

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l'OEB n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'OEB prouve qu'elle a été reçue (règle 125(4) CBE). Si l'OEB n'est pas en mesure de prouver la date de la signification, une lettre adressée par le destinataire lui-même et dans laquelle celui-ci indique la date de réception est par exemple acceptée comme preuve. Si, dans sa réponse, le destinataire indique qu'il a reçu la pièce sans mentionner la date de réception, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle la réponse a été rédigée (Directives E-II, 2.6 – version d'avril 2025, concernant la règle 125(4) CBE). Voir aussi **T 1535/10, T 1553/13** et **J 4/13**.

5.3. Garanties en cas de remise tardive

Lorsqu'une pièce a été remise à une date exceptionnellement tardive, une nouvelle garantie insérée dans la dernière phrase des règles 126(2) et 127(2) CBE révisées s'applique. En particulier, si l'OEB est dans l'impossibilité de montrer qu'une pièce est parvenue à son destinataire dans un délai de sept jours à compter de la date qu'elle porte, le délai applicable sera prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours. Voir le communiqué de l'OEB du 25 novembre 2022 concernant les changements juridiques destinés à soutenir la transformation numérique dans la procédure de délivrance de brevets (JO 2022, A114), et le communiqué de l'OEB du 6 mars 2023 concernant la version modifiée des règles 126, 127 et 131 CBE (JO 2023, A29).

T. Demande de brevet déposée par une personne non habilitée

L'art. 61 CBE traite des facultés ouvertes lorsque le droit à l'obtention d'un brevet européen est reconnu à une personne autre que le demandeur par une juridiction nationale. De plus amples détails sont donnés aux règles 16 et 17 CBE. Voir aussi la règle 14(1) CBE au chapitre III.M.3. sur la suspension de la procédure devant l'OEB en cas d'action en revendication.

Dans la décision **G 3/92** (JO 1994, 607), la Grande Chambre de recours devait examiner l'application de l'art. 61(1)b) CBE 1973 (art. 61 CBE laissé inchangé sur le fond avec la révision CBE en 2000) dans les circonstances suivantes : le requérant avait déposé une demande de brevet européen en 1988. À la lecture du rapport de recherche, il eut connaissance de l'existence d'une demande antérieure, qui avait pour objet essentiellement la même invention. Cette demande avait été déposée en 1985 par un tiers, auquel le requérant avait divulgué l'invention à titre confidentiel en 1982. Elle fut publiée, puis, en 1986, réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen. Sur ce, le requérant revendiqua auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de la section 12(1) UK Patents Act 1977, le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande européenne antérieure, droit qui lui a été reconnu. Il fut donc autorisé, sur le fondement de la section 12(6) UK Patents Act 1977, à déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni, de telle sorte que celle-ci fût traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande européenne antérieure. En 1990, il déposa, au titre de l'art. 61(1)b) CBE 1973, une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande antérieure.

Dans sa décision intermédiaire **J 1/91** (JO 1993, 281), la chambre juridique a considéré que la décision rendue par le Comptroller était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'art. 61 CBE 1973. Toutefois, tandis que la question du droit à un brevet doit être tranchée par les tribunaux nationaux, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'art. 61 CBE 1973.

La Grande Chambre de recours a déclaré que si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'art. 61(1) CBE 1973, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'art. 61(1)b) CBE 1973, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

Dans la décision **J 1/91** du 25 août 1994, la chambre juridique a donc décidé que les conditions énoncées à l'art. 61(1)b) CBE 1973 étaient remplies. En conséquence, elle a renvoyé la demande de brevet à la section de dépôt pour suite à donner.

Dans l'affaire **J 1/23**, la chambre n'a pas partagé l'approche du requérant qui soutenait que la décision de la juridiction nationale n'était pas constitutif d'une décision

reconnaissant que le tiers avait droit à la moitié de la demande de brevet européen au sens de l'art. 61 CBE. Bien qu'il n'était pas contesté que la décision de la juridiction nationale était une **décision passée en force de chose jugée**, le requérant a soutenu que la juridiction nationale ne pouvait pas statuer sur le droit à la demande, car un passage se référant aux "demandes de brevet" avait été supprimé de la requête du tiers dans la procédure nationale (d'appel). Selon la chambre, la question clé était de savoir si, en l'espèce, l'OEB avait interprété la décision comme une décision passée en force de chose jugée relative au droit à la demande au sens de l'art. 61 CBE. En l'espèce, même en l'absence d'une référence explicite à "toutes les demandes de brevet et tous les brevets qui pourraient en découler", le droit à l'invention telle que définie dans la demande impliquait de façon inhérente un droit à l'obtention d'un brevet européen sur la base de la demande (voir également chapitre IV.A.4).

U. Règlement relatif aux taxes

1. Généralités 1429
2. Paiement de la taxe 1430
2.1. Modes de paiement 1430
2.2. Ordre de débit 1430
2.2.1 Dispositions règlementaires 1430
2.2.2 Moyens autorisés pour déposer un ordre de débit 1430
2.2.3 Habilitation à signer 1431
2.2.4 Types d'ordre de débit 1431
2.2.5 Interprétation et correction des ordres de débit 1431
a) Interprétation des ordres de débit 1431
b) Correction d'erreurs dans un ordre de débit au titre de la règle 139 CBE 1434
2.2.6 Traitement des ordres de débit 1435
2.2.7 Date de paiement des montants acquittés par ordre de débit 1436
2.3. Indication de l'objet du paiement 1436
3. Date de paiement 1437
3.1. Versement sur un compte bancaire détenu par l'OEB 1437
3.2. Paiement par carte de crédit 1437
3.3. Paiement par ordre de débit 1437
3.4. Fiction du paiement des taxes dans les délais – règle de sécurité 1437
3.5. Paiement anticipé d'une taxe 1438
4. Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées 1438
5. Réductions du montant des taxes 1439
5.1. Taxe de dépôt, taxe d'examen 1439
5.2. Taxe de recours 1440
6. Remboursements de taxes 1440
6.1. Remboursement partiel de la taxe d'examen 1440

1. Généralités

Le RRT fixe le montant des taxes perçues par l'OEB et leur mode de perception (art. 51(4) CBE). Il contient également des dispositions régissant la date d'exigibilité des taxes, les détails à indiquer concernant les paiements, la date de paiement, les paiements insuffisants et certains remboursements et réductions.

Selon la décision **J 7/07**, aucune disposition de la CBE n'indique explicitement que la CBE l'emporte sur le RRT en cas de divergence entre les deux textes. Toutefois, la CBE est indiscutablement la norme juridique supérieure et, en cas de divergence, par analogie avec l'art. 164(2) CBE 1973, les dispositions de la CBE doivent prévaloir. En outre, conformément aux principes généraux du droit, le règlement d'exécution doit prévaloir sur le RRT. Voir également le résumé de la décision **J 7/07** au chapitre III.D.1.2.2.

La CBE 2000 a nécessité de revoir le RRT, dont le texte révisé est également entré en vigueur le 13 décembre 2007 (voir décisions du Conseil d'administration en date du 7décembre 2006, JO 2007, 10, et du 25 octobre 2007, JO 2007, 533). Pour les modifications ultérieures, voir la version HTML du RRT, qui est régulièrement mise à jour ; et la fonction "historique des versions" sur le site internet de l'OEB. Le chapitre correspondant des Directives (version d'avril 2025) est la partie A-X. Des informations actualisées concernant les taxes sont publiées au JO à la rubrique "Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente" ainsi qu'à l'adresse *epo.org/fr/applying/fees/fees*.

En dehors des affaires citées ci-après, des décisions sur différentes taxes de procédure se trouvent également dans d'autres chapitres du présent recueil.

2. Paiement de la taxe

2.1. Modes de paiement

Les taxes à payer à l'OEB peuvent l'être par les moyens prévus à l'art. 5 RRT (cf. également **R 2/09**). L'art. 5(1) RRT prévoit le versement ou virement à un compte bancaire de l'OEB. Selon l'art. 5(2) RRT, d'autres moyens de paiement des taxes peuvent être autorisés par le Président de l'OEB. Il s'agit du paiement par ordre de débit d'un compte courant détenu auprès de l'OEB (voir section suivante) et du paiement par carte de crédit (depuis le 1er décembre 2017 – cf. décision du Président, JO 2017, A72, et communiqué, JO 2022, A18). En ce qui concerne la mise en place du système de paiement centralisé des taxes en ligne (CFP), voir JO 2020, A130, JO 2021, A61 et JO 2022, A81.

2.2. Ordre de débit

2.2.1 Dispositions règlementaires

Conformément à l'art. 5(2) et 7(2) RRT, l'OEB met à disposition des comptes courants destinés au paiement des taxes à l'OEB (cependant pas pour les taxes visées à l'art. 17 REE, Supplément au journal officiel, publication supplémentaire 2, JO 2019 – voir **D 9/17**). Ils sont régis par la RCC et ses annexes. Pour la version actuelle et le communiqué qui l'accompagne, voir Publication supplémentaire 2, JO 2024 et la décision du Président de l'OEB en date du 25 septembre 2024, JO 2024, A81. Les paiements à partir d'un compte courant sont réalisés via un ordre de débit, et la plupart des taxes sont payées de cette manière.

2.2.2 Moyens autorisés pour déposer un ordre de débit

Depuis 2017, les ordres de débit adressés à l'OEB doivent être déposés sous un format permettant un traitement électronique en utilisant l'un des moyens autorisés (point 7.1.2 RCC ; voir aussi la décision du Président de l'OEB, en date du 25 septembre 2024, concernant la révision de la RCC et de ses annexes, JO 2024, A81). Ainsi, le formulaire de l'OEB utilisé précédemment pour le paiement, le formulaire 1010 en particulier, est

donc devenu obsolète (pour en savoir plus sur les ordres de débit non valables parce qu'ils sont déposés d'une autre manière ou sous un autre format, voir le point 7.1.3 RCC, voir aussi **T 590/18** du 4 juillet 2018 au chapitre III.A.2.2.1, **T 703/19** et **T 1146/20**). Il s'ensuit que certaines des décisions figurant dans la présente section sont désormais d'application limitée.

Dans l'affaire **T 480/21**, la chambre a conclu qu'une prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition était prévue par le point 5.5 RCC 2017 (point 11 RCC 2024). Les éléments de preuve suggéraient fortement que l'impossibilité de déposer l'ordre de débit découlait d'un dysfonctionnement du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB, dysfonctionnement qui était, en l'espèce, imputable à l'OEB. Voir également la décision **T 2053/20** au chapitre III.A.3.2.

2.2.3 Habilitation à signer

Dans la décision **T 1878/18**, la chambre a estimé que le fait que le signataire de l'ordre de débit n'était pas mentionné sur le papier à en-tête du cabinet et ne figurait pas sur la liste des mandataires agréés ne remettait pas en cause son droit d'effectuer le paiement. La chambre a également souligné que, selon la RCC, l'OEB n'est pas tenu dans ce contexte de déterminer d'office l'habilitation à signer, car cette question relève exclusivement de la sphère du titulaire du compte.

2.2.4 Types d'ordre de débit

Il existe différents types d'ordres de débit, à savoir les ordres de débit portant sur le versement de taxes individuelles ou les ordres de prélèvement automatique, dans les deux cas concernant une ou plusieurs demande(s) de brevet. En déposant un ordre de prélèvement automatique, le titulaire du compte courant autorise l'OEB à prélever automatiquement les taxes au fur et à mesure du déroulement de la procédure (voir RPA, Publication supplémentaire 2, JO 2024, voir également p. ex. **T 1474/19** et **T 342/21**). La procédure de prélèvement automatique étant exclusivement réservée aux demandeurs, aux titulaires de brevet ou à leurs mandataires, les opposants (qu'ils agissent dans le cadre d'une procédure de première instance ou en tant que partie à une procédure de recours ou de révision), les tiers ou les personnes ayant obtenu consultation des dossiers (autres que les demandeurs ou les titulaires de brevet) ne peuvent y avoir recours (voir point 1.3 RPA, point II Annexe A.2 à la RCC, voir également **T 71/21** au point III.U.2.2.5 du présent chapitre ; voir également la décision **T 2053/20** au chapitre III.A.3.2.).

2.2.5 Interprétation et correction des ordres de débit

a) Interprétation des ordres de débit

Dans la décision **T 1474/19**, la chambre a résumé la jurisprudence des chambres en ce qui concerne la validité d'un ordre de débit déposé conformément à la RCC. Selon une ligne de jurisprudence (voir i) ci-dessous), malgré les vices de forme, c'est sur son fond qu'un ordre de débit conformément aux exigences de dépôt prescrites doit être évalué, eu égard à l'intention claire exprimée objectivement par la partie d'acquitter une taxe en

particulier (p. ex. la taxe de recours) à partir d'un compte identifiable. Il n'est pas nécessaire que le montant de la taxe soit indiqué. Sur cette base, l'OEB a l'autorisation, même l'obligation, de prélever la taxe due pour le montant applicable, c'est-à-dire le montant correct. Une autre ligne de jurisprudence (voir ii) ci-dessous) adopte une approche "plus littérale" lors de l'interprétation d'un ordre de débit, mettant davantage l'accent sur le montant incorrect indiqué dans l'ordre. Selon encore une autre ligne de jurisprudence (voir b) ci-dessous), la correction d'un ordre de débit en vertu de la règle 139 CBE est possible conformément aux exigences énoncées dans la décision **G 1/12.**

(i) Teneur d'un ordre de débit – intention claire de payer le montant

La longue pratique de l'OEB consistant à rectifier les ordres de débit de sa propre initiative remonte à la décision **T 152/82** (ordre de débit I, JO 1984, 301), selon laquelle un ordre de débit doit être exécuté même s'il contient des informations erronées (ici un montant incorrect de taxes) si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est claire (cf. sommaire II.).

Dans la décision **T 17/83** (ordre de débit II, JO 1984, 306), la chambre a conclu qu'en référence à la décision **T 152/82**, s'il est déclaré dans une pièce fournie à l'OEB qu'un ordre de débit avait été donné pour le paiement d'une taxe, cette déclaration pouvait au besoin être considérée elle-même comme un ordre de débit en l'absence de toute trace de l'original (cf. sommaire). Ces décisions ont été suivies par la décision **T 170/83** (ordre de débit III, JO 1984, 605), dans laquelle il a été estimé qu'en ce qui concerne le paiement par ordre de débit, la question était de savoir si l'OEB avait été autorisé en temps voulu à utiliser la provision d'un compte ouvert auprès de lui, aux fins d'un paiement dont l'objet a été clairement indiqué, malgré les vices de forme (ici l'utilisation par erreur d'un formulaire national). Appliquant la même approche, la chambre a conclu dans la décision **T 152/85** (JO 1987, 191) qu'aucun document déposé dans les délais ne pouvait être regardé comme valant également ordre de débit .

Dans la décision **T 1265/10**, la chambre a considéré dans les circonstances particulières de l'affaire que le fait d'avoir coché la rubrique X de l'acte d'opposition (formulaire OEB 2300) pour indiquer qu'un bordereau de règlement des taxes était joint (cette annexe n'ayant toutefois pas été trouvée à l'OEB) constituait une déclaration d'intention, à savoir la volonté de payer la taxe d'opposition. Un ordre de débit devait pouvoir être identifié sans aucune ambiguïté et montrer une intention manifeste d'effectuer un paiement particulier (**T 170/83**, **T 152/82**, **T 152/85**). Dans l'affaire **T 170/83**, il avait été constaté que pour que l'OEB puisse conclure à l'existence d'une autorisation se fondant sur une appréciation des circonstances, il faut en premier lieu que la personne émettant l'ordre de débit (le titulaire du compte) soit connue et clairement identifiable, et qu'elle ait manifesté son intention de régler par le moyen d'un ordre de débit (et non par un autre mode de paiement) des taxes données venant à échéance dans le cadre d'une procédure connue engagée devant l'OEB. Conformément à la décision **T 806/99**, basée sur des faits presque identiques, la chambre a estimé que ces conditions étaient remplies en l'occurrence. Cela suffisait pour le paiement de la taxe.

Dans l'affaire **J 14/12**, la question se posait de savoir si des surtaxes sont dues lorsque des taxes annuelles sont acquittées pour une demande divisionnaire. La chambre a estimé que pour certaines de ces taxes annuelles, une pièce fournie dans le délai de quatre mois visé à la règle 51(3), deuxième phrase, CBE demandant (dans des termes généraux) le prélèvement des taxes venant à échéance avec le dépôt de la demande divisionnaire, remplit les conditions pour que l'ordre de débit soit valable, si l'on considère conjointement la lettre et la feuille interne de calcul des taxes produite avec la demande (voir ancien point 6.3 RCC publié au supplément au JO 3/2009). Par conséquent, ces taxes annuelles avaient été acquittées dans le délai et aucune surtaxe n'était exigible.

Dans l'affaire **T 1474/19**, le requérant a déposé un ordre de débit à l'aide du formulaire 1038E qui indiquait un montant réduit de la taxe de recours dont il ne pouvait pas bénéficier (voir aussi le point III.U.5.2. dans le présent chapitre). Le montant manquant avait été payé postérieurement au délai fixé. Suivant la décision **T 152/82**, la chambre a conclu que l'intention claire du requérant était d'acquitter la taxe de recours afin de former un recours valable, le montant applicable (en l'occurrence) représentant l'intégralité du montant de la taxe. Le fait qu'un montant réduit, incorrect, c'est-à-dire inapplicable, soit indiqué dans l'ordre de débit n'était pas pertinent eu égard à la question de validité du paiement. Le compte courant étant suffisamment approvisionné à la date à laquelle l'OEB a reçu l'ordre de débit, cette date devait être considérée comme la date du paiement (intégral).

Dans l'affaire **T 1678/21**, la chambre a estimé que la décision **T 152/82** ainsi que le résumé, dans la décision **T 1474/19,** de la jurisprudence ultérieure confirmant la décision **T 152/82**, pouvaient être suivis, mais seulement à la condition que la chambre ait eu connaissance en l'état du dossier à la fin de délai de recours que le requérant, à la date d'autorisation du débit d'une taxe de recours réduite, ne pouvait bénéficier de la réduction de la taxe de recours en vertu de la règle 6(4) et (5) CBE. Cette condition n'étant pas remplie dans le cas d'espèce, il ne pouvait pas être considéré que les déclarations du requérant figurant dans l'acte de recours et dans le formulaire 1038E rendaient compte d'une intention claire d'acquitter la taxe de recours régulière. Voir aussi le point b) ci-dessous au sujet de la requête en rectification du requérant en vertu de la règle 139 CBE.

(ii) Approche plus littérale

Certaines décisions mettent davantage l'accent sur le montant incorrect indiqué dans l'ordre. Cela a conduit à considérer que des recours n'avaient pas été valablement formés (voir p. ex. **T 17/83** et **T 79/01**).

Dans l'affaire **T 198/16**, la chambre a retenu que la déclaration figurant dans l'acte de recours déposé électroniquement selon laquelle "La taxe de recours est acquittée via le formulaire 1010 ci-joint" (lequel formulaire n'avait pas été joint) n'était pas un ordre de débit "clair, dépourvu d'ambiguïtés et inconditionnel" (voir point 6.3. RCC 2015 qui exigeait que le montant de la taxe soit indiqué dans l'ordre de débit). Au lieu de cela, il a été considéré qu'il s'agissait d'une simple déclaration selon laquelle un tel ordre de débit était supposé être donné, et qu'ainsi le paiement était effectué, au moyen d'un document différent, soit le formulaire 1010. S'écartant de manière explicite de la décision **T 1265/10**,

la chambre a estimé que l'intention d'autoriser le prélèvement du compte courant ne permettait pas à l'OEB de donner suite à cette autorisation et de réaliser l'objectif visé lorsque l'OEB, au titre du système de compte courant, détenait déjà cette somme en fiducie. La décision **T 1000/19** a également rejeté l'approche adoptée dans la décision **T 1265/10** eu égard à la RCC 2017 aux termes de laquelle un ordre de débit doit être déposé dans un format particulier permettant un traitement électronique. Cependant, la chambre a, en l'espèce, préféré procéder à une rectification en vertu de la règle 139 CBE, et a conclu que la taxe avait été valablement acquittée (voir b) ci-dessous).

Dans la décision **T 1060/19**, le requérant avait déposé un ordre de débit à l'aide du formulaire OEB 1038E qui indiquait un montant réduit de la taxe de recours auquel le requérant n'avait pas droit (voir le point III.U.5.2. dans le présent chapitre). Le montant manquant avait été payé postérieurement au délai. La chambre a considéré qu'une instruction expresse de prélèvement du montant intégral n'avait été donnée que postérieurement au délai de recours, et qu'aucune déclaration du requérant relative au droit à la réduction n'avait été déposée (voir aussi **T 1222/19** et **T 333/20**).

b) Correction d'erreurs dans un ordre de débit au titre de la règle 139 CBE

Dans la décision antérieure **T 170/83** (JO 1984, 605 – voir ci-dessus), la chambre a fait observer que la règle 88, première phrase, CBE 1973 n'est pas applicable à la tenue de comptes courants, puisque la tenue de ces comptes ne fait pas partie des procédures de délivrance ou d'opposition (cf. règle 139, première phrase, CBE). Effectuer un paiement, c'est accomplir un acte qui consiste à mettre, à une date donnée, un certain montant à la disposition de l'OEB (art. 9(1), première phrase, RRT ; cf. l'actuel art. 8, première phrase, RRT). Une conclusion similaire est énoncée dans la décision **T 152/85** (JO 1987, 191). Toutefois, la règle 139, première phrase, CBE a été appliquée pour rectifier une erreur dans l'ordre de débit dans certaines décisions récentes des chambres de recours, depuis l'introduction de conditions plus strictes de dépôt des ordres de débit au point 5 (désormais point 7) RCC (voir p. ex. **T 130/19**, **T 317/19**, **T 1000/19** et **T 1146/20**). La règle 139, première phrase, CBE a également été appliquée dans le cas d'ordres de débit ayant indiqué par erreur la taxe de recours réduite au lieu du montant intégral de la taxe de recours (voir **J 8/19**, **T 2620/18**, **T 3098/19**, **T 444/20**, **T 1678/21**, **T 1538/19** et chapitre V.A.2.5.4). Voir également la décision **T 186/22** en ce qui concerne la correction d'un ordre de débit indiquant un numéro de compte courant inexact.

Dans la décision **T 71/21**, le requérant (opposant) avait tenté, dans le délai de recours, d'acquitter la taxe de recours en mettant en place une procédure de prélèvement automatique. Cette tentative ne pouvait pas aboutir car ce mode de paiement n'est pas autorisé dans le système de paiement en ligne pour les opposants (voir également, dans le présent chapitre, le point III.U.2.2.4). En application de la règle 139 CBE, la chambre a conclu que, compte tenu des principes énoncés dans la décision **G 1/12**, il n'était pas possible de rectifier rétroactivement le mode de paiement tout en considérant le délai comme étant respecté. La chambre a estimé que, d'un point de vue objectif, l'intention du requérant de payer la taxe de recours par prélèvement automatique ressortait clairement et sans ambiguïté de l'acte de recours et du formulaire 1038, compte tenu de la formulation choisie. Le fait que le requérant n'était pas en droit d'utiliser le prélèvement automatique

comme moyen de paiement et qu'il avait donc choisi un mode inapproprié était sans incidence sur le caractère objectivement manifeste de cette intention (voir également le chapitre III.A.4.2.2).

Dans l'affaire **T 2170/21**, la taxe de recours n'avait pas été payée dans le délai de recours dans le montant prescrit parce que le requérant (titulaire du brevet) avait émis l'ordre de débit sur le mauvais formulaire électronique pour une taxe d'opposition. La chambre n'a vu aucune raison de remettre en question la possibilité en principe de corriger un paiement de taxe erroné suivant la règle 139 CBE, dans la ligne de la décision **T 71/21** et des autres décisions qui y sont citées. Selon la chambre, une correction était possible sans remplacer l'ensemble du formulaire. Contrairement à l'opinion de l'intimé, les conditions pour autoriser une correction, posées par la Grande Chambre de recours et développées dans la jurisprudence des chambres de recours (**G 1/12**, point 37 des motifs, conditions (a) à (d)) étaient également remplies.

Dans l'affaire **T 1678/21**, la chambre a considéré que les quatre critères pour déterminer si une requête en rectification d'un document déposé auprès de l'OEB en vertu de la règle 139 CBE pouvait être accordée étaient les principes a) à c) établis dans la décision **G 1/12** (voir point 37 des motifs), auxquels s'ajoute un autre critère d), à savoir mettre en balance l'intérêt du public d'obtenir une sécurité juridique et l'intérêt de la partie demandant la correction, avec des facteurs pertinents dans le cas d'espèce. En principe, les critères a) à d) devaient être évalués dans l'ordre suivant : c), a), le cas échéant, avec b), puis d). La chambre a conclu que les critères applicables en l'espèce à la correction d'erreurs avaient été remplis (voir également **T 1678/21** au point III.U.2.2.5a)(i) du présent chapitre).

Selon la chambre dans la décision **T 3098/19**, le moment pertinent pour déterminer si une requête en rectification a été déposée "sans délai" ne pouvait être que la date à laquelle l'erreur a été identifiée par la personne concernée (voir également **J 1/20** et **T 1678/21**). Étant donné que le requérant avait déposé la requête immédiatement après avoir été informé par l'OEB du paiement de la taxe de recours réduite, la chambre a considéré que le critère de la décision **G 1/12** avait été rempli.

Voir également **T 1474/19** au point III.U.2.2.5a)(i) du présent chapitre.

2.2.6 Traitement des ordres de débit

Dans l'affaire **T 773/07**, il n'y avait pas de provision suffisante sur le compte courant du requérant pour couvrir la taxe de recours. La chambre a rejeté l'argument selon lequel cette taxe aurait pu ou aurait dû être prélevée à la date concernée avant six autres taxes. Il n'appartient pas au caissier de l'OEB d'établir des priorités entre les taxes dues, et ce d'autant plus que, selon la RCC, le titulaire du compte a la responsabilité de prendre en temps utile toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait en permanence une provision suffisante.

Dans l'affaire **T 871/08** du 23 février 2009, l'opposant avait indiqué que la taxe de recours serait acquittée par ordre de débit en ligne, mais il a également demandé à l'OEB de prélever cette taxe dans le cas où le règlement ne serait pas effectué au plus tard un jour

avant l'expiration du délai visé à l'art. 108 CBE 1973. La chambre a estimé que le paiement de la taxe de recours était exclusivement de la responsabilité du requérant ou de son représentant, qui ne pouvaient s'en affranchir en rejetant la responsabilité sur l'OEB, et encore moins en donnant un ordre de débit sous condition. Dans la décision **T 2364/12**, la chambre est toutefois parvenue à une conclusion différente dans les circonstances de l'espèce. Il convient de noter que l'exigence selon laquelle les ordres de débit ne doivent pas être donné sous condition a été introduite dans la RCC 2009, conservée dans les versions de la RCC de 2014 et de 2016, puis retirée de la RCC 2017.

2.2.7 Date de paiement des montants acquittés par ordre de débit

Si le compte courant est suffisamment approvisionné à la date à laquelle l'OEB reçoit l'ordre de débit, cette date est celle à laquelle le règlement est réputé effectué (voir le point 10 de la RCC et, p. ex. **T 1474/19** et **T 1678/21**). Il peut être demandé dans l'ordre de débit que celui-ci soit exécuté à une date ultérieure à la date de transmission (point 10.2 de la RCC).

En cas d'ordres de prélèvement automatique, le débit est effectué pour le montant applicable de taxe à la date considérée comme étant la date à laquelle le paiement est réputé effectué. L'OEB prélève automatiquement du compte le montant en vigueur de toutes les taxes dues dans le cadre de la procédure pour laquelle l'ordre a été déposé en attribuant à chaque fois une date de paiement respectant les délais (voir RCC). Dans la décision **T 342/21**, la chambre a considéré que le fait de ne pas prélever automatiquement la taxe (dans le cas d'espèce, la taxe au titre de la règle 82(2) CBE et la surtaxe au titre de la règle 82(3) CBE) constituait un vice substantiel de procédure de la part de l'OEB. Ainsi qu'il a été confirmé dans la décision **T 270/00,** si un ordre de prélèvement automatique est révoqué après la date à laquelle le paiement de la taxe de recours est réputé effectué, il est trop tard pour que cela ait une incidence sur le paiement. Le paiement valable de la taxe de recours constitue un fait qui est irréversible et qui n'est pas à la disposition du requérant. Voir aussi l'affaire **J 6/21** concernant la révocation d'un ordre de prélèvement automatique à la date de son exécution.

2.3. Indication de l'objet du paiement

L'art. 6 RRT (précédemment art. 7 RRT) régit les détails concernant les paiements, notamment ceux dont l'OEB a besoin pour pouvoir établir l'objet du paiement.

Selon la décision **J 16/84** (JO 1985, 357, sommaire), si lors du paiement d'une taxe l'objet du paiement a manifestement été indiqué de façon incorrecte, cette irrégularité n'entraîne pas de suites préjudiciables pour le demandeur, dans la mesure où les autres indications permettent d'identifier sans difficulté le véritable objet du paiement. Si par erreur l'OEB attribue à un paiement un objet qui ne correspond pas à ce que voulait manifestement l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi l'auteur du paiement.

Les affaires **J 23/82** (JO 1983, 127) et **J 19/96** concernaient les taxes de désignation pour différents États contractants conformément à l'ancienne législation. Dans l'affaire **J 19/96**,

la chambre a relevé que selon la décision **J 23/82**, nul n'était tenu d'indiquer dans le délai de paiement l'objet du paiement pour que ce paiement soit réputé avoir été effectué dans les délais, et que, en vertu de l'art. 7(2) RRT (actuellement art. 6(2) RRT), il pouvait encore être indiqué ultérieurement. La chambre a cependant douté qu'il soit possible, d'une manière générale, de modifier l'objet du paiement après l'expiration du délai applicable, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle le paiement a été effectué.

Pour les décisions concernant des paiements par ordre de débit, voir aussi la section précédente.

3. Date de paiement

3.1. Versement sur un compte bancaire détenu par l'OEB

Dans le cas d'un versement ou d'un virement sur un compte bancaire de l'OEB, la date à laquelle un paiement est réputé effectué est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office (art. 7(1) RRT). Donc, la date relative au transfert par erreur d'une taxe de recours sur un compte de l'Office allemand des brevets n'a pas été jugée pertinente pour déterminer si une taxe due à l'OEB a été acquittée dans le délai (voir **T 45/94** et **T 1130/98**).

3.2. Paiement par carte de crédit

Le paiement par carte de crédit est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la transaction est approuvée (cf. JO 2017, A72 et JO 2022, A18).

3.3. Paiement par ordre de débit

En ce qui concerne la date de paiement de montants acquittés par ordre de débit, voir le point III.U.2.2.7 dans le présent chapitre.

3.4. Fiction du paiement des taxes dans les délais – règle de sécurité

Si le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée que la personne ayant effectué le paiement a pris certaines mesures pour procéder au paiement dans ce délai (art. 7(3) et (4) RRT, tel que modifié avec effet à compter du 1er avril 2020, cf. JO 2020, A3 et, p. ex. **T 315/19**). Une surtaxe n'est plus prévue à l'art. 7(3) RRT (**T 842/90**, **J 20/00**, **J 25/12** concernent l'ancienne surtaxe).

L'article 7(3) et (4) RRT s'applique également au paiement d'une taxe annuelle parce que la date d'exigibilité de cette taxe est de fait le dernier jour du délai (règle 51(1) CBE ; règle 37(1) CBE 1973) pendant lequel cette taxe peut être valablement payée (**J 20/00**).

L'article 7(3) RRT ne peut jouer lorsque le litige porte sur la date à compter de laquelle un relèvement des taxes devient applicable aux paiements effectués auprès de l'OEB (**J 18/85**, JO 1987, 356).

L'article 7(3) RRT ne s'applique pas lorsque le paiement est effectué (ou, comme en l'espèce, lorsqu'un ordre de virement est donné) auprès d'un établissement bancaire qui ne se trouve pas dans un État partie à la CBE, même si la banque a une filiale dans un État partie à la CBE (**J 10/20**, citant **T 401/97**).

Un délai de paiement peut également être considéré comme respecté au sens de l'art. 7(3) RRT (cf. art. 8(3) RRT 1973) si le versement du montant après l'expiration du délai ne résulte pas de l'ordre de virement initial, mais d'un autre acte de paiement effectué dans l'intervalle (**J 7/08** ; voir également décision **J 22/85**, JO 1987, 455).

3.5. Paiement anticipé d'une taxe

Sauf exceptions expressément prévues (p. ex. pour le paiement des taxes annuelles en vertu de la règle 51(1) CBE), une taxe ne peut pas être valablement acquittée avant sa date d'exigibilité (**G 1/18**).

4. Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées

Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu (art. 8, première phrase, RRT).

Toutefois, si cela paraît justifié, l'OEB peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement (art. 8, quatrième phrase, RRT).

Il est établi dans la jurisprudence des chambres et dans la pratique de l'OEB qu'une "partie minime" correspond à environ 10% de la taxe en question (voir par exemple **T 130/82** (JO 1984, 172) ; **J 11/85** (JO 1986, 1) ; **T 109/86** du 20 juillet 1987. Dans l'affaire **T 343/02** du 20 janvier 2003, il n'a pas été tenu compte d'un montant restant dû de moins de 2%, résultant de la déduction inattendue de frais bancaires.

Dans les décisions **T 290/90** (JO 1992, 368) et **J 27/92** (JO 1995, 288) en revanche, il a été estimé dans les circonstances de chaque affaire que les 20% non payés de la taxe en question pouvaient être considérés comme une partie minime. Entre autres paramètres, la chambre a pris en compte le fait que ce pourcentage permettrait d'appliquer la disposition aux cas où une partie a cherché par erreur à bénéficier de la réduction de taxes de 20% fondée sur des critères linguistiques (alors généralement disponible).

Ces cas demeurent toutefois isolés. Déjà dans l'affaire **T 905/90** (JO 1994, 306, corr. 556), la chambre a considéré que la meilleure manière de déterminer le sens du mot "minime" était de comparer la somme restant à payer et le montant intégral de la taxe. Une différence de 20% ne pouvait manifestement pas, arithmétiquement parlant, être considérée comme minime. L'ancien art. 9 RRT (voir art. 8 RRT) a été conçu précisément pour ces montants tout à fait minimes ou négligeables, afin d'éviter une perte de droits, lorsqu'à la suite d'une erreur commise par inadvertance, une somme minime reste à payer pour la procédure considérée. Cette décision a été confirmée dans **T 642/12**, dans laquelle la chambre a constaté que "les parties minimes non encore payées" doivent être

considérées comme des montants "insignifiants ou négligeables". Le législateur avait présumé qu'une réduction de taxe de 20% en vertu de la règle 6(3) CBE n'était pas simplement symbolique mais qu'elle allégerait dans les faits la charge que représente l'établissement de traductions. L'intention du législateur ne pouvait donc pas être que cette réduction de taxe soit considérée comme minime au sens de négligeable ou insignifiant.

La question de savoir ce que constitue une "partie minime non encore payée" s'est également posée plus récemment dans des affaires concernant le paiement de la taxe de recours réduite au lieu du montant intégral de la taxe de recours (voir le point III.U.5.2 dans le présent chapitre) lorsque le requérant n'a pas droit à la réduction. Voir en particulier l'analyse de la chambre dans l'affaire **T 3023/18**, et sa conclusion, à savoir que la partie non payée correspondant à environ 17% de la taxe de recours n'était pas "minime" au sens de l'art. 8, quatrième phrase, RRT. Selon la chambre, il était en outre raisonnable de supposer que le législateur considérait la réduction de taxe prévue à l'art. 2(1), point 11 RRT comme étant une aide financière réelle aux catégories de personnes énumérées et pas simplement symbolique. Voir également **T 2422/18**, **T 2620/18** et **T 637/21**, et chapitre V.A.2.5.4c).

Dans l'affaire **J 25/12**, la chambre n'a pas contesté le fait que le montant manquant pouvait être considéré, en l'espèce, comme une partie minime de la taxe, mais elle a souligné que l'OEB ne pouvait faire usage de son pouvoir d'appréciation pour ne pas tenir compte de parties minimes que si cela était justifié. En l'espèce, rien ne le justifiait, étant donné que le mandataire avait été informé de la modification du montant des taxes et invité à acquitter le montant manquant dans un certain délai, ce qu'il n'avait pas fait. Dans l'affaire **T 2620/18** aussi, la chambre a indiqué que l'art. 8, dernière phrase, RRT prévoyait deux exigences qui se cumulent, à savoir le caractère minime du montant non payé et le critère de l'équité. En l'espèce, la chambre a considéré que le critère de l'équité était rempli du fait que la taxe de recours avait été intégralement payée par la suite. En revanche, elle n'a pas estimé que la différence par rapport au montant total de la taxe était minime au point de considérer ce montant comme négligeable.

5. Réductions du montant des taxes

5.1. Taxe de dépôt, taxe d'examen

Le RRT contient des dispositions régissant la réduction des taxes pour certaines catégories de demandeurs. Par décision du 14 décembre 2023 (JO 2024, A3), le Conseil d'administration a modifié la règle 6 CBE et l'art. 14 RRT et a adopté les nouvelles règles 7bis et 7ter CBE. Ces changements introduisent un nouveau régime de réduction de taxes spécifiquement pour les micro-entités, qui complète les mesures de soutien actuelles en faveur des petites entités, notamment les réductions de taxes liées aux langues. Les critères d'admission aux réductions de taxes liées aux langues sont désormais prévus à l'article 14(4) CBE et à la règle 7bis(1) et (2) CBE (anciennement règle 6(3) et (4) CBE).

L'article 14(1) RRT définit le pourcentage de la réduction de la taxe de dépôt et de la taxe d'examen, fondée sur des critères linguistiques, telle que prévue dans la règle 7bis(1) et (3) CBE. Voir les décisions concernées au chapitre III.F.6.

L'article 14(2) RRT définit le pourcentage de la réduction de la taxe d'examen pour certaines demandes euro-PCT entrées dans la phase régionale. La réduction ne s'applique pas aux demandes divisionnaires (**J 1/09**, confirmant **J 14/07**).

5.2. Taxe de recours

Selon l'art. 2(1), point 11 RRT tel qu'en vigueur à compter du 1er avril 2024, les personnes et entités visées à la règle 7bis(2)a) à d) CBE paient une taxe de recours réduite (voir la décision du Conseil d'administration du 14 décembre 2023, JO 2024, A3). Les décisions correspondantes des chambres figurent au chapitre V.A.2.5.4c).

6. Remboursements de taxes

De manière générale, une fois qu'une taxe a été valablement payée, elle ne sera pas remboursée sauf si un remboursement est prévu dans la CBE ou dans le RRT.

Dans l'affaire **T 2069/18**, la chambre a constaté que les taxes annuelles en question étaient légitimes et avaient été exigées à juste titre, ce que la division d'examen avait correctement constaté. Les dispositions en matière de remboursement qui sont prévues p. ex. aux art. 9 à 11 RRT, mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, montrent que le législateur de la CBE 1973 a défini les possibilités de remboursement de taxes pour des cas précis. Par ailleurs, l'OEB rembourse régulièrement, de lui-même, des paiements indûment effectués, pour des raisons d'équité. La lenteur d'une procédure d'examen devant l'Office n'a pas pour effet de rendre après coup indues des taxes annuelles qui ont été dûment exigées et acquittées. Voir aussi **T 1284/09**.

Voir aussi la décision du Président de l'OEB, en date du 25 septembre 2024, concernant la révision de la RCC et de ses annexes – modifications relatives au remboursement des taxes annuelles qui ne sont pas dues (JO 2024, A81).

Pour les décisions sur le remboursement de taxes de procédure spécifiques, voir les chapitres correspondants du recueil, en particulier le chapitre II.B.3.3, le chapitre III.E.9 et le chapitre V.A.11.

6.1. Remboursement partiel de la taxe d'examen

Dans l'affaire **J 25/10** (JO 2011, 624 – voir sommaire), la chambre juridique a jugé qu'après le retrait d'une demande de brevet européen, tout rejet par la division d'examen d'une requête en remboursement à 75 % de la taxe d'examen au motif que l'examen quant au fond avait déjà commencé (art. 11 b) RRT) doit s'appuyer sur des faits propres à démontrer objectivement qu'il en est ainsi. Voir aussi **J 9/10**. À la suite de ces deux décisions, l'OEB a adapté le système de remboursement des taxes de recherche et d'examen – cf. communiqué de l'OEB en date du 29 janvier 2013 (JO 2013, 153).

V. Représentation

1. Généralités 1429
2. Paiement de la taxe 1430
2.1. Modes de paiement 1430
2.2. Ordre de débit 1430
2.2.1 Dispositions règlementaires 1430
2.2.2 Moyens autorisés pour déposer un ordre de débit 1430
2.2.3 Habilitation à signer 1431
2.2.4 Types d'ordre de débit 1431
2.2.5 Interprétation et correction des ordres de débit 1431
a) Interprétation des ordres de débit 1431
b) Correction d'erreurs dans un ordre de débit au titre de la règle 139 CBE 1434
2.2.6 Traitement des ordres de débit 1435
2.2.7 Date de paiement des montants acquittés par ordre de débit 1436
2.3. Indication de l'objet du paiement 1436
3. Date de paiement 1437
3.1. Versement sur un compte bancaire détenu par l'OEB 1437
3.2. Paiement par carte de crédit 1437
3.3. Paiement par ordre de débit 1437
3.4. Fiction du paiement des taxes dans les délais – règle de sécurité 1437
3.5. Paiement anticipé d'une taxe 1438
4. Paiements insuffisants – parties minimes non encore payées 1438
5. Réductions du montant des taxes 1439
5.1. Taxe de dépôt, taxe d'examen 1439
5.2. Taxe de recours 1440
6. Remboursements de taxes 1440
6.1. Remboursement partiel de la taxe d'examen 1440

1. Vue d'ensemble

L'art. 133 CBE définit les principes généraux relatifs à la représentation. L'art. 134 CBE régit la représentation devant l'OEB. L'art. 134bis CBE concerne l'Institut des mandataires agréés près l'OEB.

Les art. 133 et 134 CBE, la règle 152 CBE ainsi que la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (JO éd. spéc. 3/2007, 128, L.1.) fournissent un ensemble complet et autonome de règles de droit portant sur la représentation dans les procédures instituées par la CBE. L'art. 133(1) CBE dispose que, sous réserve des dispositions de l'art. 133(2) CBE, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la CBE. Cependant, selon l'art. 133(2) CBE, les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un État partie à la CBE doivent être représentées par un mandataire agréé (art. 134(1) CBE) ou un avocat (art. 134(8) CBE) et agir par son entremise dans toute procédure instituée par

la CBE, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen (**T 578/14**). Le caractère complet et autonome des règles de droit sur la représentation est réaffirmé dans la décision **T 1893/22**.

Les Directives (version d'avril 2025) contiennent des informations détaillées relatives à la représentation, particulièrement : Partie A-III, 2 ; Partie A-VIII, 1 et D-I, 7.

2. Mandataires agréés

2.1. Liste des mandataires agréés (article 134(1) CBE)

L'art. 134(1) CBE dispose que la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Les conditions à remplir en vue d'une telle inscription sont énoncées à l'art. 134(2) CBE. Il convient sur ce thème de rapprocher l'art. 134(1) CBE de la règle 154 CBE intitulée "Modification de la liste des mandataires agréés", ainsi que de la décision du Président, JO 2013, 600, du communiqué de l'OEB, JO 2015, A55 et de la décision du Conseil d'administration, JO 2018, A57 ; communiqué de l'OEB, en date du 13 mai 2024, JO 2024, A57.

La liste des mandataires agréés a pour but de donner une vue d'ensemble des mandataires particulièrement qualifiés dans le domaine des brevets (**D 14/93**, JO 1997, 561).

Dans l'affaire **J 1/78** (JO 1979, 285), le requérant avait été inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'OEB, et ce à la lettre V, ce qui correspondait à "von F. A:". Le but de son recours était d'obtenir son inscription à la lettre F, comme dans les annuaires téléphoniques et répertoires analogues. La décision a constaté que l'inscription en question avait eu lieu conformément aux principes posés par le Président de l'OEB, selon lesquels le nom complet doit être inscrit dans l'ordre alphabétique. Selon le droit allemand, les anciennes particules nobiliaires ("von") font partie intégrante du nom. La chambre a relevé que l'inscription sur la liste avait pour but de conférer à l'intéressé le droit d'agir dans la procédure européenne de délivrance de brevets. La question de la publication de la liste, qui n'est pas prescrite par la Convention, doit être distinguée de celle de l'inscription, qui a un effet constitutif de droit. L'OEB publie de temps à autre un répertoire pour satisfaire le besoin d'information du public. Sur sa demande, la personne inscrite sur la liste peut en outre être inscrite, dans ce répertoire, à une autre lettre.

2.2. Partie ayant son siège dans un État partie à la CBE

Conformément à la CBE, les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant ne sont pas tenues de se faire représenter dans les procédures devant l'OEB (art. 133(1) et (2) CBE). Si un mandataire agréé européen – qui satisfait aux conditions visées à l'art. 134 CBE – est désigné, la partie agit "par son entremise" dans toute procédure instituée par la CBE (art. 133(2) CBE) et les significations sont faites au mandataire (règle 130(1) CBE) (rappel par exemple dans **J 1/20**).

Dans l'affaire **T 1893/22**, le titulaire du brevet contestait la recevabilité de l'opposition en faisant notamment valoir que le mandataire agréé de l'opposant ne pouvait pas représenter la société française, puisqu'il dirigeait en même temps l'entité juridique qu'il représentait. La chambre a rappelé qu'une personne morale ayant son siège dans un État partie à la CBE n'est pas tenue de se faire représenter par un mandataire agréé (art. 133(1) CBE). De plus, les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la CBE (art. 134 CBE). Toute personne morale qui a son siège dans un État partie à la CBE peut agir dans les procédures devant l'OEB par l'entremise des personnes qui la représentent. Lorsque l'opposition a été formée, M. N, en sa qualité de président de la société, était habilité à représenter cette dernière, puisque conformément au droit français (art. L 227 du Code du commerce), il était habilité à agir pour le compte de la personne morale en toutes circonstances. En sa qualité de mandataire agréé, M. N aurait été habilité à agir non seulement en tant que président de la société, mais aussi en tant que mandataire agréé désigné par cette personne morale. Dans une volonté d'exhaustivité, la chambre a précisé pourquoi ni les références au droit français (Code civil) ou allemand, ni la référence aux principes généraux selon l'art. 125 CBE ne pouvaient, de son point de vue, empêcher la société de nommer M. N mandataire agréé de la société devant l'OEB.

2.3. Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé

Selon l'art. 133(1) CBE, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la CBE. Cependant, l'art. 133(2) CBE dispose que les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente Convention. Le règlement d'exécution peut autoriser d'autres exceptions, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen (**T 1157/01** résume le droit applicable).

Dans la décision **J 1/04**, il a été précisé que rien n'oblige un demandeur – s'il a son siège dans l'un des Etats parties à la CBE – à être représenté dans les procédures instituées par la Convention. Si toutefois le demandeur souhaite être représenté, il doit donner pouvoir soit à un de ses employés, soit à un mandataire agréé, soit à un avocat.

Par ailleurs, concernant le cas de figure d'un employé d'un **groupe de sociétés**, la décision **T 2308/10** énonce qu'un employé d'une société à l'intérieur d'un groupe ne peut pas représenter une autre société appartenant au même groupe. La décision **T 298/97** avait déjà jugé qu'aucune disposition n'étant prévue dans le règlement d'exécution en application de l'art. 133(3), dernière phrase, CBE, la CBE ne permet pas actuellement qu'une personne morale soit représentée par un employé d'une autre personne morale à laquelle elle est économiquement liée.

Dans l'affaire **T 213/89**, l'inventeur japonais avait répondu directement à l'OEB, en produisant un nouveau jeu de pièces de la demande, et avait joint la lettre qu'il avait

envoyée à son mandataire, en précisant qu'il lui avait également expédié ces pièces. La chambre a relevé que l'OEB n'avait reçu aucune confirmation du mandataire que les pièces qui avaient été directement envoyées par l'inventeur devaient être considérées comme une réponse officielle à la demande de l'OEB. Etant donné que les personnes n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des États contractants doivent agir par l'intermédiaire de leur mandataire dans les procédures, lesdites pièces reçues directement n'ont pas pu être prises en considération.

Dans l'affaire **T 717/04**, une lettre du demandeur (requérant), à savoir une personne physique domiciliée hors du territoire de l'un des États contractants, a été faxée à l'OEB. Elle contenait des arguments et un nouveau jeu de revendications à prendre en compte. En application de l'art. 133(2) CBE 1973, comme le demandeur (requérant) n'était pas domicilié sur le territoire de l'un des Etats contractants, la chambre a conclu que le dépôt de revendications et d'arguments tels que ceux contenus dans le courrier du demandeur daté aurait nécessité l'intervention d'un mandataire agréé. Ces moyens n'ayant été ni présentés ni entérinés par le mandataire, la chambre ne pouvait en tenir compte.

Dans l'affaire **T 578/14**, M. S, domicilié en Nouvelle Zélande, devait agir par l'entremise d'un mandataire agréé dans la procédure de recours. En conséquence, la chambre ne pouvait pas tenir compte des requêtes et moyens invoqués qui n'avaient été ni présentés ni entérinés par le mandataire (**T 213/89**, **T 717/04**, et **J 4/10**). Cela ne vaut pas pour les moyens concernant exclusivement la constitution ou le remplacement d'un mandataire ou le dépôt d'un pouvoir ou de toute information relative à la cessation du pouvoir du mandataire.

Dans l'affaire **J 9/13**, la section de dépôt avait rejeté la demande de brevet européen conformément à l'art. 90(5) CBE, au motif que le demandeur, domicilié à Moscou, n'avait pas désigné de mandataire agréé, comme l'exige l'art. 133(2) CBE. Le requérant (demandeur) a affirmé que l'art. 133(2) CBE ne s'appliquait pas aux personnes domiciliées dans la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est partie à l'accord de partenariat et de coopération (APC). La chambre a souligné que ni l'Organisation européenne des brevets, ni l'OEB n'étaient membres de l'UE. Par conséquent, l'Organisation européenne des brevets et l'OEB n'étaient aucunement liés par les dispositions de l'APC, ni l'un ni l'autre n'étant une "partie" ou "une autre partie" au sens de l'art. 98 APC. Le recours était réputé ne pas avoir été formé.

2.4. Mandataires agréés pendant la période transitoire

Pour pouvoir s'inscrire sur la liste tenue par l'OEB, les candidats doivent notamment avoir réussi à l'examen européen de qualification. Après l'entrée en vigueur de la CBE 1973, il était possible de déroger à cette exigence, dans les conditions fixées à l'art. 163 CBE 1973, jusqu'à l'expiration d'une période transitoire (**J 19/89**, JO 1991, 425 ; **J 10/81**). Cette période transitoire a pris fin le 7 octobre 1981 pour tous les États qui ont adhéré à la Convention dès le début (décision du Conseil d'administration en date du 6 juillet 1978, JO 1978, 327). L'art. 163 CBE 1973 faisait partie des dispositions transitoires entre temps dépassées ; il a donc été supprimé dans la nouvelle CBE 2000.

L'art. 163(6) CBE 1973 conserve toute sa signification en tant que clause d'antériorité. Elle est donc maintenue dans la CBE 2000 afin de régler la situation des mandataires nationaux provenant des États qui adhéreront à la CBE à l'avenir. Le contenu de la clause d'antériorité de l'art. 163 CBE 1973 a par conséquent été intégré sous forme simplifiée dans l'art. 134(3) CBE 2000, en tant que disposition permanente de la CBE.

Les décisions rendues dans les procédures jointes **J 18/92**, **J 30/92**, **J 31/92**, **J 32/92** et **J 33/92**, traitaient des problèmes particuliers que pose l'admission des mandataires agréés en Allemagne, en raison de la réunification. Selon les requérants, les dispositions de l'art. 163(6) CBE 1973 s'appliquaient aux conseils en brevets habilités à exercer en Allemagne de l'Ouest, même s'ils n'ont pas été habilités par l'ex-RDA. La chambre a estimé que l'art. 163(6) CBE 1973 ne s'appliquait par analogie qu'aux personnes qui se trouvent dans une situation comparable à celle des conseils en brevets d'un pays venant d'adhérer à la CBE. Cette condition est remplie par les conseils en brevets de la RDA, mais non par leurs collègues déjà habilités en RFA.

2.5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire agréé

Un acte de procédure accompli par une personne non habilitée doit être traité de la même manière qu'une signature manquante (**G 3/99**, JO 2002, 347 ; **T 665/89** ; **T 1048/00**).

Dans l'affaire **J 28/86** (JO 1988, 85), la chambre juridique a jugé non valable une requête en examen présentée par une personne non habilitée à assurer la représentation selon l'art. 134 CBE 1973. Le fait que le mandataire ait été ultérieurement inscrit sur la liste des mandataires agréés ne change en rien cette situation. Il n'avait en effet ni approuvé la requête antérieure non valable, ni présenté une nouvelle requête en qualité de mandataire agréé.

Dans la décision **T 665/89**, la chambre a examiné la question de la recevabilité d'une opposition formée par un opposant non domicilié dans un État contractant, dans le cas où l'acte d'opposition a été signé par une personne qui n'était ni mandataire agréé, ni employé chez l'opposant. Elle a conclu que l'on devait considérer comme non signés les actes effectués par la personne non autorisée et qu'il était possible de remédier à cette **irrégularité**. L'opposant ayant correctement apposé la signature manquante, sur l'invitation de l'OEB, dans le délai qui lui avait été imparti, le document a gardé le bénéfice de sa date, conformément à la règle 36(3), troisième phrase, CBE 1973 (règle 50(3) CBE). Voir aussi **T 1427/09** du 17 novembre 2009.

Dans la décision **R 18/09**, qui se réfère en détail à la décision **G 3/99** (JO 2002, 347), la Grande Chambre de recours a estimé que le principe selon lequel une pluralité de personnes agissant conjointement doit être traitée comme une seule partie ("a group party") et l'obligation pour une telle partie d'agir par l'entremise d'un représentant commun s'appliquent tous deux aux procédures de révision. Il ressort également de la décision **G 3/99** (point 20 des motifs) qu'il n'est nul besoin, sur le plan pratique, de se prononcer sur la validité des actes de procédure accomplis par un membre du groupe qui n'est pas le représentant commun. Un tel acte de procédure est traité par l'OEB de la même manière qu'une signature manquante. Si un recours est formé par une personne non habilitée, il

est considéré comme non dûment signé et le représentant commun doit être invité à le signer dans un délai donné (voir également le chapitre III.V.3.3.2 "Représentant commun" pour plus de détails concernant la décision **G 3/99**).

Dans l'affaire **J 32/86**, la chambre a estimé que la simple désignation d'un mandataire agréé dans le but de satisfaire aux exigences de l'art. 133(2) CBE 1973 (le requérant étant domicilié aux Etats-Unis) n'a pas automatiquement pour effet, sur le plan juridique, de valider les actes réalisés auparavant par le demandeur en personne. L'OEB est toutefois tenu de donner au mandataire une chance équitable de remédier à toute irrégularité de ce type, qui est susceptible de s'être produite avant sa désignation et d'être encore corrigée en toute légalité.

2.6. Exposé d'un mandataire agréé après transmission de la qualité d'opposant

Dans l'affaire **T 1204/13**, le mandataire (M S.) a exposé que l'opposant initial avait fusionné avec sa société mère d'origine. La chambre a constaté que si les explications du mandataire étaient exactes, la qualité d'opposant avait été automatiquement transmise au successeur universel, sinon il faudrait considérer l'opposant initial comme opposant. Dans les deux cas de figure, M. S. était habilité à assurer la représentation en tant que mandataire agréé et était autorisé à présenter des moyens au nom de l'opposant qu'il représentait.

3. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé

3.1. Généralités

Aux termes de l'art. 134(1) CBE, la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur la liste susmentionnée. Toutefois, l'art. 134(8) CBE (ancien art. 134(7) CBE 1973) prévoit que la représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans ces procédures peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions de l'art. 134(8) CBE applicables aux avocats constituent donc une exception.

La décision **J 8/10** (JO 2012, 472) rappelle que dans le cas d'un avocat désireux d'exercer son droit de représentation au titre de l'art. 134(8) CBE, l'OEB examine au cas par cas si les conditions citées dans cette disposition sont remplies (habilitation à exercer dans un Etat contractant, domicile professionnel et pouvoir d'agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention). Si l'avocat remplit les conditions précitées, celui-ci est inscrit sur une liste que l'OEB tient comme la liste des groupements de mandataires, en tant qu'outil interne, et qu'il ne publie pas.

Dans l'affaire **J 19/89** (JO 1991, 425), la chambre a observé que le deuxième membre de la première phrase de l'art. 134(7) CBE 1973 (art. 134(8) CBE) vise à empêcher qu'un "Rechtsanwalt", "legal practitioner" ou "avocat" ne puisse plus facilement agir en qualité

de mandataire devant l'OEB qu'il n'est habilité à le faire devant l'office national des brevets. L'art. 134(7) CBE 1973 constitue donc une dérogation visant uniquement la profession d'avocat sous les appellations diverses qui lui ont été données dans chacun des États contractants.

Dans l'affaire **J 18/99**, la chambre a indiqué que selon la loi espagnole actuelle, tout avocat habilité à exercer en Espagne et y possédant son domicile professionnel pouvait représenter, en matière de brevets, des clients auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, s'il produisait un pouvoir de la partie concernée.

Voir aussi les Directives VIII, 1.3 – version d'avril 2025.

3.2. Registre des avocats

Il convient de bien distinguer le registre des avocats de la liste des mandataires agréés établie conformément aux dispositions de l'art. 134(1) à (4) CBE.

La liste des mandataires agréés a pour but de donner une vue d'ensemble des mandataires particulièrement qualifiés dans le domaine des brevets. Il serait préjudiciable à ce but de pouvoir faire figurer sur la liste des avocats ne possédant pas une telle qualification. Par conséquent, les conditions requises à l'art. 134(2) CBE 1973 pour l'inscription sur la liste des mandataires agréés sont également applicables aux avocats (**D 14/93**, JO 1997, 561).

Alors que d'après l'art. 134(4) CBE 1973, les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans **toute procédure** instituée par la Convention, celle-ci ne contient aucune disposition correspondante pour les avocats. Le pouvoir de représentation des avocats dans les procédures devant l'OEB n'est pas général, mais directement subordonné au respect des dispositions de l'art. 134(7) CBE 1973 (**J 27/95**).

3.3. Conditions d'habilitation selon l'article 134(8) CBE

3.3.1 Représentation par un avocat

Dans l'affaire **J 19/89** (JO 1991, 425), la chambre juridique a examiné si un conseil en brevets selon le droit national pouvait être considéré, en raison de ses qualifications juridiques et de son pouvoir de représentation au niveau national dans le domaine des brevets, comme un "avocat" au sens de l'art. 134(7) CBE 1973, et s'il pouvait de ce fait être habilité à assurer la représentation devant l'OEB. Elle a déclaré qu'un **conseil en brevets** selon le droit national ne pouvait – quels que soient ses qualifications professionnelles et ses pouvoirs de représentation au niveau national dans le domaine des brevets – être considéré comme "legal practitioner" (avocat) au sens de l'art. 134(7) CBE 1973, ni par conséquent être agréé comme mandataire près l'OEB (voir aussi **D 14/93**, JO 1997, 561).

La chambre juridique a précisé dans l'affaire **J 27/95** que les avocats n'avaient pas, d'une manière générale, pouvoir de représentation devant l'OEB, mais que ce pouvoir était directement subordonné au respect des dispositions de l'art. 134(7) CBE 1973. En conséquence, chaque fois qu'un avocat présente une requête en vue d'agir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB, la division juridique a le droit d'examiner si il ou elle remplit les conditions visées à l'art. 134(7) CBE 1973. Dans sa décision, la chambre a relevé qu'un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États contractants devait y posséder "son domicile professionnel". Le domicile professionnel au sens de l'art. 134(7) CBE 1973 est le lieu (si tant est qu'il y en ait un) où une personne exerce sa profession d'avocat.

Voir également **T 643/01** (avocat français), **T 1846/11** (absence de pouvoir enregistré pour un avocat ou de toute approbation ultérieure par le requérant de mesures prises par un avocat en l'absence d'un tel pouvoir).

3.3.2 Représentant commun

Dans la décision **G 3/99** (JO 2002, 347), la Grande Chambre de recours a traité la question de la recevabilité d'oppositions conjointes et de recours conjoints. Il ressort de cette décision que bien qu'une opposition conjointe soit formée par plusieurs personnes, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une seule opposition à l'instar d'une opposition formée par une seule personne. Dans une opposition conjointe, il doit y avoir dans tous les cas **un représentant commun** (art. 133(4) et règle 100 CBE 1973) (règle 151 CBE) et seul celui-ci est habilité à agir, lors de la procédure d'opposition, au nom de l'ensemble des co-opposants considérés comme un tout.

Lorsque la partie qui fait opposition est constituée de plusieurs personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE 1973 qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre considérera qu'il n'est pas dûment signé et invitera par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours doit être informée de cette invitation. Si l'ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun doit être désigné conformément à la règle 100 CBE 1973.

Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement pendant toute la procédure qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si l'un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE 1973 pour que ce retrait prenne effet.

La décision **G 3/99** a été par exemple appliquée dans l'affaire **T 1154/06**, dans laquelle la question s'est posée de savoir si un mandataire agréé doit être constitué lorsque le brevet est détenu par plusieurs personnes et que celle d'entre elles qui est citée en premier lieu n'a pas de domicile dans un État contractant. Ces deux décisions sont mentionnées dans la décision **R 18/09**, où la Grande Chambre de recours a estimé que le principe selon lequel une pluralité de personnes agissant conjointement doit être traitée comme une

seule partie et l'obligation pour une telle partie d'agir par l'entremise d'un représentant commun s'appliquent tous deux aux procédures de révision.

Dans l'affaire **T 1654/13**, il était allégué que le recours formé par le représentant commun des cotitulaires du brevet devait être interprété comme ayant été formé pour le compte des deux titulaires du brevet en tant que corequérants. Le texte de l'acte de recours, qui se référait uniquement au premier des deux titulaires du brevet, à savoir Unilever N.V., ne devait donc être interprété qu'en lien avec la requête en réduction de la taxe de recours. La chambre, par référence à l'art. 118 CBE et faisant application des décisions **R 18/09** et **T 1154/06** dont elle a rappelé l'apport, a estimé qu'il ne faisait pas de doute que Unilever N.V. et Unilever PLC étaient corequérants. Le recours était recevable.

Dans l'affaire **T 1366/04**, le recours n'avait été formé que par le premier des deux cotitulaires du brevet. La chambre a considéré que les exigences de l'art. 118 CBE étaient remplies et qu'il n'y avait pas de doute concernant l'identité et la qualité de requérant des deux titulaires du brevet.

La décision **T 418/07** concerne un cas différent, où peu avant la procédure orale, l'intimé (titulaire du brevet) a désigné un deuxième cabinet de mandataires comme représentant commun, en sus du cabinet déjà en charge du dossier, et il a demandé à la chambre de transmettre des copies de toute la correspondance aux deux cabinets. Face à ce cas d'une **pluralité de mandataires**, la chambre a indiqué qu'une partie est certes libre de désigner autant de mandataires qu'elle le souhaite, mais qu'à sa connaissance, aucune exigence ne prescrit à une chambre ou à des parties de transmettre la correspondance à plus d'un mandataire d'une partie. Si une partie désire conserver plusieurs mandataires, elle doit prendre ses propres dispositions pour copier la correspondance à tous ceux-ci. Les parties ne peuvent attendre de la chambre qu'elle leur fournisse des services de copie à leur convenance.

Dans l'affaire **T 1907/20**, le requérant (titulaire du brevet) faisait valoir que son recours était recevable. Le mandataire qui avait présenté et signé le mémoire du recours (mandataire du recours) était, en tant que mandataire agréé au titre de la règle 151(1) CBE pour les deux cotitulaires du brevet (Bosch et Samsung), habilité à agir même sans pouvoir particulier. La représentation qu'il assurait, en plus de la représentation assurée par le mandataire qui avait déposé la demande de brevet, était couverte par la règle 152(10) CBE. Selon la chambre, le mandataire du recours pouvait agir dès le dépôt du mémoire de recours en tant que représentant commun des cotitulaires du brevet au sens de la règle 151(1) CBE, et ce sans devoir accomplir d'autres formalités, puisqu'il intervenait personnellement en tant que mandataire agréé. Le fait qu'un autre représentant commun des deux demandeurs avait été désigné ne s'opposait pas non plus à ce que le mandataire du recours soit reconnu en tant que représentant commun supplémentaire des titulaires du brevet au sens de la règle 152(10) CBE. Aucune déclaration distincte ne devait être produite auprès de l'OEB. L'opposant n'a pas non plus contesté le fait que le mandataire du recours, en tant que mandataire agréé au titre de l'art. 134 CBE, n'était pas tenu de produire un pouvoir de Samsung, conformément à

l'art. premier de la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs. De plus, l'Office n'avait pas de raison de penser qu'un mandataire avait été remplacé : le mandataire qui agissait antérieurement pour la demande de brevet, tout comme le mandataire du recours n'étaient que deux parmi l'ensemble des mandataires de Bosch au titre de la règle 152(10) CBE. Lors de la procédure orale devant la chambre, l'intimé a allégué que l'absence de capacité à agir du mandataire du recours résultait non pas de l'absence d'un pouvoir, mais du fait qu'il n'avait pas été désigné de représentant commun, contrairement à ce qui était expressément prévu à la règle 151 CBE. La chambre a fait observer que la règle 151 CBE n'exigeait cependant pas que la désignation du mandataire soit effectuée sous forme d'une déclaration distincte du demandeur ou du titulaire du brevet, venant s'ajouter au pouvoir donné aux fins de la règle 152 CBE. Mandater un mandataire agréé ou lui donner un pouvoir (et déposer par la suite, le cas échéant, le pouvoir auprès de l'OEB dans le cadre de la procédure de délivrance ou d'opposition) vaut désignation d'un représentant commun au sens de la règle 151 CBE.

Voir également **J 35/92** (désignation d'un mandataire agréé commun, retrait de la demande), **J 10/96** (le mandataire agréé commun renonce, au cours de la procédure, à représenter ses clients), **T 464/20** (application de la règle 151(1) CBE par la chambre dans une affaire où l'opposition avait été déposée en commun par deux sociétés, la deuxième dans la liste étant en liquidation selon un courrier du représentant mais sans que des documents le confirmant n'aient été produits).

4. Pouvoir de représentation

Ventilée entre les rubriques qui suivent, la question de l'existence même d'un pouvoir apparaît posée à l'occasion de certaines affaires.

4.1. Dépôt du pouvoir

Le texte de la règle 101 CBE 1973 a été reformulé et figure désormais à la règle 152 CBE 2000. En particulier, la règle 152(6) CBE prévoit que si le pouvoir requis n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues par la présente convention. Voir également la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (JO éd. spéc. 3/2007, 128, L.1.), et la décision **J 8/10** (JO 2012, 470).

Le **nouveau droit applicable** est désormais fixé par la décision du Président de l'OEB, en date du 8 juillet 2024, relative à la signature et au dépôt de pouvoirs (JO 2024, A75 ; voir aussi le communiqué explicitant le système au JO 2024, A77 – mesures également applicables dans les procédures relatives à des brevets européens à effet unitaire (JO 2024, A76)). À la date de son entrée en vigueur (1er novembre 2024), la décision du 8 juillet 2024 annule et remplace la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (édition spéciale n° 3, JO 2007, L.1.). Voir aussi

Directives A-VIII, 1.6, 1.9 et 3– version d'avril 2025. Il n'y a actuellement pas encore de jurisprudence prise en application du nouveau droit applicable.

En application de la règle 152(1) CBE et de l'art. 1(1) de la décision de la Présidente de l'OEB (JO éd. spéc. 3/2007, 128, L.1.), un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste des mandataires agréés et qui se présente comme tel, ne doit produire un pouvoir signé que dans certaines circonstances (changement de mandataire sans que le pouvoir de l'ancien mandataire ait cessé, doutes de l'Office quant au pouvoir) (**T 1204/13**, voir aussi **T 548/13**).

Dans l'affaire **T 1105/16**, la chambre a indiqué que, même si M. K (mandataire agréé) agissait en qualité d'employé du titulaire du brevet, un pouvoir signé ne serait pas exigé étant donné qu'un employé ne doit déposer un pouvoir signé que s'il n'est pas mandataire agréé (cf. art. 3 de la décision de la Présidente, JO éd. spéc. 3/2007, 128, L.1.).

Dans l'affaire **T 924/17**, le nouveau mandataire avait déposé en temps utile, le 6 juin 2017, un pouvoir signé, suite à l'invitation émise par l'OEB au titre de la règle 152(2) CBE. Le pouvoir portait une signature datée du 23 mai 2017, soit une date postérieure au dépôt de l'acte de recours. La chambre a indiqué qu'il n'existe pas d'exigence selon laquelle la date de la signature doit être antérieure à la date de dépôt de l'acte de recours, ni encore moins d'exigence selon laquelle tout acte de procédure accompli avant la date de la signature doit être explicitement approuvé dans le pouvoir signé. Cela reviendrait à exiger la preuve de l'existence d'un pouvoir antérieur, donné de manière informelle à l'oral ou par écrit, qui habilite le mandataire à agir pour le compte d'une partie ("Bevollmächtigung"). Par ailleurs, cela serait également contraire à la finalité de la règle 152(2) CBE, qui est clairement de permettre de remédier à l'absence de dépôt de pouvoir, étant donné qu'il semble implicite et évident que le pouvoir concerne et englobe généralement tout acte accompli par le nouveau mandataire pendant une procédure en cours devant l'OEB.

Dans l'affaire **J 12/88**, il s'avéra que l'ancien mandataire du requérant avait agi devant l'OEB pour le compte du requérant, sans avoir reçu la moindre instruction en ce sens et en utilisant un faux pouvoir. La chambre a déclaré toutes ces procédures nulles et non avenues. De plus, toutes les taxes acquittées pour le compte du requérant n'avaient jamais été dues et devaient donc être remboursées.

Dans l'affaire **T 850/96**, le requérant avait argué de l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que les signataires de l'acte d'opposition n'avaient pas déposé de pouvoir. Selon lui, un employé doit déclarer simultanément au dépôt de l'acte d'opposition qu'il agit en qualité de mandataire agréé. Sinon, il doit déposer un pouvoir. Les deux signataires de l'acte d'opposition étaient en l'espèce des mandataires agréés. La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article premier, paragraphe 1 de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 (JO 1991, 489), un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'OEB **et qui se fait connaître en tant que tel** n'est tenu de déposer un pouvoir signé que dans les cas visés à l'art. 1(2) et (3) de cette décision (désormais voir décision de 2007, JO éd. spéc. 3/2007, 128). Dans la présente affaire, l'irrégularité commise ne consistait pas dans le défaut de pouvoir signé, mais dans le fait que les signataires de l'acte d'opposition ne s'étaient pas faits connaître en tant que mandataires agréés (voir aussi la

décision **T 1744/09**, qui cite la décision **T 850/96** et indique qu'un mandataire agréé peut s'identifier rétroactivement).

Dans l'affaire **T 425/05**, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé in limine litis à la chambre de déclarer le recours irrecevable, motif pris d'une part qu'il avait été formé à une date à laquelle l'opposante originaire (la société I) n'avait plus d'existence légale pour avoir été dissoute, et d'autre part qu'il ne se pouvait agir d'une simple erreur de plume du mandataire, en tant que telle susceptible de correction, puisque celui-ci ne pouvait manifestement agir pour le compte de la société F dont il n'avait point encore reçu mandat. Sur quoi, la chambre a constaté tout d'abord qu'en l'espèce le mandat dont le mandataire agréé tirait le pouvoir de postuler et donc d'agir en lieu et place de son mandant, la société I, n'a jamais été contesté, et n'a pas non plus été révoqué. Il est non moins constant que l'opposante originaire, la société I n'avait plus d'existence légale à raison de sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales représentatives de son capital entre les mains de l'associée et actionnaire unique la société F. La chambre en a conclu que la société F avait donc succédé à la société I en qualité d'opposante, de même que dans le mandat en qualité de mandant. La chambre a donc jugé que l'appel formé par le mandataire agréé dont le mandat, depuis confirmé, n'était point révoqué, l'avait donc été implicitement mais nécessairement pour le compte de son mandant véritable la société F et que c'était par une erreur depuis corrigée que le nom de la société I avait été porté dans l'acte de recours comme étant celui de l'opposante.

Dans l'affaire **T 267/08**, le remplacement du mandataire agréé a été notifié par le nouveau mandataire lors du dépôt de l'acte de recours. Le mandataire précédent n'avait pas contacté l'OEB pour l'aviser de la cessation de son mandat. La Décision de la Présidente de l'OEB (JO éd. spéc. 3/2007, 128) prévoit qu'en cas de remplacement d'un mandataire, et lorsque l'OEB n'a pas été avisé de la cessation du mandat du mandataire précédent "le nouveau mandataire est tenu de déposer, en même temps que l'avis relatif à la constitution de mandataire, un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou bien de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. S'il ne satisfait pas à cette exigence, il est invité à accomplir ces actes dans un délai imparti par l'OEB." Dans l'affaire en cause, la chambre, ayant constaté que le pouvoir déposé ne mentionnait pas le bon opposant, a invité le nouveau mandataire à déposer un pouvoir conformément à la règle 152(2) CBE. Le nouveau mandataire a envoyé le pouvoir par téléfax, mais a omis de déposer l'original. La chambre a indiqué que le dépôt d'un pouvoir valable pour le compte de l'opposant implique nécessairement le **dépôt de l'original**, ce qu'un mandataire agréé ne devrait pas ignorer. En conséquence, en droit, les actes procéduraux accomplis par le nouveau mandataire étaient réputés non avenus (règle 152(6) CBE). L'acte de recours était donc réputé ne pas avoir été produit si bien qu'aucun recours n'existait.

Dans l'affaire **T 637/09**, le requérant avait informé la chambre et l'intimé que M. Sc, mandataire agréé, le représenterait conjointement avec M. M., le mandataire agréé qui agissait déjà en son nom. L'habilitation de M. Sc. à agir comme mandataire pour le compte du requérant a été contestée par l'intimé dès le début de la procédure orale. La chambre a fait observer que, comme on peut le déduire de la règle 152(10) CBE, une partie peut être représentée par **plusieurs mandataires** agissant en commun. Pour représenter le requérant, M. Sc. n'était pas tenu de produire un pouvoir signé. Il n'était donc pas

nécessaire de produire un (autre) pouvoir conformément à l'art. 1(3) de la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007 (JO éd. spéc. 3/2007, 128, L.1.). La chambre a conclu que M. Sc. était dûment autorisé à représenter le requérant en plus de M. M.

Dans l'affaire **T 1700/11**, la chambre a décidé que si un mandataire européen forme une opposition pour le compte d'une partie et qu'il ne produit pas dans les délais un pouvoir signé après y avoir été invité par la chambre de recours, l'opposition est réputée non avenue (règle 152(1) et (6) CBE. La chambre a estimé que cette fiction juridique entraînait une perte de droits (règle 112(1) CBE) et qu'un examen de la recevabilité de l'opposition réputée non avenue ne pouvait être envisagé (affaire citée dans la décision **T 7/17**).

Dans l'affaire **J 19/13**, le mandataire qui a signé électroniquement la requête en délivrance (formulaire OEB 1001E) n'était pas habilité à signer au nom du demandeur. La chambre a constaté qu'un acte de procédure accompli par une personne non habilitée doit être traité de la même façon qu'une signature manquante. Ce principe s'applique également au dépôt électronique d'un document accompagné de la signature électronique d'une personne non habilitée, comme cela a été confirmé, par exemple, dans la décision **T 1427/09** du 17 novembre 2009. Par conséquent, le formulaire de requête en délivrance devait être considéré comme non signé.

4.2. Pouvoir général

Cette subdivision traite notamment de l'étendue du pouvoir donné.

Dans la décision **J 9/99** (JO 2004, 309), la chambre a déclaré que la division juridique est compétente pour examiner si un mandataire désigné dans un pouvoir général est habilité à assurer la représentation et pour décider en bonne et due forme du rejet d'une requête en inscription d'un pouvoir général. Une décision constatant que les conditions relatives à l'inscription d'un pouvoir général ne sont pas remplies ne peut être prise qu'à l'encontre de l'auteur d'une requête en inscription qui est partie à la procédure au sens du texte allemand de la règle 101(2) CBE 1973, à savoir le mandant ou le mandataire.

Dans l'affaire **J 11/93**, le demandeur avait affirmé que la notification officielle aurait dû être envoyée au mandataire européen agréé, étant donné que celui-ci était dûment autorisé à agir au nom du demandeur en vertu d'un pouvoir général qui avait été déposé auprès de l'OEB dans le cadre d'une autre demande de brevet européen. Or, cette notification avait été envoyée directement au demandeur, une société américaine. La chambre a confirmé que l'OEB n'avait jamais enregistré le pouvoir en question comme étant un pouvoir général et a fait observer que même si cela avait été le cas, le demandeur aurait dû communiquer à l'OEB le numéro de ce pouvoir général afin de permettre à la section de dépôt d'en tenir compte, ce qui lui aurait évité d'envoyer la notification à la dernière adresse connue du demandeur, plutôt qu'à son mandataire. Dans ces conditions, la chambre a estimé qu'à la date de l'envoi au demandeur de la notification, celui-ci n'avait pas encore constitué de mandataire européen agréé.

Dans l'affaire **J 17/98** (JO 2000, 399), la chambre juridique devait décider s'il était correct que des significations annonçant que des demandes étaient réputées retirées soient adressées aux demandeurs, lesquels ne résidaient pas dans un État partie à la CBE, même dans le cas où des pouvoirs généraux avaient été déposés en leur nom auprès de l'OEB. Les demandeurs ont allégué que les significations annonçant que les demandes étaient réputées retirées auraient en fait dû être adressées aux mandataires dont le nom figurait sur les pouvoirs généraux déposés auprès de l'OEB. La chambre a considéré que le dépôt d'un pouvoir général permettant d'agir au nom d'un demandeur donné et l'avis de la constitution d'un mandataire pour une demande donnée sont deux actes de procédure **distincts**. Par définition, les pouvoirs généraux ne font pas référence à des affaires particulières et ne permettent pas à l'OEB de considérer, sans que le demandeur lui ait communiqué d'autres informations, qu'il a été constitué un mandataire bien déterminé dans un cas particulier. Selon la chambre, il ressort clairement de la CBE que le dépôt d'un pouvoir général ne signifie pas qu'il a été constitué un mandataire agréé dans un cas précis (voir aussi le chapitre III.S.3. "Signification au représentant").

Dans l'affaire **J 1/04**, la question à laquelle il convenait de répondre dans cette affaire était de savoir si les notifications avaient été correctement adressées au requérant. Il a critiqué la pratique de l'OEB, qui envoie des notifications directement au demandeur même quand celui-ci a désigné un mandataire national dans la phase internationale. La chambre a souligné qu'un pouvoir pour la phase internationale n'incluait pas un pouvoir pour la phase européenne et que s'il n'en tenait pas compte, il risquait de subir une perte de droit. De plus, tant que le demandeur ne désigne pas un mandataire habilité à le représenter devant l'OEB, le principe général est que l'OEB doit accomplir les actes de procédure à l'égard de la partie à la procédure, à savoir du demandeur inscrit. Ainsi, les notifications doivent être adressées au demandeur inscrit et, en l'occurrence, elles ont été correctement signifiées puisqu'elles étaient adressées au demandeur (requérant). Le recours a dès lors été rejeté.

La chambre a fait observer, dans la décision **T 1865/07**, que la mention d'un numéro incorrect de pouvoir général ne portait pas à conséquence dans les circonstances de l'espèce.

Dans l'affaire **T 846/22**, l'évaluation des liens financiers potentiels entre une société inactive et un mandataire désigné était sans incidence pour la détermination du statut juridique de la société en tant que personne morale. De plus, la désignation du mandataire de l'opposant était conforme aux exigences de la CBE. La chambre n'a donc eu aucune raison de douter que le mandataire soit dûment habilité.

4.3. Subdélégation de pouvoir

Dans l'affaire **T 227/92**, la chambre a jugé non valable la subdélégation de pouvoir opérée entre le mandataire agréé et une personne qui n'était pas mandataire agréé au sens de l'art. 134 CBE 1973. Cette dernière devait donc se borner à agir en tant que conseiller technique auprès du mandataire agréé.

Dans l'affaire **T 382/03**, le mandataire précédent, M. E, appartenant au groupement UDL, avait envoyé un fax afin d'annoncer que M. U., qui ne faisait pas partie de ce groupement, représenterait l'intimé 1 au cours de la procédure orale devant la chambre. M. E. n'avait pas indiqué à la chambre la cessation de son mandat. Dans ce contexte, la décision du Président exigeait que le nouveau mandataire, M. U., prouve qu'il était habilité à agir pour le compte de l'intimé 1. Etant donné que M. U. ne s'était pas référé à un pouvoir général émanant de l'intimé 1, la preuve d'un pouvoir particulier devait être apportée à la chambre. Pour ce faire, il convenait en principe de déposer directement un pouvoir particulier de l'opposant 1 ou de déposer une subdélégation de pouvoir émanant d'un mandataire habilité à subdéléguer un pouvoir à un troisième mandataire. Compte tenu de la subdélégation de pouvoir effectuée par le groupement UDL et déposée par M. U. au cours de la procédure orale, la seule question en suspens était de savoir si UDL était habilité à effectuer une subdélégation de ce type.

La décision **T 1081/06** illustre le cas où un mandataire agrée est habilité, par une série de délégations de pouvoirs, à présenter des moyens pour le compte d'une partie.

La décision **T 953/21** illustre pour sa part un cas où la chambre, dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR datée du 6 décembre 2023, a relevé, s'agissant de la délégation de pouvoir en faveur de M. D, avocat, versée au dossier, que le dossier ne comportait pas le pouvoir particulier requis ni une référence à un pouvoir général indiquant que le mandataire du titulaire de brevet était admis à déléguer un pouvoir. Dans ses courriers du 16 janvier 2024, le titulaire du brevet a produit un pouvoir pour les mandataires qu'il venait de désigner, en vertu duquel ceux-ci étaient admis à effectuer une délégation de pouvoir. Dans ses motifs, la chambre a ensuite fait observer qu'il ressortait clairement du pouvoir versé au dossier que le mandataire du titulaire de brevet était admis à effectuer une délégation de pouvoir. M. D était donc valablement mandaté.

Dans la décision **T 1676/08**, la chambre a considéré que dans l'espèce dont elle était saisie, elle n'avait pas de raison de douter que M. S., avocat habilité à agir en qualité de mandataire, disposait d'une subdélégation de pouvoir en bonne et due forme. De plus, le jour même de la procédure orale, le mandataire agréé, M. M., a indiqué, à toutes fins utiles, qu'il soutenait tout moyen invoqué par M. S. pendant cette procédure orale.

Dans l'affaire **T 1693/10**, le sous-pouvoir – contesté – donné à un second mandataire agréé avait finalement été retiré. Ce mandataire accompagnant a dès lors été regardé comme un assistant du mandataire au sens de **G 4/95** (JO 1996, 412). Faute de remplir au moins un des critères posés par **G 4/95**, le mandataire accompagnant n'a pas été autorisé par la chambre à prendre la parole lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2453/12**, l'opposition de l'opposant 2 avait été formée sous le nom d'une entreprise qui avait déjà cessé d'exister ("ISP Investments LLC") et avait été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition pendant la procédure orale. Le représentant de l'opposant 2 avait alors été mandaté pour représenter l'opposant 1 pendant la procédure d'opposition. Le titulaire du brevet (intimé) a considéré que le même représentant ne pouvait pas agir également pour l'autre opposant. Les requérants ont fait

valoir que les représentants de l'opposant 1 – qui étaient de toute façon ses employés – continuaient d'être habilités à représenter celui-ci et que le recours formé par ces représentants était donc recevable. L'opposant 1 avait simplement subdélégué le pouvoir au représentant de l'opposant 2 pendant la procédure d'opposition. La chambre a fait observer que, selon l'art. 133(1) et (3) CBE, une personne morale dont le siège se trouve dans un État partie à la CBE n'est pas tenue de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB. Elle peut se faire représenter également par un employé habilité, et ce même si elle a donné pouvoir à un mandataire agréé en parallèle.

4.4. Désignation d'un groupement de mandataires

Conformément à la règle 152(11) CBE, la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. Voir à cet égard la décision CA/D 9/13 du Conseil d'administration du 16 octobre 2013 concernant l'interprétation donnée à l'expression groupement de mandataires (JO 2013, 500). On pourra aussi sur la question des groupements de mandataires se référer au communiqué du 28 août 2013 concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB (JO 2013, 535).

La décision **J 8/10** (JO 2012, 470) a précisé que l'OEB tient une liste des groupements de mandataires, en tant qu'outil interne qu'il ne publie pas.

Dans l'affaire **J 16/96** (JO 1998, 347), la division juridique de l'OEB avait communiqué à la société X que son département brevets ne pouvait pas être inscrit en tant que groupement de mandataires. Il y avait lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités de façon libérale. La chambre a conclu que la pratique suivie jusque-là par l'OEB, et qui consistait à appliquer la règle 101(9) CBE 1973 (désormais règle 152(11) CBE) aux seuls mandataires agréés exerçant à titre libéral, ne trouvait aucun fondement dans la Convention. En conséquence, un **groupement de mandataires** au sens de la règle 101(9) CBE 1973 peut **également** être formé par des **mandataires agréés qui n'exercent pas à titre libéral**. Il n'y avait aucune raison d'interpréter dans un sens restrictif l'expression "groupement de mandataires" (**J 16/96** citée sur ce point par la décision **T 656/98**). (La décision CA/D 9/13 mentionnée en introduction de cette section fait sienne l'interprétation de **J 16/96**).

Dans l'affaire **J 8/10** (JO 2012, 470), la question était de savoir si les avocats pouvaient aussi appartenir à un groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE. Selon la chambre, le groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE s'entend comme désignant un groupement de mandataires agréés. Aussi les avocats ne peuvent bénéficier de la fiction juridique de la règle 152(11) CBE (voir aussi **T 1846/11**).

4.5. Cessation du mandat

Selon la règle 152(8) CBE, un mandataire est réputé être mandaté aussi longtemps que la cessation de son mandat n'a pas été notifiée à l'OEB.

Dans l'affaire **T 578/14**, la chambre a indiqué que tant que la cessation d'un mandat n'a pas été notifiée à l'OEB, le mandat continue de produire ses effets vis-à-vis de l'OEB même si le contrat conclu entre la partie et son mandataire a été résilié ou que la partie a révoqué le mandat qu'elle avait donné au mandataire. Lorsque le remplacement d'un mandataire implique des mandataires agréés, les dispositions de l'art. 1(2) de la décision de la Présidente de l'OEB (JO Édition spéciale 3/2007, 128, L.1.) s'appliquent également, à savoir qu'habituellement soit la cessation du mandat est notifiée à l'OEB, soit le nouveau mandataire dépose un pouvoir particulier (original accompagné d'une copie) ou fait référence à un pouvoir général déjà enregistré. Au vu de la règle 152(8) CBE et de la décision de la Présidente, la responsabilité d'informer l'OEB de la résiliation du contrat entre une partie et son mandataire devant l'OEB incombe soit à la partie représentée, indépendamment du fait qu'elle soit ou non domiciliée dans une Etat partie à la CBE, soit au mandataire. Ce n'est que lorsque l'OEB reçoit une telle information qu'il peut avoir à déterminer sur la base des documents déposés si un contrat entre une partie à la procédure devant l'OEB et son mandataire a bel et bien été résilié. La chambre a ajouté qu'informer l'OEB de l'intention de remplacer un mandataire ne peut être assimilé à une révocation claire du pouvoir en vertu de la règle 152(7) CBE ou à la notification de la cessation du mandat telle que mentionnée à la règle 152(8) CBE. Dans les deux cas, il s'agit d'une déclaration faite dans le cadre de la procédure qui doit être dépourvue d'ambiguïté en vue de garantir la sécurité juridique.

5. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

5.1. Décision de principe de la Grande Chambre de recours : G 4/95

Dans les décisions **G 2/94** (JO 1996, 401) et **G 4/95** (JO 1996, 412), la Grande Chambre de recours a répondu aux questions qui lui ont été soumises dans les affaires **J 11/94** (JO 1995, 596) et **T 803/93** (JO 1996, 204) et qui consistaient à savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions une personne autre que le mandataire agréé (à savoir un assistant) peut, au cours d'une procédure orale au sens de l'art. 116 CBE 1973 tenue dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, présenter pour le compte de cette partie un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques.

Conformément à la décision **G 4/95**, un assistant ne peut présenter un exposé oral de plein droit dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition : un tel exposé est subordonné à l'autorisation de la chambre, autorisation laissée à sa libre appréciation. Conformément à la décision **G 2/94**, une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure ex parte un exposé destiné à compléter la présentation exhaustive des faits par le mandataire agréé.

Dans l'affaire **G 4/95** la Grande Chambre de recours a noté que la désignation d'un mandataire agréé par une partie comporte une délégation de pouvoir et l'identification de la personne professionnellement qualifiée qui est responsable de la présentation à l'OEB de tous les moyens produits par cette partie. Une telle présentation de la cause d'une partie est au cœur de la fonction remplie par un mandataire agréé au sens de

l'art. 133 CBE 1973. Lors des procédures orales, le mandataire agréé est censé présenter l'ensemble de la cause de la partie qu'il ou elle représente.

S'agissant de la présentation de **faits ou preuves** par un assistant, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un tel exposé oral effectué durant une procédure orale, afin de compléter l'exposé exhaustif de la cause de ladite partie par le mandataire agréé, n'est pas exclu aux termes de la CBE. Il peut être autorisé dans le cadre du pouvoir d'appréciation général que la CBE confère à l'OEB pour ce qui concerne la présentation de faits et de preuves.

Quant à la question de savoir si un assistant peut, lors d'une procédure orale, présenter un exposé oral sous forme **d'arguments**, la Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 133 CBE 1973 ne fait aucune distinction entre la procédure orale et la procédure écrite pour ce qui est des conditions de la représentation. Ainsi, un mandataire agréé est responsable de l'ensemble des moyens exposés par écrit et oralement pour le compte de la partie qui l'a désigné.

La Grande Chambre de recours a également constaté qu'un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement. L'OEB doit appliquer les **critères** suivants lorsqu'il exerce son pouvoir d'appréciation :

(i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

(ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

(iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

(iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

5.2. Application à des cas d'espèces de la jurisprudence posée par la Grande Chambre de recours

5.2.1 Introduction

Les décisions ci-dessous montrent la façon dont les critères posés par la Grande Chambre de recours ont été appliqués soit pour les procédures orales se déroulant devant les chambres elles-mêmes, soit dans le cadre du contrôle de la décision de première instance.

Dans les affaires suivantes, la personne accompagnant n'a **pas** été **autorisée** à présenter un exposé oral : **T 334/94** (demande n'ayant pas été présentée suffisamment tôt) ; **T 1208/06** (inventeur non titulaire) ; **T 89/04** (qualification d'une personne accompagnant le mandataire – demande présentée seulement trois jours avant la procédure orale) ; **T 2135/08** (absence de précision sur la qualité des experts et sur l'objet de l'exposé) ; **T 1706/06** (demande n'ayant pas été présentée suffisamment tôt, absence de consentement de l'autre partie) ; **T 302/02** (pas d'indication préalable précise concernant l'exposé de l'expert) ; **T 1676/08** (examen des critères – nombreux points de procédure abordés) ; **T 2552/11** (précisions insuffisantes pour permettre à l'autre partie de se préparer) ; **T 520/07** (demande lors de la procédure orale, indifférence de l'exposé déjà fait par la même personne en première instance, autonomie de la procédure de recours) ; **T 8/13** (personne ayant suivi de près toute l'affaire depuis le début) ; **T 484/17** (demande n'ayant pas été suffisamment motivée) ; **T 634/16** (demande n'ayant pas été présentée suffisamment tôt).

Dans les affaires suivantes, la personne accompagnant a été **autorisée** à présenter un exposé oral : **T 899/97** (demande présentée suffisamment tôt au regard des circonstances) ; **T 475/01** (assistants des deux parties – une partie assurant sa propre représentation) ; **T 1212/02** (collègue du mandataire agréé, approche pragmatique) ; **T 754/08** (ancien conseil en propriété industrielle) ; **T 1207/06** (présentation exhaustive de la cause – non établi) ; **T 919/07** (assistants autorisés si utile aux débats) ; **T 1458/11** (stagiaire au sein du cabinet du mandataire agréé, objection en recours sur l'étendue de l'exposé, non établie), **T 661/14** (droit de s'exprimer sur des questions juridiques – absence de distinction entre questions juridiques et techniques).

Dans l'affaire **T 2198/15**, la chambre a permis à l'assistant de présenter un exposé sur des questions techniques concrètes. S'y opposer aurait probablement conduit à ce que l'intimé demande à plusieurs reprises une interruption de la procédure orale pour se concerter avec l'assistant (voir également **T 1212/02**).

Dans l'affaire **T 765/21**, le titulaire du brevet, dans un courrier envoyé peu de temps (deux semaines) avant la procédure orale, avait indiqué que M. X, employé du titulaire du brevet, assisterait à la procédure orale et demandait que celui-ci soit autorisé à intervenir à cette occasion en tant qu'expert technique. Étant donné également qu'aucune requête n'avait été présentée afin que M. X soit cité au titre de l'art. 117(1)e) et de la règle 118 CBE, la chambre a conclu que M. X devait être considéré comme personne accompagnant le titulaire du brevet, au sens de la décision **G 4/95**. Comme la décision **G 4/95** le prévoyait, un exposé oral d'une personne accompagnant un mandataire agréé, autrement qu'au sens de l'art. 117 CBE, n'est pas de droit, mais seulement avec l'autorisation de la chambre, autorisation qui est accordée discrétionnairement. En l'absence d'indication concernant les qualifications de M. X ou la nature de l'intervention prévue, la requête ne satisfaisait pas aux critères de la décision **G 4/95**. Du reste, l'opposant ne l'acceptait pas.

Les décisions suivantes ont considéré que la décision **G 4/95** ne s'appliquait pas : **T 621/98** (titulaire du brevet) ; **T 1687/08** (avocat).

5.2.2 Candidat au diplôme de conseil en brevet

Dans l'affaire **T 1431/12**, l'exposé de M. W. a été justifié par le fait qu'il suivait la formation pour devenir conseil en brevet et qu'à ce titre, il connaissait bien l'affaire. On pouvait donc s'attendre à ce que son exposé (à la différence, par exemple, d'un exposé fait par un expert) ne dépasserait pas les limites de l'exposé d'un conseil en brevet spécialisé et n'exigerait donc pas qu'un expert mandaté par le requérant formule une réponse. Dans ces circonstances, la chambre a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, permis à M. W. de compléter sur le plan technique, si nécessaire, l'exposé du mandataire agréé sous la responsabilité duquel il était placé.

Pour une application classique des exigences posées dans l'affaire **G 4/95** mais au cas d'une partie alléguant que la personne accompagnant le mandataire agréé devait recevoir une possibilité de s'exercer puisqu'elle se préparait à l'examen européen de qualification, voir la décision **T 378/08**. L'assistant n'a pas été autorisé à présenter un exposé oral.

5.2.3 Partie à la procédure ou personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 2036/12**, la division d'opposition n'avait pas admis l'exposé de M. S. au motif qu'il s'agissait en réalité d'un exposé effectué par un "expert technique". La chambre a constaté que la décision **G 4/95** concernait des "personnes accompagnant le mandataire agréé", donc des personnes qui ne sont pas parties à la procédure et qui, en principe, ne disposent pas du droit de faire leur propre exposé. Cependant, M. S. qui, en tant que **directeur du titulaire du brevet** était habilité à signer pour ce dernier, était directement partie à la procédure. La chambre a donc rejeté l'argument de la division d'opposition. De même, la présence d'un mandataire agréé ne changeait rien au fait que la partie avait elle-même le droit de faire un exposé de son propre chef. Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'en refusant l'exposé de M. S., le droit d'être entendu selon l'art. 113(1) CBE n'avait pas été respecté.

Dans l'affaire **T 621/98**, la chambre était appelée à répondre à la question de savoir si, dans une procédure orale, le titulaire du brevet qui est représenté par un mandataire agréé doit, conformément à la décision **G 4/95**, annoncer à l'avance son intention de participer s'il veut faire un exposé pendant la procédure. La chambre a estimé que le titulaire du brevet était partie à la procédure et qu'en cette qualité, il ne devait pas être traité comme une personne accompagnant le mandataire agréé. Etant partie à la procédure, il avait le droit d'y participer.

Dans l'affaire **T 89/04**, M. D. était vice-président de la société OpenTV. L'entreprise ACTV, Inc. étant inscrite dans le Registre européen des brevets comme titulaire du brevet, la société OpenTV, qui était une personne morale distincte, n'était pas partie à la présente procédure conformément aux art. 99(4) et 107, deuxième phrase, CBE 1973. M. D. était considéré comme une personne accompagnant le mandataire.

Dans l'affaire **T 475/01**, la chambre était d'avis qu'il ne ressort ni de la CBE, ni de la décision de la Grande Chambre de recours précitée qu'une **partie** qui **assure sa propre**

représentation lors de la procédure doit être traitée autrement qu'un mandataire agréé sur la question des exposés oraux effectués par des assistants.

Dans l'affaire **T 754/08**, l'intimé (titulaire du brevet) avait estimé que comme M. R. était l'ancien conseil en propriété industrielle du requérant dans cette affaire, ses arguments seraient ceux d'un mandataire agréé. M. R. n'étant pas habilité à agir en cette qualité, il ne devait pas être autorisé à s'exprimer pendant la procédure orale. La chambre a estimé que les conditions énoncées dans la décision **G 4/95** s'appliquent à **toute personne accompagnant le mandataire agréé**. Il n'y a par conséquent aucune raison d'exclure un ancien mandataire européen en brevets en tant que tel. Etant donné que ces conditions étaient remplies, la chambre a jugé que rien ne s'opposait à ce que M. R. fasse un exposé oral lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1687/08**, lors de la procédure orale devant la division d'opposition le 25 février 2008, M. J n'avait pas été autorisé à prendre la parole au nom du titulaire de brevet (requérant). La chambre a estimé dans cette affaire qu'il était satisfait aux exigences en matière de représentation par un avocat, du fait notamment que la lettre datée du 16 janvier 2008 constituait un pouvoir habilitant M. J à représenter le titulaire du brevet. Elle a indiqué qu'il ressortait du procès-verbal de la procédure orale et de la décision faisant l'objet du recours que la division d'opposition n'avait pas tenu compte de la qualité d'avocat de M. J en vertu de l'art. 134(8) CBE. Considérant que ce dernier avait la qualité d'assistant, la division avait appliqué les critères énoncés dans la décision **G 4/95**. Or, le titulaire du brevet ayant demandé la participation de M. J à la procédure orale en qualité d'avocat au sens de l'art. 134(8) CBE et non en qualité d'assistant au sens de la décision **G 4/95**, la division avait fondé cette décision sur la mauvaise disposition juridique.

Dans l'affaire **T 8/13**, la chambre avait indiqué dans une notification que la requête visant à autoriser une personne qui n'était pas un mandataire agréé à présenter un exposé au nom du requérant (opposant) au cours de la procédure orale ne serait pas admissible au regard des conditions énoncées à l'art. 134 CBE, ainsi que de la décision **G 4/95**. Mme L. n'était pas un mandataire au sens de l'art. 134 CBE et n'a pas non plus été présentée en tant qu'expert technique devant être entendu sur une question technique. Son implication à titre individuel dans l'affaire ou sa relation avec le requérant ne lui donnait pas non plus la qualité requise pour présenter un exposé oral en tant que personne accompagnant le mandataire agréé au regard des conditions énoncées dans la décision **G 4/95**.

Dans l'affaire **T 1212/02**, la chambre a déclaré qu'un employé de la holding de l'opposant pouvait uniquement faire un exposé en tant que personne accompagnant le mandataire agréé, dans les conditions énoncées dans la décision **G 4/95**, même s'il travaillait avec le mandataire agréé dans le département des brevets de la société mère et que, dans ce département, il était en charge de l'opposante.

5.2.4 La personne accompagnant le mandataire est l'inventeur

Dans l'affaire **T 1208/06**, l'inventeur et la titulaire du brevet n'étaient pas la même personne. La chambre a estimé que la division d'opposition avait agi à juste titre en

considérant l'inventeur comme un "assistant", et non comme partie à la procédure au sens de l'art. 99(3) CBE, et en rejetant la requête de la titulaire du brevet.

De même, dans l'affaire **T 1150/12**, il était prévu d'entendre l'inventeur en qualité de personne accompagnant le mandataire agréé pour compléter le cas échéant l'exposé du mandataire. En tout état de cause, la chambre était tenue d'entendre les moyens ou l'avis de l'inventeur sans parti pris, comme elle le ferait pour les moyens présentés par les mandataires qui, par nature, défendent les intérêts des parties qu'ils représentent.

5.2.5 Indication de la qualification, du nom de la personne accompagnant le mandataire agréé et de l'objet de son exposé oral

Le mandataire agréé doit présenter une requête pour qu'un exposé oral puisse être effectué. La requête doit indiquer le nom et la qualification de la personne accompagnant le mandataire agréé ainsi que l'objet de son exposé oral.

Dans l'affaire **T 1668/14**, la chambre a considéré que la décision **G 4/95** ne traitait pas explicitement de la question de savoir si une personne accompagnant le mandataire agréé pouvait se voir accorder le droit de s'exprimer sur des sujets qui n'auraient pas été notifiés à l'avance. Cependant, le fait que l'OEB puisse, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider que la personne accompagnant le mandataire agréé ne peut pas être entendue suggère que ce pouvoir d'appréciation s'étend également à la nature des moyens admissibles. C'est pourquoi la chambre a jugé qu'il relevait du pouvoir d'appréciation de l'OEB de décider si une personne accompagnant le mandataire agréé peut avoir le droit de s'exprimer sur des sujets autres que ceux notifiés au préalable et que ce pouvoir d'appréciation doit être exercé en tenant compte des faits du cas d'espèce et des principes posés dans la décision **G 4/95**. L'autorisation ne devrait être accordée que s'il est clair qu'elle ne désavantagera pas de façon inattendue la partie adverse.

Dans l'affaire **T 2135/08**, dans laquelle la chambre devait déterminer si les présentations orales de trois experts techniques pouvaient être admises, elle a conclu qu'aucun des trois critères i), ii) et iii) définis dans la décision **G 4/95** n'était rempli, notamment parce que la partie requérante n'avait pas précisé – même lors de la procédure orale – les qualifications de ces trois personnes ainsi que l'objet de leurs exposés oraux proposés.

Dans l'affaire **T 302/02**, la chambre n'a pas autorisé l'expert à s'exprimer. Si un expert était autorisé à s'exprimer concernant des éléments sur lesquels aucune précision n'était donnée au préalable, les autres parties seraient désavantagées, étant donné qu'elles ne pourraient pas se préparer correctement. Cela serait contraire à l'esprit et à la finalité de la décision **G 4/95**, et ne devrait être autorisé que si aucune des parties à la procédure ne s'y oppose.

Dans l'affaire **T 2552/11**, la chambre n'a pas autorisé M. J. à présenter un exposé oral. La déclaration du requérant (opposant) selon laquelle M. J. "se référerait aux documents de l'état de la technique cités par l'opposant" était très générale et ne permettait pas à l'intimé (titulaire du brevet) de se préparer correctement.

Dans la décision **T 919/07**, où les requêtes écrites concernant l'exposé oral des assistants n'indiquaient pas en quoi ces moyens invoqués pouvaient contribuer à étayer les pièces figurant au dossier, la chambre a fait usage de son pouvoir d'appréciation en décidant que les assistants ne devaient être entendus que dans le cas où la chambre souhaiterait leur poser des questions.

Dans l'affaire **T 1624/20**, le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition mentionnait que la requérante (opposante) avait objecté au droit de M. S de prendre la parole en évoquant les critères de la décision **G 4/95**. La division d'opposition l'avait autorisé et s'était effectivement basée sur les critères de la décision **G 4/95**. Elle a notamment considéré que les qualités de M. S avaient été suffisamment précisées dans la requête de l'intimée qui décrit M S comme "inventeur et ingénieur de recherche, expert, employé C-TEC Constellium Technology Center". La division d'opposition a jugé qu'une indication des qualifications académiques de M S n'était pas indispensable. En effet, selon la chambre, la décision **G 4/95** n'énonce pas que l'indication des qualifications académiques ou de l'expérience industrielle, ou encore un curriculum vitae sont obligatoires. La requérante n'a donc pas présenté de preuves convaincantes selon lesquelles la division d'opposition n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes corrects, ou l'aurait exercé de manière déraisonnable, dépassant ainsi les limites appropriées de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, la question de savoir si M S appartenait à la société du mandataire de l'intimée (et non à la société de l'intimée) était sans incidence à cet égard.

Dans l'affaire **T 2112/22**, le mandataire avait demandé que la personne accompagnant qui était "deutscher Patentassessor" puisse faire un exposé oral. La chambre note que cette personne n'est pas sur la liste des mandataires agréés, et s'il est certes "deutscher Patentassessor" il n'est pas au sens de l'art. 134(8) CBE avocat habilité à exercer dans l'un des États contractant. La personne accompagnant n'était pas non plus experte du domaine technique concerné. La chambre rappelle que l'exposé oral n'est pas de droit. De même un assistant n'a pas le droit de présenter tous voire presque tous les moyens essentiels soutenus à la place du représentant, sans qu'il n'y ait pour cela de bons motifs, telle la formation de futurs mandataires agréés. Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre a pris en compte que la demande a été formulée à temps, les noms et qualification de la personne fournies mais l'objet envisagé de l'exposé oral n'a pas été précisé de façon concrète. Finalement et ce en complément de la présentation de l'affaire faite par le mandataire, la chambre a donné la parole à l'assistant pendant la procédure orale chaque fois qu'elle l'a jugé nécessaire.

5.2.6 Dépôt suffisamment à l'avance de la requête en exposé oral

La requête doit être déposée suffisamment à l'avance avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses puissent se préparer de façon appropriée à l'exposé oral prévu.

Dans la décision **T 334/94**, la chambre a souligné qu'une partie souhaitant l'intervention d'un assistant est tenue de demander l'autorisation suffisamment tôt à l'avance du jour fixé de manière à permettre aux autres parties de s'organiser en conséquence. La chambre a relevé que la Grande Chambre de recours n'avait pas précisé ce qu'il convient

d'entendre par "suffisamment à l'avance", ni même fixé de date limite pour formuler une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant. Selon la présente chambre, **le délai d'un mois** avant la procédure orale généralement admis pour déposer des mémoires ou de nouveaux jeux de revendications représente un minimum. La chambre a estimé que dans ces conditions la désignation d'un assistant une semaine avant la date de la procédure orale n'était pas acceptable.

Dans l'affaire **T 899/97**, le requérant (opposant) a demandé qu'un expert technique soit autorisé durant la procédure orale à prendre la parole afin d'expliquer les phénomènes physiques qui se produisaient quand un séparateur figurant dans l'état de la technique était utilisé. Alléguant qu'un exemplaire de la lettre du requérant ne lui était parvenu que deux semaines avant la procédure orale et se référant à l'avis **G 4/95** ainsi qu'à la décision **T 334/94**, l'intimé a demandé que cet expert technique ne soit pas autorisé à déposer. En l'espèce, la chambre a examiné les circonstances particulières de l'affaire, à savoir entre autres que cet expert technique était l'un des auteurs du rapport d'essai (R2) déposé par le requérant avec le mémoire exposant les motifs de son recours, que la chambre avait soulevé certaines questions sur ce point technique en particulier dans l'annexe à la citation à la procédure orale, et que les questions techniques concernées avaient déjà été traitées devant la première instance. Au vu de ces circonstances, la chambre a considéré que le requérant avait produit suffisamment tôt la demande tendant à ce que l'expert technique puisse s'exprimer.

Dans l'affaire **T 634/16** la requête pour un exposé oral par une assistante du mandataire avait été soumise par la requérante (titulaire du brevet) un peu plus d'un mois avant la date de la procédure orale. Cependant cette période incluait la période des fêtes de fin d'année. Les intimées (opposants) avaient notamment argué qu'il ne leur avait pas été possible, dans la brève période entre la réception de la lettre de la requérante, le début de la période généralement vacancière et la date de la procédure orale, de trouver des experts techniques qui auraient pu assister leurs mandataires à réfuter les arguments soulevés lors d'un tel exposé. La chambre a trouvé crédible qu'il était dès lors pour le moins très difficile de préparer une défense contre un tel exposé oral de contenu technique inconnu, au regard des sujets vagues annoncés dans la lettre de la requérante. En conséquence, et à défaut de circonstances exceptionnelles qui auraient pu le justifier, la chambre n'a pas autorisé un tel exposé oral.

Dans l'affaire **T 89/04**, la chambre a rejeté la requête visant à ce qu'une personne accompagnant le mandataire agréé fasse un exposé oral, au motif que cette requête avait été présentée seulement trois jours avant la procédure orale.

5.2.7 Circonstances exceptionnelles

Une requête qui est présentée juste avant ou pendant la procédure orale doit être rejetée, en l'absence de circonstances exceptionnelles, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent que l'exposé oral soit effectué.

Dans l'affaire **T 520/07**, la chambre n'a pas partagé l'opinion de l'intimé (titulaire du brevet), qui affirmait que sa requête ne pouvait avoir surpris le requérant, étant donné que la

personne qui accompagnait le représentant de l'intimé (titulaire du brevet) avait déjà fait un exposé lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La procédure de recours est entièrement distincte de la procédure devant la première instance eu égard aux questions procédurales si bien que les requêtes présentées devant la première instance sont sans effet dans la procédure de recours qui suit.

Dans l'affaire **T 953/21**, parmi les critères définis par la décision **G 4/95**, la chambre a jugé les critères i) et iv) remplis ;se posait alors la question du moment de la requête (critères ii) et iii)) présentée par le requérant (titulaire) ;la chambre a estimé sur ce point que Mme B devait se borner à répondre aux nouveaux arguments techniques susceptibles d'être invoqués par l'opposant lors de la procédure orale. Il n'était donc proposé aucun exposé oral sur une question spécifique pour lequel l'opposant aurait eu besoin de temps afin de se préparer convenablement. Dans ces circonstances exceptionnelles, la chambre n'a vu aucune raison de ne pas faire droit à la requête du titulaire du brevet tendant à autoriser Mme B à intervenir oralement, en tant que personne accompagnant le titulaire du brevet, pendant la procédure orale, même si la requête n'avait été déposée que peu de temps avant la tenue de la procédure orale.

5.2.8 Responsabilité du mandataire

L'OEB doit être convaincu que la personne accompagnant le mandataire agréé présente son exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Dans l'affaire **T 1027/13**, le jour de la procédure orale devant l'instance du premier degré, le président avait catégoriquement interdit à M. H. (assistant) d'intervenir devant la division d'opposition et de communiquer avec M. W. (mandataire), apparemment au motif que M. H. n'aurait pas été seulement présent pour s'exprimer sur certains points juridiques ou techniques précis, mais qu'il aurait **envisagé de présenter toute la cause** à la place du **mandataire nouvellement désigné**, à savoir M. W. Le titulaire du brevet et la division d'opposition avaient conclu que M. H. essayait d'agir en qualité de mandataire de l'opposant, en violation des art. 133 et 134 CBE. Le titulaire du brevet contestait également le fait que M. W. exerçait un contrôle et un suivi adéquats, étant donné qu'il avait déclaré ne pas être prêt à défendre l'affaire lors de la procédure orale. La chambre a fait observer qu'à la suite du déroulement de la procédure orale, le mandataire de l'opposant semblait avoir été totalement privé du soutien qu'il escomptait de l'assistant annoncé, M. H., qui connaissait tous les aspects de l'affaire depuis ses prémices. Le refus catégorique avait en effet empêché l'opposant de prendre position "de manière effective et efficace" concernant les questions litigieuses de l'affaire, ce qui aurait également inclus les arguments oraux manifestement très importants de M. H.

Dans l'affaire **T 1458/11**, le requérant 2 (titulaire du brevet) était représenté par M. Ch, mandataire agréé, qui était accompagné par M. H, un **stagiaire travaillant pour son cabinet**. La présence de M. H n'avait pas été annoncée avant la procédure orale devant la division d'opposition. Le requérant 2 avait demandé que M. H soit autorisé à intervenir "sur certains aspects pendant la procédure orale, sous le contrôle et la responsabilité de M. Ch". Le requérant 1 (opposant) avait donné son accord, à condition que M. H

"n'intervienne pas pour tout le dossier". La division d'opposition l'avait autorisé. Après le prononcé de la décision attaquée, le requérant 1 avait fait valoir que, selon ses observations, M. H était intervenu "pendant plus de la moitié du temps", contrairement à ce qui avait été convenu au début de la procédure orale. Le requérant 1 aurait dû informer la division d'opposition de ces manquements, et ce dès qu'il en avait eu connaissance. Cette réaction immédiate est requise, étant donné qu'une partie à la procédure doit participer activement à celle-ci et présenter spontanément, dans les délais, tous les éléments à l'appui de sa position (cf. **R 2/08**). De plus, rien n'indiquait que le requérant 1 ait été pris par surprise ou qu'il n'ait pas été préparé, ou du moins qu'il n'ait pas pu se préparer, à l'exposé oral effectué par l'assistant.

5.2.9 Objection au titre de la règle 106 CBE

Dans l'affaire **R 3/08**, la question se posait de savoir si un assistant peut valablement soulever une objection au titre de la règle 106 CBE. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'était pas nécessaire de répondre à cette question, étant donné que la déclaration sous serment de M. S.L. permettait de penser que le mandataire agréé lui-même soutenait expressément les objections de procédure. Même si, en l'absence d'autres preuves, les circonstances exactes de l'intervention du mandataire n'étaient pas établies, la chambre était prête à admettre au bénéfice du requérant que les objections soulevées dans cette phase de la procédure orale satisfaisaient aux exigences de la règle 106 CBE.

5.3. Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours

Dans l'affaire **J 11/94** (JO 1995, 596), le mandataire agréé avait comparu à la procédure orale en compagnie d'un ancien président de la chambre juridique, qui avait pris sa retraite environ un an et demi auparavant. Il avait demandé que cet ancien membre de chambres de recours présente des informations destinées à compléter son propre exposé. La Grande Chambre de recours a donc également été saisie de la question de savoir si des critères spéciaux s'appliquent à l'exercice du pouvoir d'appréciation d'une chambre, dans le cas d'une demande tendant à autoriser un ancien membre des chambres de recours à présenter un exposé oral supplémentaire.

Dans l'affaire **G 2/94**, (JO 1996, 401), la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il existait un conflit potentiel entre le souhait, certes légitime, d'anciens membres des chambres désireux de mettre leurs compétences spéciales à profit pour l'exercice d'activités ultérieures, en effectuant un exposé oral dans le cadre de procédures devant l'OEB, et la nécessité d'éviter tout soupçon quant à la partialité de ces procédures. L'existence d'un tel conflit potentiel est reconnue dans les systèmes juridiques nationaux, les personnes acceptant une nomination en tant que juge étant soumises à certaines restrictions, si elles souhaitent exercer dans un cabinet privé après avoir cessé leurs fonctions de juge. La Grande Chambre de recours a conclu que, pour résoudre le conflit potentiel susmentionné, il convient d'éviter que des soupçons de partialité ne pèsent sur le déroulement des procédures devant l'OEB. L'intérêt que porte le public au déroulement en bonne et due forme des procédures devant l'OEB doit donc l'emporter sur l'intérêt personnel d'anciens membres des chambres de recours qui souhaitent effectuer un exposé oral au nom de parties à la procédure.

La faculté de présenter un tel exposé oral doit donc être soumise à certaines **restrictions**, du moins pendant un laps de temps raisonnable à compter de la cessation des fonctions de l'ancien membre d'une chambre de recours. Tant qu'il n'existera aucune règle concrète en la matière, les chambres de recours disposeront d'un **pouvoir d'appréciation** pour déterminer à partir de quel moment à compter de la cessation de ses fonctions, un ancien membre d'une chambre de recours est autorisé à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure devant des chambres de recours. La Grande Chambre de recours a estimé que dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne doit pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé **suffisamment de temps** depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours, pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire, si elle autorise cet exposé oral.

Après un délai de **trois ans**, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles.

L'affaire **T 585/06** portait sur la présence, lors de la procédure orale devant la division d'opposition, d'un ancien membre des chambres de recours agissant en qualité de conseil du titulaire du brevet. Cet ancien membre n'avait pas agi en qualité de mandataire agréé, mais seulement en tant que consultant du titulaire du brevet. Il ne s'était pas adressé à la division d'opposition. Cela constituait une différence importante avec les faits de la décision **G 2/94**.

5.4. Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE

Dans l'affaire **G 4/95**, la Grande Chambre de recours a également statué sur la question de savoir si, eu égard notamment aux dispositions des art. 133 et 134 CBE 1973, un conseil en brevet habilité exerçant dans un pays qui n'est pas partie à la CBE, mais non habilité au regard de l'art. 134 CBE 1973, pouvait être autorisé à présenter tout ou partie de la cause d'une partie, comme s'il était habilité au titre de l'art. 134 CBE 1973. La Grande Chambre de recours a décidé qu'aucun critère spécial ne s'appliquait à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. Les critères énoncés ci-dessus s'appliquent également à ces conseils en brevets (voir **T 774/05** à propos d'un "US patent attorney").

Dans l'affaire **T 756/09**, la requête visant à ce que le Dr. M., un conseil australien en propriété industrielle, présente un exposé oral, n'avait été introduite que dix jours avant la procédure orale. Le requérant (opposant) avait exprimé son désaccord, aussi bien par écrit qu'au début de la procédure orale. A l'appui de sa requête, l'intimé (titulaire du brevet) faisait essentiellement valoir que le Dr. M. ne s'exprimerait pas en qualité d'expert technique, mais de conseil en propriété industrielle ; il arguait que le Dr. M. connaissait très bien l'affaire, qu'il avait conseillé le mandataire agréé avant la procédure orale, et qu'il continuerait à le faire pendant la procédure orale. Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que le Dr. M. n'était pas un expert technique et qu'il ne

fallait donc **pas** attendre de lui qu'il approfondisse les aspects techniques de l'affaire d'une manière qui pourrait prendre le requérant **au dépourvu**, la chambre a conclu que l'exposé présenté directement par le Dr. M., sous le contrôle du mandataire agréé, ne défavoriserait pas le requérant (opposant) et pourrait contribuer à un débat efficace. Aussi, la chambre a décidé de faire droit à la requête de l'intimé visant à ce qu'un assistant présente un exposé oral, en dépit du caractère tardif de cette requête, mais elle a précisé que cet exposé serait interrompu si de nouveaux faits ou arguments techniques étaient introduits dans le débat.

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

1. Vue d'ensemble 1441
2. Mandataires agréés 1442
2.1. Liste des mandataires agréés (article 134(1) CBE) 1442
2.2. Partie ayant son siège dans un État partie à la CBE 1442
2.3. Obligation des personnes sans domicile ni siège dans un Etat contractant de se faire représenter par un mandataire agréé 1443
2.4. Mandataires agréés pendant la période transitoire 1444
2.5. Actes de procédure effectués par une personne autre que le mandataire agréé 1445
2.6. Exposé d'un mandataire agréé après transmission de la qualité d'opposant 1446
3. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé 1446
3.1. Généralités 1446
3.2. Registre des avocats 1447
3.3. Conditions d'habilitation selon l'article 134(8) CBE 1447
3.3.1 Représentation par un avocat 1447
3.3.2 Représentant commun 1448
4. Pouvoir de représentation 1450
4.1. Dépôt du pouvoir 1450
4.2. Pouvoir général 1453
4.3. Subdélégation de pouvoir 1454
4.4. Désignation d'un groupement de mandataires 1456
4.5. Cessation du mandat 1456
5. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé 1457
5.1. Décision de principe de la Grande Chambre de recours : G 4/95 1457
5.2. Application à des cas d'espèces de la jurisprudence posée par la Grande Chambre de recours 1458
5.2.1 Introduction 1458
5.2.2 Candidat au diplôme de conseil en brevet 1460
5.2.3 Partie à la procédure ou personne accompagnant le mandataire agréé 1460
5.2.4 La personne accompagnant le mandataire est l'inventeur 1461
5.2.5 Indication de la qualification, du nom de la personne accompagnant le mandataire agréé et de l'objet de son exposé oral 1462
5.2.6 Dépôt suffisamment à l'avance de la requête en exposé oral 1463
5.2.7 Circonstances exceptionnelles 1464
5.2.8 Responsabilité du mandataire 1465
5.2.9 Objection au titre de la règle 106 CBE 1466
5.3. Exposé oral par d'anciens membres des chambres de recours 1466
5.4. Exposé oral par des conseils en brevet habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE 1467

Conformément à l'art. 10(2)a) de la CBE, le Président de l'OEB a arrêté, avec effet au 1er juin 1978, les Directives. Depuis la décision du Président de l'OEB en date du 28 juillet 2015, les Directives sont modifiées conformément à l'art. 10(2) CBE et en

application de la politique qui prévoit leur révision sur une base annuelle. La version actuelle est l'édition 2025 des Directives, les nouvelles éditions associent désormais davantage les utilisateurs – le cycle de révision des Directives est décrit sur la page web de l'OEB dédiée aux Directives, une documentation utile s'y rapportant est également mise en ligne. La version modifiée des Directives datée du mois d'avril 2025 est entrée en vigueur le 1er avril 2025 et remplace l'édition de mars 2024. Elle est disponible en ligne sur le site "*www.epo.org*". La présentation générale des modifications apportées d'une version à l'autre des Directives peut être trouvée pour la version de novembre 2015 au JO 2015, A74 ; pour la version de novembre 2016 (la dernière version publiée sous forme papier), au JO 2016, A76 ; pour la version de novembre 2017, au JO 2017, A75 ; pour la version de novembre 2018, au JO 2018, A73 ; pour la version de novembre 2019, au JO 2019, A80 ; pour la version de mars 2021, au JO 2021, A6 ; pour la version de mars 2022 au JO 2022, A10 ; pour la version de 2023 au JO 2023, A6 ; pour la version de 2024 au JO 2024, A9 ; pour la version de 2025 au JO 2025, A4. Il convient de noter que les Directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la CBE proprement dite, au règlement d'exécution y afférent [...] et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donneront de la CBE (Directives Partie générale, 3 – version d'avril 2025). Les directives ne traitent pas de la procédure de recours, sauf pour ce qui a trait à des points importants de la révision préjudicielle (Directives Partie générale, 5 – version d'avril 2025).

L'art. 20(2) RPCR (JO 2019, A63, inchangé dans la version consolidée au JO 2024, A15) tout comme l'art. 20(2) RPCR 2007, dispose que : si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision.

La version des Directives citée ci-après dans les résumés des décisions des chambres est celle appliquée par la chambre en question et qui n'est pas nécessairement équivalente dans son libellé à la version d'avril 2025. Les archives des différentes versions des directives sont disponibles à l'adresse suivante : *epo.org/fr/legal/guidelines/archive*.

1. Caractère (non) contraignant des Directives pour les chambres de recours

Les Directives ne s'imposent pas aux chambres de recours.

Dans l'affaire **T 1561/05**, la chambre a en effet énoncé que les Directives ne lient pas les chambres de recours (dans la ligne de la décision **T 162/82**, JO 1987, 533). La décision **J 7/10** cite également la décision **T 1561/05** du 17 octobre 2006.

Dans l'affaire **T 740/98**, la chambre a notamment fait observer que le système juridique établi au titre de la CBE n'attribuait aucun caractère contraignant aux Directives.

Dans l'affaire **T 1063/06** (JO 2009, 516), la chambre juge que le requérant ne pouvait invoquer les "Directives" pour essayer d'en inférer, devant la chambre, un droit à définir les composés chimiques en des termes fonctionnels. La chambre n'avait pas à déterminer

si les arguments que le requérant a présentés au sujet du contenu des Directives étaient ou non exacts, car les Directives émanent du Président de l'OEB et ne s'imposent pas aux chambres de recours (référence faite à **T 162/82** et à l'art. 23(3) CBE).

Dans l'affaire **T 1356/05**, la chambre a affirmé qu'aucune disposition des Directives ne pouvait prévaloir sur un article ou une règle de la CBE (cf. également les décisions **T 1360/05** et **T 861/02**, dans lesquelles la chambre, tout en notant la recommandation figurant dans les Directives concernant les décisions qui consistent en des renvois à des notifications, a indiqué que la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111 CBE) doit toujours être respectée).

Dans l'affaire **T 500/00**, le requérant a soutenu que le disclaimer avait été formulé de bonne foi conformément aux Directives et en accord avec la pratique des chambres de recours à l'époque où ce disclaimer avait été introduit. La chambre a fait observer que les Directives ne sont pas des normes juridiques contraignantes. La chambre a noté que ce qui importait n'était pas de savoir si la division d'opposition avait suivi les Directives, mais si elle avait agi conformément à la Convention.

S'agissant du prétendu défaut de cohérence entre ce qui constitue en réalité la jurisprudence constante et les Directives, la chambre a relevé dans la décision **T 1741/08** qu'elle n'est pas liée par les Directives, ce qui représente un facteur important de l'indépendance juridictionnelle des chambres de recours (art. 23(3) CBE). Une prétendue divergence entre les Directives et la jurisprudence ne saurait donc constituer un fondement suffisant pour contester la jurisprudence au moyen d'une **saisine** de la Grande Chambre de recours. La chambre chargée de l'affaire **T 438/22** a aussi considéré que n'est pas recevable la saisine de la Grande Chambre de recours qui vise seulement à corriger les Directives et n'est pas nécessaire pour assurer une jurisprudence uniforme des chambres ou pour que la chambre rende sa décision. Une telle saisine pourrait être perçue comme une tentative d'empiéter sur les compétences conférées au Président de l'OEB par l'art. 10(2)a) CBE (exergue et point 8.2.2 des motifs).

Dans l'affaire **T 1363/12**, la chambre a noté que les principes établis par la Grande Chambre de recours pour examiner s'il est satisfait à l'exigence de l'art. 123(2) CBE ne peuvent pas être modifiés **par le biais de la publication d'une version révisée des Directives**.

Dans l'affaire ex parte **T 1090/12**, le requérant a attiré l'attention sur le point G-VII, 3.1 des Directives ("[i]l ne convient […] de prouver (par exemple en citant un manuel) qu'une chose fait partie des connaissances générales de [la personne] du métier que lorsque cette allégation est contestée") et a soutenu que ce passage s'impose aux chambres de recours lorsqu'elles exercent les compétences de la division d'examen. Le requérant a requis la saisine de la Grande Chambre de recours au sujet de la question suivante : "Dans quelle mesure une chambre de recours qui exerce, en vertu de l'art. 111(1) CBE, les compétences de l'instance du premier degré qui a rendu la décision attaquée est-elle soumise aux mêmes contraintes concernant ces compétences que l'instance du premier degré, telles que l'obligation de se conformer aux Directives ?". La chambre a rejeté cette requête et indiqué que les Directives ne font pas partie de la Convention sur le brevet

européen (cf. art. 164(1) CBE 1973) et ne peuvent donc pas s'imposer aux membres des chambres de recours (cf. art. 23(3) CBE 1973).

Dans l'affaire **T 246/22**, la chambre a indiqué, en ce qui concerne la question du sens des termes "**valablement soulevé**" (art. 12(4) RPCR) dans la procédure devant la division d'opposition, qu'une approche possible impliquerait que la chambre se mette à la place de la division d'opposition. La chambre concernée devrait alors déduire, de son propre point de vue, comment la division d'opposition aurait dû exercer son pouvoir d'appréciation en se fondant sur la base procédurale applicable, par exemple en se référant à la version en vigueur des Directives. Cependant, une des conséquences possibles de cette approche pourrait certainement être que les chambres devraient faire un suivi étroit de la version applicable des Directives pour déterminer comment la division d'opposition concernée aurait dû exercer son pouvoir d'appréciation. La chambre a ajouté que cette approche n'est pas convaincante, car les Directives n'ont pas de caractère contraignant pour les chambres et que le RPCR est approuvé et adopté spécialement pour régir les procédures devant les chambres. La chambre a proposé une autre approche (Voir aussi pour une appréciation faite indépendamment des Directives : **T 1135/22**, **T 506/23**). Comparer encore sur la thématique de l'interprétation de "valablement soulevé" fondée sur les Directives applicables avec : **T 364/20**, **T 1800/20**, **T 446/22**, **T 731/22**, **T 924/22**, **T 1178/23**.

Dans l'affaire **T 364/20** (requête valablement soulevée et maintenue), la chambre s'est écartée des Directives, version de 2023, points E-VI, 2.1 et E-VI, 2.2.2.

Le caractère non contraignant des Directives ne signifie pas que les chambres ne les suivent pas ou ne s'en inspirent pas (voir présent chapitre III.W.3.).

2. Caractère (en principe) contraignant des Directives pour les instances du premier degré

On peut lire dans les Directives (Partie générale, 3 – version d'avril 2025) que : "Les directives ne peuvent pas couvrir en détail tous les cas et exceptions possibles, mais doivent être considérées comme des instructions générales qu'il peut être nécessaire d'adapter selon les cas. L'application des directives aux demandes de brevet européen et aux brevets européens relève de la responsabilité des agents des formalités et des examinateurs. D'une façon générale, les parties peuvent escompter que l'OEB se conformera aux directives. … Il convient de noter aussi que les directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen."

Dans la décision **T 647/93** (JO 1995, 132), tout en admettant qu'il est normalement souhaitable que la division d'examen agisse conformément aux Directives, la chambre a également souligné que celles-ci, comme leur nom l'indique, ne constituent pas des règles de droit, si bien que le fait de s'en écarter n'est pas en soi un vice substantiel de procédure (**T 51/94**, **T 937/97**).

Dans les décisions **T 162/82** (JO 1987, 533) et **T 42/84** (JO 1988, 251), deux chambres de recours se sont prononcées sur la possibilité qu'ont les divisions d'examen de s'écarter des Directives de l'OEB. D'après cette jurisprudence, ces Directives doivent être uniquement considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Une division d'examen peut donc s'en écarter à condition d'agir conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine une décision d'une division d'examen, la chambre de recours doit, afin d'assurer une application uniforme du droit, trancher la question de savoir si la division a agi conformément à la CBE, et non si elle a agi conformément aux Directives.

Dans l'affaire **T 500/00**, la chambre a noté que ce qui importait n'était pas de savoir si la division d'opposition avait suivi les Directives, mais si elle avait agi conformément à la Convention.

Dans l'affaire **T 1388/10**, la chambre a constaté que les Directives peuvent uniquement servir d'orientation générale couvrant les cas normaux. L'application des Directives au cas par cas relève de la responsabilité de la division d'examen, laquelle peut y déroger à titre exceptionnel. Contrairement à la CBE et à son règlement d'exécution, les Directives ne constituent pas des règles de droit. Lorsqu'elle examine le bien-fondé d'une décision de la division d'examen, la chambre n'établit pas si la division d'examen s'est conformée aux Directives, mais si elle a exercé son pouvoir d'appréciation dans le cadre fixé par la CBE et son règlement d'exécution.

Dans la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre juridique a énoncé que dans certains cas, le public pouvait légitimement s'attendre à ce que la première instance ne s'écarte pas de la jurisprudence établie si dans la pratique les instances du premier degré se sont toujours conformées à cette jurisprudence, et notamment si le public en a été informé par des directives, des renseignements juridiques ou des notes publiés par l'OEB. Dans ce cas, le demandeur peut légitimement s'attendre à ce qu'une pratique autorisant ou même recommandant une certaine ligne de conduite ne sera pas modifiée, sans qu'il en soit préalablement informé de manière appropriée. Dans l'affaire en cause, les Directives n'avaient pas été modifiées et l'on pouvait donc s'attendre à ce que la pratique fondée sur elles ne change pas.

Dans l'affaire **T 1607/08**, la chambre a rappelé que les Directives étaient une des sources de la confiance légitime. Par conséquent, lorsque les Directives indiquaient clairement que la poursuite de la procédure d'opposition devait être notifiée au titulaire du brevet, celui-ci était en droit de s'attendre à ce que cette information lui soit communiquée avant qu'une décision sur le fond ne soit rendue. Dans le cas contraire, la décision de révoquer le brevet contesté prendrait le titulaire du brevet au dépourvu, et c'est ce qui s'était produit en l'espèce.

Dans les décisions **T 182/90** (JO 1994, 641), **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92** et **T 397/94**, les chambres de recours ont fait observer qu'il n'y avait **pas** vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973 (règle 103 CBE), lorsqu'il n'était pas tenu compte d'une demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique avec l'examinateur chargé de l'affaire. La liberté de l'examinateur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée

conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas (voir aussi **T 300/89**, JO 1991, 480).

Le fait que la division d'examen n'ait pas suivi une procédure fixée dans les Directives ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, sauf si l'inobservation des Directives constitue également une violation d'une règle ou d'un principe de procédure contenu dans une disposition de la Convention ou du règlement d'exécution, les Directives n'ayant pas de caractère juridiquement contraignant (**T 42/84**, JO 1988, 251 ; **T 51/94**, **J 24/96**, JO 2001, 434).

Dans la décision **T 246/08**, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la chambre n'a pas critiqué la division d'examen de s'être écartée des Directives, mais l'a plutôt approuvé.

Dans l'affaire **T 313/10**, la division d'examen a estimé que selon ses propres critères, une méthode mise en œuvre par ordinateur est exclue. Cela est contraire à la jurisprudence constante, telle que présentée dans les Directives.

La décision **T 1020/15** cite en plus des dispositions applicables de la CBE de nombreux passages des directives au soutien des quatre vices substantiels de procédure retenus contre la décision de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 755/14**, la chambre a estimé, contrairement au requérant, que même si les divisions de recherche et d'examen n'avaient pas suivi la procédure fixée dans les Directives pour apprécier l'unité d'invention, l'appréciation erronée sur le fond qu'elles avaient portée sur cette question ne pouvait pas être considérée comme (ou assimilée à) un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1) CBE, notamment parce que les Directives ne sont pas juridiquement contraignantes. De l'avis de la chambre, l'approche de la division d'examen n'était entachée d'aucun vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 679/14**, la chambre a retenu, conformément aux Directives (concernant le changement de la date de la procédure orale à l'initiative de la division, voir Directives E-III, 7.1.2 – version d'avril 2025), qu'il est inacceptable de reporter de manière répétée la procédure orale sans motifs sérieux, en particulier si la procédure orale est reportée plusieurs fois au cours de la même procédure d'examen alors que d'importants retards se sont déjà produits. Dans l'affaire en question, bien que chacun des retards causés par les (huit) reports fût court, la division d'examen avait agi à l'encontre du principe d'efficacité procédurale, tout en ignorant les règles claires énoncées dans les Directives pour éviter de tels retards.

Dans l'affaire **T 1655/21**, quant à une requête en accélération de la procédure d'opposition après renvoi de l'affaire, la chambre a attiré l'attention de la division d'opposition sur les instructions figurant au point D-VII, 1.2 des Directives.

Dans l'affaire **T 2240/22**, la chambre, citant les Directives (E-VI, 2.2.2, dernier point), a fait observer que la division d'opposition semblait avoir suivi l'approche correcte dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'un changement d'avis sur la nouveauté lors de la procédure orale par rapport à son opinion préliminaire.

Voir aussi **T 1946/21** au chapitre III.A.3.7.

3. Application des Directives par les chambres de recours dans des cas particuliers

Le caractère non contraignant des directives pour les chambres de recours n'implique pas que celles-ci ne les prennent pas en compte ou qu'elles ne s'en inspirent pas pour décider. Il est rappelé que la version des Directives citée dans les résumés ci-après mentionnés à titre d'illustration de la jurisprudence est celle appliquée par la chambre dans sa décision et non nécessairement la dernière version actuellement en vigueur (version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 651/91**, la chambre a, en les approuvant, cité les Directives, confirmant qu'une divulgation générique ne détruit pas normalement la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation.

Dans la décision **T 523/89**, la chambre n'a vu aucune raison d'être en désaccord avec le principe général d'interprétation tel que présenté dans les Directives.

Dans l'affaire **T 631/97** (JO 2001, 13) la chambre a estimé que l'interprétation donnée de la règle 46(1) CBE 1973 (règle 64 CBE était en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 2/92**, et que les Directives sont entièrement compatibles avec l'avis **G 2/92** et ladite règle 46 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 587/98** (JO 2000, 497), la chambre est arrivée à la conclusion que, dans l'espèce concernée, les revendications n'étaient pas des revendications interférentes au sens des directives.

Dans l'affaire **G 3/14** (JO 2015, A102) la Grande Chambre de recours a énoncé que ni la CBE proprement dite, ni le règlement d'exécution ne font de distinction entre des revendications indépendantes et dépendantes lorsqu'il s'agit d'établir, au stade de l'examen, si elles respectent les exigences prévues par la CBE. Bien que les Directives ne fassent pas expressément partie du cadre juridique de la CBE, elles ne différencient pas, elles non plus, entre revendications indépendantes et dépendantes en cas d'objections pour manque de clarté (Directives F-IV, 4.1).

Dans l'affaire ex parte **T 655/13** (division d'examen – motifs sur la base d'un document pertinent de l'état de la technique dans une langue non officielle de l'OEB), la chambre a en partie fondé son raisonnement en citant les Directives.

Dans l'affaire **T 300/89** (JO 1991, 480), la chambre a déclaré à propos des griefs du requérant sur le fait que l'examinateur avait omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, que la pratique en matière de contacts informels était clairement exposée dans les Directives.

Le fait que le requérant a sollicité une décision "en l'état du dossier" ne saurait être interprété comme une renonciation au droit à une décision de première instance pleinement motivée, même à la lumière de la procédure suggérée dans les Directives (cf. **T 1309/05**, **T 1356/05**, **T 583/04**). Dans l'affaire **T 1709/06**, la chambre a relevé que même si les Directives E-X, 4.4 proposent une procédure pour rendre une décision "en l'état du dossier" sous une forme standard, il ressortait de plusieurs décisions des chambres de recours de l'OEB qu'une telle forme de décision ne satisfaisait pas à l'exigence prévue à la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE).

Dans l'affaire **T 1123/04**, la chambre a noté que conformément à la règle 68(2) CBE 1973 (règle 111(2) CBE), les décisions de l'OEB contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Les critères afférents à la motivation des décisions sont par exemple développés dans les Directives.

Dans l'affaire **T 2068/14**, la chambre devait déterminer si la décision de la division d'examen était correctement motivée. La chambre s'est ralliée à la phrase suivante des Directives, dans la mesure où elle reflète la jurisprudence des chambres de recours : "Il importe en particulier d'accorder la plus grande attention aux faits et arguments importants qui pourraient être opposés à la décision rendue, faute de quoi il pourrait se dégager l'impression que ces points ont été omis ou négligés" (version de septembre 2013, alors applicable ; texte inchangé dans la version d'avril 2025 des Directives E-X, 2.6). Dans la décision **T 1998/10** (utilisation du formulaire type), la chambre avait complété la lecture de la règle 111(2) CBE sur la motivation des décisions par référence aux directives (Directives E-IX, 5) selon lesquelles l'exposé des motifs d'une décision doit être "complet et pouvoir se comprendre par lui-même, c'est-à-dire en principe sans recours à des renvois".

Dans l'affaire **T 833/99**, à propos de prétendus usages antérieurs, la chambre a précisé que contrairement à l'avis du requérant (opposant), ce n'étaient pas les conditions évoquées au premier paragraphe du point D-V, 3.1.3.1 des Directives (question abordée ultérieurement au point G-IV, 7.2.1 des Directives – par exemple dans la version d'avril 2025) qui s'appliquaient, mais celles du dernier paragraphe, dernière phrase (Directives G-IV, 7.2.1 – version d'avril 2025 : "[...] cependant, toutes les caractéristiques qui étaient cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public").

Dans l'affaire **T 2362/13**, la chambre a déclaré, en se référant aux Directives G-II, 3.5.3 et à la décision **T 983/11**, que la logistique est généralement considérée comme faisant partie des éléments exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) CBE.

Dans l'affaire **J 12/18**, la chambre a estimé que le raisonnement suivi dans la décision attaquée et le passage des Directives qui y était cité (Directives A-IV, 1.3.4) étaient conformes à l'interprétation de l'art. 76(2) CBE (selon les règles d'interprétation reconnues).

Dans l'affaire **T 261/15**, concernant l'argument selon lequel une plage de valeurs sélectionnée doit être entre autres suffisamment éloignée des points extrêmes de la plage

de valeurs connue, la chambre a fait observer qu'elle n'avait connaissance d'aucune jurisprudence énonçant cette condition de manière si générale. Certes, au point G-VI, 8, ii) b) des Directives, ce critère est mentionné comme condition pour reconnaître la nouveauté d'une sélection numérique. Cependant, ni la décision **T 198/84**, ni la décision **T 279/89**, citées dans ce passage des Directives, n'énoncent cette condition.

Pour l'interprétation de la règle 116(1) CBE et l'appréciation de son application correcte ou non par la première instance, la chambre, dans l'affaire **T 1750/14**, se renvoie à la lecture littérale des dispositions de la règle 116(1) CBE ensemble la règle 132(2) CBE, donnée par les Directives (D-VI, 3.2 – version de septembre 2013, dernière phrase).

Dans l'affaire **T 2431/19**, la division d'examen avait cité la règle 137(5) CBE à l'appui de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La chambre a indiqué avoir conscience que les Directives employaient de la terminologie concernant "l'admission" en lien avec la règle 137(5) CBE (cf. Directives F-IV, 3.3 – version de novembre 2018, quatrième paragraphe : "il se peut que les modifications ne soient pas admises" ; H-II, 6.2, troisième paragraphe : "ces modifications ne sont pas admissibles"). Cependant, la chambre a estimé que contrairement à la règle 137(3) CBE, la règle 137(5) CBE ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à la division d'examen.

Dans l'affaire **T 944/15**, la chambre n'a pas partagé l'affirmation figurant dans les Directives G-II, 4.2.1 – version de novembre 2019, dernier paragraphe, à laquelle le requérant s'était référé et qui était formulée comme suit : "Il ne doit pas être élevé d'objection au titre de l'art. 53c) CBE à l'encontre de revendications portant sur des dispositifs médicaux, des programmes d'ordinateur ou des supports d'enregistrement qui comportent des éléments correspondant à ceux d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, car seules les revendications de méthode peuvent tomber sous le coup de l'exception prévue par l'art. 53c) CBE."

Les motifs qui sont exposés dans le communiqué de l'OEB du 8 novembre 2013 relatif aux modifications manuscrites et qui ont guidé le changement de la pratique telle que suivie depuis des années en première instance, et reconnue dans les Directives, n'imposaient pas de modifier l'approche retenue dans la procédure de recours ni la jurisprudence développée à cet égard (**T 37/12** citant **T 1635/10**, point 5 des motifs).

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a certes relevé dans la présente affaire, que la CBE ne comporte pas de dispositions expresses précisant comment il convient de procéder si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à indiquer quelle invention ayant fait l'objet de la recherche il souhaite maintenir. Selon la chambre toutefois le point des Directives H-II, 7.1 – version de 2013 n'aurait dû en aucun cas être appliqué pour refuser l'admission de la requête subsidiaire, étant donné que le demandeur n'avait pas clairement indiqué l'invention qui devait être examinée à ce stade de la procédure d'examen.

Dans l'affaire **T 2015/20**, la chambre a affirmé que ni la décision **T 609/02** ni la jurisprudence ayant fait suite à cette décision ne manifestent de déviation par rapport à la jurisprudence constante ou d'une interprétation divergente des Directives F-III, 1, en particulier concernant la condition préalable de doutes sérieux pour une objection convaincante concernant une insuffisance de l'exposé.

La question du critère de preuve des publications internet a été tranchée par les chambres par référence aux Directives (voir actuellement Directives G-IV, 7.5.2 – version d'avril 2025), le principe de la balance des probabilités ayant été retenu (**T 2227/11**, **T 1711/11**, **T 353/14**, **T 545/08**). La décision antérieure **T 1134/06**, selon laquelle le critère de preuve plus strict de l'appréciation "au-delà de tout doute raisonnable" devait être appliqué aux divulgations Internet, a été réfutée par la jurisprudence ultérieure mentionnée ci-dessus.

Dans l'affaire **T 314/18**, la chambre a affirmé qu'aucune disposition de la CBE n'exige de prouver de manière concluante une allégation d'usage antérieur dans le délai d'opposition. En se référant aux chapitres G-IV, 7.2 et E-IV, 1.2 des Directives de l'OEB, et en faisant valoir que la justification insuffisante de l'usage antérieur dans l'acte d'opposition ne pouvait pas être résolue par l'audition du témoin, la division d'opposition avait confondu l'allégation des faits et les preuves nécessaires pour les établir.

Dans l'affaire **T 967/17**, la chambre a estimé que contrairement à ce que laissait entendre le requérant, le chapitre F-IV, 4.14 des Directives n'indiquait pas qu'une revendication portant sur un premier objet et se référant à un second objet qui ne fait pas partie du premier objet revendiqué pouvait être (ré)orientée vers une combinaison de ces deux objets. Il convient au contraire de vérifier, dans chaque cas d'espèce, si une telle combinaison reste dans les limites fixées par l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 879/18**, la chambre a conclu, en se référant aux Directives E-VI.2.2a) – version de 2017, que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable en n'admettant pas la requête principale modifiée (désormais première requête subsidiaire) en réponse à la nouvelle objection de l'opposant. La chambre a décidé d'admettre la requête subsidiaire dans la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 1121/17**, la chambre a affirmé (dans le "catchword") que les critères énoncés dans les Directives H-IV.3.5 – version de novembre 2016, concernant l'admissibilité de modifications au titre de l'art. 123(3) CBE, sont inappropriés pour l'appréciation de la conformité à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire ex parte **T 625/21**, la chambre, pour établir si la procédure devant la division d'examen avait été entachée d'un vice substantiel de procédure (exigence de motifs complets et détaillés), a relevé que la décision **T 763/04** s'appliquait pleinement à l'affaire en cours. En outre, l'argumentation développée dans la décision **T 763/04** était reflétée dans les Directives (version de 2019), dans les passages relatifs à la rédaction des décisions. La décision **T 625/21** contient également des motifs sur l'inspection publique par référence aux Directives ; tout échange de courriels doit être dûment documenté dans le dossier.

Dans l'affaire **T 2486/22**, s'agissant de l'admissibilité de modifications, le requérant s'est référé aux Directives (H-IV, 2.2), qui indiquent que "la division d'examen ne doit pas se focaliser outre mesure sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que [la personne] du métier déduirait de façon directe et non ambiguë de la demande dans son ensemble". La chambre a fait observer que cette indication se fonde sur la décision **T 2619/11**. La chambre a partagé l'argument du requérant que la division d'examen, contrairement aux orientations données dans le passage précité des Directives et, partant, contrairement à **T 2619/11**, s'était appuyée presque entièrement sur la structure des revendications au soutien de l'affirmation que la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale n'avait pas été divulguée initialement.

Dans l'affaire **T 1762/21**, le requérant (opposant) faisait valoir qu'un certain nombre de caractéristiques essentielles avaient été omises de manière non admissible, ce qui conduisait à une généralisation intermédiaire non autorisée. Dans son argumentation, le requérant a cité les Directives. La chambre, rappelant d'abord en détail la norme de référence ("gold standard") pour l'appréciation de toute modification, a indiqué que le passage du point H-V, 3.2.1 des Directives relatif aux généralisations intermédiaires devait être compris dans ce contexte.

Pour ce qui concerne l'interprétation de l'art. 109(1) CBE, la chambre dans l'affaire **T 682/22** a souligné, par référence à l'art. 20(2) RPCR, qu'il existait des incohérences entre la jurisprudence et les Directives (E-XII, 7.4.2).

Dans l'affaire ex parte **T 3000/19**, relative à une décision de rejet fondée sur une vidéo YouTube comme état de la technique – vidéo qui n'était plus accessible à la date à laquelle la chambre a rendu sa décision –, la chambre a indiqué que les mesures préconisées au point B-X, 11.6 des Directives (version de novembre 2018), qui avaient été suivies par la division d'examen, n'assuraient pas une préservation adéquate des moyens de preuve électroniques pertinents en vue d'en garantir l'accessibilité dans le temps.

Dans l'affaire **T 727/19**, la chambre a fait observer que le point E-XI des Directives décrit la procédure par laquelle les motifs d'une décision d'un supérieur compétent rejetant une accusation de partialité dirigée contre une division sont susceptibles de recours. Il ne résulte pas de cette procédure que la décision du supérieur compétent est formellement susceptible de recours. La mention dans les Directives selon laquelle les motifs de la décision du directeur "font partie de la décision finale et sont susceptibles de recours avec celle-ci" pouvait facilement être mal interprétée.

Dans l'affaire **T 222/21**, la chambre est parvenue à la conclusion que la division d'examen, en s'appuyant exclusivement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sur le point H-II, 2.4 des Directives, c'est-à-dire sur l'ampleur des modifications en elle-même, n'avait pas tenu compte du facteur approprié, à savoir du temps potentiellement requis pour examiner ces modifications et donc de l'éventuel retard dans les préparatifs en vue de la délivrance du brevet. Le point H-II, 2.4 doit être lu en lien avec le point H-II, 2.5.1 des Directives.

Dans l'affaire **T 111/21**, la chambre a fait observer que l'appréciation de l'activité inventive par la division d'examen reposait sur de simples renvois à des passages des Directives, sans qu'il ait été évalué si des effets techniques pouvaient se produire dans le cadre du procédé revendiqué, mis en œuvre par ordinateur, par l'intermédiaire d'adaptations spécifiques apportées aux mécanismes de transfert ou de stockage de données (cf. **G 1/19**, point 85 des motifs).

Dans l'affaire ex parte **T 1910/20** portant sur la question d'une méthode mathématique et de l'élaboration d'un plan de traitement, l'argument du requérant semblait reposer sur une remarque générale trompeuse tirée des Directives. Concernant un passage donné des Directives, la chambre a indiqué que celui-ci était erroné du moins à ce niveau de généralité dans sa formulation ("ces étapes apportent une contribution technique quelle que soit l'utilisation faite des résultats").

Dans l'affaire **T 1741/22**, la chambre a affirmé dans l'exergue que le simple fait de générer des données supplémentaires à partir de données de mesure déjà collectées sur le corps humain n'est pas un effet technique (écart par rapport à **T 2681/16** et aux Directives). En ce qui concerne les Directives (G-II, 3.3 – version de mars 2024), la chambre a également renvoyé dans ses motifs à l'art. 20(2) RPCR.

IV. PROCÉDURES DEVANT LES INSTANCES DU PREMIER DEGRÉ

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Introduction 1482
2. Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme 1482
3. Lieu et modalités de dépôt des demandes 1483
4. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen 1484
5. Attribution d'une date de dépôt 1485
5.1. Conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt 1485
5.2. Identité du demandeur 1487
5.2.1 Obligation de fournir les indications qui permettent d'identifier le demandeur (règle 40(1)b) CBE) 1487
5.2.2 Correction de la désignation du demandeur (règle 139 CBE) 1487
5.3. Effet juridique découlant de l'attribution d'une date de dépôt 1488
5.4. Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants (règle 56 CBE) 1489
5.4.1 Dispositions juridiques 1489
5.4.2 Interprétation de la règle 56 CBE 1490
5.5. Corrections au titre de la règle 139 CBE 1491
5.5.1 Dispositions juridiques 1491
5.5.2 Non-remplacement de l'invention 1491
5.5.3 Étendue de la compétence de la section de dépôt au titre de la règle 139, deuxième phrase CBE 1493
5.6. Pièces de la demande ou parties indûment déposées (règle 56bis CBE) 1494
5.7. Changement de la date de dépôt 1494
6. Examen quant aux exigences de forme 1496
6.1. Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (article 78 CBE) 1497
6.2. Désignation de l'inventeur 1497
6.3. Toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution 1499
6.3.1 Présentation des pièces de la demande (règle 49 CBE) 1499
7. Désignation d'États 1500
7.1. Dispositions juridiques 1500
7.2. Effet du non-paiement de la taxe de désignation 1501
7.2.1 Fiction de retrait 1501
7.2.2 Désignation d'États dans les demandes divisionnaires 1501
7.2.3 Pas de rectification au titre de la règle 88 CBE 1973 en cas de non-paiement d'une taxe 1502
7.3. Correction de la désignation des États (règle 139 CBE) 1502
7.3.1 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 1973 1502
7.3.2 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 2000 1504
8. Priorité 1505
8.1. Production de documents de priorité 1505
8.2. Correction de déclarations de priorité 1505

8.2.1 Nécessité d'apporter la preuve qu'une erreur a été commise 1505
8.2.2 Délai pour présenter une requête en rectification 1506
8.2.3 Correction [de la déclaration de priorité] en vertu de la règle 52(3) CBE 1508
9. Demande réputée retirée (règle 100(3) CBE) 1509
10. Publication de la demande 1509

---

1. Introduction

L'OEB examine en premier lieu si une demande de brevet satisfait aux exigences pour que lui soit **accordée une date de dépôt** conformément au règlement d'exécution (art. 80 CBE, art. 90(1) CBE et règle 40 CBE). **L'examen quant aux exigences de forme** ne commence que si une date de dépôt est accordée à la demande (art. 90(3) CBE).

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

L'art. 16 CBE dispose que la section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme. La section de dépôt reste compétente jusqu'au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen conformément à l'art. 94 CBE (règle 10 CBE).

La limitation dans le temps de la compétence de la section de dépôt était prévue antérieurement à l'art. 16 CBE 1973. Le transfert de cette disposition dans le règlement d'exécution assure davantage de souplesse lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment les compétences sont transmises d'une section à l'autre au sein de l'OEB.

De plus, la section de dépôt n'est plus rattachée exclusivement au département de l'OEB à La Haye, comme cela était le cas en vertu de l'art. 16 CBE 1973. Conformément à la décision **T 1012/03**, les modifications apportées aux art. 16 et 17 CBE, qui ont pour effet de supprimer le rattachement de la section de dépôt et des divisions de recherche au département de La Haye montrent clairement que la CBE ne limite plus la compétence du Président de l'OEB à décider quelles sont les opérations qui doivent être effectuées à Munich et celles qui doivent être effectuées à La Haye.

Dans l'avis **G 1/02** (JO 2003, 165), la Grande Chambre de recours a souligné que conformément à l'art. 90 CBE 1973 et à l'art. 91 CBE 1973, des tâches concernant le dépôt de la demande et son examen quant à certaines irrégularités sont confiées à la section de dépôt dont les décisions sont susceptibles d'entraîner des pertes de droits (cf. art. 91(3) CBE 1973) et peuvent être frappées de recours (cf. art. 106 CBE 1973). Or, la section de dépôt est exclusivement composée d'agents des formalités qui, exactement comme les agents des formalités des divisions d'opposition, bénéficient d'une formation spécifique mais n'appartiennent pas à la catégorie des agents ayant une formation technique ou juridique de niveau universitaire.

Dans l'affaire **J 18/84** (JO 1987, 215), la chambre juridique a délimité les compétences respectives de la section de dépôt et de la division juridique en ce qui concerne la désignation de l'inventeur. Elle a estimé que l'examen d'une première désignation de l'inventeur remplissant la condition énoncée à l'art. 81 CBE 1973 relève exclusivement de la compétence de la section de dépôt, que celle-ci exerce dans le cadre de la compétence pour l'examen quant à la forme qui lui est reconnue par les art. 16 et 91 CBE 1973. (Ces compétences sont désormais définies aux art. 16 et 90(3) CBE). La chambre juridique a constaté que la compétence de la division juridique en matière de rectifications litigieuses pourrait toutefois jouer dès qu'une inscription a été portée au Registre européen des brevets et devient accessible au public, ce qui, en vertu de l'art. 127, 2e phrase CBE 1973, se produit à une date qui correspond à la date de la publication de la demande de brevet européen.

Dans l'affaire **J 13/02**, la chambre juridique a estimé que les art. 16 à 18 de la CBE 2000, qui s'appliquent déjà en vertu de l'art. 6 de l'Acte portant révision de la CBE 1973, ne changent rien au fait que la compétence de la section de dépôt cesse dès qu'une requête en examen a été valablement formulée et qu'une division d'examen est ainsi tenue de vérifier si la demande satisfait aux conditions de la CBE 1973 (art. 94(1) CBE 1973 ensemble l'art. 96(2) et l'art. 97(1) et (2) CBE 1973).

Voir le présent chapitre, IV.A.5.5.3 en ce qui concerne l'étendue des compétences de la section de dépôt vis-à-vis de la division d'examen eu égard aux requêtes en rectification au titre de la règle 139 CBE.

3. Lieu et modalités de dépôt des demandes

Conformément à l'art. 75 CBE, la demande de brevet européen peut être déposée soit auprès de l'OEB, soit, si la législation d'un État contractant le permet (et sous réserve de l'art. 76(1) CBE), auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétentes de cet État.

Conformément à la décision **J 3/80** (JO 1980, 92), l'obligation de transmettre à l'OEB les demandes de brevet européen déposées auprès d'un office national incombe au service central de la propriété industrielle compétent et non au déposant (voir aussi la décision **J 1/12** au présent chapitre, IV.A.5.1. ; voir aussi le chapitre III.E.2.2. "Délai que le demandeur est tenu d'observer").

Les dispositions régissant la forme dans laquelle un dépôt doit être effectué figurent à la règle 2 CBE. Sont autorisés les dépôts effectués par remise directe, par un service postal ou par des moyens de communication électronique. Le Président de l'OEB arrête les modalités d'application et les conditions requises.

Depuis le 1er juillet 2024, les demandes de brevet européen ne peuvent pas être déposées par téléfax auprès de l'OEB. Une demande de brevet transmise par téléfax à l'OEB est réputée ne pas avoir été reçue (voir la décision du Président de l'OEB et le communiqué de l'OEB, en date du 22 avril 2024, concernant la suppression du téléfax comme moyen de dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (respectivement au

JO 2024, A41 et JO 2024, A42)). La décision du Président de l'OEB, en date du 20 février 2019, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO 2019, A18) ne s'applique qu'aux demandes de brevets et aux pièces reçues par téléfax à l'OEB avant le 30 juin 2024.

Le dépôt de demandes de brevet européen par d'autres moyens tels que par courrier électronique n'est pas autorisé (voir le communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'OEB par courrier électronique (JO 2000, 458)).

4. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen (art. 58 CBE). Une demande peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des États contractants différents (art. 59 CBE). Si les demandeurs d'un brevet ne sont pas les mêmes pour différents États contractants ils seront considérés comme codemandeurs dans le cadre de la procédure devant l'OEB (art. 118 CBE).

Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (art. 60(3) CBE). Cette fiction a pour seul effet qu'il n'est pas nécessaire pour l'OEB d'examiner si cette habilitation existe. L'art. 61 CBE traite des moyens de recours disponibles lorsqu'une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction nationale a reconnu le droit à l'obtention d'un brevet européen à une personne autre que le demandeur du brevet.

Dans l'affaire **J 1/23**, la chambre a expliqué que dans les cas où une décision souveraine passée en force de chose jugée rendue par une juridiction nationale avait reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur au titre de l'art. 61(1) CBE, la question de savoir comment et par qui le droit au brevet avait été acquis a ainsi été examinée et réglée par la juridiction nationale compétente, et l'OEB était lié par la conclusion de la juridiction (protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen). L'OEB n'était pas compétent pour examiner la décision de la juridiction quant au fond (**G 3/92**).

Dans l'affaire **G 3/92** (JO 1994, 607), la Grande Chambre de recours a estimé que si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'art. 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'art. 61(1)b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

5. Attribution d'une date de dépôt

5.1. Conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution (art. 80 CBE, applicable aux demandes de brevet européen déposées à compter du 13 décembre 2007). Les dispositions détaillées relatives aux exigences à remplir ont été transférées vers le règlement d'exécution (règle 40 CBE). Ces exigences incluent :

- une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;

- les indications qui permettent d'identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui (cf. présent chapitre IV.A.5.2.) ;

- une description ou un renvoi à une demande déposée antérieurement.

La demande de brevet doit être déposée soit auprès de l'OEB, soit auprès des autres autorités compétentes, conformément à l'art. 75(1) CBE.

Le demandeur n'est pas tenu de produire des revendications afin d'obtenir une date de dépôt. Si la demande est déposée sans revendication, et qu'elle satisfait cependant à toutes les conditions pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, le demandeur sera invité à produire à un stade ultérieur au moins une revendication, conformément à la règle 57c) et à la règle 58 CBE.

Si un renvoi à une demande déposée antérieurement est effectué en lieu et place du dépôt de la description, ce renvoi doit contenir les indications requises selon la règle 40(2) CBE.

Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre de l'art. 90(1) CBE, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen (art. 90(2) CBE).

Selon la décision **G 2/95** (JO 1996, 555), l'art. 80 CBE 1973 fixe les conditions minimales qui doivent être remplies pour l'attribution d'une date de dépôt. Aux termes de l'art. 80d) CBE 1973 (cf. règle 40 CBE, qui ne contient plus cette condition), les documents produits par le demandeur devaient contenir une description et une ou plusieurs revendications (conformément à l'art. 14 CBE 1973, qui a été considérablement modifié dans la CBE 2000).

Dans la décision **J 18/86** (JO 1988, 165), la chambre juridique a constaté que, conformément à la règle 24 CBE 1973 ensemble l'art. 75(1)b) CBE 1973, la date de dépôt d'une demande de brevet européen correspond toujours à la date à laquelle les pièces de la demande sont effectivement reçues soit directement par l'OEB, soit par un service national compétent. La chambre juridique a estimé que la CBE 1973 n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

Dans l'affaire **J 4/87** (JO 1988, 172), la chambre juridique a déclaré qu'en cas d'inobservation d'un délai causée par une défaillance imprévisible des services postaux et si la règle 85(2) CBE 1973 (concernant une interruption générale ou une perturbation subséquente de la distribution du courrier dans les États contractants) n'est pas d'application pour proroger le délai, l'OEB n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation. Les principes énoncés dans la décision **J 18/86** ci-dessus ayant été appliqués, en l'espèce, la date de dépôt était la date à laquelle l'OEB ou un service national compétent avait effectivement reçu la demande. Voir également la décision **J 13/05**.

Dans l'affaire **J 12/05**, la chambre juridique a suivi les décisions **J 4/87** et **J 18/86**, en constatant qu'il n'est pas possible d'avancer la date de dépôt en vertu des dispositions de la CBE. Elle a par ailleurs déclaré que, même si les conditions nécessaires pour une prolongation du délai de priorité soit en vertu de la règle 84bis CBE 1973, soit de la règle 85 CBE 1973 sont réunies, cela ne saurait avoir pour conséquence de modifier la date de dépôt. Ici intervient au contraire la fiction juridique de l'observation du délai, bien que la date de dépôt soit effectivement postérieure à la date d'expiration du délai de priorité.

Dans l'affaire **T 382/94** (JO 1998, 24), la chambre a constaté que si les dessins avaient tous été déposés à la date du dépôt de la demande, ils faisaient partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée à l'origine, même s'ils contenaient du texte rédigé dans une langue officielle autre que la langue de la procédure. Rien ne s'opposait à ce que la demande soit modifiée sur la base d'une traduction de ce texte dans la langue de procédure. Les exigences linguistiques applicables aux demandes de brevet européen ont été modifiées dans la CBE 2000 (voir chapitre III.F.1. "Langue et date de dépôt d'une demande de brevet européen").

Dans l'affaire **J 1/12**, le requérant avait déposé une demande de brevet européen auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni avec les mêmes pièces que celles sur lesquelles s'appuyait la demande qu'il avait déposée ultérieurement auprès de l'OEB. La demande déposée au Royaume-Uni n'était jamais parvenue à l'OEB. La chambre juridique devait donc examiner s'il serait justifié, contrairement à ce qui est énoncé à l'art. 80 CBE 1973, d'attribuer à la demande la date antérieure de dépôt (art. 75(1)b) CBE 1973). L'art. 77(2) CBE 1973 disposait que les demandes de brevet européen déposées auprès des États membres devaient être transmises à l'OEB dans un délai de six semaines après leur dépôt. L'art. 77(5) CBE 1973 complétait cette disposition en énonçant que les demandes de brevet européen qui ne parvenaient pas à l'OEB dans le délai visé étaient réputées retirées. La demande déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni était donc réputée retirée. La restitutio in integrum était exclue. Dans ce cas de figure, le législateur avait prévu expressément à la dernière phrase de l'art. 77(5) CBE 1973 que les taxes de dépôt, de recherche et de désignation étaient restituées. De plus, les art. 135(1)a) et 136(2) CBE 1973 prévoyaient la possibilité de transformer la demande de brevet européen perdue en demande de brevet national. Les auteurs de la CBE avaient dès lors clairement identifié les conséquences sévères de l'art. 77(5) CBE 1973 pour les demandeurs. Malgré cela, le législateur n'a fourni aucun moyen aux demandeurs pour recouvrer une demande perdue.

5.2. Identité du demandeur

5.2.1 Obligation de fournir les indications qui permettent d'identifier le demandeur (règle 40(1)b) CBE)

La règle 40(1)b) CBE prévoit que la date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent, entre autres, "les indications qui permettent d'identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui". L'obligation de fournir les indications qui permettent d'identifier le demandeur figurait autrefois à l'art. 80 c) CBE 1973.

Dans la décision **J 25/86** (JO 1987, 475), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'art. 80 c) CBE 1973 relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme remplie lorsque l'identité de celui-ci peut être établie au-delà de tout doute raisonnable, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les pièces déposées par le demandeur ou par son représentant.

Comme indiqué au présent chapitre, IV.A.4., l'OEB part du principe, en vertu de l'art. 60(3) CBE, que le demandeur est habilité à obtenir le brevet européen.

Dans l'affaire **T 948/10**, une modification de la raison sociale du demandeur avait été signalée par erreur et l'OEB avait effectué cette modification. Comme le mandataire du demandeur, la division d'examen et le service des transcriptions ne pouvaient pas supposer qu'une autre personne que le demandeur initial soit partie à la procédure, la validité des actes de procédure accomplis en première instance n'avait pas été affectée par cette erreur. Conformément au principe "falsa demonstratio non nocet", la dénomination erronée du demandeur dans la procédure de première instance n'avait pas créé de préjudice. La modification des données du demandeur effectuée par erreur devait être corrigée d'office.

5.2.2 Correction de la désignation du demandeur (règle 139 CBE)

Conformément à la première phrase de la règle 139 CBE, les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Les chambres, en particulier la chambre juridique, ont rendu de nombreuses décisions sur les corrections, selon lesquelles, plus précisément, la correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine ; si l'intention initiale n'apparaît pas d'emblée, la charge de la preuve incombe au requérant et il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui la concerne ; l'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte ou une omission ; et la requête en correction doit être présentée sans délai (voir **G 1/12**, point 37 des motifs). Les décisions ci-dessous ont trait à l'application de la CBE 1973 (règle 88 CBE 1973, qui n'a pas été modifiée sur le fond). Concernant la règle 40(1)b) CBE, voir le présent chapitre, IV.A.5.2.1.

Dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137), la chambre juridique a déclaré que si, dans une demande de brevet, une personne a été indiquée par erreur en qualité de demandeur et si tant le demandeur désigné de façon erronée que le véritable demandeur sont des

sociétés appartenant au même groupe, cette erreur peut être corrigée en application de la règle 88 CBE 1973 si des preuves suffisantes sont fournies.

Comme dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137), la chambre a estimé dans les affaires **J 18/93** (JO 1997, 326), **J 17/96** et **J 31/96** qu'une rectification consistant à remplacer le nom du demandeur est admissible en vertu de la règle 88 CBE 1973 s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête en rectification. Cette règle n'est pas en conflit avec les dispositions de l'art. 61 CBE 1973 relatif aux litiges en matière de propriété. La seconde phrase de la règle 88 CBE 1973 n'est pas applicable. Il est uniquement nécessaire de vérifier s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête en correction du nom du demandeur présentée en application de la règle 88 CBE 1973 : si la rectification d'une erreur est demandée et la seconde phrase de la règle 88 CBE 1973 n'est pas applicable, il doit être clair pour l'OEB qu'il y a une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la rectification doit être faite. Dans la décision **J 8/80** (JO 1980, 293), la chambre juridique a ajouté qu'afin d'éviter tout abus, il doit être posé au requérant les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve.

Une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE 1973 prend rétroactivement effet à la date de dépôt initiale (**J 3/91**, JO 1994, 365 ; **J 2/92**, JO 1994, 375) et rétablit la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir à la date de dépôt si l'erreur n'avait pas été commise (**J 4/85**, JO 1986, 205).

Dans les affaires **J 17/97** et **J 18/97**, le mandataire avait déposé la demande principale au nom de Int. Inc., la demande divisionnaire étant toutefois au nom de S. medica. Les identités des demandeurs étant différentes, la section de dépôt avait refusé de traiter la demande en tant que demande divisionnaire. Dans ses décisions, la chambre juridique n'a pas fait droit à la requête en rectification au titre de la règle 88 CBE 1973, visant à remplacer le nom du demandeur de la demande divisionnaire par le nom du demandeur de la demande principale, parce que le demandeur n'avait pas prouvé que la demande divisionnaire avait été déposée par erreur par S. medica, et qu'elle aurait dû l'être par Int. Inc.

5.3. Effet juridique découlant de l'attribution d'une date de dépôt

Conformément à la décision **T 1409/05** (JO 2007, 113), une date de dépôt juridiquement valable – selon la terminologie de la CBE, une date "accordée" – a différentes conséquences juridiques. Entre autres :

a) elle marque le début de l'instance d'une demande de brevet européen (art. 80 CBE 1973 ensemble l'art. 90(1)a), 90(2) CBE 1973) ;

b) elle marque la date théorique à laquelle le demandeur revendique officiellement avoir déposé son invention auprès de l'OEB ; et

c) a date de dépôt définit l'état de la technique et, par conséquent, l'étendue de la recherche et de l'examen, au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE 1973.

Les effets juridiques a) à c) apparaissent immédiatement, dès que la date de dépôt a été accordée. D'autres effets juridiques de la date de dépôt naissent à la publication de la demande de brevet :

d) elle marque la date comptant comme date de dépôt et affectant d'autres demandes au sens de l'art. 54(3) CBE 1973.

La date de dépôt entraîne d'autres effets juridiques à la délivrance du brevet :

e) elle marque le début de la protection conférée, telle que prévue par l'art. 64(1) CBE 1973 (cf. art. 63(1) CBE 1973), et

f) la date de dépôt marque la date juridiquement confirmée à laquelle le demandeur avait déposé l'invention pour laquelle un brevet a été délivré et, en tant que telle, reconnaît la revendication de b).

Poursuivant son analyse, la chambre a souligné que la différence entre les dates a) à f) juridiquement pertinentes apparaît clairement en ce qu'il n'est pas nécessaire, logiquement, qu'elles coïncident, bien qu'il s'agisse là de l'hypothèse qui est au cœur du système de délivrance de brevets établi par la CBE.

La date de dépôt d'une demande "normale" est accordée dès que les conditions de l'art. 80 CBE 1973 sont remplies en plus des autres exigences quant à la forme, comme la langue, etc. Une demande commence à exister lorsqu'elle est réputée avoir reçu une date de dépôt, avec les conséquences juridiques a) à c) ci-dessus.

À l'inverse, une demande en instance doit toujours être considérée comme ayant reçu une date de dépôt. Il est vrai que la CBE connaît l'idée d'une demande qui est réputée n'avoir pas reçu de date de dépôt (cf. art. 90(2) CBE 1973). Cependant, une prétendue demande de ce type n'est juridiquement jamais en instance car la demande n'existe pas (cf. art. 90(2) CBE 1973). Cette prétendue demande ne ferait l'objet ni d'une recherche, ni d'un examen et les taxes de dépôt, de recherche, d'examen et les taxes annuelles n'ont pas non plus besoin d'être payées par la suite. Une telle demande sans date de dépôt n'existe tout simplement pas en tant que véritable demande au sens de la CBE. Cela montre qu'une demande en instance qui n'aurait pas de date de dépôt se trouverait dans une situation de vide juridique. En d'autres termes, l'idée d'accorder une date de dépôt est synonyme de reconnaissance de l'existence d'une demande de brevet européen en instance.

5.4. Production ultérieure de parties manquantes de la description ou de dessins manquants (règle 56 CBE)

5.4.1 Dispositions juridiques

La disposition à laquelle se rapporte la règle 56 CBE, dans l'économie générale du système, est l'art. 80 CBE (date de dépôt) (**J 3/06**). Lorsque l'examen visant à déterminer, conformément à l'art. 90 CBE, si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit

accordée une date de dépôt, fait apparaître que des parties de la description, ou des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, l'OEB invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois (règle 56(1) CBE).

Si le demandeur dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou à compter de l'invitation de l'OEB à déposer ces parties manquantes, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes ont été déposées. Toutefois, si une priorité est revendiquée, il n'est pas attribué de nouvelle date de dépôt à la demande et la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40(1) CBE, à condition que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que toutes les conditions de la règle 56(3) CBE soient remplies (règle 56(3) CBE). La règle 56(3) CBE met en œuvre l'art. 5 PLT. Elle s'appuie sur le principe, introduit dans la CBE 2000, selon lequel, dans certaines conditions, les documents requis pour l'attribution d'une date de dépôt ne doivent pas nécessairement être présents physiquement dès l'origine, mais peuvent être introduits dans la procédure s'ils sont contenus dans une autre demande (**J 10/07**).

Même si cela n'est pas mentionné expressément dans la règle 56 CBE, il découle du libellé de la règle 56(2), première phrase CBE que le demandeur peut également déposer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants de sa propre initiative. Cette approche est conforme à l'intention du législateur telle qu'exprimée dans les travaux préparatoires ; voir **T 1963/17**.

La règle 56 CBE n'est applicable qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (**J 3/06**, JO 2009, 170 et **J 10/07**). Son équivalent dans la CBE 1973, à savoir la règle 43 CBE 1973, se bornait à mentionner les dessins omis.

En ce qui concerne la correction de pièces de la demande ou de parties indûment déposées pour des demandes déposées à compter du 1er novembre 2022, voir la nouvelle règle 56bis CBE (chapitre IV.A.5.6.).

5.4.2 Interprétation de la règle 56 CBE

Conformément à la décision **J 27/10**, il convient d'interpréter de la même façon les termes "des parties de la description … ne semblent pas figurer dans la demande", tels que visés à la règle 56(1), première phrase CBE, et les termes "parties manquantes de la description", tels qu'utilisés dans les paragraphes suivants de la règle 56 CBE, lorsqu'il s'agit de décider si une partie ne figure pas dans la description. Le terme "description" employé à la règle 56 CBE dans l'expression "parties manquantes de la description" correspond à la description qui a été déposée initialement afin qu'une date de dépôt soit accordée à la demande, et non à une autre description. La description incomplète déposée au départ doit être complétée au moyen des parties manquantes, lesquelles doivent être ajoutées au texte de la description qui a déjà été déposé. Par conséquent, il n'est pas correct d'interpréter la règle 56 CBE en ce sens que l'on peut modifier, remplacer ou supprimer une partie ou la totalité de la description, telle qu'elle a été déposée initialement afin qu'une date de dépôt soit accordée à la demande (voir aussi **T 1963/17** et **J 16/13**).

Dans l'affaire **J 15/12**, la chambre juridique s'est référée à la décision **J 27/10** et a fait observer que la règle 56 CBE n'autorise pas non plus le remplacement de dessins. La règle 56(1), première phrase CBE mentionne les dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications et qui ne semblent pas figurer dans la demande. Voir aussi **T 1183/21**. Dans l'affaire **J 12/14**, la chambre juridique a souligné qu'il n'est pas possible de faire appel à la règle 56 CBE lorsque les figures reproduites dans les dessins présentent une mauvaise qualité visuelle.

Dans l'affaire **J 2/12**, la chambre juridique a estimé que lorsque a) la description telle que déposée avec la demande comporte des renvois à des dessins numérotés et que b) les dessins avec les numéros correspondants sont également déposés avec la demande, des dessins différents peuvent néanmoins être produits ultérieurement en vertu de la règle 56 CBE comme "dessins manquants" s'il peut être établi sans avoir recours à des connaissances techniques que les dessins déposés initialement avec la demande ne sont pas ceux auxquels il est fait référence dans la description et que les dessins déposés ultérieurement sont ceux visés dans la description. Dans l'affaire en cause, il apparaissait immédiatement que les chiffres auxquels il était fait référence dans la description ne correspondaient pas à ceux produits initialement. Dans d'autres affaires, il n'aurait peut-être pas été possible de parvenir aussi aisément à une telle conclusion, mais comme la situation était tout à fait claire dans le cas d'espèce, la chambre juridique n'avait pas à examiner où devrait, de manière générale, se situer la limite.

5.5. Corrections au titre de la règle 139 CBE

5.5.1 Dispositions juridiques

Conformément à la règle 139 CBE (ancienne règle 88 CBE 1973), les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. En ce qui concerne les corrections au titre de la règle 139, deuxième phrase CBE, cf. également chapitre II.E.4. "Correction d'erreurs dans la description, les revendications ou les dessins – règle 139 CBE".

5.5.2 Non-remplacement de l'invention

Les décisions présentées ci-après concernent principalement l'application de la règle 88 CBE 1973. Le texte de la règle 139 CBE n'a toutefois pas changé en substance par rapport à l'ancienne règle 88 CBE 1973 ; seules des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées dans les trois langues.

Dans l'affaire **G 2/95** (JO 1996, 555), la Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'est pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE 1973, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance (abandon de la

jurisprudence introduite par la décision **T 726/93** (JO 1995, 478). L'interprétation donnée de la règle 88 CBE 1973 doit donc être en accord avec les dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973, ce qui revient à dire qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE 1973 doit respecter les limites fixées par l'art. 123(2) CBE 1973, dans la mesure où elle concerne le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée à l'origine (cf. **G 3/89**, JO 1993, 117). Une telle rectification ne peut donc intervenir que dans les limites de ce que la personne du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents constituant le contenu de la demande de brevet européen, tels qu'ils ont été déposés à l'origine, en faisant appel à ses connaissances générales dans le domaine considéré (référence à l'avis **G 3/89**).

Dans ce cas, le contenu de la demande de brevet européen est constitué par les pièces de la demande qui font foi pour ce qui est de l'exposé de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (voir **G 3/89**). En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet édictée à l'art. 123(2) CBE 1973, il n'est possible de recourir à des documents autres que la description, les revendications et les dessins que s'ils peuvent confirmer ce qu'étaient les connaissances générales de la personne du métier à la date du dépôt (voir **G 3/89**). En revanche, il n'est pas permis pour une rectification de faire appel à des documents qui ne satisferaient pas à cette exigence, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen, qu'il s'agisse en particulier de documents de priorité, de l'abrégé, etc. (voir **G 3/89**). Voir aussi **J 5/06**.

Dans la décision **J 21/94** du 20 janvier 1997, qui a clos la procédure de recours à l'origine de la saisine et de la décision **G 2/95** (JO 1996, 555) de la Grande Chambre de recours, la chambre juridique est arrivée à la conclusion qu'il est également justifié d'accorder une date de dépôt à l'invention B divulguée initialement, lorsque des contradictions existent entre la requête en délivrance (laquelle porte sur l'invention A) et les pièces de la demande (lesquelles se rapportent à l'invention B). Si, au cours de la procédure de délivrance, une autre invention est divulguée (en l'espèce, l'invention A), il n'est pas justifié d'accorder à cette dernière une date de dépôt, lorsqu'il n'apparaît pas qu'une protection est désormais demandée pour cette invention.

Dans l'affaire **J 5/06**, la chambre juridique s'est référée à la décision **J 21/94** et a déclaré que lorsqu'une demande se voit attribuer une date de dépôt, conformément à l'art. 80 CBE 1973, son contenu technique est arrêté de manière définitive (**G 2/95**). Le remplacement de ce contenu technique constitue une modification technique. Les exigences strictes de l'art. 123(2) ou de la règle 88, deuxième phrase CBE 1973 ne s'appliquent pas seulement aux cas où une petite partie d'une description complète doit être interprétée vis-à-vis de la partie restante, mais à chaque proposition de modification ou de correction. Cela signifie que le contenu technique de la demande telle que déposée ne peut pas être simplement ignoré, même s'il ne correspond pas à l'intention du demandeur ; il doit être pris en considération pour décider si une modification ou une correction est admissible. L'intention du demandeur au moment du dépôt (ou même ultérieurement) est sans importance pour déterminer le contenu technique d'une demande de brevet.

Dans l'affaire **J 16/13**, le requérant avait demandé que la description et les revendications produites par erreur soient rectifiées, conformément à la règle 139 CBE. La chambre juridique a déclaré que la personne du métier aurait d'emblée constaté la discordance entre les dessins et les autres parties de la description. Cependant, elle a estimé que la personne du métier n'aurait pas "immédiatement déduit qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'aurait pu être envisagé par le demandeur". La ferme conviction, telle que prévue à la règle 139 CBE, selon laquelle la rectification demandée est la seule possible, faisait donc défaut. La chambre juridique a fait observer que l'affaire était similaire à l'affaire **J 5/06**. Dans cette décision, la chambre a confirmé que la jurisprudence antérieure, selon laquelle les intentions du demandeur doivent être prises en considération lors de l'application de la règle 88 CBE 1973 (comme affirmé encore dans la décision **T 726/93**), a été clairement infirmée par la jurisprudence qui prévaut désormais (**G 2/95**, **J 21/94**, **G 3/89**). La requête en rectification du fascicule au titre de la règle 139 CBE a été rejetée. Voir aussi **T 158/21**.

Dans l'affaire **J 3/21**, la chambre juridique a constaté que l'interdiction de remplacer la description par voie de rectification, telle qu'établie dans la décision **G 2/95** sur la base de l'art. 123(2) CBE puis développée, par exemple, dans les décisions **J 5/06** et **J 16/13**, était inconditionnelle et découlait du principe, reflété dans la règle 40(1)c) CBE, selon lequel la date de dépôt accordée est indissociable de la description telle que déposée initialement. Un remplacement de la description par voie de rectification entraînerait directement une dissociation entre la date de dépôt et la description, en violation de l'art. 123(2) CBE. Ce principe s'applique indépendamment de toute intention du demandeur.

5.5.3 Étendue de la compétence de la section de dépôt au titre de la règle 139, deuxième phrase CBE

La règle 139, deuxième phrase CBE (ancienne règle 88, deuxième phrase CBE 1973) subordonne l'acceptation d'une demande de rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins à la condition que la rectification s'impose à l'évidence en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Un examen technique des faits est donc souvent nécessaire et la question se pose de savoir si, selon la règle 88 CBE 1973, la section de dépôt est compétente pour la rectification.

Dans la décision **J 4/85** (JO 1986, 205), la chambre juridique avait déjà précisé que l'examen technique du dossier ne fait pas partie des attributions de la section de dépôt (confirmé récemment par **J 11/20**). Celle-ci ne devrait donc pas statuer sur une demande de correction qui nécessite un tel examen mais laisser la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la division d'examen (cf. aussi **J 5/12**).

Dans l'affaire **J 33/89** (JO 1991, 288), la chambre juridique a toutefois précisé que la section de dépôt demeure compétente pour statuer sur une requête en rectification des dessins selon la règle 88, deuxième phrase CBE 1973, si cette requête ne nécessite pas un examen technique. Dans l'affaire **J 12/14**, la chambre juridique a partagé cet avis en déclarant que la procédure d'examen quant à la forme devant la section de dépôt n'a pas

pour objet de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qui sont représentées dans les figures des dessins pour l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **J 3/21**, la chambre juridique a estimé que la section de dépôt n'avait pas outrepassé sa compétence (art. 16 ensemble la règle 10(1) CBE) en statuant sur la requête des demandeurs visant à rectifier la description de la demande de brevet européen, qui avait été déposée en chinois, en la remplaçant par celle de la traduction anglaise produite le même jour. L'interdiction de procéder à une telle rectification est inconditionnelle. Un remplacement de la description par voie de rectification entraînerait directement une dissociation entre la date de dépôt et la description, en violation de l'art. 123(2) CBE. Le rejet d'une telle requête en rectification ne nécessite aucun examen technique ni aucune qualification technique.

Dans la décision **J 5/01**, la chambre juridique a décidé que le texte des art. 16 et 18 CBE 1973, tel qu'il est libellé, ne saurait être interprété en ce sens que la demande de brevet européen pourrait relever en même temps de la compétence de la section de dépôt et de la division d'examen. La chambre a fait observer que l'attribution claire et exclusive de cette compétence dans la CBE prime sur les considérations d'économie de procédure ou de coûts (contrairement à ce qui a été estimé dans la décision **J 8/82**, JO 1984, 155 ; cf. aussi **T 2411/10**). Ainsi, il serait contraire à la loi de se fonder sur la date à laquelle la requête en rectification a été présentée, au lieu et place des deux actes visés à l'art. 16 CBE 1973 (requête en examen ou déclaration suivant l'art. 96(1) CBE 1973). La chambre juridique avait indiqué que des corrections au titre de la règle 88 CBE 1973 ne faisaient pas partie de l'examen lors du dépôt ou de l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (art. 90 et 91 CBE 1973). En fait, le souhait ou la nécessité d'une correction pouvait survenir au cours de la procédure de délivrance et même après, par exemple pendant la procédure d'opposition. En ce qui concerne les corrections nécessitant un examen technique, cf. décision **J 4/85**, JO 1986, 205.

5.6. Pièces de la demande ou parties indûment déposées (règle 56bis CBE)

La nouvelle règle 56bis CBE est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 (JO 2022, A3). Cette nouvelle règle a été introduite afin d'aligner la CBE sur la règle 20.5*bis* PCT. La nouvelle règle 56bis CBE permet que des pièces d'une demande indûment déposées soient corrigées dans le cadre des procédures prévues par la CBE pour les demandes déposées à compter de cette date. Si le demandeur démontre que les pièces correctes de la demande ou les parties correctes figurent intégralement dans la demande dont la priorité est revendiquée, la date initiale de dépôt est conservée. Si ce n'est pas le cas, la date de dépôt est changée et est dès lors la date à laquelle les pièces correctes de la demande ont été reçues. Pour de plus amples détails, voir le communiqué de l'OEB publié au JO 2022, A71.

5.7. Changement de la date de dépôt

La date de dépôt peut être modifiée dans les cas où le demandeur insère des parties manquantes de la description ou des dessins manquants au titre de la règle 56 CBE (voir

chapitre IV.A.5.4.) ou corrige, au titre de la règle 56bis CBE, des parties indûment déposées (voir chapitre IV.A.5.6.) après la date de dépôt. La présente subdivision traite d'autres situations dans lesquelles l'attribution d'une nouvelle date de dépôt de la demande a été requise.

Dans la décision **J 14/90** (JO 1992, 505), la chambre juridique a estimé que le report de la date de dépôt ne saurait être justifié par le fait qu'il permettrait d'obtenir la délivrance d'un brevet européen pour un nouvel État contractant. Vu que la désignation d'un État constitue un élément de la requête en délivrance d'un brevet et qu'à ce titre elle fait partie des pièces de la demande, il ne serait en principe pas exclu de reporter la date de dépôt à la date à laquelle la désignation ultérieure d'un État serait effectuée. Dans l'affaire instruite par la chambre, il n'existait pas de situation particulière, comme dans l'affaire **J 5/89**, et le report serait irrégulier et contraire aux intérêts des tiers.

Dans l'affaire **J 5/89**, la chambre juridique a déclaré qu'il était clair que l'art. 80 CBE fixait une date **avant** laquelle il n'est pas possible d'accorder une date de dépôt à une demande de brevet, mais que cela ne voulait pas dire pour autant qu'une demande ne peut pas se voir attribuer une date de dépôt **ultérieure** si le demandeur y consent et sous réserve que les intérêts du public ne soient pas lésés, lorsque l'OEB a **incité par erreur** le demandeur à ne pas déposer une nouvelle demande à laquelle aurait pu être accordée cette nouvelle date de dépôt. Voir également le chapitre III.A. "Le principe de la protection de la confiance légitime".

Dans l'affaire **J 18/90** (JO 1992, 511), la chambre a suivi la décision **J 14/90** (JO 1992, 505) en estimant que la désignation expresse d'un nouvel État contractant dans une demande de brevet européen peu de temps avant l'entrée en vigueur de la CBE à l'égard de cet État ne peut certes pas justifier le report de la date de dépôt à la date de cette entrée en vigueur. Toutefois, la chambre juridique a ajouté, dans la décision **J 18/90**, qu'une telle désignation – expresse – peut après vérification auprès du demandeur être interprétée en ce sens que le demandeur ne souhaite pas une date de dépôt antérieure à la date d'entrée en vigueur de la CBE à l'égard de l'État en question.

Dans l'affaire **T 683/06**, le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande divisionnaire. La demande initiale avait été transmise par télécopie pendant la nuit et les pièces de la demande avaient été reçues en partie avant minuit et en partie après. Selon la décision attaquée, la demande divisionnaire s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure (art. 76(1) CBE) car les revendications de la demande divisionnaire ne se fondaient que sur les parties des pièces de la demande antérieure qui étaient parvenues par fax après minuit et qui ne faisaient pas partie de la demande initiale, le demandeur ayant choisi le jour précédent comme date de dépôt.

Le requérant avait demandé que la date après minuit soit reconnue comme date de dépôt de la demande initiale. Cependant, le report à titre rétroactif d'une date de dépôt une fois que celle-ci a été fixée n'est pas prévu par la CBE. Seule la règle 56 CBE permet de reporter la date de dépôt à une date ultérieure lorsque des pièces manquantes (dessins ou parties de la description) sont déposées ultérieurement. En dehors de ce cas de figure, la correction d'erreurs dans les pièces produites telle que prévue à la règle 139 CBE peut

également donner lieu, le cas échéant, à une modification de la date de dépôt. Dans la présente espèce, il ne s'agissait toutefois pas d'une telle correction. Une rectification au titre de la règle 140 CBE était également exclue.

6. Examen quant aux exigences de forme

Conformément à l'art. 90(3) CBE, si une date de dépôt est accordée à la demande de brevet, l'OEB examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes :

- langue de la demande de brevet européen, conformément à l'art. 14 CBE (cf. chapitre III.F.1.) ;

- exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen, conformément à l'art. 78 CBE (voir le présent chapitre, IV.A.6.1.) ;

- désignation de l'inventeur, conformément à l'art. 81 CBE (voir le présent chapitre, IV.A.6.2.) ;

ainsi qu'à toute exigence prévue par le règlement d'exécution et, le cas échéant,

- par l'art. 88(1) CBE, concernant la revendication de priorité (voir le présent chapitre, IV.A.8.) ;

- par l'art. 133(2) CBE, concernant les principes généraux relatifs à la représentation (voir chapitre III.V.).

- ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution (voir le présent chapitre, IV.A.6.3.).

En vertu de l'art. 90(4) CBE, lorsque l'OEB constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités. Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre de l'art. 90(3) CBE, la demande de brevet est rejetée, à moins que la CBE ne prévoie une conséquence juridique différente (art. 90(5) CBE).

Dans l'affaire **J 18/08**, la chambre a retenu que lorsque la demande est rejetée au titre de l'art. 90(5) CBE, l'irrégularité ayant donné lieu à la décision peut être corrigée au stade du recours. Il s'ensuit que si un recours est formé à l'encontre d'un tel rejet au titre de l'art. 90(5) CBE, la chambre doit examiner s'il a été remédié ou non à l'irrégularité constatée. La chambre juridique a expliqué que l'affaire en question se distinguait de la situation où il résulte automatiquement de l'inobservation d'un délai que la demande est réputée retirée. En pareil cas, la conséquence juridique intervient automatiquement lorsqu'un acte qui doit être effectué dans un délai spécifique n'est pas accompli, sans qu'une décision de rejet de la demande doive être prise.

Dans l'affaire **J 11/20,** le demandeur avait fait recours contre une décision de la section de dépôt rejetant la demande en vertu de l'art. 90(5) CBE ensemble la règle 58 CBE. Ce rejet s'appuyait sur le seul motif que les quatre dessins modifiés déposés par le demandeur afin de remédier à des irrégularités formelles dans les pièces de la demande n'étaient pas conformes aux pièces de la demande telles qu'elles avaient été déposées initialement, et que bien qu'y ayant été invité par la section de dépôt, le demandeur n'avait pas remédié à cette irrégularité en temps utile. La chambre juridique a fait observer qu'au moment du recours, l'irrégularité formelle avait déjà été corrigée, quoique tardivement, par le dépôt des dessins corrects. La chambre juridique a considéré que la section de dépôt aurait dû accorder une révision préjudicielle conformément à l'art. 109 CBE, puisque le motif du rejet de la demande au titre de l'art. 90(5) CBE avait disparu.

6.1. Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen (article 78 CBE)

En vertu de l'art. 78(1) CBE, la demande de brevet européen doit contenir :

- une requête en délivrance d'un brevet européen ;

- une description de l'invention ;

- une ou plusieurs revendications ;

- les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;

- un abrégé.

De plus, elle doit satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.

L'art. 78(2) CBE dispose que la demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

Dans l'affaire **J 13/04**, la demande de brevet avait été valablement déposée auprès de l'Office français des brevets (INPI). La chambre juridique a constaté qu'en vertu de l'art. 78(2) CBE 1973, le délai de paiement des taxes de dépôt et de recherche ne dépend, en l'espèce, ni de la date de transmission de la demande à l'OEB, ni de la date de délivrance du récépissé conformément à la règle 24(2) CBE 1973, mais uniquement de la date à laquelle le service national compétent a reçu la demande, à condition que la date de réception soit aussi la date de dépôt au sens de l'art. 80 CBE 1973.

6.2. Désignation de l'inventeur

Les dispositions régissant la désignation de l'inventeur figurent à l'art. 81 et à la règle 19 CBE. L'inventeur doit être désigné dans la demande de brevet européen. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter

une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (art. 81 CBE).

Conformément à la règle 19 CBE, la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Pour les exigences relatives à la désignation de l'inventeur, voir également le communiqué de l'OEB, en date du 22 février 2021, concernant la modification des règles 19 et 143 CBE (JO 2021, A12). La règle 19 CBE modifiée est entrée en vigueur au 1er avril 2021 (CA/D 11/20, JO 2021, A3).

Si la désignation de l'inventeur n'est pas effectuée conformément à la règle 19 CBE, l'OEB notifie au demandeur, en vertu de la règle 60(1) CBE, que la demande sera rejetée si cette désignation n'est pas effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Ce délai est réputé avoir été respecté si l'information est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet.

La règle 21(1) CBE (règle 19(1) CBE 1973) dispose que le consentement à une rectification de la désignation de l'inventeur doit être donné par la "personne désignée à tort". Dans la décision **J 8/82** (JO 1984, 155), la chambre juridique a estimé qu'une personne déjà désignée, dont le nom ne doit pas être rayé de la désignation, n'est pas une "personne désignée à tort" au sens de la règle susmentionnée, et son consentement à l'adjonction du nom d'une autre personne n'est pas nécessaire. La conclusion de la chambre juridique dans cette décision, relative à la répartition des compétences entre la section de dépôt et la division d'examen pour statuer sur de telles requêtes, a été annulée par la décision **J 5/01**, voir le présent chapitre, IV.A.5.5.3).

La question qui se posait dans l'affaire **J 1/10** était de savoir si la situation juridique en ce qui concerne la désignation de l'inventeur se trouvait modifiée par la publication anticipée de la demande de brevet européen suite à une requête du demandeur présentée au titre de l'art. 93(1)b) CBE. Dans ce cas, il se peut en effet que la demande de brevet européen telle que publiée n'indique pas au public qui est l'inventeur. De l'avis de la chambre juridique, la publication anticipée au titre de l'art. 93(1)b) CBE n'a pas d'incidence sur le délai prévu à la règle 60(1) CBE pour effectuer la désignation de l'inventeur. Si c'était le cas, elle aurait pour effet de raccourcir le délai de 16 mois prévu pour désigner l'inventeur. Or, aucune base juridique ne permet d'établir un lien entre la publication anticipée et la réduction du délai de 16 mois, et un tel lien ne peut davantage être déduit de la règle 60(1) CBE ou des dispositions régissant la procédure de rectification des irrégularités (art. 90(3) et (4) CBE).

Les questions abordées par la chambre juridique dans l'affaire **J 8/20** (et dans l'affaire **J 9/20,** quasi identique) étaient, en premier lieu, de savoir si un demandeur pouvait désigner en tant qu'inventeur une entité qui n'était pas une personne physique (art. 81, première phrase, CBE) ; en second lieu, de savoir quelles étaient les exigences relatives à la déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (art. 81, seconde phrase, CBE) et, en troisième lieu, de savoir si, et dans quelle mesure, l'OEB pouvait examiner et s'opposer à la désignation de l'inventeur et à la déclaration indiquant

l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen dont la demande a été déposée en vertu de l'art. 81 CBE.

En ce qui concerne la première question, la chambre juridique a considéré que l'inventeur désigné devait être une personne dotée de la capacité juridique. C'était le sens ordinaire revêtu par le terme "inventeur". Le droit secondaire (règle 19 CBE) soutenant cette interprétation, il n'était pas nécessaire d'avoir recours aux travaux préparatoires. La finalité première des dispositions relatives à l'inventeur et à sa désignation était de conférer des droits à l'inventeur et de les faire respecter, de faciliter l'exécution d'éventuelles demandes en réparation prévues par le droit national, et de donner un fondement juridique au droit à déposer une demande. La désignation d'une machine dépourvue de capacité juridique ne permettait de poursuivre aucune de ces finalités. En outre, le fait que la désignation de l'inventeur soit ou non publiée ou corrigée ne dépendait que d'une décision unilatérale de l'inventeur. Des tiers n'avaient aucun droit à cet égard. Ces dispositions n'étaient pas compatibles avec la théorie selon laquelle, en vertu de la CBE, le public avait le droit de savoir qui était l'inventeur.

En ce qui concerne la deuxième question, la chambre juridique a considéré que l'art. 81, seconde phrase, CBE, renvoyait à "l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen". L'art. 81 CBE établissait ainsi un lien avec l'art. 60 CBE, dans lequel le droit au brevet européen était mentionné et prévu. L'art. 60(1) CBE prévoyait deux voies d'acquisition du droit au brevet européen : soit en mettant au point l'invention ("inventeur") soit en tenant son droit de l'inventeur ("ayant cause"). Compte tenu du lien normatif entre l'art. 60(1) et l'art. 81 CBE, seule une déclaration qui déterminait l'origine de l'acquisition du droit de manière cohérente avec l'art. 60(1) CBE pouvait être considérée comme étant conforme à la CBE. En conséquence, la déclaration selon laquelle le requérant tenait son droit au brevet européen en qualité de propriétaire et de créateur de la machine ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 81, seconde phrase, CBE ensemble l'art. 60(1) CBE.

Quant à la troisième question, la chambre juridique a expliqué que, en vertu de l'art. 90(3) CBE, l'OEB est tenu d'examiner la question de savoir si les exigences de l'art. 81 CBE ont été satisfaites. Cet examen n'est qu'un contrôle formel. Il est inutile de déterminer si, conformément au droit pertinent, le requérant était de droit habilité à déposer la demande, ou si la transaction ou la relation pertinente était valable et avait réellement eu lieu. Tel examen était conforme aux principes énoncés à l'art. 60(3) CBE et à la règle 19(2) CBE.

6.3. Toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution

6.3.1 Présentation des pièces de la demande (règle 49 CBE)

Jusqu'au 31 janvier 2023, la règle 46 CBE prévoyait la forme des dessins et les dispositions générales relatives à la présentation des pièces de la demande se trouvaient dans la règle 49 CBE. Il était, entre autres, exigé à la règle 49(2) CBE que les pièces de la demande soient présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe en un nombre illimité d'exemplaires (**J 4/09**), à la règle 49(7) CBE que les lignes de chaque feuille de la description et des revendications soient en principe

numérotées de cinq en cinq (**T 3181/19**) et à la règle 49(10) CBE que seuls les termes, formules, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré soient utilisés (**T 1981/15**).

Par décision du 13 octobre 2022, le Conseil d'administration a arrêté une série de modifications d'ordre juridique concernant le règlement d'exécution visant à soutenir la transformation numérique en cours dans la procédure de délivrance des brevets à l'OEB, et à renforcer l'alignement sur le PCT (JO 2022, A101). Dans ce contexte, le Conseil d'administration a délégué au Président de l'OEB le pouvoir de décider des exigences en matière de présentation de la demande et des autres pièces (règle 49(2) CBE), y compris les exigences de forme qui se rapportent aux dessins. Ces changements de règle, ainsi qu'une décision du Président de l'OEB énonçant de nouveau les exigences précédemment énoncées aux règles 46 et 49 CBE (JO 2022, A113) sont entrés en vigueur au 1er février 2023. Pour plus de détails, voir le communiqué de l'OEB publié au JO 2022, A114.

Dans l'affaire **J 11/20,** la chambre juridique a expliqué que dans le contexte de l'examen des exigences formelles de la demande, la section de dépôt était compétente en vertu de la règle 58 CBE pour identifier les incohérences flagrantes dans les pièces de la demande, y compris la présence éventuelle de divergences formelles entre les pièces modifiées et les pièces initialement déposées, à condition qu'aucune connaissance technique ne soit requise. Citant la décision **J 4/09**, la chambre juridique a déclaré que la question de savoir ce que montrent exactement les dessins par rapport à l'invention revendiquée ne fait pas partie de l'examen formel devant la section de dépôt. Toute analyse faite par la section de dépôt allant au-delà des points à examiner lors du dépôt conformément à la règle 46 CBE, à la règle 49(1) à (9) CBE et à la règle 49(12) CBE (applicable jusqu'au 31 janvier 2023) est exclue. En particulier, il n'est pas permis d'autoriser le dépôt de dessins améliorés aboutissant à une divulgation qui ne figurait pas dans la version originale de la demande ; de même, le déposant ne peut pas être contraint, en modifiant les dessins, de sacrifier une divulgation dont il estime qu'elle ne pourrait pas prendre une autre forme.

7. Désignation d'États

7.1. Dispositions juridiques

L'art. 79(1) CBE dispose que **tous** les États contractants parties à la CBE lors du dépôt de la demande de brevet sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. Cette situation diffère de celle prévue par la CBE 1973, où les États contractants devaient être concrètement désignés dans la requête en délivrance. Toutefois, cette pratique posait des problèmes, car en principe, une désignation après coup effectuée après la date de dépôt de la demande européenne était irrecevable. Les demandeurs gardent la possibilité de retirer des désignations en application de l'art. 79(3) CBE.

Conformément à l'art. 79(2) CBE, la désignation d'un État contractant **peut** donner lieu au paiement d'une taxe de désignation (la CBE 1973 disposait quant à elle que "La désignation d'un État contractant **donne lieu** au paiement d'une taxe de désignation"

(caractères gras ajoutés)). Depuis le 1er avril 2009, une taxe de désignation forfaitaire est exigible pour un ou plusieurs États contractants désignés (art. 2(1), point 3 RRT).

Le délai de paiement de la taxe de désignation est de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (règle 39 CBE, ancien art. 79(2) CBE 1973).

L'art. 79 CBE révisé est applicable à toutes les demandes européennes déposées à compter du 13 décembre 2007.

Pour ce qui est de la jurisprudence relative à l'art. 79(2) CBE 1973 (tel qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), il convient de se reporter à JCR, 5e éd. 2006, VII.A.4.1 "Art. 79(2) CBE (ancienne version)".

7.2. Effet du non-paiement de la taxe de désignation

7.2.1 Fiction de retrait

Depuis le 1er avril 2009, une taxe de désignation unique est exigible pour tous les États parties à la CBE. La règle 39 CBE en vigueur à compter de cette date dispose que la taxe de désignation doit être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Si la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais ou si la désignation de tous les États contractants est retirée, la demande de brevet européen est réputée retirée. Dans la CBE 1973, le même délai était mentionné à l'art. 79(2) CBE.

En ce qui concerne les effets de la désignation si la taxe correspondante n'a pas été acquittée dans le délai applicable, voir l'affaire **G 4/98** du présent chapitre IV.A.7.2.2.

Conformément à l'art. 121 CBE, le demandeur peut désormais requérir la poursuite de la procédure lorsque la désignation d'un État contractant est réputée retirée pour non-paiement de la taxe de désignation afférente à cet État (règle 39(2) CBE), à moins qu'il n'ait renoncé au droit de recevoir une notification au titre de la règle 112(1) CBE et de requérir la poursuite de la procédure en cochant la case correspondante dans le formulaire de requête en délivrance.

La règle 39 CBE modifiée, telle qu'en vigueur à compter du 1er avril 2009, s'applique aux demandes de brevet européen déposées à compter de cette date, ainsi qu'aux demandes internationales entrant dans la phase régionale à compter de cette date.

7.2.2 Désignation d'États dans les demandes divisionnaires

L'art. 76(2) CBE 1973 disposait qu'une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres États contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

Dans l'affaire **G 4/98** (JO 2001, 131), la Grande Chambre de recours, abandonnant la jurisprudence introduite dans la décision **J 22/95** (JO 1998, 569), a estimé que sans préjudice de l'art. 67(4) CBE 1973, la désignation d'un État contractant partie à la CBE 1973 dans une demande de brevet européen ne cessait pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et qu'elle n'était pas réputée n'avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n'avait pas été acquittée dans le délai applicable

La Grande Chambre de recours a en outre estimé que la fiction du retrait d'une désignation n'ayant selon elle pas d'effet rétroactif général, elle prend forcément effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'art. 79(2) CBE 1973 ou à la règle 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE 1973, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE 1973.

L'art. 76(2) CBE a donc été remanié, afin de garantir que seuls les États contractants qui sont en fin de compte désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire soient réputés désignés dans la demande divisionnaire (de même, l'OEB ne peut être "office désigné" que pour les États désignés dans la demande internationale pour lesquels, à la date du dépôt international, la CBE est en vigueur ; **J 30/90**, JO 1992, 516).

7.2.3 Pas de rectification au titre de la règle 88 CBE 1973 en cas de non-paiement d'une taxe

Dans l'affaire **J 21/84** (JO 1986, 75), la chambre a estimé que si la taxe de désignation d'un État contractant n'a été acquittée ni dans le délai fixé par l'art. 79(2) CBE 1973, ni dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE 1973, moyennant versement d'une surtaxe, il n'est pas possible de remédier à cette irrégularité en invoquant et en effectuant la rectification d'erreurs visée par la règle 88 CBE 1973. Voir aussi **J 27/96**, **J 16/01** et **J 6/02**.

En ce qui concerne l'indication de l'objet des montants acquittés au titre des taxes de désignation en vertu des anciennes dispositions en vigueur, voir JCR, 6e éd. 2010, VI.F.2.4 "Taxes de désignation".

7.3. Correction de la désignation des États (règle 139 CBE)

7.3.1 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 1973

Conformément à l'art. 79 CBE 1973, l'État contractant ou les États contractants devaient être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. Cette disposition a fait l'objet de modifications sur le fond dans le cadre de la CBE 2000. Les décisions ci-dessous ont trait à l'application de la CBE 1973. (Contrairement à l'art. 79 CBE 1973, la règle 88 CBE 1973 (qui est désormais la règle 139 CBE) n'a pas été modifiée sur le fond).

Conformément à la décision **J 10/87** (JO 1989, 323), une requête en annulation du retrait de la désignation d'un État contractant, formulée après la publication de la demande de

brevet, peut le cas échéant être admise en application de la règle 88 CBE 1973, notamment si

a) au moment où l'annulation du retrait est demandée, l'OEB n'a pas encore informé officiellement le public dudit retrait ;

b) le retrait erroné est dû à une inadvertance excusable ;

c) la correction demandée n'entraîne pas de retard notable au niveau de la procédure ; et

d) l'OEB s'est assuré que les intérêts des tiers qui pourraient avoir eu connaissance du retrait en consultant le dossier sont dûment protégés.

Dans l'affaire **J 17/99**, la chambre juridique a expliqué qu'en matière de correction des désignations, les principes applicables aux demandes européennes directes s'appliquent également aux demandes euro-PCT (voir également le chapitre VI. "L'OEB agissant en qualité d'administration PCT").

La décision **J 27/96** portait sur une demande euro-PCT qui désignait initialement tous les États contractants pour un brevet européen mais qui, lors de l'entrée dans la phase régionale, n'en désignait plus que dix, pour lesquels les taxes correspondantes avaient été acquittées. La chambre juridique a reconnu que la chambre juridique avait en principe autorisé une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE 1973 par adjonction de la désignation d'un État (cf. **J 3/81**, JO 1982, 100). Toutefois, il n'était pas nécessaire de décider si la règle 88 CBE 1973 aurait pu s'appliquer aux désignations signalées comme manquantes, étant donné que le défaut de paiement de la taxe dans les délais n'était pas une erreur susceptible d'être corrigée en vertu de la règle 88 CBE 1973, et qu'il s'agissait donc d'une irrégularité à laquelle il ne pouvait être remédié (par renvoi à la décision **J 21/84**, JO 1986, 75). De même, la requête subsidiaire présentée par le requérant à l'effet de remplacer les États expressément désignés par d'autres États non désignés ne pouvait prospérer, car l'erreur tenait à l'omission des États non désignés, et non au fait que des États avaient été désignés par erreur. De plus, un éventuel effet rétroactif de la correction apportée à la désignation des États ne signifiait pas que le demandeur en revenait à la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

Dans l'affaire **J 3/01**, la chambre juridique a eu affaire au même problème, la requête du requérant visant à rétablir une phase antérieure de la procédure au moyen d'une correction au titre de la règle 88 CBE 1973. La chambre juridique a estimé que les corrections visées à la règle 88 CBE 1973 n'invalident pas les effets des décisions déjà arrêtées à partir du document non corrigé et ne rouvrent pas de phase de la procédure déjà close ou de délai déjà expiré. En d'autres termes, une correction ultérieure du document selon la règle 88 CBE 1973 ne permet pas de remédier à la perte d'un droit qui, concernant la procédure, n'aurait découlé que de manière indirecte du document non corrigé. Ce principe caractérise également la différence fonctionnelle et fondamentale

entre une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE 1973 d'un côté et une restitutio in integrum au sens de l'art. 122 CBE 1973 de l'autre (voir également **J 25/01**). La chambre juridique a conclu qu'elle ne pouvait faire droit à une correction au titre de la règle 88 CBE 1973, visant à inclure la désignation du Royaume-Uni, État pour lequel la taxe de désignation n'avait pas été acquittée, car cette correction contreviendrait à l'art. 122(5) CBE 1973, qui ne permettait pas la restitutio in integrum quant aux délais de paiement des taxes de désignation.

Dans l'affaire **J 16/08**, la requête en rectification des États désignés a été admise en raison des circonstances inhabituelles de l'affaire. S'appuyant sur la jurisprudence résumée dans la décision **J 7/90** (JO 1993, 133) et suivie dans l'affaire **J 6/02**, la chambre juridique a appliqué les trois conditions qu'une requête en rectification doit remplir pour être admissible à savoir que l'erreur doit tout d'abord être une inadvertance excusable, que la requête en rectification doit ensuite être soumise sans retard excessif après la découverte de l'erreur, et qu'enfin la requête en rectification doit, dans l'intérêt des tiers, être présentée suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié avec la demande de brevet européen. Aucun avis n'a été nécessaire dans les circonstances de l'espèce, la demande publiée ayant fait apparaître par erreur tous les États contractants comme États désignés. Les tiers n'ont donc pas été lésés par cette correction, étant donné que la limitation du champ d'application territorial de l'invention à deux États contractants n'a jamais été mentionnée dans aucune publication.

7.3.2 Décisions ayant trait à l'application de la CBE 2000

Cependant, l'art. 79(1) CBE dispose que **tous** les États contractants parties à la CBE lors du dépôt de la demande de brevet sont maintenant réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. Les demandeurs gardent la possibilité de retirer des désignations en application de l'art. 79(3) CBE (voir le présent chapitre, IV.A.7.1.).

La décision **J 9/14** a confirmé la jurisprudence constante de la chambre juridique concernant la correction d'erreurs, jurisprudence selon laquelle le retrait de la désignation d'un État contractant ne peut pas être annulé dès lors que l'information correspondante a été publiée au Bulletin européen des brevets. La chambre juridique a renvoyé à la décision **J 1/11**, dans laquelle il avait été considéré que compte tenu du progrès technologique et de la mise en œuvre de la technologie de l'internet par l'OEB, il n'y a plus lieu de faire de distinction entre l'inspection publique et la publication au Bulletin européen des brevets.

Dans l'affaire **J 9/14**, la chambre juridique a rappelé qu'il est de l'intérêt légitime du public que les informations publiées par l'OEB soient fiables. L'information officielle du public sur un retrait représente une étape fondamentale et le fait d'autoriser la correction de ce retrait, ne serait-ce que pendant une brève période, reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique (cf. également **J 25/03**, **J 37/03** et **J 7/06**).

8. Priorité

La présente section traite des exigences relatives au dépôt des documents de priorité et à la correction des déclarations de priorité. Pour plus de détails sur la priorité, voir le chapitre II.D.

8.1. Production de documents de priorité

Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution (art. 88 CBE). Selon la règle 52(2) CBE, une déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen, mais elle peut encore être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. Cela représente un assouplissement considérable par rapport à l'exigence prévue à la règle 38(2) CBE 1973, selon laquelle au moins la date et l'État du dépôt antérieur devaient être indiqués lors du dépôt.

De même, la règle 53 CBE (règle 38(3) CBE 1973) prévoit que le demandeur qui revendique une priorité doit produire une copie de la demande antérieure dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

Dans la décision **J 1/80** (JO 1980, 289), la chambre a constaté qu'un déposant pouvant produire, selon la règle 38(3) CBE 1973, des copies certifiées conformes des documents de priorité à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, il ne peut exister une irrégularité à laquelle il convient d'inviter le déposant à remédier que si les documents de priorité n'ont pas été produits à la fin de ce délai.

8.2. Correction de déclarations de priorité

En vertu de la CBE 1973, la correction de déclarations de priorité était admise au titre de la règle 88 CBE 1973. La possibilité de rectifier la déclaration de priorité a été expressément introduite dans la CBE 2000 à la règle 52(3) CBE. Cette possibilité supplémentaire de rectifier les déclarations de priorité en vertu de la règle 52(3) CBE n'est pas exclusive des autres voies, de sorte que la règle 139 CBE reste également applicable (cf. p. ex. **J 11/18**, **J 15/18**).

8.2.1 Nécessité d'apporter la preuve qu'une erreur a été commise

Conformément à la CBE 1973, la chambre juridique a très tôt autorisé la correction de la désignation d'États sur le fondement de la règle 88, première phrase, CBE 1973 (désormais règle 139 CBE) (**J 8/80**, JO 1980, 293 ; **J 12/80**, JO 1981, 143 ; **J 3/81**, JO 1982, 100 ; **J 21/84**, JO 1986, 75). Les principes plutôt stricts développés dans ces décisions ont ensuite été appliqués également dans les affaires concernant la correction de déclarations de priorité. Bien qu'une erreur rectifiable au titre de la règle 88, première phrase CBE 1973 puisse consister aussi bien en un énoncé incorrect qu'en une omission, les affaires antérieures concernaient toutes l'omission de déclarations de priorité (**J 3/82**,

JO 1983, 171 ; **J 4/82**, JO 1982, 385 ; **J 14/82**, JO 1983, 121 ; **J 11/89**, **J 7/90**, JO 1993, 133).

Dans quatre décisions, **J 3/91** (JO 1994, 365), **J 6/91** (JO 1994, 349), **J 9/91** et **J 2/92** (JO 1994, 375), la chambre compétente a affiné les principes appliqués en ce qui concerne les corrections de déclarations de priorité. Dans la décision **J 6/91**, notamment, elle a analysé et résumé la jurisprudence antérieure. Elle a fait observer que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'une **erreur** a été commise, c'est-à-dire de démontrer que la pièce déposée auprès de l'OEB n'exprime pas l'intention réelle de la personne pour le compte de laquelle elle a été déposée. Dans les décisions antérieures, la **charge de la preuve** incombant au demandeur avait été définie comme lourde. Dans la décision **J 9/91**, toutefois, la chambre juridique a déclaré que l'omission d'une déclaration de priorité constitue presque toujours une erreur. Il n'est donc généralement pas nécessaire, dans ce type d'affaires, d'exiger du demandeur des preuves particulières de l'existence d'une erreur.

8.2.2 Délai pour présenter une requête en rectification

Indépendamment du fait que la règle 88, première phrase CBE 1973 autorise la rectification sans imposer de délai, la chambre juridique a suivi la jurisprudence constante selon laquelle une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour que le dépôt de cette requête puisse être mentionné lors de la publication de la demande (**J 3/82**, JO 1983, 171 ; **J 4/82**, JO 1982, 385 ; **J 14/82**, JO 1983, 121). Elle a confirmé ce principe en rappelant que l'OEB, lorsqu'il exerce son libre pouvoir d'appréciation en application de la règle 88, première phrase CBE 1973, doit mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection optimale et les intérêts des tiers en matière de sécurité juridique et, ce faisant, s'assurer notamment que les données de la demande qui sont publiées sont correctes.

Dans la décision **J 6/91**, la chambre juridique a toutefois noté que la jurisprudence antérieure autorisait déjà la rectification, même sans la publication d'une telle mention, dans des circonstances particulières, à savoir

(i) lorsque l'OEB est en partie responsable du fait qu'aucune mention n'a été publiée (**J 12/80**, JO 1981, 143) et/ou

(ii) lorsque l'intérêt du public n'est pas sérieusement affecté, parce que

- l'erreur est évidente (comme cela est dit implicitement dans la décision **J 8/80**, JO 1980, 293) ;

- dans certaines circonstances, seule une seconde ou autre priorité est ajoutée (**J 4/82**, JO 1982, 385 ; **J 14/82**, JO 1983, 121 ; **J 11/89**) ;

- le public est informé par ailleurs de l'étendue totale de la protection recherchée par le demandeur (**J 14/82**, JO 1983, 121).

Dans les décisions **J 3/91**, **J 6/91** et **J 2/92**, il a été affirmé que, même après la publication d'une demande de brevet européen ne faisant pas mention d'une telle requête, la déclaration de priorité peut être corrigée sur la base de la règle 88, première phrase CBE 1973, à condition qu'il existe d'emblée dans la demande publiée une **contradiction manifeste** laissant présumer une anomalie. Dans un tel cas, les intérêts des tiers ne sont pas lésés par la rectification.

Dans l'affaire **J 3/91**, la chambre juridique a considéré que le praticien expérimenté aurait pu remarquer une contradiction manifeste, parce que la date de priorité japonaise revendiquée (31.12.1983) et la date de la demande européenne (3.1.1984) se suivaient de près et que le numéro de dépôt japonais était mentionné.

Dans l'affaire **J 6/91**, la demande internationale litigieuse, qui en fait revendiquait la priorité d'une demande de "continuation-in-part" américaine, était elle-même présentée comme une demande de "continuation-in-part" et se référait à une demande américaine antérieure. La chambre juridique a autorisé, en invoquant également d'autres circonstances particulières, l'ajout d'une (première) revendication de priorité sur la base de cette demande américaine antérieure.

Dans l'affaire **J 2/92**, la date de la priorité américaine qui avait été revendiquée pour une demande PCT tombait, en raison d'une erreur de secrétariat, un samedi, jour auquel l'USPTO est fermé, au lieu du vendredi précédent. La date correcte était indiquée sur le document de priorité. En raison d'une autre erreur de cette nature dans la demande de transmission des documents de priorité visée à la règle 17.1 b) PCT (erreur de frappe dans le numéro du document), l'office récepteur, en l'occurrence l'USPTO, avait transmis un document erroné à l'OMPI. La chambre juridique a autorisé le remplacement de ce document même après la publication de la demande internationale. Elle a toutefois ajouté que cela ne pouvait être érigé en règle (voir également **T 33/06**).

Dans les affaires parallèles **T 973/93** et **T 972/93**, la division d'examen avait rejeté une requête en rectification de la date de priorité. La demande de brevet européen E1 revendiquait la priorité d'une demande française F1 dont étaient issues, avant l'expiration de l'année de priorité, deux demandes divisionnaires françaises F2 et F3 qui bénéficiaient de la priorité de la demande initiale F1. Les deux affaires précitées portaient sur les demandes européennes E2 et E3, qui revendiquaient la priorité de F2 et F3 respectivement ; c'est toutefois la date de dépôt de F2 et F3 qui, par inadvertance, a été indiquée comme date de priorité. L'erreur a été décelée lors de la procédure d'examen, lorsqu'il est apparu que E1 constituait un titre antérieur au sens de l'art. 54(3) CBE 1973, alors même que E2 et E3 avaient été publiés revêtus de la date de priorité erronée (l'art. 54 CBE a été modifié sur le fond – voir chapitre I.C. "Nouveauté").

La chambre s'est notamment appuyée sur la décision **J 6/91** (JO 1994, 349) pour autoriser la rectification. Elle a admis que l'erreur était reconnaissable, car le laps de temps séparant la date de dépôt de E2 et de E3 et la date de priorité indiquée par erreur était de huit mois seulement, alors qu'il correspond d'habitude à l'année de priorité. Cette erreur n'a pas lésé les intérêts des tiers, étant donné que le dépôt par mesure de précaution de deux demandes européennes divisionnaires se rapportant à E1, dont le contenu concordait

avec celui de F2 et F3, permettait d'obtenir la protection pour les objets de E2 et E3 à compter de la date de priorité de F1.

Dans l'affaire **J 7/94** (JO 1995, 817), la chambre juridique a par contre refusé la rectification. La chambre a estimé que le seul fait qu'une priorité existante n'a pas été revendiquée ne peut justifier son ajout par voie de correction. Il ne peut être fait droit à une requête en rectification des indications relatives à la priorité, qui n'a pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, que si des circonstances particulières le justifient (confirmation de la décision **J 6/91**, JO 1994, 349). Voir également **T 796/94**.

Selon l'affaire **J 11/92** (JO 1995, 25), une déclaration de priorité incomplète peut, dans certaines circonstances, être corrigée par adjonction d'une priorité omise, même après que la demande de brevet européen a été publiée sans signaler l'existence d'une requête en rectification, à condition que les tiers aient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, par le biais d'une seconde demande européenne ou euro-PCT, que le demandeur a déposée en temps voulu par mesure de précaution (**J 6/91**, JO 1994, 349).

Dans l'affaire **T 713/02** (JO 2006, 267), la chambre a considéré que l'examen d'une requête en rectification d'indications relatives à la priorité après publication de la demande ne doit pas se limiter à la partie des faits et circonstances qui, dans une décision rendue par une chambre de recours dans une autre affaire, était considérée comme ne faisant pas obstacle à la correction. Par conséquent, on ne peut ignorer, dans la présente affaire, que la correction demandée par adjonction d'une date de priorité antérieure, aurait pour effet d'éliminer de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE 1973 un document très pertinent, que le demandeur avait auparavant reconnu de fait comme étant compris dans cet état de la technique (voir, cependant, communiqué de l'OEB concernant la décision **T 713/02** (JO 2006, 293a), selon lequel pour l'heure, les instances du premier degré de l'OEB ne suivent pas la conclusion selon laquelle aucune décision, sauf dans le cas où il s'agit de remédier à une perte totale de droits, ne peut être prise en faveur du demandeur avant que la décision mettant fin à la procédure de délivrance n'ait été rendue).

8.2.3 Correction [de la déclaration de priorité] en vertu de la règle 52(3) CBE

La règle 52(3) CBE a créé la possibilité de corriger la déclaration de priorité. A la règle 52(2) et (3) CBE, les délais concernant le dépôt ultérieur et la correction de déclarations de priorité sont repris pour les demandes euro-directes, avec les adaptations terminologiques nécessaires, afin d'éviter un traitement différent des demandes euro-PCT et des demandes européennes directes. Conformément à la règle 52(3) CBE, le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen. Cependant, pour faciliter la publication, une déclaration de priorité ne

peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vue d'une publication anticipée de la demande de brevet européen (art. 93(1)b) CBE et règle 52(4) CBE).

9. Demande réputée retirée (règle 100(3) CBE)

La règle 100 CBE porte sur l'examen du recours. Si le demandeur, en qualité de requérant/dans une procédure de recours ex parte, ne répond pas dans les délais à une invitation émise conformément à la règle 100(2) CBE, la demande de brevet européen est réputée retirée au titre de la règle 100(3) CBE, à moins que la décision attaquée n'ait été prise par la division juridique. Ces dispositions figuraient autrefois respectivement à l'art. 110(2) et à l'art. 110(3) CBE 1973.

Dans la décision **J 29/94** (JO 1998, 147), la chambre juridique avait constaté que si le requérant ne répondait pas dans le délai imparti à l'invitation au titre de l'art. 110(3) CBE 1973, la demande de brevet européen était réputée retirée même si le recours portait sur des aspects formels, puisque l'effet dévolutif du recours englobait toute la demande (voir chapitre V.A.1. "Nature juridique de la procédure de recours").

10. Publication de la demande

L'art. 93 CBE porte sur la publication de la demande de brevet européen, qui doit avoir lieu dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, à moins que le demandeur ne requière la publication à une date antérieure. En vertu de la règle 67(1) CBE (règle 48 CBE 1973), le Président de l'OEB détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés (voir la décision de la Présidente de l'OEB, du 12 juillet 2007, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen (Édition spéciale n°3, JO 2007, D.1)). La demande n'est pas publiée si elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication (règle 67(2) CBE).

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), la chambre a constaté que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques en vue de la publication selon l'art. 93 CBE 1973 sont réputés achevés conformément à la règle 48(1) CBE 1973 permet au demandeur de disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque le retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais l'usage de ce droit est laissé à son appréciation.

B. Procédure d'examen

1. Étape précédant l'examen quant au fond 1512
1.1. Modifications apportées par le demandeur de sa propre initiative en vertu de la règle 137(2) CBE 1512
1.2. La requête en examen (règle 70 CBE) 1513
1.2.1 Généralités 1513
1.2.2 Invitation à confirmer une requête en examen présentée très tôt (règle 70(2) CBE) 1514
1.2.3 Transfert de la compétence pour examiner la demande à la division d'examen 1515
2. Première étape de l'examen quant au fond 1515
2.1. Début de l'"examen quant au fond" 1515
2.2. Notifications au titre de la règle 71(1) et (2) CBE 1516
2.2.1 Invitation à remédier à des irrégularités et à proposer des modifications (règle 71(1) CBE) 1516
2.2.2 Contenu de la notification au titre de l'article 94(3) CBE (règle 71(2) CBE) 1517
2.3. Rejet après une seule notification 1519
2.3.1 Pouvoir d'appréciation de la division d'examen 1519
2.3.2 Tentatives de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen 1521
2.4. Modifications en vertu de la règle 137(3) CBE 1522
2.4.1 Pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 137(3) CBE 1523
2.4.2 Autorisation en vertu de la règle 137(3) CBE dans la procédure orale 1526
2.4.3 Charge de proposer des modifications 1526
2.4.4 Textes des revendications convergents ou divergents 1526
2.4.5 Motifs de l'exercice du pouvoir d'appréciation 1527
2.4.6 Requêtes en modification présentées à un stade avancé de la procédure 1529
2.4.7 Requêtes présentées tardivement après une citation à une procédure orale pendant l'examen 1530
2.4.8 Deuxième notification au titre de la règle 71(3) CBE : l'autorisation de la division d'examen 1530
2.5. Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE) 1531
2.5.1 Réponse au sens de l'article 94(4) CBE 1531
2.5.2 Renoncement par le demandeur à son droit de prendre position 1532
2.6. Établissement d'une nouvelle notification à la lumière de l'article 113(1) CBE 1532
2.6.1 Introduction 1532
2.6.2 Arguments pris en considération dans la décision de la division d'examen 1533
2.6.3 Inclusion du raisonnement essentiel 1534
2.6.4 Raisonnement essentiel fondé sur un rapport d'examen préliminaire international (IPER) 1535
2.6.5 Nouvel argument fondé sur des motifs et éléments de preuve préalablement communiqués 1536
2.6.6 Tentative de bonne foi du demandeur de répondre aux objections 1536
2.6.7 Forme de la notification au titre de l'article 113(1) CBE 1537

2.7. Contacts informels 1538
2.7.1 Conversations téléphoniques 1538
2.7.2 Entrevues 1539
3. Étape de la délivrance dans la procédure d'examen 1539
3.1. Notification au demandeur du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (Règle 71(3) CBE) 1540
3.2. Accord sur le texte par le demandeur 1541
3.2.1 Accord sur le texte clair et non équivoque 1541
3.2.2 Possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification en vertu de la règle 71(3) CBE 1543
3.2.3 Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE) 1543
a) Généralités 1543
b) Accord réputé donné en vertu de la règle 71(5) CBE 1545
c) Problèmes concernant les requêtes subsidiaires 1548
3.3. Modifications ou corrections produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) CBE 1550
3.3.1 Modifications lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE est la première notification 1550
3.3.2 Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE 1550
3.3.3 Critères déterminant la recevabilité des modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE 1550
3.3.4 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE 1554
3.4. Modification produite après approbation du texte proposé en vue de la délivrance 1554
3.5. Examen après renvoi de l'affaire pour suite à donner 1556
3.6. Modifications produites après la décision de délivrance 1557
3.7. Retrait de modifications et abandon d'objet 1558
3.7.1 Généralités 1558
3.7.2 Effets du non-paiement de taxes de revendication 1559
3.8. Retrait de la demande de brevet 1560
3.8.1 Généralités 1560
3.8.2 Retrait sans réserve et sans équivoque 1560
3.8.3 Correction du retrait de la demande 1561
a) Conditions applicables à la correction 1561
b) Intérêt du public 1562
c) Intention de la partie 1564
3.9. Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE 1565
3.10. Date à laquelle une décision de délivrance d'un brevet européen prend effet 1567
3.11. Erreur dans le Bulletin européen des brevets 1569
4. Recherches additionnelles au cours de l'examen 1569
4.1. Règle 63 CBE régissant la recherche incomplète 1569
4.1.1 Introduction 1569
4.1.2 Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen 1570
4.1.3 Déclaration en vertu de la règle 63(2) CBE 1574

a) Caractéristiques techniques notoirement bien connues 1574
b) Objet revendiqué dénué de caractère technique 1574
c) Cas où la déclaration indiquant les éléments devant faire l'objet de la recherche est insuffisante pour répondre à l'irrégularité constatée au titre de la règle 63(1) CBE 1575
4.2. Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en vertu de la règle 64 CBE 1575
5. Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche – règle 137(5) CBE 1576
5.1. Généralités 1576
5.2. Finalité de la règle 137(5) CBE 1577
5.3. Applicabilité de la règle 137(5) CBE 1577
5.3.1 Généralités 1577
5.3.2 Étendue du rapport de recherche européenne 1578
5.3.3 Modification qui ne concorde pas avec l'invention revendiquée initialement 1581
5.4. Critères d'admission des modifications en vertu de la règle 137(5) CBE 1582
5.4.1 Modification n'affectant pas la notion d'unité d'invention 1582
5.4.2 Absence de base juridique pour l'exercice du pouvoir d'appréciation 1584
5.4.3 Modifications produites pour répondre à une objection 1585
5.5. Inobservation de la règle 137(5) CBE : motif de rejet d'une demande 1586

1. Étape précédant l'examen quant au fond

1.1. Modifications apportées par le demandeur de sa propre initiative en vertu de la règle 137(2) CBE

Après avoir reçu le rapport de recherche ainsi que l'avis au stade de la recherche, et avant réception de la première notification de la division d'examen, le demandeur doit (sous réserve de certaines exceptions) répondre à l'avis au stade de la recherche, en déposant les modifications concernant la description, les revendications et les dessins et/ou en présentant ses observations sur les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche. Toute modification présentée à ce stade est apportée par le demandeur de sa propre initiative, conformément à la règle 137(2) CBE (Directives C-II, 3.1 – version d'avril 2025).

La règle 137(2) CBE dispose que, outre les éventuelles observations, corrections ou modifications apportées en réponse aux notifications émises par l'OEB au titre de la règle 70bis(1) ou (2) CBE ou de la règle 161(1) CBE, le demandeur peut simultanément, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Toutes autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 137(3) CBE).

La réponse du demandeur requise par la règle 70bis CBE (ou produite volontairement en réponse aux avis au stade de la recherche ne nécessitant pas de réponse) sera prise en considération par la division d'examen lorsqu'elle établira la première notification (Directives C-II, 3.1 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1178/08**, la chambre a déclaré que, conformément à l'art. 123(1) CBE ensemble la règle 137(2) et (3) CBE, il convient de donner au demandeur au moins une possibilité de modifier la demande de sa propre initiative. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.

1.2. La requête en examen (règle 70 CBE)

1.2.1 Généralités

Selon l'art. 94(1) CBE, sur requête, l'OEB examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la CBE. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen. L'art. 94(1) CBE est quasiment identique à l'art. 94(1) CBE 1973. Seul le mot "écrite" a été supprimé et remplacé par la formule "conformément au règlement d'exécution". Voir la règle 1 CBE concernant l'exigence relative à l'utilisation de la forme écrite. Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 94(2) CBE, qui correspond à l'art. 94(3) CBE 1973).

Selon la règle 70(1) CBE (art. 94(2) CBE 1973) le demandeur peut présenter une requête en examen de la demande de brevet européen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ne peut pas être retirée.

Dans l'affaire **J 21/98** (JO 2000, 406), la chambre juridique a indiqué que la requête en examen constitue dans la procédure de délivrance une étape autonome, à bien dissocier de l'étape (précédente) consistant à déposer la demande de brevet européen. En particulier, l'art. 94(1) CBE 1973 montre que dans la CBE, la demande de brevet n'est pas considérée comme le seul acte devant être accompli par le demandeur pour obtenir la délivrance d'un brevet, mais que celui-ci doit accomplir un acte supplémentaire consistant dans la formulation d'une requête écrite en examen, à savoir déclarer à nouveau son intention de poursuivre la procédure de délivrance. Par conséquent, le demandeur a le droit de connaître le résultat du rapport de recherche, avant de décider soit de demander la poursuite de la procédure de délivrance au moyen de la requête en examen, assortie du paiement de la taxe y afférente, soit de mettre fin à la procédure.

Dans l'affaire **J 12/82** (JO 1983, 221), la chambre juridique a constaté que les termes clairs de l'art. 94 CBE 1973 ne permettaient pas une interprétation extensive, le texte de cet article exigeant que la requête soit écrite, formulée dans un certain délai et accompagnée du paiement de la taxe dans le même délai. Elle a déclaré que le seul paiement de la taxe d'examen dans les délais prévus à l'art. 94(2) CBE 1973 ne saurait tenir lieu de formulation en temps utile de la requête en elle-même.

Dans la décision **J 4/00**, la chambre juridique a considéré qu'une requête en examen au titre de l'art. 94 CBE 1973 nécessite, au-delà du paiement de la taxe d'examen, que le demandeur manifeste son intention de voir sa demande passer au stade de l'examen dans une déclaration écrite et adressée à l'OEB où elle devra parvenir en temps voulu. Pour que le texte déposé à l'OEB puisse être considéré comme une requête en examen, la

seule interprétation raisonnable de ce texte doit être en l'espèce que le demandeur voulait informer l'OEB qu'il souhaitait que sa demande soit examinée conformément à l'art. 94 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 158/12**, la chambre a constaté qu'aucune disposition de la CBE n'autorise le paiement de plusieurs taxes d'examen pour une demande de brevet. Cela est conforme aux possibilités de faire valoir dans le cadre de la procédure d'examen que la demande satisfait à l'exigence d'unité ou de déposer des demandes divisionnaires, ce qui permet de respecter le principe une invention – un examen (et une taxe d'examen pour une procédure d'examen). Ainsi, un seul examen doit être effectué par demande, découlant du fait qu'une seule taxe d'examen est acquittée. Après avoir choisi de faire porter l'examen sur une invention (ou une pluralité d'inventions), il n'est pas possible de modifier ce choix une fois que l'examen de cette invention a débuté. La chambre a estimé que cette approche, qui repose sur les dispositions de la CBE, a été confirmée dans l'avis **G 2/92** (JO 1993, 591), selon lequel "du fait que toute demande doit satisfaire à l'exigence d'unité d'invention et qu'il ne doit être acquitté qu'une seule taxe d'examen par demande, le contrôle effectué au stade de l'examen […] ne devra porter que sur une seule invention par demande " (point 2 des motifs). Par conséquent, l'opinion du requérant selon laquelle l'examen d'une demande pouvait se baser sur plusieurs inventions n'était pas étayée par cet avis de la Grande Chambre de recours.

1.2.2 Invitation à confirmer une requête en examen présentée très tôt (règle 70(2) CBE)

Selon la règle 70(2) CBE (art. 96(1) CBE 1973), si la requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, l'OEB invite le demandeur à déclarer, dans un délai qu'il lui impartit, s'il souhaite maintenir sa demande, et lui donne la possibilité de prendre position sur le rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Afin d'accélérer la procédure, l'OEB offre au demandeur la possibilité de renoncer au droit que lui confère la règle 70(2) CBE de recevoir une invitation à confirmer une requête en examen présentée très tôt (voir Directives C-VI, 3 – version d'avril 2025).

Conformément à la décision **J 8/83** (JO 1985, 102), le demandeur est en droit de recevoir l'invitation visée à la règle 70(2) CBE lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande euro-PCT (voir Directives E-IX, 2.5.3 – version d'avril 2025).

Dans les affaires **J 8/83** et **J 9/83**, la chambre juridique a déclaré que lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'art. 96(1) CBE 1973 et à la règle 51(1) CBE 1973 (désormais règle 70(2) CBE). La division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'art. 96(1) CBE 1973, qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée au titre de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée. La chambre juridique a relevé

que les dispositions de l'art. 96(1) CBE 1973 et de la règle 51(1) CBE 1973 encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'OEB ait prévu la possibilité pour le demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

1.2.3 Transfert de la compétence pour examiner la demande à la division d'examen

La compétence pour examiner la demande passe de la section de dépôt à la division d'examen dès qu'une requête en examen est présentée (règle 10(2) CBE). Il existe cependant deux exceptions : i) si le demandeur présente une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été transmis, la division d'examen n'est compétente qu'à partir du moment où l'OEB reçoit la confirmation de la requête à la suite d'une invitation au titre de la règle 70(2) CBE ; ii) si le demandeur présente une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été transmis et s'il a renoncé au droit de recevoir une invitation de confirmation au titre de la règle 70(2) CBE, la division d'examen n'est compétente qu'à partir du moment où le rapport de recherche est transmis au demandeur (règle 10(3) et (4) CBE ; Directives C-II, 1 – version d'avril 2025).

2. Première étape de l'examen quant au fond

2.1. Début de l'"examen quant au fond"

Dans la décision **J 9/10**, la chambre juridique a estimé qu'une notification émise au titre de l'art. 94(3) CBE sur le formulaire OEB 2001A intitulé "Notification selon l'article 94(3) CBE", qui est générée automatiquement par ordinateur et postée par un agent des formalités sans la participation d'un examinateur désigné pour former la division d'examen, ne constitue pas un acte juridiquement valable de la division d'examen. Elle ne peut donc être considérée comme le début de l'"examen quant au fond" visé à l'art. 10ter b) RRT (tel que modifié par décision du Conseil d'administration en date du 15 décembre 2005 ; désormais l'art. 11 RRT tel que modifié pour la dernière fois par la décision du Conseil d'administration du 29 juin 2016). La chambre juridique a noté que pour garantir la possibilité de prévoir et de vérifier l'application de l'art. 10ter b) RRT, le début de l'"examen quant au fond" doit être interprété comme exigeant un acte concret et vérifiable de la division d'examen relatif à l'"examen quant au fond" et accompli après qu'elle est devenue compétente pour examiner la demande (voir aussi **J 25/10**, JO 2011, 624). La chambre juridique a estimé que pour être juridiquement valable, une notification émise par une division d'examen doit être rédigée au nom des membres désignés pour former la division chargée d'examiner les questions faisant l'objet de la notification et reproduire leur avis. Toutefois, il ne ressortait pas du dossier que le premier examinateur désigné avait effectivement authentifié la notification établie au titre de l'art. 94(3) CBE avant son envoi par l'agent des formalités. Par conséquent, la notification ne pouvait pas être attribuée à la division d'examen, mais uniquement à l'agent des formalités dont le nom était indiqué sur le formulaire OEB 2001A. Par ailleurs, la chambre

juridique a conclu que l'agent des formalités, bien qu'ayant agi en toute bonne foi, n'était pas compétent pour émettre la notification au titre de l'art. 94(3) CBE. À la suite des décisions **J 9/10** et **J 25/10**, l'OEB a adapté le système de remboursement des taxes d'examen (voir la communication en date du 29 janvier 2013, JO 2013, 153). La date marquant le début de l'examen est désormais conservée dans la partie du dossier électronique accessible au public afin de garantir qu'elle puisse être vérifiée. En ce qui concerne les demandes publiées, cette date apparaît dans le Registre européen des brevets.

Dans l'affaire **J 17/92**, la chambre juridique a considéré qu'autoriser une jonction était à la fois admissible et souhaitable dans le cadre de la CBE, conformément au désir exprimé dans le préambule de la CBE qu'une telle protection puisse être obtenue dans les États contractants par une procédure unique de délivrance de brevets. La jonction est non seulement de l'intérêt du demandeur, mais aussi de celui du public, qui est de ne pas avoir à tenir compte de deux brevets européens séparés ayant le même texte. La chambre juridique a indiqué que les conditions à imposer ne devaient pas être plus restrictives qu'il n'était nécessaire. Elle a donc considéré que la condition suivant laquelle les deux demandes en cause devaient être, telles que déposées, identiques mot pour mot était trop stricte. En l'espèce, la chambre juridique a considéré que si la forme des revendications avec lesquelles le demandeur désire poursuivre la procédure d'examen des demandes de brevet jointes est acceptable, soit en tant que jeu de revendications modifié, soit lorsqu'il est identique au jeu de revendications tel que déposé, la jonction devrait être possible. De l'avis de la chambre juridique, un tel jeu de revendications modifié ne devrait pas, de prime abord, empêcher la jonction.

2.2. Notifications au titre de la règle 71(1) et (2) CBE

2.2.1 Invitation à remédier à des irrégularités et à proposer des modifications (règle 71(1) CBE)

La réponse du demandeur à l'avis au stade de la recherche, requise par la règle 70bis CBE (ou déposée volontairement en réponse aux avis au stade de la recherche ne nécessitant pas de réponse) sera prise en considération par la division d'examen lorsqu'elle établira la première notification (Directives C-II, 3.1 – version d'avril 2025).

Selon la règle 71(1) CBE (règle 51(2) CBE 1973), dans toute notification émise conformément à l'art. 94(3) CBE, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit.

L'art. 94(3) CBE dispose que, s'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'art. 123(1) CBE, à modifier la demande.

Dans l'affaire **T 301/10**, la chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante développée par rapport à l'art. 96(2) CBE 1973 et applicable également à l'art. 94(3) CBE, l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" figurant dans cet article signifie que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation qui doit être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à l'espèce (voir **T 162/82**, JO 1987, 533 ; **T 300/89**, JO 1991, 480 ; **T 726/04**). Voir aussi **T 1734/10**.

Ni l'art. 113(1) CBE 1973 ni l'art. 96(2) CBE 1973 (art. 94(3) CBE) n'exigent que le demandeur se voie accorder plusieurs occasions de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen lorsqu'il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen (**T 84/82**, JO 1983, 451 ; **T 161/82**, JO 1984, 551 ; **T 162/82**, **T 243/89**, **T 958/99**). Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position, après l'envoi d'une première notification motivée signalant des irrégularités, que si l'on peut estimer, au vu de la réponse du demandeur, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet (voir **T 84/82**, **T 161/82**, **T 162/82**, **T 243/89**, **T 300/89**, **T 793/92**, **T 516/93**, **T 201/98**).

Dans l'affaire **T 17/22**, la division d'examen avait émis une notification intitulée "Invitation au titre de la règle 137(4) CBE et de l'art. 94(3) CBE". La division d'examen avait, dans l'annexe de cette notification, soulevé une objection au titre de l'art. 123(2) CBE et avait ajouté : "NB : la modification ne semble par ailleurs pas propre à remédier aux irrégularités". La décision de rejet de la demande s'appuyait sur l'art. 123(2) CBE ainsi que sur un manque de nouveauté, d'activité inventive et de clarté. La chambre a estimé que ladite notification ne pouvait pas être considérée comme une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE ni comme une notification éliminant la nécessité d'une telle notification. La notification au titre de la règle 137(4) CBE, assortie d'un délai de réponse d'un mois, était d'une nature formelle. Le demandeur était simplement invité à préciser les modifications et à indiquer les éléments de la demande telle que déposée sur lesquels celles-ci s'appuyaient, indépendamment de la question de leur conformité avec l'art. 123(2) CBE. L'objection au titre de l'art. 123(2) CBE soulevée par la division d'examen dans l'annexe de la notification au titre de la règle 137(4) CBE ainsi que l'ajout de la remarque selon laquelle la modification ne semblait pas propre à remédier aux irrégularités ne donnaient pas à cette notification le caractère d'une notification quant au fond au titre de l'art. 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE, en particulier considérant que le délai de réponse était toujours limité à un mois. La simple mention de l'art. 94(3) CBE dans l'intitulé de la notification ne modifiait en rien cette conclusion. L'omission d'une notification au titre de l'art. 94(3) CBE constituait selon la chambre un vice substantiel de procédure, car elle privait le demandeur de l'occasion de réagir à une telle notification. Voir également le chapitre III.B.2.5.3 concernant la violation du droit à être entendu.

2.2.2 Contenu de la notification au titre de l'article 94(3) CBE (règle 71(2) CBE)

En vertu de la règle 71(2) CBE (règle 51(3) CBE 1973), la notification prévue à l'art. 94(3) CBE (art. 96(2) CBE 1973), doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

Dans la décision **T 937/09**, la chambre a constaté que la règle 71(2) CBE contient deux exigences. Premièrement, le demandeur doit être informé de toutes les exigences considérées comme non remplies au titre de la CBE. Deuxièmement, les motifs de droit et de fait qui permettent de conclure qu'il n'est pas satisfait aux exigences de la CBE, doivent, pour chacune des exigences énoncées, être notifiés au demandeur.

Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi, la première notification de l'examinateur établie en vertu de l'art. 94(3) CBE fera état, en règle générale, par analogie avec l'avis au stade de la recherche, de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (Directives C-III, 4 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **J 32/95** (JO 1999, 733), la chambre juridique a constaté que c'est également à tort que le requérant a prétendu que la division d'examen avait soulevé par bribes ses objections à l'encontre de la demande. Il était prévu aux Directives alors en vigueur que la première notification de l'examinateur devait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet. En vertu de la règle 51(3) CBE 1973, toute notification doit indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. La réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure ces indications doivent être données dépend de l'opportunité pour la procédure, ce qui signifie que la division d'examen doit étudier les divers aspects de l'affaire. Elle doit en particulier apprécier dans quelle mesure elle peut juger probable que ses objections pourront être réfutées, voir le type de modifications qu'elle peut s'attendre à recevoir, et pour les objections qui pourraient subsister après cela, la division d'examen devra tenir compte du surcroît de travail que nécessiterait leur maintien. Dans l'affaire en question, une objection pour absence de nouveauté avait été soulevée dans la première notification à l'encontre de l'ensemble des revendications contenues dans la demande. En règle générale, seule une modification substantielle des revendications permettrait de répondre à une objection d'une telle ampleur. Par conséquent, s'il est déposé des revendications modifiées de la sorte, il est nécessaire de réexaminer dans une large mesure leur nouveauté par rapport à l'état de la technique. De l'avis de la chambre juridique, la règle 51(3) CBE 1973 n'exige donc pas qu'une division d'examen objecte immédiatement que les revendications versées au dossier n'impliquent pas d'activité inventive par rapport à d'autres documents, si elle estime qu'un document détruit la nouveauté de toutes les revendications de la demande. En revanche, dans la deuxième notification qu'elle avait émise au sujet des revendications modifiées déposées par le requérant, la division d'examen, tout en maintenant l'objection qu'elle avait formulée au sujet de l'absence de nouveauté de la nouvelle revendication 1, avait également objecté l'absence d'activité inventive. La chambre juridique a conclu que l'argument du requérant, selon lequel la division d'examen avait enfreint la règle 51(3) CBE 1973 en émettant plusieurs notifications, n'était pas fondé. Voir aussi **T 937/09**.

Dans la décision **T 2311/10**, la chambre a constaté que la question de savoir si et dans quelle mesure tous les motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen sont indiqués dans une notification émanant de la division d'examen est une question concernant l'économie de la procédure (voir **J 32/95**) et relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 20/83** (JO 1983, 419), la chambre a fait observer qu'en vertu de l'art. 96(2) CBE 1973, la division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité. Cette conclusion avait trait aux exigences en matière de brevetabilité telles qu'énoncées dans la CBE elle-même. Dans l'affaire **T 830/91** (JO 1994, 728), la chambre a toutefois constaté que la validité d'un brevet dans différents États contractants n'est pas une condition immédiate prévue par la CBE.

Dans la décision **T 98/88**, la chambre de recours a fait observer que la règle 51(3) CBE 1973 ne dispose pas de manière impérative que toute notification faite en vertu de l'art. 96(2) CBE 1973 doit indiquer l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet. Selon elle, il n'était en l'espèce pas contraire à la règle 51(3) CBE 1973 d'ajourner l'examen selon l'art. 52 CBE 1973 jusqu'à la présentation d'une revendication clairement libellée. Voir aussi **T 677/97**.

2.3. Rejet après une seule notification

2.3.1 Pouvoir d'appréciation de la division d'examen

Dans l'affaire **T 821/96**, la chambre a ajouté que selon la jurisprudence constante, la décision d'émettre une nouvelle invitation à présenter des observations conformément à l'art. 96(2) CBE 1973 est laissée à l'appréciation de la division d'examen.

Dans la décision **T 162/82** (JO 1987, 533), la chambre a conclu que dans l'intérêt de procédures d'examen régulières et rationnelles, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif. Dans l'affaire **T 84/82** (JO 1983, 451), la chambre a estimé que la division d'examen est en droit de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive et peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances justifient cette mesure. Voir également les décisions **T 201/98**, **T 79/91, T 1969/07, T 2351/16**.

Dans l'affaire **T 201/98**, la chambre a relevé en se référant à la jurisprudence constante des chambres de recours (**T 84/82, T 300/89,** JO 1991, 480) qu'une division d'examen ne dépasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation par un rejet immédiat, sous réserve que la décision soit conforme à l'art. 113(1) CBE 1973, à savoir qu'elle se fonde sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position. Dans la décision **T 162/82**, la chambre a conclu que ni l'art. 113(1) ni l'art. 96(2) CBE 1973 n'exigent que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet restent les mêmes (voir également les décisions **T 300/89**, **T 95/04**). Dans l'affaire **T 63/93**, la chambre a estimé que c'était particulièrement le cas lorsque l'objet revendiqué n'avait pas été sensiblement modifié (voir également l'affaire **T 304/91**). Voir aussi chapitre III.B.2.6.3 "Rejet immédiat après une notification".

Dans l'affaire **T 300/89** la chambre a relevé que c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a soulevé des objections, de proposer des modifications**.**

Dans l'affaire **T 640/91** (JO 1994, 918), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'art. 96(2) CBE 1973, selon laquelle la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", implique que dans certains cas, la division d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations, par exemple avant de rendre une décision fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pas pu auparavant prendre position (art. 113 CBE 1973). Afin de respecter les prescriptions de l'art. 113(1) CBE 1973, la division d'examen était "nécessairement" tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations avant qu'elle ne rende une décision à son encontre dans laquelle, pour justifier sa décision de rejeter sur-le-champ la demande, elle invoque la mauvaise foi dont avait fait preuve le demandeur dans ses observations précédentes. La chambre a souligné qu'une division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de collaboration d'un demandeur ni sa bonne foi lorsqu'elle doit décider, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96(2) CBE 1973, s'il y a lieu ou non d'inviter ce demandeur à présenter d'autres observations. Ce pouvoir d'appréciation est exercé dans la mesure essentiellement où il existe des chances raisonnables que l'envoi d'une nouvelle invitation permette d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet. Voir aussi **T 855/90**.

Dans l'affaire **T 677/97**, la chambre a fait observer qu'en vertu de l'expression "s'il y a lieu", la règle 51(3) CBE 1973 confère à la division d'examen le pouvoir d'émettre, à sa libre appréciation, une première notification incomplète. Cette interprétation de la CBE a aussi été approuvée dans la décision **T 98/88**. La chambre a constaté qu'il appartient à la division d'examen, conformément à l'art. 96(2) CBE 1973, d'envoyer une seconde notification contenant une déclaration motivée qui explique les raisons pour lesquelles l'objection soulevée en vertu de l'art. 56 CBE est maintenue. En formulant cette conclusion, la chambre ne s'est pas écartée de la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, qui reconnaît qu'une division d'examen peut exercer son pouvoir d'appréciation afin de rendre une décision de rejet après une seule notification. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, un rejet immédiat ne relevait pas de l'exercice raisonnable de ce pouvoir. Les limites du pouvoir d'appréciation de la division d'examen à cet égard ont été expliquées dans la décision **T 951/92** (JO 1996, 53), dans laquelle la chambre a indiqué que si une notification régie par la règle 51(3) CBE 1973, émise conformément à l'art. 96(2) CBE 1973, n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettent de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait, sans contrevenir à l'art. 113(1) CBE 1973, rendre une décision fondée sur une telle conclusion, tant qu'il n'a pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Une décision rendue en l'absence d'une telle notification irait également à l'encontre de l'art. 96(2) CBE 1973, puisque pour éviter de contrevenir à l'art. 113(1) CBE 1973, il est "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification (suite à la décision **T 640/91**).

Dans l'affaire **T 449/03**, la chambre a déclaré que l'allégation du requérant, selon laquelle le demandeur est, de manière générale, en droit de recevoir au moins deux notifications au cours de la procédure d'examen avant qu'une décision défavorable ne soit rendue sur la brevetabilité, était dénuée de fondement (voir **T 84/82**). Cependant, lorsque des caractéristiques sont ajoutées à une revendication en réponse à une notification officielle, il ne peut être renoncé que dans des cas exceptionnels à une nouvelle notification (cf. **T 161/82**, JO 1984, 551).

Dans l'affaire **T 5/81** (JO 1982, 249), la chambre a relevé qu'un recours pouvait uniquement être dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l'art. 106(1) CBE 1973, et non contre des actes préparatoires au sens de l'art. 96(2) CBE 1973 et la règle 51(3) CBE 1973. Des manquements éventuels à ces dispositions ne pourraient tout au plus être pris en considération que s'ils avaient une influence sur la décision de rejet, comme dans le cas d'une violation de l'art. 113(1) CBE 1973 (voir aussi **T 808/90**). L'objection du requérant était sans objet non seulement pour ce motif, mais également parce que l'examinateur avait pris position sur le contenu de la revendication en question, en indiquant la possibilité de formuler une revendication indépendante sur la base de cette revendication. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la division d'examen n'était pas tenue d'examiner cette question lorsqu'elle a rejeté la demande. L'allusion qui y était faite dans les motifs de la décision ne faisait pas partie des motifs décisoires et tendait seulement à montrer que la division d'examen était consciente du fait que la demande pouvait éventuellement contenir des éléments brevetables. Dans ces circonstances, un rejet ne prêtait pas à contestation. Voir aussi **T 228/89**, **T 347/04**, **R 14/10**.

2.3.2 Tentatives de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen

Dans l'affaire **T 802/97**, la chambre a constaté que lorsque la division d'examen doit appliquer l'art. 96(2) CBE 1973 aux fins de déterminer si elle doit accorder au demandeur une nouvelle occasion de présenter des observations ou des modifications, et ce avant de rejeter la demande suite à l'envoi d'une seule notification officielle, la pratique constante des divisions d'examen, telle que définie en particulier dans les Directives alors en vigueur, consiste à prévenir – par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire – le demandeur qui a tenté en toute bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen que la demande sera rejetée, à moins qu'il ne puisse présenter des arguments complémentaires plus convaincants ou apporter des modifications appropriées dans un délai précis. La chambre a observé que ce n'est que si le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées dans la première notification que la division d'examen doit envisager le rejet immédiat de la demande, ce cas devant néanmoins rester exceptionnel. Voir aussi **T 89/93**, **T 201/98**, **T 587/02**.

Dans la décision **T 201/98**, la chambre a admis que dans l'affaire considérée, la réponse du requérant à la seule notification qui avait été émise montrait qu'il avait tenté de bonne foi de répondre aux objections de la division d'examen. Toutefois, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une division d'examen n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle rejette immédiatement une demande, dès lors que la décision

satisfait aux dispositions de l'art. 113(1) CBE 1973, à savoir qu'elle est fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant a pu prendre position (voir **T 84/82**, JO 1983, 451) et **T 300/89** (JO 1991, 480). Dans l'affaire concernée, la chambre a estimé que la décision de la division d'examen était en l'occurrence fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait pu prendre position (art. 113(1) CBE 1973).

Dans l'affaire **T 1002/03**, la chambre a conclu que, dans les circonstances de l'affaire, aucun avertissement (selon lequel la prochaine étape pourrait être le rejet de la demande) n'était nécessaire dans la notification officielle. Les motifs indiqués dans la décision faisant l'objet du recours étaient essentiellement les mêmes que ceux présentés dans l'IPER au sujet duquel le requérant avait pu prendre position. Le droit d'être entendu du requérant (art. 113(1) CBE 1973) n'avait pas été enfreint et la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable en rejetant la demande après une seule notification officielle (voir également la décision **T 1969/07**).

Dans l'affaire **T 1388/10**, le requérant a fait valoir que la réponse du demandeur constituait une tentative réelle ("de bonne foi") de lever les objections émises par la division d'examen et que par conséquent, la demande n'aurait pas dû être rejetée sans qu'une nouvelle "mise en garde" ne soit adressée au demandeur. La chambre a fait observer que contrairement à la CBE et à son règlement d'exécution, les directives ne constituent pas un texte de loi. Elle a fait remarquer que lorsqu'une chambre de recours se penche sur les décisions des divisions d'examen, elle ne juge pas si la division d'examen s'est conformée aux directives, mais si les limites fixées par la CBE et par le règlement d'exécution pour l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été respectées. Selon la chambre, la division d'examen, en décidant en l'espèce de ne pas faire suivre sa première notification par une notification supplémentaire au titre de l'art. 94(3) CBE, a agi dans les limites de son pouvoir d'appréciation. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas eu d'exercice irrégulier de ce pouvoir d'appréciation.

2.4. Modifications en vertu de la règle 137(3) CBE

En vertu de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution.

Sauf s'il en est disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 137(1) CBE). Outre les éventuelles observations, corrections ou modifications apportées en réponse aux notifications émises par l'OEB au titre de la règle 70bis(1) ou (2) CBE ou de la règle 161(1) CBE, le demandeur peut simultanément, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (règle 137(2) CBE).

La règle 137(3) CBE dispose que toutes autres modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.

2.4.1 Pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 137(3) CBE

L'octroi de ce pouvoir d'appréciation à la division d'examen selon la règle 137(3) CBE vise à garantir qu'il soit mis fin à la procédure d'examen aussi rapidement que possible. Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable et celui de l'OEB à conclure la procédure d'examen de manière efficace (voir Directives C-IV, 3 ; H-II, 2.3 – version d'avril 2025). Lorsqu'elle donne son autorisation ou refuse, la division d'examen doit exercer son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable, conformément aux principes définis dans la décision **G 7/93** (JO 1994, 775) qui, bien qu'énoncés à propos de modifications effectuées au stade préparatoire à la délivrance, peuvent être généralement considérés comme applicables aux nouvelles requêtes présentées à un stade avancé de la procédure (voir la décision **T 1064/04)**. L'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) CBE doit en outre être motivé (voir par ex. **T 182/88**, JO 1990, 287 ; **T 183/89** ; **T 755/96**, JO 2000, 174).

Dans l'affaire **G 7/93**, la Grande Chambre de recours a souligné que lorsque la division d'examen exerce le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973 (actuelle règle 137(3) CBE), elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les États désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et mettre en balance ces intérêts (voir aussi **T 1982/07**). Une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir (voir **T 237/96** citant en particulier **G 7/93** et **T 182/88** ; voir aussi **T 937/09**, **T 1214/09**, **T 918/14**).

Dans l'affaire **T 573/12**, la chambre a fait observer que, comme indiqué dans la décision **G 7/93**, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce lorsqu'elle détermine si une modification doit ou non être admise. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen, et les mettre en balance. En l'occurrence, la première notification de la division d'examen était assez vague et évaluait l'invention dans des termes assez généraux, sans analyser les caractéristiques individuelles. La modification ultérieure du requérant ajoutait certaines caractéristiques aux revendications indépendantes. La chambre a jugé qu'il s'agissait d'une réaction de bonne foi. La première modification était en outre celle qui était subordonnée à l'autorisation de la division d'examen, et le procès-verbal montrait que la division d'examen pouvait discuter – et avait discuté – des caractéristiques ajoutées. Admettre la requête n'aurait pas impliqué un surcroît de travail injustifié. De plus, les Directives relatives à l'examen (partie C-VI, 4.7 – version d'avril 2010) précisaient que "lorsque les modifications sont de moins grande portée, l'examinateur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de travail injustifié pour l'OEB." Compte tenu des circonstances

précitées, la chambre a estimé que la division d'examen n'avait pas correctement mis en balance tous les éléments pertinents, et elle n'a donc pas approuvé la conduite de la division.

Dans l'affaire **T 1045/18**, la chambre a rappelé que lorsqu'une division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 137(3) CBE, elle doit tenir compte de l'ensemble des facteurs pertinents. Elle est notamment tenue de mettre en balance l'intérêt légitime du demandeur à maintenir un brevet européen et l'intérêt de l'OEB à exécuter la procédure d'examen de manière efficace. Les facteurs dont il faut tenir compte sont entre autres l'état de la procédure et la question de savoir si le demandeur a déjà eu suffisamment l'occasion de modifier sa demande. Un autre facteur important à prendre en compte lors de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation est la mesure dans laquelle les modifications sont de nature à lever une objection et n'appellent pas à l'évidence, à savoir de manière manifeste et immédiate, de nouvelles objections. L'admissibilité manifeste ou de prime abord peut constituer un critère pour accepter des modifications déposées tardivement (Directives H-II, 2.7.1). En l'espèce, le jeu de revendications modifié avait toutefois été déposé dans le délai fixé en vertu de la règle 116(2) CBE (voir également l'affaire **T 222/21**).

Dans l'affaire **T 937/09**, la chambre a estimé que pour exercer correctement le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) CBE, s'agissant d'autoriser des modifications de la demande de brevet européen après l'envoi de la première notification, la division d'examen devait autoriser les modifications déposées par le demandeur en réponse à une notification motivée signalant pour la première fois la présence d'une irrégularité, dès lors que cette irrégularité aurait déjà pu être constatée dans la première notification et que les modifications apportées représentaient une tentative objectivement appropriée d'y remédier.

Dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), la chambre a estimé que la division d'examen ne pouvait pas refuser une modification si des raisons valables avaient empêché le demandeur de présenter à temps sa requête en modification, ou si la modification sollicitée était manifestement essentielle pour lui et que sa prise en compte n'entraînait pas de retard notable dans le déroulement de la procédure de délivrance.

Dans l'affaire **T 229/93**, la chambre a fait observer que dans les circonstances de l'espèce, la division d'examen aurait plutôt dû envisager de ne pas autoriser les modifications, en application de la règle 86(3) CBE 1973, car il est contraire à l'exigence d'économie de la procédure de produire de telles modifications après l'expiration du délai de réponse à la première notification de la division d'examen, et ce en déposant une description entièrement retapée (voir **T 113/92**).

Dans l'affaire **T 951/97** (JO 1998, 440), la chambre a constaté qu'il est plus aisé d'obtenir une modification à un stade précoce que tardif de la procédure. Voir aussi **T 76/89**, **T 529/94**, **T 937/07**. Par exemple, dans l'affaire **T 674/17**, la chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre la nouvelle requête principale dans la procédure, conformément aux règles 137(3) et 100(1) CBE, au motif que la nouvelle requête principale (présentée pour la première fois après que la chambre eut

envoyé une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007) revenait à soumettre une affaire nouvelle.

Dans l'affaire **T 2324/14**, la division d'examen avait conclu que la requête subsidiaire ne levait pas "de prime abord les objections au titre de l'art. 84 CBE et de l'art. 83 CBE", et elle n'a donc pas donné son autorisation, telle que prévue à la règle 137(3) CBE, à la requête subsidiaire. La chambre a observé que la CBE ne définit pas ce que cela signifie pour une division d'examen de donner ou de refuser son autorisation à une modification en vertu de la règle 137(3) CBE. Les chambres de recours avaient toutefois admis que la division d'examen pouvait se fonder sur des considérations de prime abord pour décider de ne pas autoriser une modification et qu'elle pouvait refuser une modification présentant des insuffisances de prime abord. Cependant, la division d'examen n'avait pas limité son examen de la requête subsidiaire à des considérations de prime abord. De fait, la division d'examen avait considéré la requête subsidiaire dans son intégralité, car elle avait été en mesure de motiver suffisamment sa conclusion selon laquelle un brevet ne pouvait pas être délivré sur la base de ladite requête. La chambre a dès lors estimé que comme la division d'examen avait considéré la requête subsidiaire dans son intégralité, elle n'avait plus aucun pouvoir d'appréciation pour ne pas l'admettre. Dans l'affaire **T 2026/15**, la chambre a confirmé ces conclusions et ajouté que la division d'examen avait implicitement admis la requête subsidiaire et, partant, donné son autorisation au titre de la règle 137(3) CBE. Voir aussi **T 1585/19**.

Dans l'affaire **T 1105/96** (JO 1998, 249), la chambre a relevé que lorsque la division d'examen avait annoncé qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête contenant un texte modifié de la revendication principale de la demande, il était difficile d'imaginer des circonstances dans lesquelles la division d'examen puisse à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, déclarer une telle requête irrecevable. Dans ces conditions, le fait d'avoir décidé à l'avance de rejeter une nouvelle requête subsidiaire, si le demandeur ne retirait pas toutes ses requêtes précédentes, devait incontestablement être considéré comme un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'examen en vertu de la règle 86(3) CBE 1973, et donc comme un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 2558/18**, la chambre a examiné la question du dispositif par lequel une division d'examen est liée lorsqu'une affaire lui est renvoyée avec des pièces qui sont spécifiées de manière précise, aux fins de la règle 71(3) CBE. La chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 111(1), deuxième phrase CBE, une chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée (première variante), soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner (deuxième variante). Dans l'exergue de sa décision, la chambre a résumé ses considérations de la manière suivante : si une chambre de recours renvoie à la division d'examen une affaire en vue de la délivrance d'un brevet dans un texte défini sous une forme précise, c'est-à-dire avec des revendications, une description et des dessins spécifiés de manière précise, la décision relative au texte du brevet est fondée sur l'art. 111(1), deuxième phrase, première possibilité, CBE. La division d'examen est liée par ce texte du brevet en application du principe juridique ancré à l'art. 111(2) CBE (principe de la chose jugée), principe en vertu duquel le renvoi est également effectué. La procédure prévue à la règle 71(6) CBE n'est pas applicable compte tenu de l'effet contraignant résultant de l'art. 111(2) CBE,

conformément à l'art. 164(2) CBE. Voir le chapitre V.A.10.1.1b) "Effet contraignant pour la division d'examen".

2.4.2 Autorisation en vertu de la règle 137(3) CBE dans la procédure orale

Parallèlement à la règle 137(3) CBE, la règle 116(2) CBE prévoit, en cas de modification de la demande de brevet, une disposition particulière dans l'hypothèse où se tiendrait une procédure orale, à savoir qu'il relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen de ne pas prendre en considération les requêtes en modification de la demande de brevet si celles-ci n'ont pas été présentées avant la date indiquée dans la citation à la procédure orale. L'observation de la date indiquée dans la citation établie conformément à la règle 116 CBE pour la présentation d'autres requêtes en modification de la demande de brevet ne signifie toutefois pas que la règle 137(3) CBE n'est pas applicable. En vertu de la règle 137(3) CBE, le rejet de requêtes déposées dans les délais impartis conformément à la règle 116 CBE ne peut que résulter de l'exercice du pouvoir d'appréciation de la division d'examen, dans le cadre duquel il y a lieu d'appliquer les critères mentionnés plus haut (**T 937/09**, **T 2294/12 et T 1411/21**).

2.4.3 Charge de proposer des modifications

Dans l'affaire **T 300/89** (JO 1991, 480), la chambre a relevé que, même si l'examinateur peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a formulé des objections, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant ces objections. Ces modifications peuvent être proposées dans les observations faites par le demandeur en réponse à la première notification de la division d'examen (art. 96(2) CBE 1973) où des objections auraient été soulevées (voir aussi **T 599/92**).

Dans l'affaire **T 301/10**, la chambre a indiqué qu'il appartient au requérant de maintenir sous une forme non modifiée ou de modifier – éventuellement à titre subsidiaire – les pièces de la demande devant faire l'objet de l'examen et sur la base desquelles une décision doit finalement être rendue (art. 94 et 97 CBE ensemble l'art. 113(2) CBE 1973) (voir **T 300/89**), et non à la division d'examen de prolonger la procédure d'examen au-delà du cadre procédural défini par la CBE (voir à ce propos l'art. 123(1) CBE ensemble la règle 86(3) CBE 1973) jusqu'à ce que le demandeur choisisse de modifier la demande et finisse par "épuiser" toutes les possibilités de modification, car cela compromettrait sérieusement le principe d'économie de la procédure.

2.4.4 Textes des revendications convergents ou divergents

Dans l'affaire **T 2680/18**, la chambre a relevé qu'en principe, il peut être tenu compte de la convergence d'une pluralité de requêtes lorsque l'on décide de la recevabilité des requêtes sur la base de la règle 137(3) CBE. Ce qui importe est la "convergence" ou la "divergence" des versions de la revendication, c'est-à-dire la question de savoir si elles développent l'objet de la revendication indépendante selon la requête principale en le

limitant progressivement dans un même sens ou dans le cadre d'une même idée inventive, ou si elles le développent dans des directions différentes en intégrant différentes caractéristiques.

Par ailleurs, dans l'affaire **T 1411/21**, la chambre a déclaré que la convergence (ou la divergence) des requêtes constitue en principe un critère admis dans la détermination de leur recevabilité au titre de la règle 137(3) CBE. Cela est applicable non seulement au sein d'un jeu de revendications déposées conjointement, mais également en ce qui concerne des requêtes antérieures.

Dans l'affaire **T 1074/10**, la chambre a constaté que le critère relatif à la convergence (c.-à-d. si les versions respectives des jeux de revendications convergent ou divergent) a non seulement été accepté, mais est aussi appliqué par les chambres de recours (voir par ex. **T 240/04**, **T 1685/07**, **T 1969/08**). La chambre a observé que la règle 86(3) CBE 1973 – équivalente à la règle 137(3) CBE – ne donne aucune précision concernant la manière dont la division d'examen devrait exercer son pouvoir d'appréciation et en particulier, ne définit pas de critère de convergence ni de critère fondé sur une conformité à première vue avec les exigences de la CBE. La chambre a estimé que le fait qu'une requête "diverge" par rapport à des requêtes antérieures, en ce sens qu'elle a pour effet de modifier considérablement les éléments en jeu, pouvait être contraire à l'intérêt de l'OEB, qui est de mettre fin à la procédure. Souscrivant à la jurisprudence citée, la chambre a donc jugé que la divergence d'une requête est un facteur parmi d'autres que l'organe de décision peut prendre en considération lors de l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 86(3) CBE 1973. La décision de la division d'examen de ne pas admettre une requête n'était donc pas incorrecte au seul motif que ce critère était utilisé.

Dans l'affaire **T 996/12**, la chambre a affirmé qu'en général, la manière dont la division d'examen doit exercer son pouvoir d'appréciation, pour autoriser la modification d'une demande, dépend de chaque cas d'espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande. La chambre a constaté que les Directives applicables n'étayent pas l'idée selon laquelle les jeux de revendications doivent être convergents pour que des modifications soient autorisées, ou à l'inverse, l'idée selon laquelle un jeu de revendications divergent n'est pas admissible. S'agissant de ce critère, la division d'examen s'était référée aux décisions **T 1685/07** et **T 745/03** des chambres de recours. En dehors du fait que ces décisions s'appliquent en particulier au cas où le titulaire d'un brevet présente plusieurs requêtes subsidiaires en plus d'une requête principale dans une procédure de recours sur opposition, la chambre a souligné que ce critère est justifié par l'efficacité de la procédure de recours, qui revêt un caractère judiciaire, à la différence du caractère purement administratif des procédures qui sont menées, par exemple, devant la division d'examen ou la division d'opposition. La chambre a estimé qu'à elle seule, cette distinction fondamentale rend douteuse l'application inconditionnelle de ce critère par la première instance de l'OEB.

2.4.5 Motifs de l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans la décision **T 182/88** (JO 1990, 287), comme dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), les chambres ont conclu que le jeu séparé de revendications à ce stade de la procédure

était recevable, vu les conditions de l'espèce. Elles ont ajouté que la réputation d'ouverture de l'OEB envers les demandeurs ne faisait clairement pas partie des critères à prendre en compte par les instances de l'OEB lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'appréciation. La volonté d'ouverture envers les parties en présence ne doit pas intervenir lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation tel que le prévoit la Convention. Les chambres ont également déclaré que lorsqu'une décision rendue résulte de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, il convient d'en exposer les motifs (voir aussi **T 183/89** ; **T 755/96**, JO 2000, 174).

Dans l'affaire **T 309/09**, la chambre s'est demandé si le nombre de requêtes subsidiaires pouvait, d'une manière générale, constituer un critère approprié pour refuser globalement d'admettre des requêtes conformément à la règle 137(3) CBE. La chambre n'a certes pas voulu exclure qu'un grand nombre de requêtes subsidiaires peut, dans certains cas isolés, constituer un motif suffisant pour qu'il n'en soit admis aucune. Toutefois, cette question n'a pu être tranchée vu que six requêtes subsidiaires pouvaient, en tout état de cause, difficilement être considérées comme un nombre excessif. Est restée de même sans réponse la question de savoir si leur défaut de convergence revêtait à cet égard une quelconque importance, étant donné que la décision attaquée ne contenait aucune considération au cas par cas explicite, susceptible d'étayer cette conclusion. Un critère de convergence doit en tout état de cause être apprécié séparément pour chacune des requêtes formulées. La chambre est parvenue à la conclusion que la division d'examen était habilitée à rendre une décision en toute souveraineté et qu'elle avait exercé son pouvoir d'appréciation en tenant compte des critères pertinents au sens de **G 7/93**, mais que, dans la décision attaquée, elle n'avait en tout état de cause pas suffisamment motivé sa décision souveraine, ce qui est contraire à la règle 111(2) CBE. Une décision laissée à l'appréciation de la division d'examen ne doit en aucun cas être arbitraire et doit – comme toutes les décisions susceptibles de recours – être motivée.

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a observé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le pouvoir de la division d'examen d'autoriser des modifications au titre de la règle 137(3) CBE est un pouvoir d'appréciation qui doit être exercé après avoir pris en considération tous les éléments pertinents du cas de figure, et mis notamment en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure rapidement et efficacement l'examen. L'exercice du pouvoir d'appréciation doit en outre être motivé, sans quoi il serait arbitraire. Par conséquent, le refus d'autoriser des modifications avant même que celles-ci n'aient été présentées ne pouvait relever de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 137(3) CBE. En effet, ce refus constituait ipso facto un vice substantiel de procédure, puisqu'il risquait de dissuader un demandeur d'apporter une modification qui n'aurait raisonnablement pas pu être refusée. Voir aussi **T 872/90**, **T 1591/23**.

Dans l'affaire **T 233/12**, la chambre a souligné que le critère selon lequel un jeu de revendications modifié est à première vue non admissible, constitue, en général, un principe admis (parmi d'autres) qui doit entrer en ligne de compte pour déterminer si la modification devrait être autorisée en vertu de la règle 137(3) CBE. Bien que le constat selon lequel une revendication n'est pas à première vue admissible puisse, par sa nature même, être justifié en des termes plus brefs qu'une conclusion entièrement motivée, l'indication des raisons à l'appui de ce constat ne peut être concise au point de réduire la

conclusion à une simple allégation. De plus, l'étendue des raisons à fournir pour justifier un constat effectué à première vue fait partie des paramètres que la division d'examen doit évaluer au cas par cas lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation. Il convient en particulier de noter que si un demandeur présente une modification en indiquant les raisons pour lesquelles cette modification satisfait, selon lui, à une exigence particulière de la CBE, la division d'examen ne peut se contenter d'affirmer le contraire sans indiquer en quoi les arguments du demandeur sont inopérants. Cela signifie qu'un constat effectué à première vue ne saurait simplement passer outre aux arguments présentés qui semblent le contredire directement.

Dans l'affaire **T 431/21**, la chambre a conclu que la division d'examen avait exercé son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) CBE d'une manière déraisonnable et qu'elle avait en cela dépassé les limites de ce pouvoir. Citant la décision **T 233/12**, la chambre a convenu que le critère de "non-admissibilité manifeste" figurait parmi les principes généralement admis qui doivent entrer en ligne de compte pour déterminer si la modification devrait être autorisée en vertu de la règle 137(3) CBE. La division d'examen n'avait néanmoins pas dûment mis en balance ce critère et le principe tout aussi pertinent de l'intérêt légitime du demandeur à obtenir un brevet valide. La chambre est parvenue à cette conclusion en considérant que les requêtes concernées avaient été présentées en temps voulu, à savoir dans le délai fixé en vertu de la règle 116(1) CBE, et qu'elles étaient convergentes. Par ailleurs, les modifications traduisaient une réelle volonté de surmonter les objections soulevées de prime abord par la division d'examen au titre de l'art. 84 CBE et l'art. 123(2) CBE. La chambre a jugé infondée la décision prise par la division d'examen de considérer de prime abord que l'ensemble des modifications n'étaient pas propres à surmonter les objections soulevées. Il aurait été juste et approprié d'évaluer séparément chacune des requêtes au regard de l'allégation de non-admissibilité manifeste, tel que le réclamait le demandeur, et la division d'examen n'aurait pas dû rejeter cette évaluation au cours de la procédure orale. De surcroît, la chambre a relevé que l'argumentaire présenté en lien avec l'allégation de non-admissibilité manifeste n'avançait pas les raisons pour lesquelles les arguments détaillés présentés par écrit par le demandeur au soutien de l'admissibilité de certaines de ses requêtes n'étaient pas convaincants. Cette lacune de la décision faisant l'objet du recours constituait un vice substantiel de procédure (l'art. 113(1) CBE et règle 111(2) CBE).

2.4.6 Requêtes en modification présentées à un stade avancé de la procédure

En vertu des Directives, un demandeur présentant une requête en modification qui tend à substituer au texte de la demande sur la base duquel un brevet pourrait être délivré une version amplement remaniée dudit texte doit invoquer des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée qu'à ce stade avancé de la procédure d'examen (Directives H-II, 2.4 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 222/21**, la chambre a relevé que le chapitre H-II, 2.4 des Directives (version de novembre 2019) était incomplet dans la mesure où il ne faisait référence qu'au critère visant à établir si le texte avait été "amplement remanié", à savoir un critère quantitatif. Elle a conclu que ce paragraphe devait être lu conjointement avec le paragraphe H-II, 2.5.1 des Directives ("Critères déterminant la recevabilité des

modifications"). Il découle de ces deux points, lus conjointement, que si le texte est amplement remanié, l'aspect déterminant pour l'exercice du pouvoir d'appréciation aux fins de déterminer la recevabilité ou l'irrecevabilité, est le contenu des modifications et donc le temps requis à première vue pour examiner ces modifications. C'est ce temps requis qui détermine s'il s'agit d'amples modifications.

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

La division d'examen examinera d'abord les requêtes concernées avant de décider si elles sont recevables. On ne saurait refuser de les admettre dans la procédure au simple motif qu'elles ont été déposées tardivement. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 137(3) CBE (cf. **G 7/93**), la division d'examen doit examiner si le demandeur a eu de bonnes raisons de présenter la requête tardivement et en tenir compte (Directives H-II, 2.7 – version d'avril 2025).

La division d'examen applique le critère de l'"admissibilité manifeste" quand elle exerce le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 137(3) CBE pour traiter les requêtes présentées sans justification appropriée après la date butoir fixée conformément à la règle 116(2) CBE (Directives H-II, 2.7.1 – version d'avril 2025 ; voir aussi **T 153/85**, JO 1988, 1).

Dans l'affaire **T 102/15**, la chambre a conclu que les motifs sur la base desquels la division d'examen avait refusé d'admettre dans la procédure les requêtes subsidiaires 6 à 8 alors présentes au dossier, à savoir que ces requêtes ne levaient pas à première vue les objections concernant le défaut d'activité inventive et l'extension de l'objet de la demande au-delà de la demande initiale, montraient que la division d'examen s'était conformée aux dispositions des Directives et avait conclu que ces requêtes ne surmontaient pas le premier obstacle de l'examen de recevabilité. Les requêtes subsidiaires 6 à 8 avaient été soumises la veille de la procédure orale devant la division d'examen, c'est-à-dire après la date fixée dans la citation à la procédure orale en vertu de la règle 116 CBE. La division d'examen avait exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la règle 137(3) CBE en appliquant les bons critères, à savoir en tenant compte du principe de l'"admissibilité manifeste", et de surcroît de manière appropriée. La chambre n'a pas vu non plus de raison d'exercer différemment son propre pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007.

2.4.8 Deuxième notification au titre de la règle 71(3) CBE : l'autorisation de la division d'examen

Si la division d'examen autorise les modifications présentées au titre de la règle 137(3) CBE et/ou la correction d'erreurs au titre de la règle 139 CBE et les juge admissibles sans émettre une nouvelle notification en vertu de l'art. 94(3) CBE, elle émet une deuxième notification au titre de la règle 71(3) CBE sur la base du texte modifié/corrigé, puis délivre le brevet conformément à l'art. 97(1) CBE (voir présent chapitre, IV.B.3.1. "Notification au demandeur du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (Règle 71(3) CBE)").

Dans la décision **T 816/19**, la chambre a admis qu'à la lumière des Directives C-V, 1.1 (version de novembre 2017) et compte tenu de la nature des modifications proposées, on pouvait se demander s'il était judicieux de proposer ces modifications dans une notification en vertu de la règle 71(3) CBE sans consulter au préalable le demandeur. Cependant, même si une modification proposée dans une notification en vertu de la règle 71(3) CBE n'était pas appropriée, aucune perte de droit fondamentale n'était en jeu puisque le demandeur conservait toujours le droit de ne pas accepter de telles modifications (en vertu de l'art. 113(2) CBE), entraînant ainsi soit une nouvelle notification en vertu de la règle 71(3) CBE, soit la reprise de la procédure d'examen en vertu de la règle 71(6) CBE.

2.5. Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE)

Aux termes de l'art. 94(4) CBE, si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée. L'art. 94(4) CBE correspond sur le fond à l'art. 96(3) CBE 1973.

2.5.1 Réponse au sens de l'article 94(4) CBE

Dans la décision **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre juridique a relevé que le fait de requérir, en temps voulu, une prorogation de délai peut également être considéré comme une réponse donnée dans le délai imparti, même si celle-ci n'est pas pertinente. Les réponses des demandeurs n'ont pas à avoir de contenu pertinent qui permettrait à la division d'examen de modifier l'avis exprimé dans sa notification, et ce dans le but d'éviter la perte de droit visée à l'article 96(3) CBE 1973. Toutefois, un demandeur qui requiert simplement une prorogation du délai de réponse, et dont la requête est par la suite rejetée, "ne défère pas aux invitations" au sens du paragraphe en cause, ce qui a pour conséquence que la demande doit être réputée retirée.

Dans la décision **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a estimé que l'art. 96(3) CBE 1973 exige uniquement du demandeur qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déféré au sens de l'art. 96(3) CBE 1973 aux invitations qui lui avaient été adressées et que par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée.

Dans la décision **J 29/94** (JO 1998, 147), la chambre a fait remarquer, eu égard à l'art. 110(3) CBE 1973, qu'il existe une autre forme de réponse pouvant donner lieu à un rejet, et non au retrait réputé de la demande : si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond à la notification, il peut demander qu'une décision soit rendue sur pièces.. Dans l'affaire **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a relevé que ce type de réponse était en fait une renonciation au droit prévu à l'art. 113(1) CBE 1973 de prendre position sur les irrégularités relevées. Elle a conclu, en faisant également référence aux décisions **J 37/89** et **T 160/92,** qu'avant qu'il y ait rejet valable, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou qu'il y ait renoncé.

Dans l'affaire **J 5/07**, la chambre juridique a jugé que le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas, au sens de l'art. 96(3) CBE 1973, une réponse à une invitation émise par la division d'examen au sujet de la demande antérieure. La chambre a observé qu'une demande divisionnaire est juridiquement et administrativement distincte et indépendante de la procédure de délivrance relative à la demande antérieure (voir décision **G 1/05**, JO 2008, 271 ; décision **T 441/92**). Le dépôt d'une demande divisionnaire n'entraîne aucune modification du texte de la demande de brevet ayant donné lieu à des objections.

Dans la décision **T 861/03**, la chambre a constaté qu'une demande d'entrevue avec l'examinateur chargé du dossier, qui n'est pas accompagnée des observations du demandeur sur les irrégularités constatées dans la notification de la division d'examen établie conformément à l'art. 96(2) CBE 1973, ne constitue pas une réponse suffisante au sens de l'art. 96(3) CBE 1973, ce qui, en vertu de l'art. 96(3) CBE 1973, a pour conséquence que la demande de brevet est réputée retirée.

2.5.2 Renoncement par le demandeur à son droit de prendre position

Dans l'affaire **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a constaté qu'en cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE 1973. La chambre a relevé qu'avant qu'il y ait rejet valable en vertu de l'art. 97(1) CBE 1973, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou y ait renoncé. Une simple requête d'ordre procédural présentée par le demandeur après avoir reçu la notification selon la règle 51(2) CBE 1973 ne saurait être traitée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Si le demandeur n'a ni répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, car en vertu de l'art. 97(1) CBE 1973 la demande doit être rejetée si la CBE ne prévoit pas de sanctions différentes. Or, l'art. 96(3) CBE 1973 prévoyait une sanction du défaut de réponse différente, c'est-à-dire la fiction du retrait de la demande.

2.6. Établissement d'une nouvelle notification à la lumière de l'article 113(1) CBE

2.6.1 Introduction

S'il s'avère que les notifications antérieures ont été insuffisamment motivées ou sont incomplètes, ou si le demandeur a présenté des modifications et/ou des arguments depuis la notification précédente, l'examinateur doit soigneusement tenir compte de l'art. 113(1) CBE avant de rejeter la demande. Il conviendra, le cas échéant, d'établir une nouvelle notification suffisamment motivée, à moins que la tenue d'une procédure orale ne soit prévue (Directives C-V, 15.4 – version d'avril 2025).

En vertu de l'art. 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 645/11**, la chambre a déclaré que l'art. 113(1) CBE 1973 garantit que les procédures devant l'OEB sont conduites sans restriction et de façon équitable (voir **J 20/85**, JO 1987, 102 ; **J 3/90**, JO 1991, 550). Le droit d'être entendu évite que les

parties à la procédure ne soient prises au dépourvu par les motifs mentionnés dans une décision qui ne fait pas droit à leurs prétentions (voir par ex. **T 669/90**, JO 1992, 739 ; **T 892/92**, JO 1994, 664). À ce titre, il convient, en premier lieu, de donner à une partie la possibilité de prendre position sur les motifs et les éléments de preuve avancés à son encontre. Cela signifie en particulier que si une décision de rejet est rendue sur la base de motifs qui n'ont pas été préalablement communiqués au demandeur, cette décision ne satisfait pas aux dispositions de l'art. 113(1) CBE 1973. Il ne suffit pas d'informer le demandeur que sa demande ne satisfait pas à une disposition donnée de la CBE. Il faut également expliquer les raisons pour lesquelles elle n'est pas conforme. Par ailleurs, le droit d'être entendu exige de l'instance de décision qu'elle prenne connaissance et examine toute observation pertinente, et ce de façon manifeste (voir **T 763/04**, **T 246/08**).

Dans l'affaire **T 690/09**, la chambre a indiqué qu'en cas de rejet d'une requête en modification, la division d'examen doit informer le demandeur des motifs pour lesquels elle n'a pas admis les modifications, afin de satisfaire au droit d'être entendu visé à l'art. 113(1) CBE. En règle générale, le demandeur sera invité à demander la délivrance du brevet sur la base d'une version antérieure acceptable du jeu de revendications, s'il existe une telle version. Dans le cas contraire, si le demandeur maintient sa requête en modification, la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE, puisqu'il n'existe pas de texte accepté par le demandeur et admis par la division d'examen (voir art. 113(2) CBE 1973, voir aussi **T 647/93**, JO 1995, 132 ; **T 946/96** ; **T 237/96**).

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a déclaré que l'art. 113(1) CBE 1973 a été interprété dans la jurisprudence constante comme signifiant que les observations présentées doivent être prises en considération dans la décision ultérieure (**J 7/82**, JO 1982, 391). Une décision qui ne tient pas explicitement compte des arguments invoqués par une partie et susceptibles d'être opérants, à savoir des arguments qui peuvent militer contre la décision en question ou jeter un doute sur celle-ci, contrevient ainsi à l'art. 113(1) CBE 1973, et constitue ce faisant un vice substantiel de procédure. En résumé, une décision doit montrer que tous les arguments invoqués par une partie et susceptibles d'être opérants peuvent de fait être réfutés. Voir aussi **T 1170/07**.

Dans l'affaire **T 1854/08**, le demandeur avait été informé par courrier électronique que les trois nouvelles requêtes n'étaient pas admises dans la procédure parce qu'elles introduisaient un grand nombre d'éléments obscurs. La chambre a déclaré que le demandeur n'avait pas pu prendre position en vue de remédier à l'avis négatif exprimé dans le courrier électronique. Au contraire, ce courrier laissait entendre au demandeur qu'il n'était plus possible de convaincre la division d'examen. En effet, le refus d'admettre la nouvelle requête n'avait pas été présenté comme un avis provisoire de la division, mais comme une décision qui ne pouvait plus être infirmée. Il s'agissait là d'une violation de l'art. 113(1) CBE.

2.6.2 Arguments pris en considération dans la décision de la division d'examen

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, la division d'examen ne doit pas traiter tous les arguments d'une partie (voir par ex. **T 1969/07**, **T 1557/07**, **R 19/10**).

Dans l'affaire **T 1557/07**, la chambre a déclaré, en réponse à l'allégation selon laquelle la division d'examen n'avait pas répondu de manière complète et adéquate à tous les arguments pertinents présentés par les demandeurs, que la division d'examen n'est nullement tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En l'espèce, la division d'examen s'était prononcée sur les points décisifs du litige, donnant ainsi aux demandeurs une idée claire des raisons pour lesquelles leurs moyens n'avaient pas été jugés convaincants. Dès lors, cette allégation n'était pas concluante. La division d'examen n'avait donc commis aucun vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **R 19/10**, le requérant avait allégué que l'art. 113(1) CBE consacrait non seulement le droit d'une partie d'être entendue avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre, mais qu'il garantissait aussi son droit à ce que les motifs pertinents soient intégralement considérés dans la décision écrite. La Grande Chambre de recours a déclaré que ce principe n'en est pas moins soumis à certaines limites, tel qu'il est expliqué dans la décision **T 1557/07** : sous réserve que les motifs indiqués permettent aux parties concernées de comprendre pourquoi la décision est ou non justifiée, l'instance de décision n'est nullement tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Dans la décision **T 802/97**, la chambre a déclaré qu'une décision comportant une pluralité de motifs doit satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE 1973 pour chaque motif. Ainsi, lorsqu'une décision de l'OEB comprend plusieurs motifs, et que chacun d'entre eux est respectivement étayé par les arguments et preuves y afférents, il est fondamental que cette décision réponde dans son ensemble aux exigences de l'art. 113(1) CBE 1973. Laisser à l'instance appelée à statuer le soin de distinguer les motifs qui sont à la base de la décision de ceux qui ne le sont pas, et qui n'ont donc pas besoin de satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE 1973, ne ferait que susciter l'incertitude juridique et semer la confusion entre les parties. Pourrait en revanche faire exception à ce principe l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

2.6.3 Inclusion du raisonnement essentiel

Dans l'affaire **T 951/92** (JO 1996, 53) la chambre a considéré que lorsqu'une notification émise au titre de la règle 51(3) CBE 1973 et de l'art. 96(2) CBE 1973 n'expose pas les motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels se fonde la conclusion qu'il n'est pas satisfait à une condition de la Convention, une décision ne saurait être prise sur la base de cette constatation sans contrevenir à l'art. 113(1) CBE 1973, tant qu'une notification contenant ce raisonnement essentiel n'a pas été établie. En l'absence d'une notification exposant ce raisonnement essentiel, une telle décision contrevient également aux dispositions de l'art. 96(2) CBE 1973, étant donné qu'il est "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification pour ne pas aller à l'encontre de l'art. 113(1) CBE 1973 (voir aussi **T 487/93**, **T 520/94**, **T 750/94**, JO 1998, 32 ; **T 121/95**, **T 677/97**). En outre, la chambre a, en résumé, complété cette jurisprudence en déclarant que l'objectif de l'art. 113(1) CBE 1973 est de veiller à ce que le demandeur soit clairement informé par l'OEB, avant que ne soit prise la décision de rejet de la demande au motif que celle-ci ne satisfait pas à une condition requise par la Convention, des raisons de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette constatation, de façon à ce qu'il sache à l'avance que la demande risque d'être rejetée et ce pour quelles raisons, et qu'il puisse avoir l'occasion de prendre

position sur ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter un tel rejet. Par conséquent, le terme "motifs" visé à l'art. 113(1) CBE 1973 ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le terme "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE, que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le terme "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande (**T 187/95**). En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre (voir aussi **T 487/93**, **T 520/94**, **T 750/94**, **T 121/95**).

Dans l'affaire **T 907/91**, la division d'examen avait rejeté la demande sans avoir indiqué au demandeur les raisons de son refus des pièces modifiées déposées après réception de la première notification et après la procédure orale. Selon la chambre de recours, cette façon de procéder constituait une violation de l'art. 113(1) CBE 1973 ; en effet, avant de rendre sa décision lors de la procédure écrite ou orale, la division d'examen aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle refusait. Ces motifs peuvent porter sur la forme ou relever du droit matériel, conformément aux dispositions pertinentes. Cependant, ils peuvent aussi reposer sur des principes généralement admis en matière de procédure (art. 125 CBE 1973) comme, par exemple, la présentation d'un nombre excessif de requêtes en modification de la part du demandeur, ce qui retarde la procédure et constitue un abus manifeste de procédure relativement à la procédure de délivrance des brevets.

Dans l'affaire **T 763/04**, la chambre a indiqué que l'art. 113(1) CBE 1973 consacre le droit d'une partie d'être entendue avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours (voir **J 7/82**, JO 1982, 391 et **T 94/84**, JO 1986, 337), ce droit en garantit également un autre, à savoir le droit à ce que les motifs pertinents soient intégralement pris en considération dans la décision écrite. La chambre a estimé qu'il est contrevenu à l'art. 113(1) CBE 1973 lorsque, comme dans le cas présent, des faits et des arguments qui, au regard des moyens invoqués par le requérant, sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause et susceptibles de plaider contre la décision rendue, sont complètement ignorés dans la décision en question. La chambre a déclaré que l'art. 113(1) CBE 1973 exige non seulement qu'une partie ait la possibilité de présenter ses observations, mais aussi et surtout que l'instance de décision prenne connaissance et examine ses observations, et ce de façon manifeste. En résumé, il y a violation du droit d'être entendu visé à l'art. 113(1) CBE 1973 si la décision de la première instance omet de mentionner et de prendre en considération des faits et des arguments importants, susceptibles de plaider contre la décision en question. Voir aussi **T 206/10**, **T 246/08**.

2.6.4 Raisonnement essentiel fondé sur un rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans la décision **T 275/99**, la chambre a déclaré que les exigences de l'art. 113(1) CBE 1973 sont remplies, si la décision attaquée était entièrement fondée sur les motifs, faits et éléments de preuve qui étaient déjà connus du requérant au vu de l'IPER établi pour la description et les revendications de la demande internationale

correspondant exactement à la demande européenne rejetée, et qui avait été inclus par le biais d'une référence dans une notification officielle de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 587/02**, la chambre a considéré que si la seule notification précédant la décision de rejet d'une demande se borne à attirer l'attention sur l'IPER, il est satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE 1973, pour autant que l'IPER constitue une déclaration motivée telle qu'exigée à la règle 51(3) CBE 1973 et qu'il utilise la terminologie de la CBE.

Dans l'affaire **T 1870/07**, la seule notification de la division d'examen au titre de l'art. 96(2) CBE 1973 signalait simplement que la division d'examen était d'accord avec l'IPER. La chambre n'a vu aucune objection à la citation d'un IPER établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, à condition que ce rapport soit motivé (voir par ex. **T 951/92**). Cependant, la chambre a estimé que l'IPER ne satisfaisait pas aux critères d'une décision motivée énumérés plus haut. La notification de la division d'examen ne comportait aucun raisonnement logique qui aurait permis au requérant de comprendre l'objection relative à la nouveauté et d'y répondre, soit par des modifications, soit par des contre-arguments. Par conséquent, il n'était pas satisfait aux conditions de l'art. 113(1) CBE 1973.

2.6.5 Nouvel argument fondé sur des motifs et éléments de preuve préalablement communiqués

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, un nouvel argument peut être utilisé dans une décision elle-même fondée sur des motifs et éléments de preuve préalablement communiqués.

Dans la décision **T 268/00**, **l**a chambre a relevé que le droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE 1973 exclut uniquement de rendre une décision sur la base de nouveaux motifs, mais n'empêche pas d'utiliser un nouvel argument dans une décision elle-même fondée sur des motifs préalablement communiqués. Par conséquent, qu'il soit nouveau ou non, l'argument technique invoqué dans la décision entreprise et critiqué par le requérant n'enfreignait aucun de ses droits. Quant au bien-fondé technique de cet argument, si le requérant peut ne pas être d'accord avec la conclusion de la division d'examen et avec l'argument technique présenté, une divergence de vues entre la division d'examen et le requérant sur la question de fond de l'activité inventive ne constitue pas un vice de procédure. Voir aussi **T 1557/07**, **T 815/08**.

2.6.6 Tentative de bonne foi du demandeur de répondre aux objections

Dans l'affaire **T 734/91**, le requérant avait produit un nouveau jeu de revendications en réponse à une notification de la division d'examen, l'objet de la revendication 1 ayant été considérablement modifié à la lumière de l'objection d'absence de nouveauté soulevée par la division d'examen. Il a donc été considéré que le demandeur avait tenté de bonne foi de répondre à ces objections. La revendication 1 telle que modifiée n'avait pas été traitée dans la notification de la division d'examen mais uniquement dans la décision attaquée. Le requérant n'avait donc pas eu la possibilité de prendre position sur les motifs du rejet de sa revendication 1 modifiée. La chambre a déclaré que la division d'examen

doit communiquer au demandeur les motifs qui s'opposent à la délivrance d'un brevet avant de rejeter une demande. Ce faisant, elle doit user de son pouvoir d'appréciation pour décider quand il semble nécessaire et approprié d'inviter le demandeur à prendre position. Ce pouvoir doit être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce (**T 162/82**, JO 1987, 533). Cela ne signifie pas qu'il faille donner au demandeur la possibilité de prendre à nouveau position sur les même objections (**T 161/82**, JO 1984, 551 ; **T 42/84**, JO 1988, 251 ; **T 243/89**). Lorsqu'un demandeur a tenté de bonne foi de répondre aux objections soulevées par la division d'examen, l'art. 113(1) CBE 1973 peut exiger qu'une telle tentative soit confirmée par des revendications modifiées et des commentaires du demandeur sur le fond. Voir aussi **T 582/93** et **T 998/05**.

Dans l'affaire **T 763/04**, la chambre a estimé que le requérant, qui avait tenté en toute bonne foi de répondre à l'unique objection soulevée, aurait pu légitimement escompter de la division d'examen qu'elle exerce, en toute justice, le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96(2) CBE 1973 pour proposer au moins une autre possibilité de répondre à l'objection. La chambre a considéré que le fait de rejeter la demande après la troisième notification (la première qui était conforme à la règle 51(3) CBE 1973 eu égard à l'objection d'absence de nouveauté), sans envoyer d'autre notification, avait représenté une violation du principe général de la bonne foi et de loyauté de la procédure qui sous-tend les procédures devant l'OEB.

Dans l'affaire **T 92/96**, la chambre a fait remarquer qu'après réception d'une notification correctement motivée émanant de la division d'examen, le demandeur avait eu la possibilité de prendre position sur les objections formulées par celle-ci, mais s'était borné à proposer d'introduire dans la revendication une correction mineure. La division d'examen a décidé de rejeter la demande après la lettre du demandeur, puisque celui-ci ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections. Le demandeur, toujours selon la chambre, n'avait donc pas été pris au dépourvu. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas commis de vice de procédure, en particulier au regard de l'art. 113(1) CBE 1973.

2.6.7 Forme de la notification au titre de l'article 113(1) CBE

Dans l'affaire **T 1237/07**, la chambre a indiqué que le droit de prendre position prévu à l'art. 113(1) CBE 1973 ne devait pas nécessairement être exercé par écrit, et qu'il pouvait y être satisfait au moyen d'une procédure orale.

Dans l'affaire **T 497/02**, la chambre a estimé que l'art. 113(1) CBE 1973 dispose simplement qu'il convient de donner aux demandeurs la possibilité de prendre position au sujet des motifs sur lesquels l'OEB fonde sa décision : cet article n'exige pas d'établir une notification écrite et ne précise pas non plus le délai à impartir aux demandeurs pour leur permettre de prendre position.

2.7. Contacts informels

Dans certains cas, une consultation personnelle du demandeur peut contribuer à faire avancer la procédure. Les consultations de ce type se déroulaient autrefois par téléphone ou au cours d'une entrevue. Elles se tiennent désormais de préférence par visioconférence, ce qui permet, si nécessaire, la présentation de documents, la participation d'autres personnes et la vérification de l'identité du ou des participants. Les consultations peuvent néanmoins, sur requête du demandeur, toujours se dérouler par téléphone si la situation l'exige (voir Directives C-VII, 2 – version d'avril 2025).

2.7.1 Conversations téléphoniques

Dans l'affaire **T 300/89** (JO 1991, 480), la chambre a déclaré à propos des griefs du requérant sur le fait que l'examinateur avait omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, que la pratique en matière de contacts informels était clairement exposée dans les Directives. Il y a lieu de bien distinguer ces contacts informels et la pratique y afférente, de la procédure d'examen officielle régie par l'art. 96(2) CBE 1973 et la règle 51 CBE 1973. La liberté de l'examinateur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. L'exercice de cette liberté à l'encontre du demandeur, comme en l'espèce, ne saurait en soi constituer un vice de procédure, puisque la procédure prévue pour des entretiens de ce genre est informelle, en ce sens qu'elle n'est pas régie par la Convention, mais est complémentaire de celle prévue par la Convention. En tout état de cause, la chambre a considéré qu'il ne pouvait, en l'espèce, être reproché à l'examinateur d'avoir omis de téléphoner au requérant.

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), le requérant avait allégué que le premier examinateur l'avait induit en erreur lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire que le rejet de sa demande n'était pas imminent, puisqu'il allait recevoir une nouvelle notification dans la prochaine étape de la procédure. La chambre a observé qu'il conviendrait de se garder de trop attendre des consultations téléphoniques dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite. C'est avec raison que la procédure devant l'OEB est en principe conduite par écrit, à l'exception de la procédure orale selon l'art. 116 CBE 1973. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. Enfin, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB. La chambre a déclaré qu'en cas de controverse sur la question de savoir si le demandeur a été induit en erreur quant au risque de rejet imminent de sa demande, cette question devait être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la procédure.

Dans la décision **T 1905/07**, la chambre a souligné que la présentation de nouveaux motifs au cours d'une conversation téléphonique ne doit pas être mise sur le même plan que la présentation des mêmes motifs lors d'une procédure orale officielle ou dans une notification écrite officielle. Premièrement, la simple communication verbale par téléphone

risque davantage de donner lieu à des malentendus. Deuxièmement, une partie a également le droit d'être entendue par l'instance qui rend la décision, à savoir, en l'occurrence, la division d'examen. Une conversation téléphonique avec un seul des examinateurs membre de cette division ne garantit pas ce droit de la même manière qu'une procédure orale. Quant à savoir si le droit fondamental d'une partie à être entendue a été enfreint, cela dépend des circonstances particulières à l'espèce.

2.7.2 Entrevues

Dans l'affaire **T 98/88**, la chambre a déclaré que si l'art. 116 CBE 1973 conférait à chaque partie le droit absolu à une procédure orale, il ne donnait en revanche pas droit à une entrevue avec un membre particulier de la division d'examen. C'est à ce dernier qu'il appartient d'accorder ou non une entrevue (voir aussi **T 589/93**). Dans la décision **T 193/93**, la chambre a constaté que l'examinateur n'était pas obligé d'accorder une "entrevue" (**T 235/85**, **T 909/95**).

Dans l'affaire **T 409/87**, la chambre a relevé qu'il est évident qu'une demande d'entrevue n'est pas en soi une requête en procédure orale et que la division d'examen n'est donc pas tenue de faire droit à une telle demande lorsque, comme il est indiqué dans les Directives, l'examinateur estime que cela ne serait d'aucune utilité (voir **T 19/87**, JO 1988, 268, **T 909/95**). Contrairement à la procédure orale, l'entrevue n'est pas une étape de procédure prévue dans la CBE. Par conséquent, le rejet d'une demande d'entrevue ne constitue pas une décision susceptible de recours et ne tombe donc pas sous le régime de la règle 68(2), premier membre de phrase CBE 1973. Voir aussi **T 283/88**.

Dans la décision **T 299/86** (JO 1988, 88), la chambre a estimé que le fait qu'une partie ait demandé et/ou eu une entrevue avec l'examinateur n'a aucune incidence sur le droit à une procédure orale, qui lui est ouvert par l'art. 116 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 808/94**, la chambre a déclaré que des entrevues informelles (ou "personnelles") et/ou des consultations informelles par téléphone, effectuées par le premier examinateur seulement, ne sauraient se substituer à une procédure orale dûment requise conformément à l'art. 116 CBE 1973, laquelle doit se dérouler devant la division d'examen au complet (art. 18(2) CBE 1973).

3. Étape de la délivrance dans la procédure d'examen

Par décision du Conseil d'administration CA/D 2/10 du 26 octobre 2010 (JO 2010, 637), les paragraphes 3 à 7 de la règle 71 CBE ont été modifiés, les paragraphes 8 à 11 ont été supprimés et une nouvelle règle 71bis CBE a été insérée. Les dispositions telles que modifiées sont entrées en vigueur le 1er avril 2012. Parmi ces modifications, l'exigence de dépôt d'une traduction des revendications chaque fois que le demandeur demande (ou accepte) une modification ou une correction des revendications a été supprimée, et la pratique antérieure à 2002 relative aux modifications du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet proposées par les divisions d'examen a été rétablie.

La règle 71 CBE modifiée met l'accent sur le travail de la division d'examen, et la règle 71bis CBE sur les questions qui se posent lors de la conclusion de la procédure de délivrance et qui sont essentiellement traitées par l'agent des formalités agissant pour le compte de la division (par exemple le dépôt des traductions des revendications ou le versement des taxes de délivrance et de publication).

3.1. Notification au demandeur du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (Règle 71(3) CBE)

Le texte de la règle 71(3) CBE modifiée (règle 51(4) CBE 1973), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012, s'énonce comme suit : "Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, ainsi que les données bibliographiques pertinentes. Dans cette notification, la division d'examen invite le demandeur à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois."

Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet. Ce texte peut comporter des modifications et des corrections apportées par la division d'examen de sa propre initiative et dont elle peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient acceptées par le demandeur (Directives C-V, 1.1 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1849/12**, le requérant demandait que la notification de la division d'examen soit annulée, qu'il soit ordonné à celle-ci d'établir sans délai une notification au titre de la règle 71(3) CBE – en particulier avant l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date de priorité –, et partant, que le brevet européen soit délivré au plus vite. La chambre a fait observer que la possibilité de délivrer un brevet avant l'expiration des 18 mois est régie par l'art. 93(2) CBE. La délivrance d'un brevet avant l'expiration du délai précité n'est donc pas exclue, à condition que la division d'examen ait déjà constaté que la demande remplit toutes les exigences de la CBE. Toutefois, comme cela n'était pas encore le cas en l'occurrence, la possibilité de délivrer un brevet avant l'expiration du délai de 18 mois, telle que prévue à l'art. 93(2) CBE, n'était pas applicable. La chambre n'a vu là aucune contradiction entre les dispositions des art. 93(2) et 97(1) CBE. Avant qu'un brevet ne puisse être délivré, la CBE impose de vérifier que toutes les exigences de la CBE sont remplies. La délivrance d'un brevet ne peut être ordonnée que si la division d'examen estime que toutes les exigences à examiner sont remplies. Contrairement à l'opinion du requérant, la division d'examen ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard. Dans ce contexte, il est à noter que l'OEB doit préserver les intérêts des demandeurs comme ceux du public, qui doit pouvoir compter sur le respect de cette obligation.

Dans l'affaire **T 1377/15**, la chambre a observé que une notification selon la règle 71(3) CBE, dans sa globalité, n'a pas le caractère d'une "décision". Une telle notification n'a donc pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais constitue plutôt un acte préparatoire (d'une éventuelle décision ultérieure de délivrance d'un brevet européen) ne pouvant pas faire l'objet d'un recours. La chambre a fait

remarquer, qu'au contraire de la notification au titre de la règle 51 CBE 1973 dans l'affaire **T 1181/04**, le libellé de la notification selon la règle 71(3) CBE dans la présente affaire proposait expressément au requérant la possibilité d'exprimer son désaccord et d'obtenir ensuite une décision susceptible de recours, contenant un rejet motivé des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence. Partant de cela, la chambre a estimé que les principes énoncés dans la décision **T 1181/04** selon lesquels la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 pouvait exceptionnellement être reconnue en tant que décision susceptible de recours ne s'appliquaient pas ici.

Dans l'affaire **T 121/06**, la chambre a constaté que l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 (dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2002) dans laquelle la division d'examen proposait des modifications que le demandeur ne pouvait raisonnablement accepter sans discussion, constituait un vice substantiel de procédure.

3.2. Accord sur le texte par le demandeur

3.2.1 Accord sur le texte clair et non équivoque

Plusieurs décisions commentées ci-après ont pour objet la règle 51(4) CBE 1973. Elles sont néanmoins susceptibles de concerner également la règle 71(3) CBE.

Dans l'affaire **J 12/83** (JO 1985, 6), la chambre juridique a estimé que la décision de délivrer un brevet européen pouvait ne "pas faire droit" aux prétentions du demandeur au sens de l'art. 107 CBE 1973, si celui-ci n'a pas donné son accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, contrairement à ce qui est exigé à l'art. 97(2)a) CBE 1973. Aux fins de cet article, il convient d'établir l'existence d'un tel accord "dans les conditions prévues par le règlement d'exécution" (en l'occurrence, règle 51(4) CBE 1973).

Dans l'affaire **J 13/94**, la chambre juridique a relevé que tout accord sur le texte, conformément à la règle 51(4) CBE 1973, pouvait entraîner de graves conséquences procédurales pour le demandeur. Aussi, conformément à la jurisprudence de la chambre juridique, ne devrait-on considérer que les déclarations des demandeurs constituent un accord valable selon la règle 51(4) CBE 1973, que si elles sont claires et sans équivoque, ce qui implique en particulier que l'accord ne soit pas assorti de conditions (**J 27/94**, JO 1995, 831) et que l'on sache clairement sur quel texte le demandeur a donné son accord (**J 29/95**, JO 1996, 489).

Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre juridique a déclaré que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque (confirmant **J 11/94**, JO 1995, 596). Cela implique qu'elle ne doit pas être assortie de conditions, l'OEB ne pouvant sinon être certain qu'il pourra se fonder sur cette déclaration dans la suite de la procédure. La chambre a constaté que la division d'examen n'aurait pas dû traiter la lettre en question comme un accord donné en bonne et due forme conformément à la règle 51(4) CBE 1973, car cette lettre contenait une condition qui rendait non valable l'accord. Or, l'approbation par le demandeur du texte envisagé pour la délivrance est une condition nécessaire pour que l'OEB puisse passer à l'étape suivante de la procédure, à savoir l'envoi de la notification visée à la règle 51(6) CBE 1973.

Lorsqu'il reçoit la déclaration par laquelle le demandeur marque son accord, l'OEB doit pouvoir établir sans doute possible s'il pourra ou non se fonder sur cette déclaration pour envoyer la notification en question. La chambre juridique a jugé que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant la conséquence finale prévue à la règle 51(5), première phrase CBE 1973.

Dans l'affaire **T 971/06**, la chambre a déclaré que toutes les décisions de l'OEB reposent sur le principe selon lequel le demandeur ou le titulaire du brevet doit avoir donné son accord conformément à l'art. 97(2)a) CBE 1973 (voir art. 113(2) CBE 1973). Par conséquent, toute décision de la division d'examen relative à la délivrance d'un brevet est subordonnée à la condition préalable absolue selon laquelle un demandeur doit avoir donné son accord sur le texte proposé. Si cette condition préalable n'est pas remplie, la division d'examen n'a d'autres choix que de rejeter la demande en application de l'art. 97(1) CBE 1973 ou, si des modifications ou rectifications éventuelles n'ont pas encore été prises en considération, poursuivre l'examen. La condition selon laquelle le demandeur doit donner son accord est tellement stricte que, comme le montre la jurisprudence, seul un accord non assorti de conditions, sans équivoque et clair est valable (voir **J 13/94**, **J 27/94**, **J 29/95**). La chambre a considéré qu'en l'absence d'accord valable, la division d'examen n'a pas pouvoir pour décider de délivrer un brevet, et toute décision relative à la délivrance qui a été prétendument rendue sans l'accord valable du demandeur ne peut produire d'effet juridique.

Dans l'affaire **T 872/90**, la chambre a relevé qu'eu égard à l'exigence prévue à l'art. 113(2) CBE 1973, selon laquelle l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le requérant, on ne peut plus considérer que d'anciennes revendications représentent le texte qui a été approuvé par le demandeur, si elles ont été remplacées entre-temps par de nouvelles revendications.

Dans l'affaire **T 1/92** (JO 1993, 685), la chambre a considéré que le demandeur n'est lié par l'accord qu'il a donné sur le texte que si, à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE 1973, cet accord est clairement maintenu. Le requérant avait, dans un premier temps, approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, avant de présenter, dans les délais prescrits dans la notification en vertu de la règle 51(4) CBE 1973 et avant la notification en vertu de la règle 51(6) CBE 1973, des requêtes visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 soit prorogé. La requête par laquelle le requérant demandait à la division d'examen de ne pas tenir compte de son approbation ayant été introduite en temps voulu, l'OEB ne pouvait établir, comme le veut la règle 51(6) CBE 1973, que l'approbation était clairement maintenue.

Les décisions ci-dessous concernent la règle 71(3) CBE dans la version en vigueur depuis le 1er avril 2012 (JO 2010, 637).

Dans l'affaire **T 2864/18**, le requérant, dans sa réponse à la première notification émise en vertu de la règle 71(3) CBE, avait demandé certaines corrections des traductions des revendications et avait ensuite formulé la déclaration suivante : "toutes les autres pages du texte joint à la notification établie en vertu de la règle 71(3) CBE ne requièrent pas de modifications ou de corrections et sont par la présente approuvées par le demandeur". La chambre a déduit de cette déclaration que le requérant avait pleinement connaissance de l'ensemble des documents proposés pour constituer le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Elle a conclu que l'accord sur le texte était sans équivoque et avait été réitéré, même si cela n'avait pas été fait explicitement par écrit, au moyen de la réaction à la deuxième notification en vertu de la règle 71(3) CBE (paiement des taxes).

Dans l'affaire **T 646/20**, la chambre a retenu que rien n'oblige la division d'examen à différer une décision de délivrance jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois dans les cas où le demandeur a donné, dans ce délai, son accord sur la délivrance et ainsi permis à la division d'examen de rendre une décision correspondante. Il serait plutôt étrange que la division d'examen doive différer une décision pour l'éventualité où le demandeur changerait d'avis. Dans la présente affaire, après réception de la notification au titre de la règle 71(3) CBE, le demandeur a donné son accord explicite sur la décision de délivrance. Cependant, après cette décision, le requérant a exprimé son désaccord. La chambre a distingué la présente affaire de l'affaire **T 1/92** (voir ci-dessus dans ce chapitre). Elle n'a pas non plus été convaincue par l'argument du requérant selon lequel un accord envoyé en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE ne peut pas être interprété comme une renonciation à des options ou voies de recours supplémentaires. Chaque accord sur le texte d'un brevet implique de renoncer à l'infinité restante de textes dans lesquels le brevet pourrait être délivré.

3.2.2 Possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification en vertu de la règle 71(3) CBE

Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, l'OEB a donné aux demandeurs la possibilité de renoncer expressément à leur droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE (voir le communiqué de l'OEB, en date du 8 juin 2015, JO 2015, A52). Cette possibilité a été supprimée par le communiqué de l'OEB en date du 26 mai 2020 (JO 2020, A73).

3.2.3 Décisions rendues en l'absence d'un texte soumis ou accepté par le demandeur (article 113(2) CBE)

a) Généralités

Aux termes de l'art. 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Voir aussi Directives C-V, 4.9 – version d'avril 2025.

Dans l'affaire **T 690/09**, la chambre a déclaré que la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97(2) CBE s'il n'existe pas de texte accepté par le demandeur et admis par la division d'examen (voir **T 647/93**, JO 1995, 132 ; **T 946/96** ; **T 237/96**).

Dans l'affaire **T 1093/05**, la chambre a observé que le fait de délivrer un brevet dans un texte sur lequel le demandeur n'avait pas donné son accord contrevient aux art. 97(2)a) et 113(2) CBE 1973, et constitue par conséquent un vice substantiel de procédure. La chambre a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, une division d'examen est en ce cas liée par sa décision finale concernant la demande, et que cette décision ne peut être annulée qu'à la suite d'un recours recevable et fondé (voir **G 12/91**, JO 1994, 285 ; **G 4/91**, JO 1993, 707 ; **T 371/92**, JO 1995, 324 ; **T 1081/02** ; **T 830/03**). Compte tenu de cette jurisprudence constante, la chambre ne peut pas souscrire à l'opinion exprimée dans la décision **T 971/06**, selon laquelle une décision erronée est entachée de nullité et qu'il n'est donc pas nécessaire de former de recours contre elle.

Dans l'affaire **T 237/96**, la chambre a relevé que si la division d'examen, comme en l'espèce, n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE 1973, les modifications proposées par le demandeur, et que celui-ci ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'art. 113(2) CBE 1973, sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

Certaines décisions ont adopté une approche différente concernant la base juridique permettant de rejeter une demande lorsqu'il n'existe pas de texte des revendications approuvé. Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a considéré que, sur le plan juridique, l'exigence de fond selon laquelle une demande doit contenir en permanence des revendications est exprimée à l'art. 78(1)c) CBE 1973 et non à l'art. 113(2) CBE 1973. La chambre a indiqué que l'art. 78(1)c) CBE 1973 conditionnait non seulement l'attribution d'une date de dépôt à la demande, mais aussi l'examen quant au fond et la délivrance du brevet pour cette demande, alors que l'art. 113(2) CBE 1973 était muet concernant la conséquence juridique découlant de l'absence de texte approuvé (voir aussi **T 2112/09**).

Dans l'affaire **T 32/82** (JO 1984, 354), la chambre ayant considéré qu'aux termes de l'art. 113(2) CBE 1973, elle ne peut prendre de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur, il en résultait que, lorsqu'elle statue sur un recours, elle n'est pas habilitée par la CBE à ordonner la délivrance d'un brevet européen si celui-ci contient des revendications qui diffèrent par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur. Même si la chambre a indiqué à un demandeur qu'une revendication dépendante pourrait être admise à condition d'être transformée en revendication indépendante, si le demandeur n'a pas expressément demandé à la chambre de considérer cette revendication comme une revendication indépendante, la chambre n'a pas à considérer cette revendication comme telle.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a considéré que l'art. 113(2) CBE 1973, selon lequel l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté

par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas d'espèce, la division d'examen ne fait pas usage de la possibilité de faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle prévue à l'art. 109 CBE 1973, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours. Voir aussi **T 121/95**.

b) Accord réputé donné en vertu de la règle 71(5) CBE

Si les demandeurs acquittent les taxes et produisent les traductions dans les délais, (sans présenter ni requérir de correction ou de modification du texte proposé dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE, en vue de la délivrance du brevet) ils sont réputés avoir donné leur accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (règle 71(5) CBE) (voir Directives C-V, 1.1 – version d'avril 2025).

Il en va de même lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE était fondée sur une requête subsidiaire, pour autant que le requérant ne demande pas, dans sa réponse à cette notification, la délivrance du brevet sur la base d'une requête qui précède dans l'ordre de préférence. Cela vaut également lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE incluait des propositions formulées par la division d'examen en vue de la modification ou de la correction du texte envisagé pour la délivrance du brevet. À moins que le demandeur ne rejette ces propositions de modification ou de correction dans sa réponse, l'accomplissement des actes ci-dessus vaut accord sur le texte contenant les modifications ou corrections proposées par la division d'examen (Directives C-V, 2 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1003/19**, la chambre a estimé que la décision frappée de recours n'était pas conforme à l'art. 113(2) CBE et que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure. La version du brevet tel que délivré ne correspondait ni à un texte soumis par le requérant ni à un texte approuvé par ce dernier ni encore à un texte réputé avoir été approuvé par lui. Le requérant n'avait pas demandé qu'un brevet soit délivré avec d'autres feuilles de dessin que les sept feuilles telles que déposées initialement et publiées. La notification émise au titre de la règle 71(3) CBE ne se référait toutefois qu'aux "dessins, feuilles 1/1 telles que publiées". La chambre a relevé que le requérant n'avait pas approuvé expressis verbis les pièces modifiées de la demande auxquelles il était fait référence dans la notification et a estimé qu'on ne pouvait pas non plus considérer que le requérant était réputé avoir donné son accord sur la liste de documents qui lui avait été communiquée dans cette notification au titre de la règle 71(5) CBE. La conséquence prévue à la règle 71(5) CBE, à savoir que "le demandeur ... est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3", s'applique uniquement si "le texte dans lequel elle [la division d'examen] envisage de délivrer le brevet" a été notifié au demandeur, conformément à la règle 71(3) CBE. La chambre a déclaré que, dans des circonstances ordinaires, on pouvait partir du principe que le texte auquel il était fait référence dans la notification émise en vertu de la règle 71(3) CBE traduisait la véritable volonté de la

division d'examen et était donc identique au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Dans la présente affaire, toutefois, la chambre a estimé qu'il y avait suffisamment de preuves pour conclure que tel n'était pas le cas de la notification émise en vertu de la règle 71(3) CBE. La chambre a indiqué en outre que l'OEB peut, de sa propre initiative, suggérer des modifications mineures, mais qu'il ne peut pas être attendu d'un demandeur qu'il accepte la suppression de toutes les feuilles de dessins montrant des modes de réalisation de l'invention.

La chambre a fait observer qu'elle ne s'est pas écartée de la décision **G 1/10**, qui base son raisonnement sur l'exigence prévue à la règle 71(3) CBE selon laquelle la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (cf. point 10 des motifs), et qui traite des réactions possibles du demandeur à cette notification, comme un accord implicite sur ce texte. En revanche, la décision de la chambre en l'espèce repose sur le fait que le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au requérant, ce qui était attesté par des faits vérifiables, et que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc (alors) pas. Par conséquent, le requérant n'avait donné son accord sur aucun texte. La chambre a cependant rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours ; l'erreur avait certes été commise par la division d'examen, mais le requérant avait eu plusieurs occasions de remarquer cette erreur et au plus tard, il aurait pu et dû la constater en comparant le texte de la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le "Druckexemplar".

Dans l'affaire **T 2081/16**, la chambre a constaté que lorsque le texte envisagé pour la délivrance n'est pas notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE, le fait que le requérant produit ensuite une traduction et acquitte les taxes de délivrance et de publication n'est pas déterminant. Les dispositions de la règle 71(5) CBE, à cet égard, font référence à la règle 71(3) CBE et présupposent donc que non seulement le demandeur s'est vu notifier un texte, mais aussi que ce texte est bien celui dans lequel il est envisagé de *délivrer le brevet* (c'est la chambre qui souligne). Ce n'est que dans ce cas que la règle 71(5) CBE s'applique et que la production d'une traduction et le paiement des taxes exigibles vaudraient accord du demandeur sur le texte qui lui a été notifié. La chambre a estimé que dans le cas d'espèce, ni les documents auxquels il était fait référence dans le formulaire 2004C ni le "Druckexemplar" ne correspondaient au texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet. La chambre a fait observer que la décision à laquelle elle était parvenue ne s'écartait pas de la décision **G 1/10** et que l'art. 21 RPCR 2007 ne s'appliquait donc pas. Dans la décision **G 1/10**, la Grande Chambre de recours a jugé que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet. Cette question n'était pas en jeu dans l'affaire en instance, dans laquelle aucun texte n'avait obtenu l'accord du demandeur.

Dans la décision **T 408/21**, la chambre a déclaré que selon la jurisprudence des chambres de recours, c'est souvent en identifiant la "véritable volonté" des acteurs en présence que l'on tente de clarifier l'intention qui se dégage d'une action ou d'une requête. Habituellement, les documents indiqués dans une notification au titre de la règle 71(3) CBE correspondent à la requête du demandeur et à l'intention de la division d'examen. Cependant, dans cette affaire où il semblait y avoir de sérieux doutes sur le fait que les documents ainsi indiqués étaient réellement ceux qui constituaient le texte dans

lequel la division d'examen avait l'intention de délivrer le brevet, la chambre a considéré qu'il y avait lieu de suivre l'approche consistant à clarifier la "véritable volonté" de la division d'examen telle que décrite ci-dessus. Conformément à la décision **T 1003/19**, la chambre a conclu qu'en l'espèce, la division d'examen n'avait pas indiqué dans sa notification au titre de la règle 71(3) CBE le texte dans lequel elle avait l'intention de délivrer le brevet. Suivant les décisions **T 2081/16** et **T 1003/19**, la chambre a estimé que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc pas au cas d'espèce, étant donné qu'à l'étape précédant l'accord réputé donné, le demandeur doit être informé du texte dans lequel la division d'examen a l'intention de délivrer le brevet conformément à la règle 71(3) CBE.

Dans l'affaire **T 2277/19**, la chambre a retenu que le texte auquel il avait été fait référence dans la notification prévue à la règle 71(3) CBE devait être considéré comme le texte dans lequel il avait été envisagé de délivrer le brevet. Étant donné que ce texte, sur la base duquel le brevet avait été délivré, avait été approuvé par le requérant, les exigences prévues à l'art. 113(2) CBE avaient été remplies. Le requérant avait approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet (sous réserve de la correction de quelques erreurs mineures dans la description). La chambre a donc considéré que la division d'examen était légitimement partie du principe que le demandeur avait contrôlé et vérifié le Druckexemplar, vu en particulier que le demandeur avait demandé d'apporter quelques modifications au texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La chambre a retenu que la division d'examen n'avait aucune raison de supposer que l'approbation était subordonnée au fait que seules les pages de dessins 1 à 7 étaient en réalité destinées à la publication. De plus, le requérant avait expressément renoncé à son droit à l'émission d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Le requérant a fait valoir que les faits de l'affaire en question étaient très similaires à ceux de la décision **T 1003/19**, référence étant également faite à la décision **T 2081/16**, mais la chambre n'a pas suivi ces décisions antérieures. Selon elle, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et celui reflétant ce que la division d'examen a réellement envisagé. De plus, la règle 71(6) CBE traite de l'éventualité où le texte notifié au titre de la règle 71(3) CBE ne refléterait pas les requêtes du requérant. Selon la chambre, la règle 71(3) CBE impose donc au demandeur l'obligation de contrôler et de vérifier ce texte. Le fait qu'un demandeur n'ait pas exercé son droit de demander des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut donc être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La question de savoir si le demandeur a remarqué une éventuelle erreur est sans effet sur le caractère contraignant de cette approbation.

Dans l'affaire **T 265/20**, la chambre a considéré que les conditions préalables à la conséquence juridique prévue à la règle 71(5) CBE étaient ainsi remplies. La conséquence juridique était que le demandeur était réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui avait été notifié conformément à la règle 71(3) CBE. La formulation dépourvue d'ambiguïté de la règle 71(5) CBE ne permet aucune autre interprétation que de conclure à la conséquence juridique prévue. Premièrement, il n'existe aucune base juridique dans la CBE permettant d'établir une distinction entre le texte cité dans une notification prévue à la règle 71(3) CBE et le texte réellement envisagé par la division d'examen (cf. également décision **T 2277/19**, point 1.3 des motifs). Deuxièmement, ce n'est pas le

contenu du texte qui déclenche l'accord réputé avoir été donné au titre de la règle 71(5) CBE, mais le fait que le demandeur acquitte la taxe et produise les traductions conformément à la règle 71(5) CBE. Il s'ensuit qu'il est inutile de rechercher quelle était la "véritable volonté" des membres de la division d'examen lorsqu'ils ont établi la notification au titre de la règle 71(3) CBE. C'est au demandeur lui-même, et non à la division d'examen, que revient la responsabilité finale du texte. La chambre a par ailleurs estimé que les décisions **T 1003/19** et **T 2081/16** ne créent aucune divergence dans la jurisprudence ; selon elle, à n'en pas douter, la formulation de la règle 71 CBE ne permet pas de conclure que la "véritable volonté" de la division d'examen est un élément à prendre en considération.

Dans l'affaire **T 1823/23**, la chambre a confirmé les décisions **T 2081/16**, **T 1003/19** et **T 408/21**. Elle a relevé que cette affaire se distinguait de l'affaire **T 265/20**, notamment en cela qu'elle était en l'espèce à même de déceler des raisons convaincantes pour lesquelles le texte de la notification au titre de la règle 71(3) CBE ne reflétait pas la véritable intention de la division d'examen.

c) Problèmes concernant les requêtes subsidiaires

S'il n'apparaît pas clairement quelle requête le demandeur souhaite maintenir parmi celles qui précèdent dans l'ordre de préférence, la division d'examen doit inviter le demandeur à apporter des éclaircissements au cours de la procédure d'examen rouverte (Directives C-V, 4.9 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1255/04** (JO 2005, 424), la chambre a constaté que lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 (désormais règle 71(3) CBE), mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été rejetées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence (dans la ligne de la décision **T 1181/04**, JO 2005, 312). Elle a fait remarquer que si le demandeur maintient une requête encore en instance, qui précède dans l'ordre de ses préférences et a été discutée pendant la procédure orale devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE 1973 (désormais règle 137(3) CBE). La règle 86(3) CBE 1973 n'est pas conçue et ne saurait être utilisée pour priver le demandeur de l'obtention d'une décision exposant les motifs de fond pour lesquels une requête déjà traitée sur le fond au cours de la procédure est rejetée. En indiquant simplement que la demande est rejetée faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'art. 113(2) CBE 1973 et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas des motifs de fond pour lesquels ce qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE.

Dans l'affaire **T 169/96**, la chambre a estimé que conformément à l'art. 113(2) CBE 1973, l'OEB est lié par les requêtes du demandeur ou du titulaire du brevet. Dans le cas d'une requête principale et de requêtes subsidiaires, cela signifie que l'OEB est également lié par l'ordre des requêtes. Avant de pouvoir statuer sur la base d'une requête subsidiaire, il est donc nécessaire d'examiner la requête principale et de statuer sur celle-ci (**T 484/88**). Dans le cas d'espèce, es demandeurs ont seulement été invités à donner leur accord sur le texte selon la requête subsidiaire III. Leur désaccord explicite ne pouvait donc porter que sur cette version de la demande. Par conséquent, les requêtes subsidiaires I et II étaient en instance lorsque la décision faisant l'objet du recours a été rendue, et l'absence de décision à leur sujet contrevenait à l'art. 113(2) CBE 1973. Les requêtes précédant la requête subsidiaire III n'ayant pas été instruites, la règle 68(2) CBE 1973 (désormais règle 111(2) CBE) a également été enfreinte. Si une décision porte sur plusieurs requêtes, elle doit indiquer les motifs du rejet pour chacune d'elles (voir **T 234/86**). Le fait que le premier examinateur ait émis, dans une notification antérieure, un avis préliminaire susceptible de s'appliquer à ces requêtes, ne saurait remplacer les motifs dans la décision proprement dite. Les considérations qui ont conduit la division à ses conclusions doivent ressortir clairement de la décision (**T 234/86**, voir aussi **T 1439/05**).

Dans l'affaire **T 255/05**, la chambre a constaté que la "requête subsidiaire" du requérant n'englobait pas une seule, mais de nombreuses requêtes. L'ordre dans lequel la chambre devait examiner ces quatre requêtes et toute requête combinant au moins deux des jeux de revendications déposés n'était absolument pas défini. La chambre a observé que conformément à l'art. 113(2) CBE 1973, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Il incombait donc au demandeur de définir le texte sur la base duquel il souhaitait obtenir un brevet. En cas de requêtes subsidiaires, le demandeur devait par conséquent indiquer également dans quel ordre les requêtes devaient être examinées. Lorsque le demandeur n'indique pas clairement, même après y avoir été invité par la chambre, l'ordre dans lequel ses différentes requêtes sont présentées et le contenu exact de chacune d'elles, aucun texte n'a alors été proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) CBE 1973, et aucune requête qui puisse être examinée par la chambre. Il convenait dès lors de ne pas tenir compte de la "requête subsidiaire" du requérant.

Dans l'affaire **T 888/07**, la chambre a estimé que si la division d'examen refuse d'autoriser le dernier jeu de revendications modifiées qui a été déposé, conformément à la règle 86(3) CBE 1973, en remplacement des revendications figurant antérieurement au dossier, le précédent jeu de revendications que la division d'examen avait accepté d'examiner, mais qui n'avait pas été maintenu en tant que requête subsidiaire, n'est pas automatiquement rétabli. La chambre a fait observer que, conformément à l'art. 113(2) CBE et à la jurisprudence constante (voir par exemple décision **T 237/96**), une décision ne peut pas être fondée sur le jeu de revendications antérieur. L'art. 113(2) CBE 1973 dispose que l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet. Une décision visant à rejeter une demande au motif que les revendications figurant antérieurement au dossier n'étaient pas admissibles aurait contrevenu à l'art. 113(2) CBE 1973, puisque ces revendications n'avaient pas été maintenues.

3.3. Modifications ou corrections produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) CBE

3.3.1 Modifications lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE est la première notification

Lorsque la notification au titre de la règle 71(3) CBE était également la première notification au cours de la procédure d'examen, les modifications présentées en réponse à cette notification doivent à titre exceptionnel être admises dans la procédure, conformément à la règle 137(2) CBE. En tout état de cause, lorsqu'une autre notification au titre de la règle 71(3) CBE est envoyée pour ces cas de figure, la division d'examen doit autoriser les modifications présentées en réponse à cette notification, conformément à la règle 137(3) CBE (Directives C-V, 4.4 – version d'avril 2025).

3.3.2 Modifications et corrections requises en vertu de la règle 71(6) CBE

La règle 71(6) CBE s'énonce comme suit : "Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, le demandeur requiert des modifications ou des corrections motivées concernant le texte notifié ou maintient la dernière version du texte qu'il a soumise, la division d'examen émet une nouvelle notification conformément au paragraphe 3 dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections ; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d'examen". Pour la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE (supprimée depuis le 1er juillet 2020), voir présent chapitre, IV.B.3.2.2, ci-dessus.

Si des modifications ou des corrections ne sont pas considérées comme recevables, ou si elles sont jugées recevables mais non admissibles, l'examen reprend (Directives H-II, 2.5.2 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 1567/17**, la chambre a estimé que la remarque émise par le demandeur dans une réponse au titre de la règle 71(6) CBE, selon laquelle une caractéristique modifiée "peut également être omise si elle est considérée comme contraire à l'art. 123(2) CBE" ne saurait être interprétée comme signifiant que le demandeur renonce à son droit d'être entendu et à son droit de recevoir une décision motivée en cas de rejet de la demande. Il a en effet simplement laissé entendre qu'il accepterait l'établissement d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE sur la base du jeu modifié de revendications sans ladite caractéristique. Comme le requérant n'avait pas eu l'occasion de répondre à l'avis de la division sur cette question, la chambre a conclu que le rejet direct de la demande par la division d'examen était contraire à l'art. 113(1) CBE. La renonciation à un droit ne se présume pas (voir **G 1/88**, JO 1989, 189 ; **T 685/98**, JO 1999, 346).

3.3.3 Critères déterminant la recevabilité des modifications produites en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE

La règle 71 CBE modifiée (règle 51 CBE 1973), entrée en vigueur le 1er avril 2012 (JO 2010, 637) ne modifie nullement les critères prévus pour l'acceptation ou le rejet de

requêtes en modification au titre de la règle 137(3) CBE (règle 86(3) CBE 1973) ou en rectification au titre de la règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973).

Dans la décision **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a traité des critères à appliquer pour examiner la recevabilité de modifications produites tardivement au cours de l'examen. Ainsi, il découle de l'application des principes énoncés dans la décision **G 7/93** aux modifications produites en réponse à la notification au titre de la règle 71(3) CBE que cette notification ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure (**T 375/90**). La Grande Chambre de recours a noté que la réponse à la question de savoir si un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE 1973 est contraignant dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE 1973, dépend plutôt de l'interprétation correcte de l'art. 123(1) CBE considéré conjointement avec la règle 86(3) CBE 1973. La Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que ledit accord n'est pas contraignant. Elle a constaté qu'en général, la manière dont la division d'examen doit exercer son pouvoir discrétionnaire, pour autoriser la modification d'une demande, doit dépendre de chaque cas d'espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande. Le libellé des dispositions de la règle 51(4) à (6) CBE 1973 montre clairement que l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE 1973 est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte de la demande préalablement notifié et approuvé. Ainsi, bien que la division d'examen ait encore le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, elle doit exercer ce pouvoir en tenant compte de l'objectif sous-jacent susmentionné.

Dans l'affaire **T 1064/04**, la chambre a indiqué que les principes énoncés dans la décision **G 7/93** (JO 1994, 775) pouvaient être considérés comme étant généralement applicables aux nouvelles requêtes présentées à un stade avancé de la procédure, lorsque le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande et que la division d'examen a déjà terminé l'examen quant au fond de la demande. Dans le cas d'espèce, la chambre a estimé que la division d'examen avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière raisonnable, conformément aux principes applicables. Un stade avancé de la procédure avait été atteint à la fin de la procédure orale et toute modification ultérieure devait être soumise aux principes découlant de la décision **G 7/93**. Dans la décision **T 1064/04**, la chambre a résumé les principes issus de la décision **G 7/93** (JO 1994, 775) concernant l'admission de modifications à un stade avancé de la procédure (voir aussi **T 1540/11**, **T 1326/11**). Les principes qui découlent de la décision de la Grande Chambre de recours sont les suivants :

a) Jusqu'à ce que la décision de délivrer un brevet soit prise, la division d'examen dispose, en vertu de la règle 86(3), deuxième phrase CBE 1973 (désormais règle 137(3) CBE) d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non la modification de la demande à un stade avancé, que le demandeur ait ou non déjà donné son accord sur un texte (**G 7/93**, point 2.1 des motifs).

b) La division d'examen doit exercer son pouvoir d'appréciation en prenant en considération tous les éléments pertinents. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt

du demandeur à obtenir un brevet valable dans tous les États désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen, et les mettre en balance (**G 7/93**, point 2.5 des motifs).

c) L'admission d'une requête en modification à un stade avancé de la procédure d'examen, c'est-à-dire en tenant compte du fait que le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande et que la division d'examen a déjà terminé l'examen de la demande au fond, sera l'exception plutôt que la règle (**G 7/93**, point 2.3 des motifs).

d) La chambre de recours n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé son pouvoir d'appréciation de la même manière que la division d'examen. Au contraire, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus au point b), ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées (**G 7/93**, point 2.6 des motifs).

Dans l'affaire **T 1399/10**, la chambre a estimé que si une division d'examen conclut qu'une requête n'est pas admissible à première vue et engendre de nouvelles irrégularités, elle peut légitimement rejeter cette requête en vertu de la règle 137(3) CBE.

Dans l'affaire **T 1326/11**, la décision faisant l'objet du recours traitait uniquement du refus, en vertu de la règle 137(3) CBE, de la division d'examen d'admettre dans la procédure la requête reçue après l'envoi de la notification au titre de la règle 71(3) CBE. La question à trancher dans le cadre de ce recours était donc de savoir si ce refus avait constitué un exercice approprié du pouvoir d'appréciation que la règle 137(3) CBE confère à la division d'examen. Guidée par les principes énoncés dans la décision **G 7/93**, tels qu'ils ont été résumés dans la décision **T 1064/04**, la chambre a considéré que la complexité de l'affaire ne faisait qu'étayer la décision de la division d'examen de ne pas admettre une requête à un stade très avancé d'une procédure au cours de laquelle la division d'examen avait déjà envoyé deux notifications et une procédure orale avait déjà eu lieu. Si la requête avait été admise à un stade aussi avancé, cela aurait entraîné un réexamen et, partant, une prolongation indue de la procédure.

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a constaté que le refus d'autoriser des modifications avant même que celles-ci n'aient été présentées ne pouvait relever de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 137(3) CBE (règle 86(3) CBE 1973) ; ce refus constituait ipso facto un vice substantiel de procédure.

Plusieurs décisions exposées ci-après ont pour objet des versions antérieures de la règle 51(4) CBE 1973 qui étaient en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002. Elles sont néanmoins susceptibles de concerner également la version modifiée de la règle 71(3) CBE, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012.

Dans l'affaire **T 375/90**, la chambre a rappelé les conditions, telles que définies par les chambres de recours, qui limitent l'exercice du pouvoir d'appréciation en application de la règle 86(3) CBE 1973, dans le cas où le demandeur a proposé des modifications après avoir reçu la notification selon la règle 51(4) CBE 1973:

(i) l'obligation d'admettre des modifications qui remédient à des erreurs constituant une violation de la Convention n'est subordonnée à aucun pouvoir d'appréciation (voir **T 171/85**, JO 1987, 160 ; **T 609/88**).

(ii) Dans tous les autres cas, les intérêts respectifs de l'OEB et des demandeurs, l'OEB désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet sur la base des revendications modifiées, doivent être mis en balance (voir **T 166/86**, JO 1987, 372 ; **T 182/88**, JO 1990, 287 ; **T 76/89**).

La chambre a fait observer que d'après les Directives la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure et seules de légères modifications pourront normalement encore être admises dans le délai prescrit à la règle 51(4) CBE 1973. Il résulte de ce qui précède que la division d'examen (ou la chambre exerçant les compétences de cette dernière) n'est pas entièrement libre, lorsqu'elle applique les dispositions de la règle 86(3) CBE 1973, de refuser d'examiner les documents modifiés (voir aussi **T 989/99**).

Dans l'affaire **T 999/93**, la décision de rejet de la demande prise en application de la règle 51(5), première phrase CBE 1973 faute de texte ayant reçu approbation (art. 113(2) CBE 1973), n'était pas correcte. En effet, le fait que le requérant n'ait jamais retiré ni la requête principale, ni les première et deuxième requêtes subsidiaires, d'une part, et sa lettre, d'autre part, (par laquelle il avait marqué son désaccord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, mais demandait qu'une décision fût prise sur la base de la requête principale), montraient clairement qu'il avait proposé et accepté le texte de ses requêtes prééminentes (voir aussi règle 51(5), deuxième phrase CBE 1973). La décision aurait donc dû exposer les motifs de fond concernant la requête principale ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 237/96**, le demandeur avait demandé, après avoir reçu la notification de la division d'examen établie selon la règle 51(4) CBE 1973, que la portée de la revendication 1 fût étendue de façon à inclure un mode de réalisation initialement divulgué. La chambre a estimé que cette demande était en contradiction avec une déclaration antérieure du demandeur, selon laquelle ledit mode de réalisation ne faisait pas partie de l'invention, qu'il soulevait de nouvelles questions en matière de clarté et d'activité inventive et qu'il n'y avait aucune argumentation en faveur de l'admissibilité de la revendication modifiée. Selon la chambre, la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation à tort ou de manière déraisonnable, du fait qu'elle n'avait pas autorisé la modification en application de la règle 86(3) CBE 1973. Si elle avait autorisé la modification de la revendication, il aurait fallu reprendre l'examen depuis le début, ce qui, compte tenu du manque de clarté dont était à première vue entachée la revendication, aurait entraîné un retard considérable.

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a déclaré que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE 1973, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (voir **G 7/93**, JO 1994, 775). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications (voir aussi **T 2536/17**). Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'art. 97(1) CBE 1973, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

3.3.4 Taxes de revendication dues en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE

En vertu de la règle 71(4) CBE (en vigueur depuis le 1er avril 2012), si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 3 des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou 162 CBE.

Dans l'affaire **J 6/12**, le recours était dirigé contre la décision de l'agent des formalités agissant pour la division d'examen de rejeter la requête en remboursement de dix taxes de revendication après que leur nombre avait été réduit suite aux modifications apportées par le requérant conformément à la règle 71(5) CBE. La règle 71(6) CBE (désormais règle 71(4) CBE), en vigueur en décembre 2007, constitue le fondement juridique pour le paiement des taxes de revendication. D'après cette règle, "le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet" représente la base sur laquelle doit s'effectuer le paiement des taxes de revendication supplémentaires. Or, la chambre a constaté que ce texte est définitivement établi seulement après que les modifications déposées sont admises par la division d'examen, et non pas dès le moment où est établie la notification selon la règle 71(3) CBE. Le montant des taxes déjà acquittées à ce stade précoce ne correspondait pas à celui devenu exigible du fait de la réduction par le demandeur du nombre de ses revendications, en réponse à la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE. La chambre juridique a souligné que les taxes acquittées sans aucun fondement juridique et ne pouvant être considérées comme des montants insignifiants ne peuvent être conservées par l'OEB.

3.4. Modification produite après approbation du texte proposé en vue de la délivrance

La règle 71bis(2) CBE (conclusion de la procédure de délivrance) indique clairement que la division d'examen peut reprendre à tout moment la procédure d'examen jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen.

Une division d'examen peut exercer son pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non des modifications jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise (**T 690/09**, renvoyant à **G 7/93**, point 1 du dispositif, JO 1994, 775 ; **G 12/91**, JO 1994, 285).

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

Le rejet de modifications doit être motivé, et il doit être satisfait aux art. 113(1) et 116(1) CBE. Il convient de montrer que les exigences définies dans la décision **G 7/93** n'ont pas été respectées. Il est donc nécessaire d'indiquer pour quelles raisons les modifications ne sont pas mineures, et requièrent en réalité la reprise de l'examen quant au fond tout en retardant considérablement le prononcé de la décision relative à la délivrance du brevet (Directives H-II, 2.6 – version d'avril 2025).

Dans la décision **G 7/93**, la Grande Chambre de recours a déclaré que le libellé de la règle 86(3) CBE 1973 (désormais règle 137(3) CBE), selon lequel "toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen" signifie simplement que la division d'examen peut ou non accepter une requête en modification introduite par le demandeur. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE 1973, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE 1973. Même après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE 1973 et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le libre pouvoir d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3), deuxième phrase CBE 1973. Toutefois, dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE 1973 est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d'examen, après que la notification a été émise, ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu'elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure de délivrance, que la division d'examen avait déjà terminé l'examen de la demande au fond, et que le demandeur avait déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l'acceptation de modifications demandées après que la notification visée à la règle 51(6) CBE 1973 est émise, constitue l'exception plutôt que la règle. Toutefois, il subsiste la question de savoir dans quels cas il convient de faire exception à la règle. Le libre pouvoir d'autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Bien entendu, une division d'examen ne devrait formuler

d'objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d'y remédier. Lorsqu'elle exerce ce libre pouvoir d'appréciation après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE 1973, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments juridiquement pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les États désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant sur la délivrance du brevet, et mettre ces intérêts en balance.

Dans l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633), la Grande Chambre de recours a déclaré que si le dossier est rouvert par la division d'examen après que le demandeur a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE 1973, parce que le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet doit être modifié, et ce quels qu'en soient les motifs, la division d'examen est tenue, en vertu de la règle 51(4) CBE 1973, de notifier à nouveau au demandeur le texte modifié dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Il en va de même dans la procédure de recours. L'accord donné conformément à la règle 51(4) CBE 1973 est déterminant en première instance comme au stade du recours. Si la chambre conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, le demandeur doit à nouveau donner son accord sur ce texte, soit à la chambre de recours lorsque la chambre statue elle-même en l'espèce, soit à la division d'examen lorsque l'affaire lui est renvoyée.

Dans la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), la Grande Chambre de recours a déclaré que la division d'examen n'était pas liée par l'avis négatif ou positif exprimé dans le cadre de l'examen au titre de l'art. 96(2) CBE 1973. Elle peut même rouvrir le dossier, pour quelque motif que ce soit, après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 171/85** (JO 1987, 160) la chambre a constaté que s'il apparaît que le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE 1973 contient des incohérences ou des contradictions, il est encore possible à la division d'examen et au demandeur d'y remédier d'un commun accord, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51(4) CBE 1973, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux).

3.5. Examen après renvoi de l'affaire pour suite à donner

Si une chambre de recours renvoie une affaire aux fins de poursuite de la procédure, la division d'examen doit déterminer si des requêtes remontant à la procédure d'examen sont encore en instance et donner à la partie l'occasion de prendre position (voir **T 1494/05** ; voir aussi Directives E-X, 2.1 – version d'avril 2025).

Si une instance doit rendre une décision dans une affaire qui lui a déjà été renvoyée pour suite à donner par la chambre de recours, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause, par exemple

l'objet du brevet et l'état de la technique à prendre en considération, soient les mêmes (Directives E-X, 4 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 79/89** (JO 1992, 283), la chambre avait rejeté la requête principale du requérant et renvoyé l'affaire à la première instance aux fins de poursuivre la procédure sur la base de la requête subsidiaire. Dès lors, l'art. 111(2) CBE 1973 était applicable, à savoir que la première instance "est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes". Dans les motifs et le dispositif de la décision antérieure, la chambre avait conclu que l'objet de la requête principale n'était pas admissible, mais qu'un brevet était susceptible d'être délivré sur la base de la requête subsidiaire, sous réserve de la conclusion à laquelle parviendrait la division d'examen au sujet de la brevetabilité. La chambre a donc considéré que suite à la décision antérieure de la chambre, la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen sur la base des revendications soumises par le requérant (et dont l'objet correspondait à celui de la requête principale qui avait été rejetée). Ayant examiné la brevetabilité de l'objet de la requête subsidiaire et constaté qu'il n'appelait aucune objection, la division d'examen était tenue de notifier le texte fondé sur la requête subsidiaire, conformément à la règle 51(4) CBE 1973. Comme ce texte n'a pas été approuvé, la chambre a estimé que la division d'examen ne pouvait que rejeter la demande pour les motifs énoncés dans sa décision. Vu que la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen des revendications soumises par le requérant, il s'ensuivait que la chambre n'était pas en droit elle non plus de reprendre l'examen de ces revendications dans le cadre du recours dont elle était saisie, car elle ne pouvait exercer que les compétences de la division d'examen (art. 111(1) CBE 1973). La requête principale du requérant devait donc être rejetée.

3.6. Modifications produites après la décision de délivrance

Dans l'affaire **T 798/95**, l'agent des formalités de la division d'examen avait remis la décision de délivrer le brevet européen au service du courrier de l'OEB, aux fins de sa signification. La requête en modification de la demande au titre de la règle 86(3) CBE 1973 avait été introduite le même jour à 18h47, c.-à-d. après la clôture de la procédure. Se référant à la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), la chambre a estimé qu'il y avait lieu de ne pas admettre une requête en modification introduite sur le fondement de la règle 86(3) CBE 1973 après la clôture de la procédure jusqu'à la délivrance devant la division d'examen, même si la requête est présentée le jour même où la procédure est close. Voir aussi Directives H-II, 2.6 – version d'avril 2025.

Dans l'exergue de la décision **T 646/20**, la chambre a fait observer qu'il n'est pas possible de désigner des États membres supplémentaires après la délivrance. Faisant référence à la décision **G 1/10** (JO 2013, 194), elle a conclu que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le brevet dans la version telle que délivrée ne doit plus être susceptible d'être modifié et que le demandeur avait eu "suffisamment de moyens à sa disposition" pour rectifier plus tôt. Selon la chambre, il incombe au demandeur de vérifier l'intégralité du dossier afin de relever toute incohérence sur laquelle il souhaite éventuellement attirer l'attention. Les incohérences qui concernent le texte et les États membres désignés dans la notification

au titre de la règle 71(3) CBE et qui n'ont pas été soulevées en réponse à cette notification doivent être considérées comme approuvées par le demandeur.

3.7. Retrait de modifications et abandon d'objet

3.7.1 Généralités

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

Lorsqu'il supprime un élément de la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon dudit élément, faute de quoi celui-ci ne peut être réintroduit dans la demande (voir **J 15/85** (JO 1986, 395) ; **G 1/05**, JO 2008, 271 ; **G 1/06**, JO 2008, 307 ; voir aussi Directives H-III, 2.4 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **J 15/85,** la chambre a considéré que si le demandeur retire des revendications contenues dans une demande de brevet sans indiquer simultanément que cette suppression intervient sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire, la Division d'examen est tenue de ne pas consentir au dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire. Cependant, l'interprétation d'une déclaration de renonciation peut toutefois faire apparaître que l'auteur de la déclaration n'avait pas l'intention d'abandonner définitivement des objets de sa demande ou de son brevet. Dans l'affaire **T 910/92**, le demandeur avait expressément abandonné certaines revendications dans sa demande. Cependant, il récusa ultérieurement cette déclaration et demanda que les revendications supprimées de la demande fussent reprises dans une demande divisionnaire. La chambre de recours a examiné la question de savoir dans quelles circonstances il était possible de révoquer une déclaration de renonciation. Elle s'est référée à la jurisprudence selon laquelle la véritable intention de l'auteur de la déclaration doit être déterminée compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Elle a conclu qu'en l'espèce, la véritable intention du requérant n'était pas de renoncer sans contrepartie à une partie de la divulgation initiale, mais au contraire de parer le défaut d'unité qui résultait de la modification de la protection recherchée. Contrairement à la décision **J 15/85**, la chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire, pour protéger l'intérêt du public, d'interdire d'une manière générale la révocation des déclarations de renonciation. Lorsqu'un tiers s'intéresse à la procédure dont fait l'objet une demande, on doit s'attendre à ce qu'il demande à consulter le dossier à intervalles appropriés jusqu'à la clôture de la procédure (**G 1/06** ; **G 1/05** ; **J 2/01** , JO 2005, 88 ; **J 29/97**).

Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire **J 13/84** (JO 1985, 34), la chambre juridique a admis pour l'interprétation d'une déclaration de renonciation les critères développés par la jurisprudence quant à la déclaration de retrait d'une demande. L'ensemble des circonstances, et non pas uniquement les déclarations antérieures, sont notamment prises en considération pour l'interprétation. Dans l'affaire à trancher, le demandeur avait supprimé la revendication 21 en réponse à une notification de la division d'examen et

ajouté la phrase "Conformément à la suggestion de l'examinateur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires [...] ainsi que pour leur procédé de préparation". De l'avis de la section de dépôt, la demande divisionnaire, qui avait pour objet l'ancienne revendication 21, n'avait pas été déposée dans le délai de deux mois prévu à la règle 25(1)b) CBE 1973 (telle qu'entrée en vigueur le 7 octobre 1977 ; cette disposition a été supprimée avec effet au 1 octobre 1988). Elle a déclaré que la revendication 21, qui avait déjà été retranchée de la demande le 6 juin 1983 et qui ne faisait donc plus partie de la demande initiale le 31 août 1983 (à la date de dépôt de la demande divisionnaire), ne pouvait plus être transformée en demande divisionnaire. La chambre juridique n'a pas partagé cet avis et a exigé que la déclaration de renonciation soit interprétée comme une déclaration de retrait d'une demande à la lumière de toutes les circonstances. Elle a déclaré à ce propos que d'une manière générale et ainsi que le formulait le sommaire de la décision **J 11/80** (JO 1981, 141) il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque. La chambre juridique s'est également référée aux décisions **J 24/82**, **J 25/82**, **J 26/82** (JO 1984, 467), selon lesquelles, lors d'un retrait des revendications, intervenu précisément dans le cadre de la règle 25(1) CBE 1973 (telle qu'entrée en vigueur le 7 octobre 1977), l'intention restrictive du déposant est à interpréter non pas isolément en fonction de telle ou telle phrase, mais dans le contexte de l'ensemble de la procédure. Elle a estimé qu'en l'espèce, il ne ressortait pas des circonstances de l'affaire que le demandeur avait expressément manifesté sa volonté d'abandonner la revendication. Elle a admis la demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 118/91**, la chambre a déclaré que la reprise d'une revendication dans une demande divisionnaire ne signifiait pas que cette revendication avait été abandonnée pour la demande initiale.

3.7.2 Effets du non-paiement de taxes de revendication

Lorsque le demandeur omet d'acquitter des taxes de revendication, il est réputé, conformément à la règle 45(3) CBE (règle 31 CBE 1973), avoir abandonné les revendications correspondantes. Abstraction faite de la réponse à la question de savoir, dans le cas concret, si certaines parties de la demande appartenaient à la description ou étaient des revendications, la chambre a dit clairement dans la décision **J 15/88** (JO 1990, 445) qu'une telle renonciation à certaines revendications ne pouvait donner lieu à une perte d'objets, du point de vue du fond, que dans le cas où ces objets figuraient uniquement dans les revendications, et non dans la description ou dans les dessins. La chambre juridique a constaté qu'un demandeur qui refuse de payer les taxes de revendication exigées s'expose à ce que les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 31(2) CBE 1973 et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, soient exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications. La possibilité d'un abandon forcé de l'objet de la demande en vertu de la règle 31(2) CBE 1973 semble être plutôt en contradiction avec les principes normatifs supérieurs qui découlent des art. 52(1) et 123(2) CBE 1973 pris conjointement. Un demandeur a normalement le droit de déduire l'objet de la demande de n'importe quelle

partie de la description, des revendications ou des dessins qui ont été déposés initialement. Voir aussi **T 490/90**.

3.8. Retrait de la demande de brevet

3.8.1 Généralités

Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée et parvenue à l'OEB, même si, en cas de retrait effectué par erreur, il convient d'appliquer la règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973) (voir **J 10/87**, JO 1989, 323 ; **J 4/97** ; **T 1673/07** ; **J 6/13** ; **J 11/16**). Un retrait ne peut toutefois être annulé dès lors que le public en a été officiellement informé (**J 1/11**, **J 2/15**). Une publication au Registre européen des brevets produit les mêmes effets sur le plan juridique qu'une publication au Bulletin européen des brevets, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (**J 1/11**, **J 2/15**).

3.8.2 Retrait sans réserve et sans équivoque

Il conviendrait de ne faire droit, sans demander d'autres précisions, à une requête en retrait d'une demande de brevet européen que si la déclaration de retrait ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque (comparer à **J 11/87**, JO 1988, 367 ; **J 27/94**, JO 1995, 831 ; **J 19/03** ; voir aussi **J 11/80**, JO 1981, 141 ; **T 60/00** ; **J 38/03** ; **T 1673/07**). Dans la décision **J 11/87** (JO 1988, 367), la chambre juridique a ajouté que lorsqu'un doute quelconque est possible quant à l'intention réelle de l'auteur de la déclaration, elle a toujours considéré qu'une telle déclaration ne devait être interprétée comme une déclaration de retrait que si les faits postérieurs confirmaient que telle avait été la véritable intention du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **J 15/86** (JO 1988, 417), la chambre juridique a indiqué qu'on établit habituellement une distinction entre l'abandon passif d'une demande de brevet européen et son retrait, qui procède d'une démarche active. Chaque cas d'espèce dans lequel il y a litige quant aux intentions du demandeur doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propres. Une déclaration écrite contenue dans un document émanant du demandeur ou de son mandataire doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble et en fonction des circonstances. De même, dans l'affaire **J 7/87** (JO 1988, 422), la chambre a considéré que les termes employés doivent s'interpréter en fonction des circonstances, lesquelles doivent permettre d'établir que le demandeur souhaite réellement un retrait inconditionnel et immédiat et non pas un abandon passif qui, au fil du temps, conduirait à considérer que la demande est réputée retirée. Pour qu'un retrait soit véritablement effectué, il importe peu que le demandeur ait employé ou non le terme "retrait".

Dans l'affaire **J 6/86** (JO 1988, 124), la chambre juridique a interprété la déclaration selon laquelle "le demandeur souhaite abandonner la demande" comme constituant un retrait sans équivoque d'une demande de brevet européen, étant donné que dans les circonstances qui avaient présidé à cette déclaration, il était impossible de trouver le moindre élément qui pût inciter à nuancer cette interprétation. Il est trop tard pour demander la révocation d'une déclaration de retrait d'une demande de brevet, une fois

que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets (voir **J 15/86**).

3.8.3 Correction du retrait de la demande

Dans la décision **J 19/03**, la chambre juridique a fait observer que les corrections d'actes procéduraux qui ont un effet rétroactif peuvent à l'évidence avoir de graves conséquences sur une demande, en particulier si elles concernent son champ d'application territorial ou la question de savoir si elle est réellement en instance, et qu'elles appellent de sérieuses réserves non seulement pour la sécurité juridique des demandeurs à l'égard de l'OEB, mais aussi pour celle du public. La jurisprudence des chambres de recours a donc pris comme point de départ le fait qu'un demandeur est généralement lié par les actes de procédure qu'il a notifiés à l'OEB, à condition que la déclaration correspondante soit sans équivoque et non assortie d'une condition (cf. **J 11/87**, JO 1988, 367, et **J 27/94**, JO 1995, 831), ainsi que le fait qu'il n'est pas autorisé à revenir sur ces actes de manière qu'ils puissent être considérés comme n'ayant jamais été accomplis (**J 10/87**, JO 1989, 323 ; **J 4/97** ; voir aussi **J 2/15**). Les chambres de recours ont en revanche estimé que la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE) reconnaît, en tant que principe juridique supplémentaire, qu'il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte, dans le cadre d'une action en justice, de la véritable – et non de la prétendue – intention d'une partie (**T 824/00**, JO 2004, 5). Compte tenu de l'antagonisme entre ces deux principes juridiques, la règle 88, première phrase CBE 1973 a été interprétée par les chambres de recours comme conférant à l'instance compétente un pouvoir d'appréciation pour accepter ou rejeter la correction d'une erreur, puisque cette règle dispose seulement que des fautes (erreurs) "peuvent être rectifiées".

La règle 139 CBE (règle 88 CBE 1973) dispose que les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce produite auprès de l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

a) Conditions applicables à la correction

Dans l'affaire **J 4/97**, les demandeurs ont informé l'OEB trois jours après le retrait que leur requête avait été présentée par erreur et devait être annulée. L'OEB a indiqué aux demandeurs que le retrait avait pris effet et s'imposait à eux, et l'annonce de ce retrait a été publiée ultérieurement dans le Bulletin européen des brevets. Cependant, la chambre juridique a estimé que le retrait de la demande pouvait être corrigé sur le fondement de la règle 88 CBE 1973 (correspondant à la règle 139 CBE). Le raisonnement juridique développé dans la décision **J 10/87** en ce qui concerne l'annulation du retrait de la désignation d'un État contractant s'applique de la même manière au retrait de toute une demande de brevet. Il convient notamment de s'assurer que le retrait était dû à une erreur excusable, que la requête en révocation du retrait a été formulée immédiatement après la constatation de l'erreur, et que l'annulation du retrait n'a pas lésé les intérêts du public ou des tiers. Dans les circonstances de l'espèce, la chambre juridique a considéré que le seul

fait que le retrait ait été annulé trois jours après avoir été effectué constituait déjà un solide indice qu'il avait été effectué par erreur. Le requérant avait en effet confondu les deux numéros de référence similaires qu'il avait assignés à ses demandes de brevet. De l'avis de la chambre juridique, on pouvait admettre que cette erreur était excusable. L'intérêt du public n'a pas été lésé, vu que le retrait a été annulé avant l'inscription de la mention correspondante au Registre européen des brevets et plus de six semaines avant que le retrait ne soit officiellement communiqué au public dans le Bulletin européen des brevets. Ainsi, à la date à laquelle le public a été informé du retrait, la partie du dossier ouverte à l'inspection publique indiquait clairement qu'une requête en annulation du retrait avait était présentée ; les tiers qui s'étaient fiés aux informations publiées par l'OEB avaient donc été avertis. La chambre a également considéré que les intérêts des tiers qui auraient consulté le dossier pouvaient être protégés dans le cadre de l'application par analogie de l'art. 122(6) CBE 1973 par une juridiction nationale. Dans la décision **J 5/19**, néanmoins, la chambre juridique n'a pas suivi les décisions **J 10/87** et **J 4/03**, par exemple, dans la mesure où ces décisions exigeaient en tant que condition applicable aux corrections au titre de la règle 139 CBE que les erreurs soient dues à une inadvertance excusable.

b) Intérêt du public

Dans l'affaire **J 4/03**, la chambre de recours juridique a constaté que la requête en annulation du retrait de la demande avait été présentée après la publication de la mention du retrait dans le Bulletin européen des brevets, l'un des supports de publication officiels de l'OEB. Par conséquent, le public avait déjà été informé que la demande n'existait plus, et la principale condition préalable d'une correction n'était donc pas remplie. Voir aussi **J 7/06**.

Dans l'affaire **J 14/04**, la chambre juridique a rejeté la requête en correction du retrait de la demande. Elle a adhéré aux conclusions de la décision **J 10/87**, selon lesquelles l'intérêt du public est de pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'OEB (voir aussi **J 37/03**, **J 38/03**). La chambre juridique a estimé que le Registre européen des brevets est une publication officielle et que dans la mesure où, lors de la présentation de la requête en retrait, le public pouvait accéder librement au Registre européen des brevets sur Internet, il avait donc connaissance de cette requête à la date à laquelle le Registre européen des brevets indiquait que la requête en retrait avait été enregistrée. À cet égard, peu importait que le dossier ait été effectivement consulté à la date en question. La chambre juridique n'a pas non plus estimé que l'art. 122(6) CBE 1973 était applicable par analogie aux cas de correction prévus à la règle 88 CBE 1973.

Dans l'affaire **J 25/03** (JO 2006, 395), la chambre juridique a constaté, qu'une entrée dans le Registre européen des brevets revenait elle aussi à mettre l'information à la disposition du public à compter de la date de sa publication dans ledit Registre européen des brevets, au même titre que la publication au Bulletin européen des brevets. La chambre juridique a rejeté la requête en rectification du retrait de la demande de brevet et a ajouté que le fait qu'il se soit écoulé seulement quatre jours entre la mention du retrait dans le Registre européen des brevets et la mention de la requête en révocation du retrait ne revêt aucune importance pour la sécurité juridique. Tolérer un retard supplémentaire dans la révocation d'un retrait reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique dans

des circonstances où, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que celui-ci était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite.

Dans l'affaire **J 1/11**, la chambre juridique a constaté que le Registre européen des brevets prévu à l'art. 127 CBE et le Bulletin européen des brevets visé à l'art. 129a) CBE sont tous deux des sources officielles d'information du public. Rien ne permet d'établir lequel des deux est plus officiel, plus fiable ou plus décisif. Contrairement à l'argument avancé par le requérant, les inscriptions au Bulletin ne sont pas plus "gravées dans le marbre" que celles du Registre européen des brevets, et elles peuvent être rectifiées soit au titre de la règle 140 CBE, soit par une décision. Aussi, en ce qui concerne la fonction d'information du public, la chambre juridique ne pouvait en conclure qu'il existait une différence fondamentale entre le Registre européen des brevets et le Bulletin. La chambre juridique a décidé que force était de rejeter les requêtes du requérant visant à annuler le retrait de sa demande pour corriger une erreur au titre de la règle 139 CBE. La chambre juridique a souligné que le retrait explicite d'une demande de brevet en instance est une déclaration d'une extrême importance pour le demandeur, puisqu'elle entraîne l'abandon définitif de tous les effets juridiques attachés à la demande, comme l'établissement d'un droit préliminaire. Compte tenu de ces conséquences, la plus grande prudence s'impose au moment de déclarer le retrait d'une demande. Une correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'OEB n'est possible au titre de la règle 139 CBE que dans des conditions strictement définies. En l'espèce, la requête en annulation du retrait est parvenue à l'OEB plus d'un mois après que le retrait avait été effectué et que la mention correspondante avait été inscrite au Registre européen des brevets. Cependant, celui-ci ne peut être annulé dès lors que le public en a été officiellement informé. Plus largement, cette règle se reflète également dans le principe selon lequel une déclaration exprimant une intention ne peut être retirée que si le retrait parvient à son destinataire soit avant ladite déclaration, soit en même temps, cette règle se retrouvant du reste dans le régime de droit civil d'un grand nombre d'États parties à la CBE. Voir aussi **J 2/15 et J 3/22**.

Dans l'affaire **J 6/13**, la chambre juridique a indiqué qu'un demandeur est lié par les actes de procédure qu'il a notifiés à l'OEB, pour autant que la déclaration aux fins de la procédure soit dépourvue d'ambiguïtés et inconditionnelle (**J 19/03**). La chambre juridique a considéré qu'un retrait ne pouvait être révoqué si les tiers n'avaient aucune raison de penser que le retrait était erroné. Elle s'est référée à la décision **J 12/03**, qui citait et approuvait la décision **J 25/03,** dans laquelle la chambre juridique avait affirmé qu'"une requête en révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet n'est plus possible une fois que le retrait a été mentionné au Registre européen des brevets si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la con naissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite". La chambre juridique a fait observer que pour la sécurité juridique des tiers, et compte tenu du caractère public du Registre européen des brevets, la révocation d'un retrait ne peut être autorisée que si un tiers a eu de bonnes raisons de soupçonner, lors de l'inspection publique, que le retrait a été commis par erreur. La chambre juridique devait déterminer si de telles raisons existaient en l'espèce. Elle a

estimé, sur la base des décisions **J 12/03** et **J 18/10**, que les perspectives concernant la demande, qui étaient certes prometteuses, ne permettaient pas de déduire une contradiction manifeste, ou même éventuelle, avec un retrait ultérieur. Une demande de brevet peut être retirée pour des motifs de stratégie commerciale, de préférence d'investisseur, d'évolution du portefeuille, d'accord avec des concurrents, etc. Du fait de considérations financières, la plupart des brevets européens délivrés ne sont validés que dans un nombre limité de pays. Ces considérations peuvent entrer en ligne de compte à tout moment, même après le paiement récent de taxes annuelles, ou après la notification d'un rapport de recherche positif. En l'occurrence, les perspectives favorables concernant la demande n'inciteraient donc pas un tiers à conclure que le retrait résultait peut-être d'une erreur. Le mandataire qui a instruit l'affaire n'est pas non plus parvenu à cette conclusion.

Dans l'affaire **J 2/15**, le demandeur avait souligné une "incohérence fondamentale" entre les décisions **J 10/87** et **J 4/97,** d'une part, et les décisions **J 25/03** et **J 1/11,** d'autre part, quant au fait que la publication d'un retrait au Registre européen des brevets constitue une publication officielle de ce retrait. La chambre juridique a admis que le raisonnement sous-jacent aux décisions plus récentes avait modifié la jurisprudence en raison de l'évolution des moyens techniques. La chambre juridique a ajouté que cela ne pouvait toutefois être considéré comme une incohérence de la jurisprudence lorsque des affaires ayant le même objet ne débouchaient pas sur le même résultat et s'appuyaient sur un raisonnement différent, tout en étant tranchées concomitamment. La chambre juridique a estimé que cette incohérence avait été traitée en détail dans la décision **J 1/11**, et n'a pas jugé nécessaire d'approfondir cet aspect.

Dans l'affaire **J 10/08,** la chambre juridique a conclu que le public n'aurait pas été mal informé ou induit en erreur par les informations publiées au Registre européen des brevets, étant donné que dans l'affaire en cause, il aurait été informé au même moment du retrait et de la requête en révocation du retrait et aurait donc été averti suffisamment à l'avance de l'éventuel caractère erroné. Par conséquent, le retrait de la demande pouvait être révoqué à l'aide d'une correction au titre de la règle 139 CBE.

Dans l'affaire **J 6/19**, la chambre juridique a fait observer que la demande de retrait que le demandeur avait cherché à révoquer était sans réserve, dépourvue d'ambiguïtés et inconditionnelle et donc valide. La chambre de recours juridique a appliqué le raisonnement de la décision **J 25/03**, dans laquelle quatre jours s'étaient écoulés entre la mention du retrait dans le Registre européen des brevets et l'inscription au dossier de la requête en révocation du retrait. La chambre a conclu qu'il était sans importance, pour sa décision, que la requête en révocation ait été reçue le jour de la publication du retrait. L'exigence en matière de délai de la règle 139 CBE n'avait pas été remplie.

c) Intention de la partie

Dans l'affaire **J 7/19**, la chambre a estimé, en se référant à la jurisprudence des chambres de recours relative à la règle 139 CBE (**J 8/80**, JO 1980, 293 ; **J 4/82**, JO 1982, 385), que les erreurs qui conduisent à une divergence entre l'intention réelle et l'intention déclarée de la partie peuvent faire l'objet d'une rectification en vertu de la règle 139 CBE. Dans

l'affaire en cause, le demandeur avait décidé en partant de cette supposition erronée, de renoncer à sa demande. La chambre a constaté qu'il n'y avait aucune divergence entre la déclaration de retrait produite par le demandeur et son intention véritable et a rejeté le recours. Dans la jurisprudence des chambres de recours, la notion d'erreur au sens de la règle 139 CBE ne couvre que les erreurs liées à la déclaration proprement dite, à sa teneur ou à sa transmission. La chambre a expliqué que de bons motifs de politique jurisprudentielle sont à l'origine de cette limitation. Si l'on étendait la notion d'erreur de sorte qu'elle couvre également les cas où une déclaration de retrait reflète fidèlement l'intention de la partie, mais part d'une supposition erronée, il serait possible de rectifier tout retrait en invoquant une erreur d'appréciation concernant la divulgation, la brevetabilité de l'invention, le droit de priorité, les dispositions juridiques ou la jurisprudence pertinente, et ce au détriment de la sécurité juridique. Un demandeur qui décide de retirer sa demande sans tenir compte de toutes les circonstances pertinentes doit en subir les conséquences.

Dans l'affaire **J 19/03**, la chambre juridique a estimé qu'il ne suffisait pas, en vertu de la règle 88 , première phrase CBE 1973 (règle 139, première phrase CBE), de prouver que la véritable intention du demandeur ne correspondait pas à la déclaration produite par son mandataire et que cette divergence devait en outre résulter d'une erreur commise par la personne habilitée à prendre la décision relative à l'acte de procédure devant l'OEB. Ainsi, en règle générale, lorsque la partie est représentée par un mandataire agréé, l'erreur visée à la règle 88 CBE 1973 doit être une erreur commise par le mandataire dans l'expression de ses propres intentions.

Dans l'affaire **J 5/19**, néanmoins, la chambre juridique a considéré que seule l'intention du demandeur, et non celle du mandataire européen, était pertinente en vue de déterminer en l'espèce si le retrait résultait d'une erreur. La décision de retrait de la demande appartient bien au premier, et non au second.

3.9. Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(2) CBE

Aux termes de l'art. 97(2) CBE (art. 97(1) CBE 1973), si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la CBE, elle rejette la demande, à moins que la CBE ne prévoie une conséquence juridique différente.

Dans l'affaire **R 14/10**, la Grande Chambre de recours a considéré que la CBE n'impose pas d'examiner une demande de brevet européen ou un brevet européen dans son intégralité, c'est-à-dire de procéder à un examen portant sur toutes les revendications en instance, si une revendication jugée non admissible est maintenue et qu'aucune requête subsidiaire concernant un jeu de revendications dépourvu de cette revendication non admissible n'est soumis. Dans un tel cas, la demande ou le brevet ne satisfait pas à une exigence de la CBE et peut être rejeté(e) ou révoqué(e) (voir **T 228/89**, renvoyant à **T 5/81**, JO 1982, 249 ; voir aussi **T 293/86**, **T 398/86**, **T 98/88**).

Dans l'affaire **T 162/88**, la chambre a jugé que lorsque la demande de brevet européen comporte dans le texte présenté ou approuvé par le demandeur une revendication jugée

non admissible par la division d'examen, cette dernière est tenue, conformément à l'art. 97(1) CBE 1973, de rejeter la demande de brevet européen dans son ensemble, et non pas uniquement la revendication en question. Dans ces circonstances, il est inutile de prendre position sur les éventuelles autres revendications (voir aussi **T 117/88**, **T 253/89**, **T 228/89**).

D'après la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution (voir art. 78(3) CBE 1973). Si la division d'examen estime que ce n'est pas le cas, elle est tenue, en application de l'art. 97(1) CBE 1973, de rejeter la demande.

Dans quelques décisions, les chambres ont déclaré qu'il est vivement souhaitable que la décision susceptible de recours rendue par la division d'examen soit suffisamment motivée sur tous les points qui ont été soulevés par l'OEB durant la procédure d'examen et qui ont été évoqués en détail dans la réponse du demandeur. Des décisions ainsi "complètes" conduisent à rationaliser le déroulement de la procédure, vu qu'elles rendent superflu le renvoi à la première instance : la chambre peut statuer sur tous les points déjà soulevés en première instance sans pour autant priver le demandeur d'une première instance (voir **T 153/89**, **T 33/93**, **T 311/94**).

Dans l'affaire **T 839/95**, la division d'examen n'avait pas rendu une décision finale, comme prévu à l'art. 97 CBE 1973, mais une décision présentée comme intermédiaire selon l'art. 106(3) CBE 1973, par laquelle elle avait rejeté la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, et déclaré que l'invention revendiquée selon la troisième requête subsidiaire répondait aux exigences de la CBE. La chambre a relevé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ne prévoient la possibilité de rendre une décision intermédiaire, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible, que dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, l'instance du premier degré n'a pas lieu d'agir de même lors de la procédure de délivrance. En effet, le but de la décision intermédiaire dans la procédure d'opposition est d'épargner au titulaire du brevet les frais supplémentaires liés aux exigences de forme prévues à la règle 58(5) CBE 1973, avant que ne soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu (**T 89/90**, JO 1992, 456). La procédure de délivrance ne connaît pas de situation similaire, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse susceptible d'élever des objections à l'encontre du texte approuvé par le demandeur. La chambre a par ailleurs estimé que le recours était recevable, car les requêtes précédentes du demandeur ayant été rejetées, il n'avait pas été fait droit à ses prétentions.

Dans l'affaire **T 856/05**, le requérant avait fait valoir que la décision de la division d'examen ne donnait aucun motif à l'appui du rejet de la revendication 6 et que, par conséquent, elle n'était pas motivée et contrevenait en cela à la règle 68(2) CBE 1973. La chambre a considéré qu'il suffisait que la division d'examen cite, dans une décision portant rejet d'une demande de brevet européen en vertu de l'art. 97(1) CBE 1973, un seul motif qui s'oppose, selon elle, à la délivrance d'un brevet européen, puisque la CBE ne prévoit pas de disposition autorisant la délivrance partielle d'un brevet européen. Dans l'affaire en cause, la division d'examen ne pouvait pas délivrer de brevet car elle a estimé que l'objet

de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. Elle n'était donc en rien tenue de prendre position sur les autres revendications.

Une demande de brevet européen peut également être rejetée en vertu de l'art. 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et n'est pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) et (3) CBE (**G 4/19**, JO 2022, A24). Pour plus d'informations concernant la double protection par brevet, voir chapitre II.G "Interdiction de la double protection par brevet".

3.10. Date à laquelle une décision de délivrance d'un brevet européen prend effet

Conformément à l'art. 97(3) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets. Le nouvel art. 97(3) CBE est pour l'essentiel identique à l'art. 97(4), première phrase CBE 1973. Les dispositions concernant le délai minimum qui doit s'écouler avant que la délivrance ne prenne effet ont été supprimées de l'article. Les autres formalités relatives à la délivrance étant transférées dans le règlement d'exécution (voir règle 71 CBE), il est plus pertinent que cette question soit elle aussi traitée à un niveau législatif inférieur. L'art. 97(6) CBE 1973 a donc été supprimé, dans la mesure où il n'était plus nécessaire.

L'art. 98 CBE dispose que l'OEB publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets. Le contenu du fascicule de brevet est précisé dans le règlement d'exécution (voir règle 73(1) CBE). L'art. 98 CBE contient l'expression "dès que possible" de manière à indiquer qu'il n'est pas toujours techniquement possible de publier le fascicule à la même date que la mention de la délivrance.

Dans l'affaire **T 84/16**, la chambre, se référant à la décision **T 1644/10**, a estimé qu'en vertu de la CBE, le fascicule de brevet ne produit aucun effet juridique. Elle a confirmé la constatation énoncée dans le renseignement juridique n° 17/90 (JO 1990, 260) selon laquelle "Le texte du fascicule de brevet ne fait (...) pas foi : il a simplement pour fonction de faciliter l'accès du public au contenu du brevet délivré, en le renseignant notamment sur la nature et sur l'étendue de la protection".

Dans l'affaire **J 7/96** (JO 1999, 443), la chambre juridique n'a partagé ni l'avis de la première instance, ni celui du demandeur, selon lequel il est mis fin à la procédure de délivrance à la date à laquelle la division d'examen prend la décision de délivrer un brevet européen conformément à l'art. 97(2) CBE 1973. La chambre juridique a noté que cette date représentait la date à laquelle le processus décisionnel relatif à la demande s'achève au sein de la division d'examen. L'OEB et le demandeur sont alors liés par la décision en ce qui concerne le texte du brevet à délivrer, les revendications, la description ainsi que les dessins, l'objet du texte du brevet devenant à cette date res judicata. À compter de ce moment, l'OEB ne peut plus modifier sa décision et ne doit plus tenir compte des éléments nouveaux que les parties pourraient produire (voir **G 12/91**, JO 1994, 285). Seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées ultérieurement en application de la règle 89 CBE 1973. En conséquence, la date à laquelle

est rendue la décision de délivrer le brevet européen est décisive pour l'OEB et le demandeur. La chambre juridique a expliqué qu'aux termes de l'art. 97(4) CBE 1973, la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'art. 97(2) CBE 1973 ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. C'est à compter de cette date que, conformément à l'art. 64(1) CBE 1973, le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. La mention marque aussi la date à laquelle l'OEB cesse d'être compétent, et à laquelle les systèmes nationaux de brevets prennent la relève, le brevet délivré devenant un faisceau de brevets nationaux. Elle marque enfin le début du délai d'opposition (art. 99(1) CBE 1973). En conséquence, la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée est celle à laquelle la délivrance du brevet prend juridiquement effet à l'égard des tiers, et celle à laquelle l'étendue de la protection conférée au demandeur est déterminée une fois pour toutes par la publication du fascicule du brevet conformément à l'art. 98 CBE 1973. Durant la période qui s'écoule entre la décision de délivrer le brevet (art. 97(2) CBE 1973) et la publication de la mention de la délivrance (art. 97(4) CBE 1973), la demande est réputée être encore en instance devant l'OEB. Comme la première instance l'admet dans sa décision, ce que ne conteste pas non plus le demandeur, la demande peut encore, selon la pratique constante de l'OEB, faire l'objet de mesures limitées durant cette période intermédiaire, telles qu'un retrait ou un transfert. Les demandeurs ont même la possibilité de retirer des désignations individuelles, s'ils le désirent. Pour sa part, l'OEB a, pendant cette période, certains droits et obligations en ce qui concerne le brevet. Ainsi, des taxes annuelles viennent à échéance durant cette période, et l'OEB est tenu d'enregistrer les transferts des droits attachés aux brevets.

Dans l'affaire **J 23/03**, le requérant avait présenté une requête en rectification en vue de remplacer la désignation de la Grèce, cochée par erreur, par le Royaume-Uni. Après échange de nombreuses lettres, la division d'examen a rejeté la requête en rectification au motif que, à compter de la publication du brevet, l'intérêt du public à ce que les indications publiées soient fiables prévaut sur celui du titulaire du brevet à ce qu'il soit procédé à une rectification, et ce d'autant plus que celui-ci avait eu au cours de la procédure, à savoir après l'envoi des formulaires 2004 et 2005, plusieurs fois l'occasion de vérifier les données relatives aux États désignés. La chambre juridique a expliqué que la règle 88 CBE 1973 n'est en principe soumise à aucune limite de temps et qu'une requête en rectification peut donc être présentée à n'importe quel stade de la procédure de délivrance (voir aussi **J 6/02**). Ceci vaut également pour la rectification d'une désignation erronée dans les pièces de la demande, à l'instar de ce qu'a demandé le requérant. La chambre juridique a toutefois constaté que le requérant avait déposé le 29 avril 2002 seulement auprès de l'OEB sa requête en rectification des données relatives aux désignations dans les pièces de la demande. À cette date, plus d'un mois s'était déjà écoulé depuis la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin des brevets. Conformément à l'art. 97(4) CBE 1973, la publication de la mention de la délivrance du brevet a pour conséquence que la délivrance du brevet prend effet et que la procédure de délivrance est close. La procédure n'était par conséquent plus en instance au moment où le requérant a présenté sa requête en rectification (voir **J 7/96**, JO 1999, 433 ; **J 42/92**). La chambre juridique a toutefois considéré que la procédure de délivrance devait être en instance pour pouvoir présenter une requête en rectification

recevable. En effet, le brevet européen délivré selon une procédure uniforme se transforme à compter de cette date en brevets nationaux qui ne relèvent plus de la responsabilité de l'OEB, mais sont régis désormais par les offices nationaux correspondants.

3.11. Erreur dans le Bulletin européen des brevets

Dans le cas tranché par la décision **J 14/87** (JO 1988, 295), la question s'est posée de savoir dans quelle mesure une publication défectueuse en raison de l'omission d'importantes données relatives au brevet européen délivré peut porter atteinte aux effets du brevet. De l'opinion de la chambre juridique, en principe, une publication défectueuse de la mention de délivrance du brevet européen n'empêche pas nécessairement la prise d'effet de la décision relative à la délivrance, telle que prévue à l'art. 97(4) CBE 1973. Toutefois, cette question ne saurait être tranchée qu'au cas par cas, compte tenu du fait que cette publication a pour but d'attirer l'attention des intéressés sur la délivrance du brevet, et que la décision de former opposition ne saurait se fonder uniquement sur les indications contenues dans le Bulletin européen des brevets, mais qu'elle implique au contraire (dans des circonstances normales) que l'étendue de la protection conférée par le brevet ait au préalable fait l'objet d'une étude approfondie. Or, cette étude ne peut s'effectuer de façon satisfaisante que si elle s'appuie sur le fascicule de brevet qui est publié en même temps que la mention de la délivrance du brevet.

4. Recherches additionnelles au cours de l'examen

Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit dans la première phase de modification, soit ultérieurement, et ce pour un certain nombre de raisons (de plus amples informations figurent dans les Directives C-IV, 7.3 – version d'avril 2025).

4.1. Règle 63 CBE régissant la recherche incomplète

4.1.1 Introduction

La règle 63 CBE (règle 45 CBE 1973) régit la procédure appliquée par la division de la recherche lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative. Voir Directives B-VIII, 3 – version d'avril 2025 pour plus de détails.

La règle 63 CBE a été modifiée par décision du Conseil d'administration CA/D 3/09 du 25 mars 2009 (JO 2009, 299), entrée en vigueur le 1er avril 2010. Elle introduit, entre autres, la présentation au demandeur d'une invitation à déposer une déclaration indiquant les éléments devant faire l'objet de la recherche. Notamment, la règle 63(1) CBE dispose que si l'OEB estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué, il invite le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche.

En vertu de la règle 63(2) CBE, si la déclaration visée au paragraphe 1 n'est pas produite dans les délais ou si elle ne permet pas de remédier à l'irrégularité visée au paragraphe 1, l'OEB établit soit une déclaration motivée selon laquelle la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué, soit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche. La déclaration motivée ou le rapport partiel de recherche est considéré, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.

Dans l'affaire **T 1242/04** (JO 2007, 421), la chambre a relevé que la règle 45 CBE 1973 s'applique aux cas où la demande n'est pas conforme aux dispositions de la Convention au point qu'une "recherche significative" sur l'état de la technique ne "peut" pas être effectuée au regard de tout ou partie des revendications. Une déclaration au titre de la règle 45 CBE 1973 n'est dès lors admissible que lorsqu'il n'a pas été possible de réaliser une recherche. Dans d'autres cas, la division de la recherche a dû établir, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche. La chambre a également relevé que la règle 45 CBE 1973 porte uniquement sur la possibilité d'effectuer une recherche, et non sur l'éventuelle pertinence de ses résultats pour l'examen quant au fond.

Dans l'affaire **T 1653/12**, le requérant s'est appuyé sur la décision **T 1242/04** pour faire valoir qu'une recherche n'aurait pas été impossible en l'espèce. La chambre a indiqué que la décision **T 1242/04** portait sur la règle 45 CBE 1973, dont la formulation diffère de celle de l'actuelle règle 63 CBE. Étant donné que la décision **T 1242/04** concernait une affaire dans laquelle il n'y avait ni invitation de la division de la recherche au titre de la règle 63(1) CBE, ni réponse à une telle invitation, les motifs de ladite décision n'étaient pas directement applicables à l'affaire en question. Cependant, comme indiqué dans les deux décisions, il peut s'avérer impossible d'effectuer une recherche significative en cas de problème fondamental de clarté. La divergence entre les revendications et la description constituait, en l'espèce, un tel problème fondamental de clarté.

En vertu de la règle 63(3) CBE, lorsqu'un rapport partiel de recherche a été établi, la division d'examen invite le demandeur à limiter les revendications aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche, à moins qu'elle ne constate que l'objection visée au paragraphe 1 n'était pas justifiée.

4.1.2 Nécessité d'une recherche additionnelle : le pouvoir d'appréciation limité de la division d'examen

Dans l'affaire **T 1515/07**, la chambre a constaté que dans des circonstances normales, une recherche additionnelle devait être effectuée si aucune recherche n'avait été accomplie au titre de la règle 63 CBE. La jurisprudence autorise un pouvoir d'appréciation à ce sujet, mais elle est limitée aux cas particuliers de caractéristiques notoirement connues, ou aux caractéristiques que le demandeur considère explicitement comme connues. Dans tous les autres cas, il convient d'effectuer une recherche additionnelle. La division d'examen a estimé qu'il n'était pas "nécessaire" de procéder à une recherche, puisqu'elle pouvait de toute façon statuer. La chambre a jugé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE en ne

procédant pas à une recherche additionnelle, qui était à l'évidence nécessaire. Le remboursement de la taxe de recours était donc équitable.

Dans l'affaire **T 1242/04** (JO 2007, 421), la chambre a considéré qu'une recherche ne peut être refusée en vertu de la règle 45 CBE 1973 que lorsqu'il est absolument impossible d'en effectuer une. La question de savoir si la division de la recherche estime que le résultat d'une recherche sera utile pour l'examen quant au fond ne joue aucun rôle. Toutefois, au cas où une recherche n'aurait pas été effectuée, alors cela aurait été possible (et nécessaire), la division d'examen n'est pas tenue de réaliser une recherche additionnelle pour des raisons purement formelles, si elle estime justifié de rejeter la demande sur la base d'un état de la technique qui est si bien connu qu'il ne nécessite manifestement pas de preuve écrite ou si le demandeur reconnaît que cet état de la technique est connu. Dans tous les autres cas, une recherche additionnelle doit être effectuée.

Dans l'affaire **T 690/06**, relative à la procédure devant la division d'examen, la chambre a jugé que la division d'examen aurait dû effectuer une recherche additionnelle, étant donné que les caractéristiques portant sur le partitionnement d'une base de données et sur le contrôle d'accès à celle-ci n'étaient ni dépourvues de caractère technique, ni notoires. Suivant les principes définis dans la décision **T 1242/04**, la chambre a estimé que tant qu'une recherche n'a pas été effectuée, une division d'examen ne devrait normalement pas rejeter une demande pour absence d'activité inventive si l'invention telle que revendiquée comprend au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire. Le terme "notoire" devait être interprété de façon restrictive. Voir aussi **T 918/14**.

Dans l'affaire **T 1411/08**, la chambre a interprété le terme "notoires" comme impliquant que les détails techniques ne sont pas pertinents. La chambre a indiqué que lorsqu'une division de la recherche a décidé de ne pas effectuer de recherche, la division d'examen n'est pas toujours tenue d'effectuer une "recherche additionnelle" avant d'élever une objection pour absence d'activité inventive. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible de soulever une objection de défaut d'activité inventive en l'absence d'état de la technique matérialisé par des documents … Ceci doit alors être possible lorsqu'une telle objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de la personne du métier (**T 1242/04**). De tels cas sont toutefois exceptionnels, et une recherche est nécessaire le reste du temps. En l'espèce, la division d'examen aurait pu et aurait dû s'assurer qu'une recherche avait été effectuée avant de rejeter la demande pour absence d'activité inventive. La chambre a considéré que l'absence de "recherche additionnelle" constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 929/18**, la chambre, se référant à la décision **T 1411/08**, a estimé qu'un appareil mobile destiné aux utilisateurs et appartenant à un groupe de partage de données pair-à-pair constituait une caractéristique technique de l'infrastructure du système, ce qui allait au-delà d'un système de traitement de données notoire. Elle a donc renvoyé l'affaire à la division d'examen afin que cette dernière effectue une recherche additionnelle (Directives C-IV, 7.2 – version de mars 2022). La chambre a relevé que les Directives ne précisaient pas les éléments qu'une telle recherche additionnelle devait inclure. Selon elle,

dans un cas tel que celui-là, dans lequel aucune recherche n'avait été effectuée, la recherche additionnelle devait être aussi complète qu'une recherche ordinaire sur l'état de la technique effectuée au titre de l'art. 92 CBE. Par ailleurs, les résultats de la recherche devaient figurer dans le dossier public, soit dans un document séparé, soit dans une notification de la division d'examen. À tout le moins, le domaine de la recherche et les documents pertinents devaient être précisés. Dans le cas où la recherche ne produirait aucun document pertinent, une déclaration à cette fin permettrait au demandeur, à une chambre de recours et aux tiers de conclure que la recherche a été menée à son terme.

Dans l'affaire **T 1924/07**, la chambre a estimé que le fait que le demandeur déclare, dans la demande initiale, qu'un état de la technique donné est connu, n'est généralement pas un motif suffisant pour ne pas effectuer de recherche additionnelle. Il ne peut être renoncé à une recherche additionnelle que si toutes les caractéristiques techniques d'une revendication correspondent à un état de la technique notoire.

Dans l'affaire **T 2299/10**, la décision attaquée se fondait, entre autres, sur l'objection selon laquelle l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive. L'OEB brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale avait émis une déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale en vertu de l'art. 17.2)a) PCT. Aucun rapport complémentaire de recherche européenne n'avait non plus été établi. La division d'examen avait examiné la demande bien qu'aucune recherche n'ait été effectuée. Cela n'est toutefois possible que dans des cas exceptionnels et, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, il ne peut être renoncé à une recherche additionnelle concernant un état de la technique pertinent que si les caractéristiques techniques des revendications sont considérées comme "notoires", c'est-à-dire génériques et connues au point de ne pouvoir être raisonnablement réfutées (voir **T 1411/08**). La chambre a estimé que les caractéristiques techniques allaient au-delà des simples connaissances générales de la personne du métier et qu'elles ne pouvaient être considérées comme "notoires". Le fait qu'un demandeur déclare, dans la demande initiale, qu'un état de la technique donné est connu, n'est généralement pas un motif suffisant pour ne pas effectuer de recherche additionnelle, étant donné que de telles déclarations peuvent être retirées ou atténuées – ce qui est d'ailleurs souvent le cas. De plus, cela ne pourrait s'appliquer que si toutes les caractéristiques techniques de la revendication étaient présentées comme connues (voir **T 1924/07**). Or, en l'espèce, le requérant n'avait pas déclaré que les caractéristiques pertinentes de la revendication 1 étaient connues. La nouveauté et l'activité inventive de la revendication 1 ne pouvaient donc être appréciées de façon définitive sans que l'on ait connaissance de l'état de la technique pertinent, matérialisé par des documents. Il était donc nécessaire que la requête fasse l'objet d'une recherche sur l'état de la technique. Par conséquent, il convenait de renvoyer l'affaire pour que soit effectuée une recherche additionnelle et pour que l'examen soit poursuivi.

Dans l'affaire **T 359/11**, la chambre a estimé que lorsque l'administration chargée de la recherche a déclaré, soit dans un rapport de recherche, soit dans une déclaration selon laquelle il ne serait pas établi de rapport de recherche, qu'il n'est pas nécessaire de citer de preuves documentaires concernant l'état de la technique, au motif que toutes les caractéristiques techniques sont notoires, il appartient toujours à la division d'examen de

juger si une recherche additionnelle doit être effectuée, en appliquant le critère selon lequel, si l'invention telle que revendiquée contient au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire, la demande ne devrait normalement pas être rejetée pour absence d'activité inventive sans qu'une recherche additionnelle soit effectuée (voir **T 690/06**). Dans l'affaire en cause, la décision prise par la division d'examen de trancher la question de l'activité inventive sans effectuer de recherche additionnelle ne pouvait être considérée comme justifiée que si l'objet revendiqué ne comprenait pas de caractéristiques techniques non notoires.

Dans l'affaire **T 2249/13**, le requérant a mis en doute la légitimité du communiqué de l'OEB, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques (JO 2007, 592), qui annonçait que les revendications portant sur une méthode en vue de faire des affaires ne donneraient pas lieu à une recherche. Le requérant a estimé qu'une telle discrimination n'était pas justifiée et que l'OEB s'était indûment enrichi en percevant la taxe de recherche sans effectuer la recherche. De plus, la déclaration de la division d'examen selon laquelle elle n'avait pas effectué de recherche ne pouvait être considérée comme un rapport de recherche européenne en vertu de la règle 63(2) CBE, étant donné que la division de la recherche n'avait pas appliqué la règle 63(1) CBE en n'invitant pas le requérant à déposer une déclaration indiquant les éléments qui devaient faire l'objet de la recherche. La chambre a souligné qu'elle appliquait la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles existaient. Le règlement relatif aux taxes ne prévoyait pas le remboursement de la taxe de recherche dans le cas où il était émis, en vertu de la règle 63 CBE, une déclaration selon laquelle il n'était pas effectué de recherche. La règle 63(2) CBE dispose qu'une telle déclaration est considérée comme le rapport de recherche européenne. De plus, le fait que la division de la recherche ne s'était pas conformée à la règle 63(1) CBE (absence de notification à l'intention du requérant) ne changeait en rien la situation juridique. Les actes de la division de la recherche n'étaient pas susceptibles de recours auprès de la chambre (art. 106(1) CBE). Pour cette même raison, le fait que la division de la recherche s'était appuyée sur le communiqué de l'OEB, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques, n'était pas davantage susceptible de recours. La chambre a donc jugé que la requête en remboursement (partiel) de la taxe de recherche n'était pas recevable.

Dans l'affaire **T 1895/13**, se ralliant à la décision **T 2249/13**, la chambre a souligné qu'elle ne pouvait qu'appliquer la CBE et les dispositions connexes telles qu'elles étaient libellées. L'art. 9(1) RRT ne prévoit un remboursement de la taxe de recherche que si la demande de brevet européen est retirée avant que l'OEB n'ait commencé à établir le rapport de recherche, et non dans le cas d'une déclaration selon laquelle il ne peut être effectué de recherche en vertu de la règle 63 CBE. En outre, il y a lieu de supposer que la division de la recherche a analysé le jeu de revendications avant de décider d'émettre une déclaration selon laquelle il ne pouvait être effectué de recherche ; on ne saurait donc faire valoir que l'OEB s'est indûment enrichi. La chambre a expliqué qu'elle n'avait par ailleurs pas compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation de dommages qui auraient été causés par l'OEB au cours de la procédure de délivrance de brevets (cf. **J 14/87**, JO 1988, 295).

4.1.3 Déclaration en vertu de la règle 63(2) CBE

a) Caractéristiques techniques notoirement bien connues

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une division d'examen n'est pas tenue d'effectuer une recherche additionnelle si les caractéristiques techniques des revendications sont notoirement bien connues. En particulier, il est possible de soulever une objection de défaut d'activité inventive en l'absence d'état de la technique matérialisé par des documents (voir par ex **T 939/92**, JO 1996, 309 ; **T 1242/04**, JO 2007, 421 ; **T 1411/08**, **T 1895/13**). Ceci doit alors être possible lorsqu'une telle objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de la personne du métier. Dans de tels cas, il ne serait pas utile de procéder, pour des motifs purement formels, à une recherche additionnelle d'après l'état de la technique matérialisé par des documents (**T 1242/04** ; voir aussi **T 690/06**, **T 698/11**, **T 779/11**).

Dans l'affaire **T 2467/09**, la division d'examen avait rejeté la demande pour absence d'activité inventive, sans citer de document comme moyen de preuve. En réalité, aucune recherche sur l'état de la technique n'avait été effectuée, ni dans la phase internationale, ni dans la phase européenne. La chambre a rappelé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une demande ne doit pas normalement être rejetée pour absence d'activité inventive tant qu'une recherche n'a pas été effectuée. Une exception peut cependant être faite si l'objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de la personne du métier. La chambre a estimé que si l'on ne pouvait raisonnablement contester que les systèmes de serveurs fournissant des pages Internet étaient connus à la date de priorité de la demande, cela n'allait pas de soi pour les "technologies relatives à la création dynamique de pages Internet". Si ces technologies étaient probablement bien connues en 2008, c'est-à-dire lorsque la division d'examen a, pour la première fois, invoqué expressément leur existence, il convenait d'avoir à l'esprit que le domaine des technologies Internet avait considérablement évolué au cours des huit années qui avaient suivi le dépôt, en avril 2000, de la demande fondant la priorité. La chambre a fait observer que l'argument selon lequel certaines connaissances sont notoires n'est convaincant que s'il trouve écho auprès de tout destinataire sensé, c'est-à-dire si, au moment où l'argument doit être évalué par le demandeur et, en cas de recours, par une chambre de recours, il ne fait pas de doute que ces connaissances faisaient partie des connaissances générales de la personne du métier à la date de dépôt effective. En l'occurrence, la chambre a constaté qu'en l'absence de document tenant lieu de preuve, le raisonnement de la division d'examen n'était pas convaincant à cet égard. La chambre a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner. Il a été demandé à la division d'examen d'effectuer une recherche additionnelle sur la base des revendications, y compris des revendications dépendantes. Voir aussi **T 283/12**.

b) Objet revendiqué dénué de caractère technique

Dans l'affaire **T 1242/04** (JO 2007, 421), la chambre a relevé que la règle 45 CBE 1973 s'applique aux cas où la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE au point

qu'une "recherche significative" sur l'état de la technique ne "peut" pas être effectuée au regard de tout ou partie des revendications. Une déclaration au titre de la règle 45 CBE 1973 n'est dès lors admissible que lorsqu'il n'a pas été possible de réaliser une recherche. Dans d'autres cas, la division de la recherche établit, "dans la mesure du possible", un rapport partiel de recherche. De l'avis de la chambre, la règle 45 CBE 1973 porte uniquement sur la possibilité d'effectuer une recherche, et non sur l'éventuelle pertinence de ses résultats pour l'examen quant au fond. On ne voit pas en quoi des revendications portant uniquement sur des caractéristiques techniques considérées comme "ordinaires" par la division de la recherche pourraient faire obstacle à une recherche significative sur l'état de la technique, laquelle devrait en l'espèce être particulièrement simple. La chambre a conclu que lorsque l'objet de la demande contient des aspects non techniques, la déclaration au titre de la règle 45 CBE 1973 ne peut être émise que dans les cas exceptionnels où l'objet revendiqué est clairement dénué de caractère technique. De l'avis de la chambre, il n'est cependant pas toujours nécessaire, dans ces circonstances, d'effectuer une recherche additionnelle dans l'état de la technique matérialisé par des documents.

Dans l'affaire **T 779/11**, la chambre, se référant à la décision **T 1242/04**, a fait observer que même si la règle 45 CBE 1973 n'est pas identique à l'art. 17.2)a) PCT (ensemble la règle 39.1 PCT), il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les mêmes conclusions en ce qui concerne la déclaration au titre de l'art. 17.2)a) PCT. Voir aussi **T 2948/18** et **T 918/14**.

c) Cas où la déclaration indiquant les éléments devant faire l'objet de la recherche est insuffisante pour répondre à l'irrégularité constatée au titre de la règle 63(1) CBE

Dans l'affaire **T 1653/12**, la chambre a fait observer que la déclaration du demandeur ne fournissait pas de base permettant à l'examinateur chargé de la recherche d'effectuer une recherche significative. La formulation particulière utilisée dans cette déclaration ("et/ou") laissait entièrement ouverte la question de savoir laquelle des deux options revendiquées devait faire l'objet de la recherche. Par conséquent, il était plausible qu'une recherche significative ne puisse pas être effectuée.

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a déclaré que la CBE ne comporte pas de dispositions expresses précisant comment il convient de procéder si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à indiquer quelle invention ayant fait l'objet de la recherche il souhaite maintenir. La chambre a jugé que dans une telle situation, on ne saurait partir automatiquement du principe que le demandeur a sélectionné pour l'examen l'invention couverte par la requête principale. La division d'examen devait au contraire établir, par exemple en envoyant une autre notification, quelle invention ayant fait l'objet de la recherche le demandeur souhaitait réellement conserver en vue de l'examen.

4.2. Non-paiement de nouvelles taxes de recherche en vertu de la règle 64 CBE

La règle 64(1) CBE (règle 46 CBE 1973) a été modifiée par la décision du Conseil d'administration (JO 2009, 299) et est entrée en vigueur le 1er avril 2010.

En vertu de la règle 64(1) CBE, si l'OEB estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, il établit un rapport partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'art. 82 CBE, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de deux mois. Le rapport de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

Dans l'affaire **G 2/92** (JO 1993, 591), la Grande Chambre de recours a indiqué qu'en cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé. La Grande Chambre de recours a également affirmé que, si le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire figurer dans le rapport de recherche les résultats de la recherche concernant les autres inventions, parce qu'il n'a pas acquitté de taxes de recherche additionnelles après y avoir été invité conformément à la règle 46(1) CBE 1973, il est réputé avoir décidé que la demande doit être traitée sur la base de l'invention qui a fait l'objet du rapport de recherche. Toutefois, le non-paiement des taxes ne doit pas être assimilé à un abandon de certaines parties de la demande.

Cependant, dans l'affaire **T 998/14**, la chambre a constaté que la décision **G 2/92** ne s'applique pas nécessairement à des caractéristiques qui sont divulguées dans les pièces initiales de la demande dans le contexte d'une invention ou pluralité d'inventions ayant fait l'objet d'une recherche.

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

5.1. Généralités

La règle 137(5) CBE, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (JO 2009, 299) (règle 137(4) CBE et règle 86(4) CBE 1973) concerne les modifications apportées au cours de la procédure de délivrance sous le contrôle de la division d'examen. Elle dispose que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis CBE ou à la règle 63 CBE.

L'affaire **T 2459/12** portait sur la question de savoir si l'invention n'avait "pas fait l'objet de la recherche" au sens de la règle 137(5) CBE, laquelle limite le choix de l'objet pouvant être présenté au moyen d'une modification en vue de l'examen européen. La chambre a indiqué que la règle 137(5) CBE appelait à l'évidence une seule interprétation, selon

laquelle, au sens de cette disposition, les termes "(n'a) pas fait l'objet de la recherche" signifient "(n'a) pas fait l'objet de la recherche par l'OEB". Du point de vue de la chambre, lorsque, après l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne par l'OEB, le demandeur dépose des revendications modifiées en vue de protéger d'un objet qui n'a pas été couvert par la recherche européenne complémentaire en raison de l'application du texte de la règle 164(1) CBE qui était en vigueur à la date concernée, il convient d'élever une objection en vertu de la règle 137(5) CBE (voir aussi **T 1871/14**).

5.2. Finalité de la règle 137(5) CBE

Le texte de la règle 137(5), première phrase CBE est identique à celui de la règle 86(4) CBE 1973. La règle 86(4) CBE 1973 (entrée en vigueur le 1er juin 1995) visait à empêcher le demandeur d'apporter à sa demande des modifications qui contournent le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à un examen. Dans l'affaire **T 274/03**, la chambre a constaté que la règle 86(4) CBE empêchait les demandeurs de recourir à des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche en réponse à une notification de la division d'examen, et qu'elle fournissait à l'OEB les moyens de réagir lorsqu'un objet différent était revendiqué non pas simultanément mais successivement, comme dans le cas où le demandeur abandonne les revendications existantes et les remplace par des éléments extraits de la description qui manquaient initialement d'unité. Voir aussi **T 442/11**, **T 509/11**, **T 1285/11**, **T 2334/11**, **T 145/13**, **T 1485/13**, **T 820/15**.

Dans l'affaire **T 443/97**, la chambre a constaté que la règle 86(4) CBE 1973 concernait la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'avait pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE 1973 était d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche devait toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c.-à-d. lorsque le brevet a été délivré (voir **G 1/91**, JO 1992, 253). Aussi la règle 86(4) CBE 1973 n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

5.3. Applicabilité de la règle 137(5) CBE

5.3.1 Généralités

La règle 137(5) CBE prévoit ce qui suit : "Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Elles ne doivent pas non plus porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément à la règle 62bis ou à la règle 63".

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la règle 137(5) CBE n'est pas applicable lorsque le demandeur n'a pas acquitté la taxe de

recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur les revendications originellement déposées (voir **T 708/00**, JO 2004, 160 ; **T 1285/11**).

Dans l'affaire **T 613/99**, la chambre a déclaré que la règle 86(4) CBE 1973 (désormais règle 137(5) CBE) vise une situation particulière, à savoir : un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché ; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision **G 2/92** (JO 1993, 591), suivant lequel une invention doit, pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche. Dans le cas d'espèce, la situation n'était nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et avait donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'avait pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande était sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirmait une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" pouvait être réalisée à la demande de la division d'examen.

5.3.2 Étendue du rapport de recherche européenne

L'étendue de la recherche sur l'état de la technique qui doit être effectuée aux fins du rapport de recherche européenne est définie à l'art. 92 CBE, qui dispose que l'OEB établit un rapport de recherche européenne "sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants". En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir l'ensemble de l'objet sur lequel portent les revendications ou sur lequel on peut raisonnablement penser qu'elles portent après qu'elles ont été modifiées (Directives B-III, 3.5 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 708/00** (JO 2004, 160), la demande avait été rejetée par la division d'examen essentiellement au motif que les nouvelles revendications n'étaient pas admissibles en vertu de la règle 86(4) CBE 1973. La chambre a indiqué que les dispositions prévues par l'art. 92(1) CBE 1973 ne doivent pas conduire à une limitation de la recherche au seul objet des revendications, même si une telle approche serait une solution de facilité pour les divisions de la recherche. Ceci ne signifie pas non plus que la description et les dessins ne doivent servir qu'à interpréter les revendications. Cela signifie plutôt que la division de la recherche dispose d'un pouvoir d'appréciation qui doit être exercé avec discernement afin que la recherche corresponde précisément à l'objet de la demande de brevet (voir règle 44(1) CBE 1973), c'est-à-dire à l'invention, quand bien même les caractéristiques essentielles, au moment de la recherche, ne seraient pas encore toutes définies dans les revendications mais seraient cependant divulguées, par exemple dans la description ou les dessins. Cependant, dans l'affaire en cause, l'objet de l'invention auquel la recherche s'appliquait vraiment n'avait pas été communiqué au demandeur, et ainsi, ni la division d'examen ni la chambre de recours ne disposaient à ce

sujet de quelque renseignement que ce soit. Il était par conséquent impossible de vérifier, la preuve négative étant impossible à rapporter, quels éléments "n'avaient pas fait l'objet d'une recherche" selon la règle 86(4) CBE 1973. Il fallait dès lors s'aider de moyens complémentaires pour interpréter cette règle, comme par exemple les documents préparatoires ou les documents publiés à propos de l'introduction de ladite règle. La chambre a conclu que des revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE 1973 que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de nature telle que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications auraient été déposées initialement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE 1973. L'interprétation de la règle 86(4) CBE 1973 doit conduire à trouver un juste équilibre entre le but poursuivi par ladite règle, à savoir l'intérêt de l'OEB qui est de percevoir, en échange des prestations qu'elle fournit, des taxes de recherche et d'examen, et le droit fondamental que reconnaît la CBE au demandeur d'apporter, au moins une fois, des modifications concernant la description, les revendications et les dessins qui s'avèrent nécessaires au cours de la procédure de délivrance. La chambre a fait remarquer que la finalité de la règle 86(4) CBE 1973 et l'interférence avec le droit fondamental dont dispose le demandeur de modifier au moins une fois la demande nécessitent une interprétation étroite de ladite règle 86(4) CBE 1973 (voir aussi **T 141/04**). La chambre a souligné que la règle 86(4) CBE 1973 n'est pas applicable dans le cas où le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées, malgré l'invitation qui lui a été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE 1973. Pour cette invention, l'examen de la demande ne pouvait être poursuivi et une demande divisionnaire devait être déposée s'il souhaitait une protection (voir **G 2/92**, JO 1993, 591). Dans les décisions **T 319/96** et **T 631/97** (JO 2001, 13), les chambres ont fait une nette distinction entre l'application des dispositions de la règle 86(4) CBE 1973 et la situation en cas de non-paiement des taxes de recherche malgré l'envoi d'une invitation à acquitter ces taxes en vertu de la règle 46(1) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 789/07**, la chambre a constaté que la division de la recherche doit généralement déterminer comment, à la lumière de la description et des dessins, il y a lieu d'interpréter une caractéristique revendiquée, afin que celle-ci puisse faire l'objet d'une recherche complète au sens de l'art. 92 CBE et conformément aux directives. Ce n'est qu'en procédant de cette façon que la division de la recherche peut évaluer correctement quelles modifications sont susceptibles d'être apportées aux revendications au cours de la procédure d'examen et dans le cadre de la divulgation initiale. Il convient de s'appuyer également sur cette interprétation pour faire une comparaison avec l'invention ou la pluralité d'inventions revendiquée initialement, et établir s'il est satisfait à la règle 86(4) CBE 1973. De plus, selon la chambre, une caractéristique revendiquée qui entre dans le champ couvert par la recherche doit être considérée comme ayant fait l'objet de la recherche au sens de la règle 86(4) CBE 1973, même si, en réalité, elle n'a donné lieu à aucune recherche dans un cas particulier (voir aussi **T 2334/11**, **T 1679/10**, **T 345/13**, **T 1503/13**). Dans l'affaire **T 1679/10**, la chambre a ajouté que ce serait aller trop loin que d'interpréter les Directives comme signifiant qu'il suffirait d'avoir une revendication

indépendante large dans la demande telle que déposée, sans revendications dépendantes, pour avoir le droit d'obtenir une recherche portant sur toutes les caractéristiques d'un grand nombre de modes de réalisation couverts par le libellé de cette revendication.

Dans l'affaire **T 264/09**, la chambre a déclaré que, si une caractéristique qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui précise un élément qui figurait déjà dans une revendication couverte par la recherche, est tirée de la description et ajoutée à cette revendication pour répondre à une objection soulevée au titre de la CBE, par exemple un défaut d'activité inventive, cela ne donne pas lieu à une revendication modifiée de telle sorte qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général (voir aussi **T 2334/11**, **T 1503/13**). La chambre a ainsi suivi la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la règle 86(4) CBE 1973, voir par ex. **T 708/00**, JO 2004, 160 ; **T 274/03** ; **T 141/04**, étant entendu que le texte de la règle 86(4) CBE 1973 est identique à celui de la règle 137(4) CBE (telle qu'en vigueur à la date à laquelle la division d'examen a rendu sa décision), lequel est intégré à la règle 137(5) CBE depuis le 1er avril 2010. La chambre a fait observer que les Directives ont été rédigées en conséquence ; elles mentionnent explicitement la possibilité d'effectuer une recherche additionnelle en liaison avec l'examen de revendications modifiées.

Dans l'affaire **T 2029/13**, la chambre a estimé que pour les revendications modifiées 1 à 13 il n'y avait pas de manquement à l'exigence d'unité de l'invention et que, par conséquent, les revendications 7 à 13 (deuxième groupe d'inventions) du rapport complémentaire de recherche européenne auraient également dû faire l'objet d'une recherche par la division de la recherche et la division d'examen n'aurait pas dû soulever d'objection en vertu de la règle 137(5) CBE (dans la version entrée en vigueur le 1er avril 2010) contre les deuxième et troisième requêtes subsidiaires sur lesquelles se fondait la décision contestée, étant donné que la revendication 1 de ces requêtes comprenait des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. Comme les revendications selon la requête principale présente au dossier et selon la première requête subsidiaire comprenaient des caractéristiques relatives aux revendications 7 à 13 du rapport complémentaire de recherche européenne qui auraient dû faire l'objet de la recherche, la chambre a considéré qu'il était approprié de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner en vertu de l'art. 111(1) CBE, afin d'effectuer une recherche complémentaire portant sur la combinaison de caractéristiques des revendications 7 à 13 et de poursuivre l'examen quant au fond sur cette base.

Dans la décision **T 1520/14**, la chambre a admis que la division de la recherche n'est soumise à aucune obligation d'étendre la recherche à une caractéristique mentionnée dans la description lorsqu'il n'existe pas de raison objective de s'attendre à ce que de futures modifications puissent porter précisément sur cette caractéristique. Cependant, lorsque la description souligne de façon répétée l'utilité d'une invention à une fin particulière ou dans un domaine technique particulier, il est clairement prévisible que l'invention pourrait en définitive être revendiquée en lien avec la finalité ou le domaine technique en question. La chambre a conclu que l'avis de la division de la recherche selon lequel la revendication 1 avait fait l'objet d'une recherche complète mais que la recherche

ne s'étendait pas à ce qui avait été présenté de manière répétée dans la description comme étant le principal domaine d'application, n'était pas raisonnable et ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 92 CBE. Il était tout aussi déraisonnable pour la division d'examen de confirmer l'exactitude de cet avis.

5.3.3 Modification qui ne concorde pas avec l'invention revendiquée initialement

Dans l'affaire **T 442/95**, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur des éléments qui ne figuraient pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué figurait dans la description de la demande. Selon la chambre, l'élément qui était maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et n'était pas lié aux groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche de façon à former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en application de la règle 86(4) CBE 1973, la revendication n'était pas recevable. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 353/03**, la division d'examen avait déclaré dans sa décision de rejet que la nouvelle caractéristique figurant dans la revendication 1 n'avait pas fait l'objet de la recherche et que, pour cette raison, la demande était rejetée conformément aux dispositions de l'art. 97(1) CBE 1973 ensemble la règle 86(4) CBE 1973. La chambre a constaté que la division d'examen n'avait pas tenu compte, dans sa décision, du fait que la règle 86(4) CBE 1973 énonce une autre condition qui doit elle aussi être remplie avant de rejeter des revendications modifiées, à savoir que les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche ne sont pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général (défaut d'unité). Or, la question du défaut d'unité entre l'objet de la nouvelle revendication 1 et la revendication 1 initiale n'avait pas été traitée dans la décision entreprise. Aussi la chambre a-t-elle conclu que la décision entreprise n'était pas motivée au sens de la règle 68(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 333/10**, la chambre a estimé que l'objet de la revendication 1 modifiée ne pouvait pas être réputé avoir fait l'objet d'une recherche et qu'il n'était pas lié à l'une des inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. Le requérant s'est référé à la décision **T 2334/11** et a fait valoir que dans un tel cas d'espèce, l'unité ne devait pas être jugée "a posteriori" ; selon lui, il convenait au contraire d'examiner de manière générale si la caractéristique ajoutée provenant de la description était liée à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général sur lequel les revendications et la description initialement déposées se concentraient. La chambre a fait observer que la division de la recherche avait conclu à l'absence d'unité des revendications initialement déposées. Elle a ajouté qu'en l'occurrence, certaines caractéristiques extraites de la combinaison de caractéristiques qui avait servi de base à la recherche avaient été remplacées par des caractéristiques qui pourraient ne pas être considérées comme des éléments techniques particuliers correspondants au sens de la règle 44(1) CBE et que l'on ne pouvait donc s'attendre à ce que ces caractéristiques limitent simplement l'une des inventions ayant fait l'objet de la

recherche. Dans l'affaire **T 2334/11**, les faits étaient différents puisque les caractéristiques ajoutées limitaient l'étendue de l'objet couvert par la recherche. Cette différence avait été relevée dans la décision rendue sur cette affaire, laquelle énonçait essentiellement que la jurisprudence relative à la règle 137(5) CBE établit une distinction entre le cas où l'objet revendiqué est modifié en substance, la modification consistant en particulier à remplacer ou à supprimer une caractéristique à l'intérieur d'une revendication, ce qui peut donner lieu à une objection au titre de la règle 137(5) CBE, et le cas où une revendication est simplement limitée ou concrétisée par l'ajout d'une caractéristique divulguée dans la demande initialement déposée, ce qui n'entraîne pas normalement une absence d'unité avec l'invention initialement revendiquée au sens de la règle 137(5) CBE. En l'occurrence, la chambre n'a pas constaté de limitation ni de concrétisation de l'une des quatre inventions couvertes initialement par la recherche et que le requérant aurait pu maintenir. La chambre a fait observer que la décision **T 2334/11** ne pouvait être interprétée en ce sens que la modification d'une revendication indépendante par une caractéristique extraite de la description peut généralement être admise au titre de la règle 137(4) CBE, si l'objet de la revendication indépendante a été couvert par la recherche et qu'il manque de nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique. Dans la décision **T 2334/11**, la chambre a souligné, au contraire, que dans un tel cas de figure, il est toujours nécessaire d'examiner si la caractéristique ajoutée est liée au concept inventif général qui peut être déduit des revendications et de la description initialement déposées. Le jeu de revendications modifié ne pouvait donc être admis.

5.4. Critères d'admission des modifications en vertu de la règle 137(5) CBE

La question des critères à utiliser pour appliquer correctement la règle 137(5) CBE a été traitée dans différentes décisions des chambres de recours.

5.4.1 Modification n'affectant pas la notion d'unité d'invention

Une revendication peut être limitée par l'introduction de caractéristiques additionnelles, à condition que la combinaison qui en résulte ait été divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée initialement de manière explicite ou implicite et ne se rapporte pas à une invention qui n'a pas fait l'objet de la recherche (Directives H-V, 3.2 – version d'avril 2025).

Dans l'affaire **T 708/00** (JO 2004, 160), les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE 1973 que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications auraient été déposées ensemble à l'origine, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE 1973 (voir aussi **T 319/96** ; **T 631/97**, JO 2001, 13 ; **T 1473/13**). La chambre a relevé qu'"une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4) CBE 1973, ni selon la règle 46(1) CBE 1973", et

qu'"une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité". Voir aussi **T 2334/11**.

Dans l'affaire **T 274/03**, la chambre a toutefois indiqué clairement que certaines conditions doivent être remplies pour qu'une modification n'affecte pas généralement la notion d'unité d'invention. Ainsi, cette notion n'est pas affectée, et la modification n'implique donc aucun remplacement d'un objet par un autre après la recherche, par exemple si des caractéristiques tirées de la description sont ajoutées pour mieux définir un élément qui constituait déjà une caractéristique de la revendication principale initiale. Voir **T 1394/04**.

Dans la décision **T 2334/11**, la chambre a constaté qu'en cas de modification apportée à une revendication initiale par l'adjonction d'une caractéristique en application de la règle 137(5) CBE, il convient en principe d'examiner si la caractéristique ajoutée peut être subordonnée au concept inventif général initial, tel qu'il ressort de la description et des revendications initialement déposées (voir **T 1640/07**), et non pas si l'objet revendiqué initialement et l'objet défini dans la revendication modifiée peuvent résister à l'épreuve d'une appréciation a posteriori de l'unité de l'invention. La chambre a souligné que la jurisprudence relative à l'application de la règle 137(5) CBE part notamment du principe que si les modifications d'un objet revendiqué qui modifient considérablement l'essence ou la nature de l'invention – en particulier du fait du remplacement ou de l'abandon de certaines caractéristiques dans une revendication, voir **T 442/95**, **T 274/07** – peuvent donner lieu à contestation en vertu de la règle 137(5) CBE, le simple fait de limiter, préciser ou compléter une revendication en adoptant une caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée initialement – par ex. pour répondre à une objection d'absence de clarté, de nouveauté ou d'activité inventive – n'aboutit pas en règle générale à une absence d'unité au sens de la règle 137(5) CBE. Voir aussi **T 1503/13**, **T 820/15**.

Dans l'affaire **T 1394/04**, la chambre a fait observer qu'il convient d'examiner soigneusement la nature même de la caractéristique ajoutée pour déterminer si la modification entraîne une situation dans laquelle un manque d'unité du concept inventif apparaît entre la revendication principale initiale et l'objet revendiqué ultérieurement. Dans le contexte en question, une telle situation conduirait nécessairement à une constatation implicite de manque d'unité "a posteriori" (se référant à la décision **T 274/03**), une forme d'objection de manque d'unité qui, conformément aux Directives, devrait être l'exception. La chambre a également relevé que l'on ne saurait exclure qu'une telle situation se produise à la suite de modifications apportées ultérieurement et fondées uniquement sur la description. En fait, il se pourrait que la description de la demande comporte un concept inventif général autre que celui de la revendication principale et de ses éventuelles revendications dépendantes, mais que ce concept ne soit pas identifié clairement ou mentionné en tant que tel dans la description. Dans ce cas, si l'objet de la revendication principale fondé sur le premier concept inventif doit être modifié, en raison d'un manque de nouveauté engendré par l'utilisation de termes trop généraux dans la formulation, toute modification de la revendication portant exclusivement sur le deuxième concept inventif pourrait justifier une objection d'absence d'unité "a posteriori". Cet exemple montre que des situations peuvent effectivement se produire dans lesquelles le fait de modifier la revendication principale, dont l'objet manque de nouveauté, en s'appuyant sur des caractéristiques fondées exclusivement sur la description, peut affecter la notion d'unité

d'invention. Bien que de telles situations soient extrêmement rares dans la pratique, comme cela a déjà été noté plus haut, il conviendrait, dans ces cas, d'appliquer la règle 86(4) CBE 1973 afin d'éviter un contournement éventuel de l'art. 82 CBE 1973. Dans l'affaire en question, il était toutefois évident que, pratiquement comme dans la décision **T 274/03**, l'introduction de la caractéristique modifiée visait simplement à préciser des caractéristiques initiales de la revendication qui étaient fondamentales pour l'invention. Cela constituait un aspect essentiel de l'invention. Dès lors, il n'était pas possible de conclure à l'absence d'unité au sens de la règle 86(4) CBE 1973 ensemble l'art. 82 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 2021/15**, la chambre a estimé, conformément à la décision **T 708/00**, que lorsque des revendications modifiées sont rejetées pour irrecevabilité en vertu de la règle 137(5) CBE, il ne suffit pas de montrer qu'une objection pour absence d'unité aurait été soulevée si les revendications modifiées avaient fait partie du jeu de revendications initial. Il faut démontrer l'absence d'unité entre la revendication modifiée et l'ensemble des autres revendications du jeu de revendication initial, étant donné que chaque revendication fait partie du "groupe d'inventions" initialement revendiqué. En d'autres termes, s'il y un lien d'unité avec au moins une des revendications initiales, la règle 137(5), première phrase CBE, ne s'applique pas.

Dans la décision **T 1866/15**, la chambre a approuvé l'affirmation générale selon laquelle, afin d'évaluer si des revendications modifiées satisfont ou non aux exigences de la règle 137(5), première phrase CBE, il faut établir si une objection d'absence d'unité aurait été soulevée si les revendications modifiées avaient été présentes dans le jeu de revendications figurant au dossier au moment de la recherche. La chambre était également d'accord avec les dispositions des Directives en vertu desquelles "une objection au titre de la règle 137(5), première phrase, résulterait également du fait qu'une caractéristique technique tirée de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) des caractéristiques de la (des) invention(s) revendiquée(s), est ajoutée à une revendication" (voir Directives, H-II, 6.2, version de mars 2021), dans la mesure où l'effet d'une invention initialement revendiquée pourrait être celui d'une caractéristique d'une revendication dépendante. Cependant, la chambre a affirmé que si une modification introduit une caractéristique ayant un effet complètement indépendant des effets des revendications initiales, cela pourrait constituer une base solide pour que la division d'examen n'accorde pas son autorisation en vertu de la règle 137(3) CBE. La décision **T 416/19** a confirmé cette position.

5.4.2 Absence de base juridique pour l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **T 2431/19**, la chambre a estimé que la règle 137(5) CBE prévoit une condition obligatoire à laquelle les revendications modifiées doivent satisfaire pour être admissibles. La règle 137(5) ne fait pas référence à l'action de modifier mais plutôt aux revendications modifiées elles-mêmes. En particulier, l'expression "les modifications revendiquées ne doivent pas" ou "ne doivent pas non plus" à la règle 137(5) CBE expriment, sous forme d'interdiction, une condition de fond obligatoire que les revendications modifiées doivent remplir pour être admissibles. Cette condition ne laisse aucune marge d'appréciation à l'instance de décision. Par conséquent, et contrairement à

la règle 137(3) CBE, la règle 137(5) ne mentionne pas l'autorisation de la division d'examen. La chambre a conclu que la règle 137(5) CBE porte donc sur une question relevant du droit matériel plutôt que sur une question de droit procédural. Elle expose les conditions de fond qui, si elles ne sont pas satisfaites, entraînent un rejet de la demande de brevet européen en vertu de l'art. 97(2) CBE (voir également la décision **T 1126/11**). Cependant, la règle 137(5) CBE ne prévoit pas de base juridique distincte permettant de prendre une décision dans l'exercice du pouvoir d'appréciation sur l'admission de revendications modifiées sur laquelle on pourrait se fonder indépendamment de la règle 137(3) CBE. En l'espèce, le rejet d'un jeu de revendications modifié sur la base de cette seule règle constituait un vice substantiel de procédure en vertu de la règle 103(1)a) CBE.

Dans la décision **T 1866/15**, la chambre a fait siennes les conclusions de la chambre dans l'affaire **T 2431/19** selon lesquelles une modification qui n'est pas conforme à la règle 137(5) CBE n'est pas recevable pour ce seul motif et la division d'examen ne dispose alors plus du pouvoir d'appréciation pour l'admettre ou non en vertu de la règle 137(3) CBE. Voir aussi **T 416/19**.

5.4.3 Modifications produites pour répondre à une objection

Dans l'affaire **T 141/04**, la chambre a considéré que la règle 86(4) CBE 1973 ne s'applique pas si une caractéristique divulguée à l'origine dans la description est ajoutée à une revendication initialement déposée afin de répondre à une objection qui a été soulevée. Elle a constaté que les Directives sont en accord avec la jurisprudence des chambres de recours. La chambre a noté que, nonobstant le droit du demandeur d'introduire dans les revendications un objet tiré de la description, l'exercice de ce droit n'en est pas moins soumis à certaines restrictions, tel qu'indiqué à l'art. 123(1) CBE 1973 et à la règle 86(3) CBE 1973. Par conséquent, la division d'examen pouvait avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3), dernière phrase CBE 1973 pour refuser d'admettre cette requête, puisqu'elle avait été déposée pour la première fois pendant la procédure orale devant la division d'examen et qu'elle semblait comporter des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. À ce titre, la requête ne pouvait pas être considérée comme manifestement admissible, cette condition étant en règle générale appliquée pour déterminer la recevabilité d'une requête à un stade aussi tardif de la procédure. Au contraire, l'exigence éventuelle d'effectuer une recherche additionnelle aurait représenté une prolongation déraisonnable de la procédure d'examen.

Dans l'affaire **T 274/03**, la chambre a fait observer que le remplacement d'un objet par un autre après la recherche entraînait manifestement une modification importante de la nature de l'objet initialement revendiqué, qui n'est pas comparable à l'adjonction de caractéristiques tirées de la description pour définir plus en détail une caractéristique figurant déjà dans la revendication principale initiale. Une modification qui revient à restreindre la revendication principale initiale en incluant des caractéristiques complémentaires de la description initiale est une réaction acceptable de la part d'un demandeur qui répond à une objection élevée à l'encontre de la brevetabilité de la revendication non modifiée. Cela ne constitue pas un abus du système que la règle 86(4) CBE 1973 vise à prévenir (voir **T 377/01**, **T 708/00**). Par conséquent, ce type

de modification ne devrait généralement pas être considéré comme contraire aux exigences de cette règle, même si une recherche supplémentaire peut être requise. Il est relevé dans ce contexte que la conclusion implicite d'absence d'unité entre l'objet initialement revendiqué et l'objet revendiqué ultérieurement, condition préalable à toute objection soulevée au titre de la règle 86(4) CBE 1973, doit, avec les modifications du type examiné en l'espèce, être établie a posteriori. Les Directives précisent toutefois que ce type d'objection relative au défaut d'unité devrait être exceptionnelle, le demandeur ayant en ce cas le bénéfice du doute. Voir aussi **T 2334/11**.

5.5. Inobservation de la règle 137(5) CBE : motif de rejet d'une demande

Dans l'affaire **T 2459/12**, la chambre a fait observer que dans la décision **T 1981/12**, des doutes avaient également été exprimés quant à la question de savoir si la règle 137(5) CBE pouvait représenter une base appropriée pour rejeter une demande. Dans l'affaire **T 1981/12**, la chambre, se référant aux décisions **T 708/00** et **T 442/95**, avait conclu qu'une modification non conforme à cette règle n'était pas recevable. Conformément à l'art. 97(2) CBE, une demande de brevet européen qui ne satisfait pas aux conditions de la CBE est rejetée, à moins que "la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente". La règle 137(5) CBE énonce une exigence à laquelle les revendications modifiées d'une demande de brevet européen doivent satisfaire, et aucune "conséquence juridique différente" n'est prévue dans cette règle proprement dite, ni dans une autre disposition de la CBE dans le cas où il n'est pas satisfait à l'exigence en question. La chambre a donc estimé que l'inobservation des exigences prévues à la règle 137(5) CBE représente un motif de rejet de la demande en vertu de l'art. 97(2) CBE (voir aussi **T 2431/19**, **T 1126/11**). La chambre a déclaré que cette conclusion concordait d'ailleurs entièrement avec le point de vue adopté dans la décision **T 708/00**, selon laquelle la règle 86(4) CBE 1973 avait "la valeur d'une disposition administrative dans le cadre de la procédure de recherche et de délivrance", "comme c'est le cas pour l'exigence de l'unité d'invention en général".

C. Procédure d'opposition

1. Nature juridique de la procédure d'opposition et principes applicables 1590
2. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable 1592
2.1. Droit de faire opposition 1592
2.1.1 Principes généraux 1592
2.1.2 Personne physique ou morale ou assimilée 1593
2.1.3 Examen, à tous les stades de la procédure, de l'habilitation à faire opposition 1594
2.1.4 Formation de l'opposition par le titulaire du brevet ou l'inventeur 1595
2.1.5 Formation d'une opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre – homme de paille 1596
2.1.6 Dépôt répété de documents d'opposition par la même personne 1598
2.1.7 Formation de plusieurs oppositions par des personnes différentes – une seule procédure d'opposition 1599
2.1.8 Formation d'une opposition conjointe – plusieurs opposants 1599
a) Paiement d'une seule taxe d'opposition 1599
b) Représentation, statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants 1600
2.2. Exigences de forme relatives à l'opposition et formation de l'opposition dans les délais 1601
2.2.1 Introduction 1601
2.2.2 Délai d'opposition 1602
a) Délai commençant à courir avec la publication de la mention de la délivrance du brevet 1602
b) Respect du délai 1603
2.2.3 Paiement de la taxe d'opposition – correction d'un formulaire de paiement 1604
2.2.4 Identité de l'opposant et correction du nom de l'opposant 1605
a) Principes 1605
b) Désignations et abréviations erronées 1605
c) Justificatif d'identité 1606
d) Possibilité de rectifier des erreurs en vertu de la règle 139 CBE 1607
2.2.5 Désignation suffisante du brevet attaqué 1609
2.2.6 Déclaration précisant la mesure dans laquelle il est fait opposition 1610
2.2.7 Exposé des motifs de l'opposition 1610
2.2.8 Indication des faits, preuves et arguments – nécessité d'étayer les motifs d'opposition 1612
a) Pas d'"irrecevabilité partielle" 1612
b) Date pertinente pour déterminer si les conditions sont remplies 1612
c) Raisonnement complet et concis 1612
d) Distinction entre contenu suffisant de l'acte opposition et bien-fondé de l'opposition 1614
e) Indication d'un moyen de preuve 1615
f) Pas de charge d'allégation négative 1616
g) Exemples – "contenu suffisant" retenu 1616
h) Exemples – "contenu suffisant" non retenu 1617
i) Usage antérieur public allégué 1618

j) Littérature non-brevet et divulgations orales 1621
2.2.9 Autres exigences relatives à l'acte d'opposition 1622
a) Traduction 1622
b) Signature 1622
c) Pouvoir 1622
2.3. Aspects liés au droit procédural dans le cadre de l'examen de la recevabilité 1622
2.3.1 Nécessité de vérifier la recevabilité de l'opposition à tous les stades de la procédure 1622
2.3.2 Compétences des agents des formalités dans la procédure d'opposition 1623
2.3.3 Opinions préliminaires relatives à la recevabilité 1623
2.3.4 Conséquences de l'irrecevabilité 1623
3. Examen quant au fond de l'opposition 1624
3.1. Introduction 1624
3.2. Portée de l'opposition 1624
3.3. Portée de l'examen des motifs d'opposition 1626
3.4. Nouveaux motifs d'opposition 1627
3.4.1 Nouveaux motifs examinés à titre exceptionnel 1627
3.4.2 Sens de l'expression "nouveaux motifs d'opposition" 1628
3.4.3 Pertinence de prime abord 1630
3.4.4 Objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive 1630
3.4.5 Examen de nouveaux faits et justifications relatifs à un nouveau motif d'opposition 1631
3.4.6 Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs 1632
3.5. Motifs invoqués contre des revendications modifiées après la délivrance 1634
4. Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments 1634
4.1. Décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation 1634
4.2. Notion de production "en temps utile" 1635
4.2.1 Obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure 1635
4.2.2 Règle 116(1) CBE – pas une invitation à produire de nouveaux moyens 1637
4.2.3 Réponse légitime – exemples 1638
4.3. Motivation suffisante 1639
4.4. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche 1640
4.5. Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation 1640
4.5.1 Différentes approches 1640
4.5.2 Révision par les chambres de décisions rendues dans l'exercice du pouvoir d'appréciation 1642
a) Limites au pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114 CBE 1642
b) Absence de base juridique pour annuler l'admission de moyens par la division d'opposition 1644
4.5.3 Pertinence de prime abord 1644
a) Articulation entre examen de la pertinence de prime abord et analyse approfondie 1644
b) Notion de pertinence relative ou absolue 1646
c) Autres exemples 1647
d) Autres aspects à prendre en considération 1647
4.5.4 Abus de procédure et moyens contraires à une procédure équitable et efficace 1648

4.5.5 Attente légitime qu'un document est déjà admis dans la procédure 1649
4.6. Présentation tardive de nouveaux arguments 1649
4.6.1 Nouveaux arguments – Définition 1649
4.6.2 Absence de base juridique pour pouvoir rejeter des arguments invoqués tardivement dans la procédure d'opposition 1651
5. Modifications des revendications, de la description ou des dessins au cours de la procédure d'opposition 1652
5.1. Recevabilité des modifications 1652
5.1.1 Principes 1652
5.1.2 Modifications apportées pour répondre à un motif d'opposition - règle 80 CBE 1654
a) Généralités 1654
b) Correction d'erreurs 1656
c) Modifications visant à remédier à un manque de clarté (article 84 CBE) 1657
d) Dépôt de nouvelles revendications dépendantes ou indépendantes. 1658
5.1.3 Modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs 1661
5.1.4 Calendrier afférent au dépôt de modifications 1661
5.1.5 Pouvoir d'appréciation pour admettre ou non des modifications 1662
a) Base juridique constituée par la règle 116 CBE 1662
b) Base juridique constituée par l'art. 123(1) CBE ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE 1664
c) Base juridique constituée par l'art. 114(2) CBE 1665
5.1.6 Notion de "présentation tardive" et conséquences pour le pouvoir d'appréciation 1666
5.1.7 Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition 1669
a) Critères applicables à des stades ultérieurs de la procédure - généralités 1669
b) Admissibilité prima facie (de prime abord) 1670
c) Efficacité et abus de procédure 1671
d) Critère selon lequel on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que l'opposant se familiarise avec les modifications proposées dans le délai disponible 1674
5.1.8 Réexamen par les chambres de décisions de première instance prises en vertu du pouvoir d'appréciation 1674
5.1.9 Modification d'une sous-revendication non contestée 1675
5.1.10 Champ d'application de la règle 43(2) CBE à la procédure d'opposition 1675
5.1.11 Applicabilité de la règle 137(5) CBE dans les procédures d'opposition 1677
5.1.12 Versions convergentes ou divergentes de revendications en procédure d'opposition 1677
5.1.13 Correction ou suppression d'une erreur (dans une revendication) pendant la procédure d'opposition – règle 139 CBE 1677
5.2. Portée de l'examen en cas de modifications 1678
5.2.1 Portée de l'examen pas limitée aux motifs invoqués au titre de la règle 76(2)c) CBE 1678

5.2.2 Étendue de la compétence pour examiner si des revendications modifiées satisfont à l'article 84 CBE 1679
5.2.3 Recherches additionnelles 1682
5.3. Accord du titulaire du brevet sur le texte modifié du brevet 1683
6. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition 1683
6.1. Principe d'égalité de traitement 1683
6.2. Invitation à prendre position selon l'article 101(1) CBE 1684
6.3. Invitation à prendre position au titre de la règle 82(1) CBE 1686
6.4. Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant 1687
6.5. Possibilité de prendre position 1688
6.6. Notifications prétendument non reçues 1690
6.7. Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition 1690
7. Accélération de la procédure d'opposition 1690
7.1. Suite au renvoi devant la division d'opposition 1690
7.2. En cas de procédure en contrefaçon en instance 1691
8. Décisions de la division d'opposition 1691
8.1. Révocation du brevet pour non-respect des exigences de forme – par voie de décision 1691
8.2. Décisions intermédiaires 1692
8.2.1 Généralités 1692
8.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié 1692

1. Nature juridique de la procédure d'opposition et principes applicables

La procédure d'opposition (voir art. 99 à 105 et règles 75 à 89 CBE) constitue une exception au principe général inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la compétence des juridictions des États contractants désignés (**T 9/87**, JO 1989, 438). La procédure d'opposition permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation d'un brevet européen devant l'OEB, qui statuera.

La procédure d'opposition est une **procédure autonome** qui fait suite à la procédure de délivrance (**T 198/88**, JO 1991, 254). Elle n'est pas conçue comme un prolongement de la procédure d'examen (**G 1/84**, JO 1985, 299). Comme indiqué dans la décision **G 9/91** et l'avis **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), elle a lieu à un moment où le titulaire du brevet jouit, dans chaque État contractant désigné, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État (art. 64 CBE). L'opposant ne cherche pas, comme dans une opposition classique précédant la délivrance du brevet, à obtenir le rejet de la demande de brevet, mais demande la révocation du brevet délivré (en tout ou en partie) et l'annulation, dès l'origine, des effets prévus dans tous les États contractants désignés (art. 68 CBE). De plus, étant donné que les motifs d'opposition limités (art. 100 CBE) sont essentiellement les mêmes que les motifs de nullité prévus par la législation nationale (art. 138 CBE), le concept d'opposition après délivrance, prévu par la CBE, diffère

considérablement de la notion d'opposition précédant la délivrance. Ainsi, la procédure d'opposition devant l'OEB présente de fait plusieurs particularités importantes qui s'apparentent davantage au concept de la procédure de révocation traditionnelle, et elle entraîne des effets comparables à ceux découlant de cette procédure. Cette caractéristique a été encore accentuée en ménageant, à un stade ultérieur de la préparation de la CBE, la possibilité de faire opposition à un brevet européen, même s'il a été renoncé à ce brevet pour tous les États contractants ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces États (art. 99(3) CBE 1973 ; cf. la règle 75 CBE ainsi que la décision **T 606/10**). La procédure d'opposition étant une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance, un document pris en compte au cours de la procédure d'examen ne constitue pas automatiquement l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours en opposition, même s'il est cité ou évalué dans le brevet européen attaqué (**T 198/88**, JO 1991, 254).

La procédure d'opposition est d'une procédure purement administrative. La procédure d'opposition se distingue en cela fondamentalement de la procédure de recours, qu'il y a lieu de considérer comme une procédure relevant du contentieux administratif et qui a, par nature, un caractère moins inquisitoire (cf. **G 7/91** et **G 8/91**, JO 1993, 356 et 346 ; **G 9/91**, JO 1993, 408). Elle n'a, contrairement au recours, aucun effet dévolutif ni suspensif (cf. **T 695/89**, JO 1993, 152).

La procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure **contentieuse** entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable (**G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408 et 420). Dès la formation de l'opposition, la procédure devient automatiquement bilatérale. Peu importe de savoir si l'opposition est valable, recevable ou fondée. Il n'est pas prévu dans la Convention que la division d'opposition décide "de mettre fin à la procédure ex parte" (**T 263/00**). La règle 79(1) CBE (règle 57(1) CBE 1973) dispose que la division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée, et les Directives (D-IV, 1.5 – version d'avril 2025) prévoient que le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. En ce qui concerne le caractère contentieux d'une procédure d'opposition, voir aussi les deux affaires parallèles **T 1553/06** et **T 2/09** au chapitre IV.C.2.1.4.

Conformément au principe suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà d'une requête (cf. **G 9/92** et **G 4/93**, JO 1994, 875), la requête de l'opposant détermine dans quelle mesure l'objet du brevet doit être réexaminé au cours de la procédure d'opposition. Dans l'affaire **T 364/18**, par exemple, la chambre a estimé qu'elle devait se limiter à l'examen du brevet au regard des revendications contestées, conformément au principe "ne ultra petita" (sur la portée de l'opposition, voir également les chapitres IV.C.2.2.6 et IV.C.3.2).

La procédure d'opposition est caractérisée par l'interaction entre sa nature de procédure contentieuse entre les parties (**G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408 et 420) et le principe de l'examen d'office qui s'applique aux procédures devant l'OEB (art. 114(1) CBE) et donc également à la procédure d'opposition (**G 9/92** et **G 4/93**, JO 1994, 875). Par conséquent, le principe de l'examen d'office des faits s'applique à la procédure d'opposition (art. 114(1) CBE). Cependant, certaines limites ont été fixées à ce principe, afin d'éviter

d'éventuels retards en raccourcissant la procédure d'opposition, d'en rendre plus transparent le déroulement, et de limiter les risques pour les parties (**G 9/92** et **G 4/93**, JO 1994, 875). En particulier, l'application de l'examen d'office est assortie de restrictions en ce qui concerne les motifs d'opposition : les motifs qui ne font pas partie de ceux dûment couverts par la déclaration de l'opposant conformément à la règle 76(2)c) CBE ne sont pris en compte que dans des cas exceptionnels (**G 9/91** et **G 10/91** ; pour plus de détails, voir chapitre IV.C.3.3 et 3.4).

La CBE ne contient aucune disposition juridique obligeant le titulaire d'un brevet à participer activement à la procédure d'opposition (par exemple en réponse aux notifications émises au titre de la règle 81(3) CBE ou 116(2) CBE). Toutefois, le titulaire du brevet n'est pas libre de présenter ou de compléter ses arguments à n'importe quel moment de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition (**T 936/09** et **T 167/11** ; voir aussi la jurisprudence aux chapitres IV.C.5.1.4 "Calendrier afférent au dépôt de modifications", V.A.4.3.4 "Pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2020", V.A.4.3.7 "Moyens qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure en première instance - Art. 12(6), deuxième phrase, RPCR 2020").

Certains sujets liés à la procédure d'opposition sont traités dans la partie III : voir les chapitres III.O. "Transmission de la qualité de partie", III.P. "Intervention", III.Q. "Poursuite de la procédure d'opposition par l'OEB" et III.R. "Répartition des frais de procédure".

2. Formation de l'opposition et conditions à remplir pour qu'elle soit recevable

2.1. Droit de faire opposition

2.1.1 Principes généraux

Le législateur a explicitement conçu la procédure d'opposition comme un moyen de recours dans l'intérêt du public et qui, conformément à l'art. 99(1) CBE, est ouvert à "toute personne" (**G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245 et 270). "Toute personne" doit être interprété conformément à l'art. 58 CBE comme "toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève". Ainsi, toute personne morale reconnue comme telle par un système juridique quelconque du monde peut former une opposition, et ce droit n'est pas réservé aux entités reconnues par le droit des États parties à la CBE (**G 3/99**, JO 2002, 347 ; **G 1/13**, JO 2015, 42 ; voir aussi **T 635/88**, JO 1993, 608). Selon un principe généralement admis dans le droit national et dans la CBE, les personnes morales qui n'existent pas ne peuvent pas engager de procédure ou être partie à une procédure (**G 1/13**, **T 353/95**). "Toute personne" n'inclut pas le titulaire du brevet (**G 9/93**, infirmant la décision **G 1/84**). Voir aux chapitres IV.C.2.1.2 et IV.C.2.1.4.

Selon la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 3/97** et **G 4/97,** mais aussi plus récemment dans la décision **G 1/13**, la qualité d'opposant est une notion procédurale et son mode d'obtention relève du droit procédural. Dans la CBE, cette question est régie à l'art. 99(1) CBE ensemble l'art. 100 CBE, ainsi que les règles 76 et 77(1) CBE (règles 55 et 56(1) CBE 1973). Est donc opposant celui qui remplit les conditions qui y sont prévues

pour former une opposition. En particulier, l'opposant doit pouvoir être identifié (règle 76(2)a), règle 41(2)c) CBE ; règle 55a) CBE 1973 ; voir aussi le chapitre IV.C.2.2.4). La CBE ne prévoit expressément aucune autre condition de forme à remplir par l'opposant. Celui qui remplit lesdites conditions est partie à la procédure d'opposition (art. 99(3) CBE ; art. 99(4) CBE 1973).

Ainsi, la CBE n'exige pas que l'opposant ait un intérêt particulier à engager une procédure d'opposition. Déjà dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours a fait observer que les motifs de l'opposant ne jouent en principe aucun rôle (sinon, pour rendre l'idée de "toute personne", on aurait précisé "toute personne intéressée"), alors qu'au contraire son identité revêt une importance essentielle en matière de procédure (de même **T 635/88**, JO 1993, 608 et **T 590/93**, JO 1995, 337). À la suite de cette jurisprudence, la chambre a relevé dans la décision **T 798/93** (JO 1997, 363) que la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir. Il convient en conséquence de rejeter les requêtes concluant à l'irrecevabilité de l'opposition lorsqu'elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur une contestation de la qualité de l'opposant, qu'il s'agisse par exemple de sa profession (mandataire européen agréé) ou de son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet faisant l'objet de l'opposition) ; soit sur l'absence d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation). Voir également la décision **T 1839/18**, dans laquelle la chambre a estimé que le système actuel, qui permet à toute personne de faire réexaminer un brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition, indépendamment de tout intérêt particulier, était conforme à la fonction des brevets ainsi qu'à l'intérêt du public d'obtenir une sécurité juridique et la suppression du registre des monopoles non mérités ou trop larges. La chambre a indiqué que la jurisprudence de la Grande Chambre de recours était cohérente à cet égard.

2.1.2 Personne physique ou morale ou assimilée

La personnalité juridique d'une entité donnée selon la CBE est appréciée selon les mêmes critères que devant les juridictions nationales, à savoir la capacité d'ester en justice ou d'être poursuivi en justice en son nom et pour son propre compte. Ainsi, "toute personne" au sens de l'art. 99(1) CBE doit être interprété conformément à l'art. 58 CBE comme "toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève". Du point de vue de la procédure, il n'y a aucune différence entre une opposition formée par une seule personne physique, par une seule personne morale ou par une seule société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève. Elles doivent en effet remplir les mêmes conditions et acquitter une seule taxe d'opposition (**G 3/99**).

Lorsque, on ne sait pas si l'opposition a été formée pour le compte d'une entité dotée de la personnalité juridique ou de plusieurs personnes physiques agissant conjointement, la division d'opposition doit inviter les opposants à prouver que l'entité en question est une personne morale ou assimilée, faute de quoi il sera considéré que l'opposition a été formée pour le compte de plusieurs personnes physiques agissant conjointement (**G 3/99** ; voir également chapitre IV.C.2.1.8 "Formation d'une opposition conjointe").

Dans l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42), la Grande Chambre de recours a considéré que le point de départ de l'approche devait être le principe clairement établi en vertu de la CBE selon lequel il convient de se reporter au droit national pour déterminer si une personne morale existe ou a cessé d'exister, et a la capacité d'agir (moyennant des limites dans le cas où les dispositions du droit national sont contraires à la CBE). L'affaire en cause concernait une société du Royaume-Uni qui avait cessé d'exister en tant que personne morale, mais dont l'existence avait été rétablie ultérieurement par le biais d'une procédure propre au droit britannique et dont la conséquence est que la société est réputée avoir poursuivi son existence comme si elle n'avait jamais cessé d'exister. La Grande Chambre de recours a relevé que la situation en droit français était différente de celle du droit anglais : en droit français, la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés ("RCS") ne fait pas, en soi, disparaître sa personnalité morale ni, par conséquent, sa capacité à agir en justice. La dissolution d'une société n'est que la première étape sur le chemin de la perte de la personnalité morale. Voir également le résumé d'autres aspects de cette décision ci-après au point IV.C.2.1.3 du présent chapitre, "Examen, à tous les stades de la procédure, de l'habilitation à faire opposition".

Dans l'affaire **T 846/22**, l'intimé avait fait valoir qu'en sa qualité de "société dormante" en droit britannique au moment de la formation de l'opposition, la requérante n'avait pas le droit d'exercer des activités et ne pouvait pas être assimilée à une personne morale. La chambre s'est appuyée sur la section 1169 de la loi britannique sur les entreprises (Companies Act de 2006), selon laquelle une société est dormante pendant n'importe quelle durée dès lors qu'elle ne procède à aucune opération comptable significative. Bien qu'étant inactive, une société dormante n'est pas radiée, mais reste inscrite au registre du commerce (Companies House register) et conserve donc son statut de personne morale. La chambre a souscrit à la conclusion tirée à cet égard par la décision **T 184/11**. La question de savoir si la requérante avait effectué des transactions susceptibles de lui faire perdre son statut dormant allait au-delà de l'appréciation de son statut de personne morale.

Dans l'affaire **T 1893/22**, la recevabilité de l'opposition était contestée au motif que le mandataire de l'opposant ne pouvait pas représenter la société puisque dans le même temps, il gérait la personne morale qu'il représentait, et qu'en outre, cette entité avait changé de forme juridique. Sur le premier point, voir chapitre III.V. "Représentation" . Sur le second point, la chambre s'est ralliée au raisonnement de la division d'opposition, selon lequel le changement de forme juridique de SASU à SARL en droit français semblait indiquer un changement de raison sociale, mais pas un transfert d'actifs à une société différente, comme cela était étayé par le document D12 qui affirmait qu'aucune personne morale nouvelle n'avait été créée. La chambre a donc entériné la décision faisant l'objet du recours selon laquelle l'opposition était recevable (règle 76(2)a) et d) CBE).

2.1.3 Examen, à tous les stades de la procédure, de l'habilitation à faire opposition

Une objection selon laquelle l'opposition est irrecevable, au motif que l'opposant n'était pas en droit de faire opposition, peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc à un stade très tardif devant la chambre de recours. La recevabilité de l'opposition est une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant

au fond des moyens d'opposition et elle doit par conséquent être examinée d'office (cf. **T 289/91**, JO 1994, 649 ; **T 590/94**, **T 522/94**, JO 1998, 421 ; **T 1178/04**, **T 384/08**, **T 2596/19**). La question de la recevabilité de l'opposition peut et, s'il y a lieu, doit être soulevée par la chambre – si elle a de bonnes raisons de le faire (**T 199/92**) –, même si le titulaire du brevet n'a pas soulevé la question de sa recevabilité au cours de la procédure d'opposition ou de recours (**T 541/92**). Dans les affaires **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245 et 270), la Grande Chambre de recours a déclaré que la recevabilité d'une opposition peut être contestée pour des motifs liés à l'identité de l'opposant au cours de la procédure de recours, même si aucune objection n'a été soulevée à cet effet devant la division d'opposition.

Lors de la procédure de recours à l'origine de l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42), le titulaire du brevet avait contesté la recevabilité de l'opposition au motif que la société ayant fait opposition avait cessé d'exister pendant la procédure d'opposition. Un tribunal avait ensuite ordonné que la société soit réinscrite avec effet rétroactif. La Grande Chambre de recours a estimé que si une opposition est formée par une société qui, par la suite, conformément à la législation nationale pertinente, cesse d'exister mais dont l'existence est rétablie ultérieurement au titre d'une disposition de cette législation nationale, en vertu de laquelle la société est réputée avoir poursuivi son existence comme si elle n'avait pas cessé d'exister, l'ensemble de ces événements se produisant avant qu'une décision de la division d'opposition maintenant le brevet attaqué sous une forme modifiée passe en force de chose jugée, l'OEB doit reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de la législation nationale et autoriser la poursuite de la procédure d'opposition par la société rétablie (cf. chapitre V.A.2.4.3d) "Existence d'une société").

Dans l'affaire **T 1121/21,** la chambre a considéré que la question de la recevabilité pouvait être appréciée à n'importe quel stade de la procédure. En l'espèce, la chambre a donc conclu que l'argument du requérant selon lequel la recevabilité d'une opposition ne pouvait pas être contestée à un stade tardif de la procédure en vertu du principe de la bonne foi n'était pas valable.

Des décisions relatives à la **transmission de la qualité d'opposant** sont traitées au chapitre III.O.2.

Le **contrefacteur présumé** qui est **intervenu** dans une procédure d'opposition déjà en instance peut lui aussi acquérir la qualité d'opposant (voir le chapitre III.P. "Intervention").

2.1.4 Formation de l'opposition par le titulaire du brevet ou l'inventeur

Le titulaire du brevet n'est pas admis à former une opposition contre son propre brevet. Dans l'affaire **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours a abandonné le point de vue adopté dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299) et a estimé que l'expression "toute personne" utilisée à l'art. 99(1) CBE 1973 ne s'applique pas au titulaire du brevet, ce qui entérine la notion de procédure d'opposition appliquée dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420) comme étant des procédures contentieuses entre des parties défendant normalement des intérêts opposés. Les dispositions de la cinquième partie de la CBE et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont

clairement fondées sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure contentieuse. La jurisprudence fondée sur la décision **G 1/84** sur ce point est par conséquent tombée en désuétude.

Dans l'affaire **T 3/06**, le titulaire du brevet avait allégué, en se référant à la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), que l'opposant 2, en qualité **d'inventeur** de l'objet du brevet en cause, et en tant qu'**actionnaire** du titulaire du brevet, ne pouvait valablement former une opposition, même si l'expression claire "toute personne" employée à l'art. 99(1) CBE n'empêche pas les inventeurs de former une opposition. La chambre a considéré que le titulaire du brevet et l'inventeur (opposant) étaient des personnes différentes. L'inventeur, quoique actionnaire du titulaire du brevet, n'était pas un cadre de cette société et n'exerçait pas non plus d'influence majeure sur les décisions d'ordre commercial et juridique portant sur l'activité du titulaire du brevet.

Une procédure de limitation ou de révocation d'un brevet européen sur requête du titulaire du brevet est désormais prévue aux art. 105bis à 105quater CBE (cf. également chapitre IV.D.1.).

2.1.5 Formation d'une opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre – homme de paille

En ce qui concerne la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille, la Grande Chambre de recours a précisé, dans ses décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245 et 270), que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues à l'art. 99(1) CBE ensemble l'art. 100 CBE et les règles 55 et 56(1) CBE 1973 (règles 76 et 77(1) CBE). La CBE ne précise aucune autre exigence formelle à remplir par l'opposant. En faisant opposition, cette personne obtient elle-même, en droit procédural, la qualité d'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Le fait que l'opposant agit pour le compte d'un tiers ne rend pas l'opposition irrecevable. En revanche, une telle opposition est irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi. Il y a **contournement abusif de la loi** notamment lorsque :

- l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet. Selon la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), le titulaire du brevet est irrecevable à former opposition contre son propre brevet, étant donné que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes.

- l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises (art. 134 CBE 1973). Il s'agit du cas où la personne non habilitée à assurer la représentation exerce pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie, afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé.

En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi du simple fait qu'un mandataire agréé fait opposition en son nom propre pour le compte d'un client ; en tout état de cause, le principe de la libre appréciation des preuves s'applique. **La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition**. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

L'ancienne jurisprudence pertinente (cf. par ex. **T 10/82**, JO 1983, 407 ; **T 635/88**, JO 1993, 608 ; **T 25/85**, JO 1996, 81 ; **T 289/91**, JO 1994, 649 ; **T 590/93**, JO 1995, 337 ; **T 798/93**, JO 1997, 363) a été annulée et remplacée par les décisions **G 3/97** et **G 4/97**.

Le fait que l'existence d'un "client hypothétique" soit ouvertement confirmée au cours d'une procédure d'opposition n'affecte pas l'identité de l'opposant et ne saurait créer la moindre confusion à cet égard. La question de savoir si l'existence effective d'un client est confirmée n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'opposition. Il n'en va pas différemment lorsque cette confirmation manifeste n'est pas apportée : à la fois lorsqu'un mandataire agréé agit en tant qu'opposant et lorsqu'une opposition est formée par une personne morale qualifiée d'"homme de paille", tout le monde sait que l'entité qui a assumé le statut procédural d'opposant agit pour le compte d'un tiers (**T 2095/21**, cf. aussi **T 2365/11**). Dans l'affaire **T 1839/18**, la chambre a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de qualifier un opposant d'"homme de paille", étant donné qu'aucun intérêt à former une opposition n'était nécessaire ou n'avait besoin d'être prouvé. Tout argument fondé sur la prétendue absence d'"intérêt véritable" de la part de l'opposant était donc voué à l'échec.

Dans les affaires parallèles **T 1553/06** et **T 2/09** intéressant les mêmes parties mais portant sur des brevets différents, la chambre a examiné si les parties et leurs mandataires avaient collaboré sur un **dossier-test** afin d'obtenir des réponses de l'OEB à des questions juridiques particulières concernant l'état de la technique. Suivant les principes énoncés dans les décisions **G 9/93** et **G 3/97**, la chambre a souligné que le caractère contentieux d'une procédure d'opposition était une condition nécessaire à la recevabilité de cette dernière et elle a examiné si un abus de la procédure rendait l'opposition irrecevable au motif que l'opposant avait agi pour le compte du titulaire du brevet ("homme de paille"). La chambre n'a constaté aucun contournement abusif de la loi, ne voyant aucune raison de douter de l'argument avancé par les parties selon lequel l'opposant n'était lié par aucune instruction du titulaire de brevet ou du comité d'étude. Le seul fait qu'une opposition est formée dans le cadre d'un dossier-test ne suffit pas à rendre celle-ci irrecevable pour autant que le déroulement de la procédure qui en résulte soit contentieux en cela que les parties défendent pour l'essentiel des positions divergentes.

Dans l'affaire **T 2365/11**, l'acte d'opposition avait été déposé par une personne physique. Cependant, dans un des moyens soumis (destiné à indiquer la langue qui serait utilisée au cours de la procédure orale), le mandataire de l'opposant avait mentionné une certaine société comme étant l'opposant. La chambre a estimé que l'opposant avait été clairement identifié dans l'acte d'opposition. La question de savoir si cet opposant correctement identifié avait agi ou non pour le compte d'un tiers n'avait aucune incidence sur la recevabilité de l'opposition. Dans l'affaire en cause, aucune des situations décrites dans

la décision **G 3/97** (points 1 b) et c) du dispositif) comme constituant un contournement abusif de la loi ne se présentait.

Dans l'affaire **T 84/19**, la question était de savoir si la formation de l'opposition/du recours par un homme de paille (le cabinet du conseil en brevets) constituait un contournement du critère ouvrant le droit au paiement d'une taxe de recours réduite. La chambre n'a pas douté de la véracité de la déclaration initiale du requérant en tant que PME et a estimé que la formation de l'opposition et du recours par le cabinet du conseil en brevets ne constituait aucun contournement de la disposition ouvrant le droit au paiement d'une taxe de recours réduite. De même, la chambre n'a pas partagé à l'opinion affirmant que la décision **T 1839/18** avalisait l'argument selon lequel les sociétés qui font appel à des "hommes de paille" pour former leurs oppositions/recours pouvaient abuser des dispositions relatives au droit à payer une taxe de recours réduite. Voir aussi le chapitre V.A.2.5.4c) "Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité particulière". Le règlement relatif aux taxes est abordé plus loin au chapitre III.U.

Dans l'affaire **T 846/22**, l'intimé affirmait que le requérant agissait pour le compte d'un tiers dans l'intention d'éviter toute responsabilité envers des coûts éventuels attribués au requérant en vertu de l'art. 104 CBE. La chambre a relevé que le fait d'agir pour le compte d'un tiers ne pouvait pas être considéré comme un contournement de la loi à moins que d'autres circonstances ne soient en jeu (**G 3/97**) et a conclu que la CBE n'impose aucune exigence visant à ce qu'une partie soit dotée de ressources financières suffisantes pour faire face à une répartition en paiement des frais purement hypothétique. De surcroît, la CBE ne garantit en aucun cas au titulaire du brevet que l'opposant sera effectivement en mesure de lui rembourser les frais mis à sa charge (**G 3/97**, point 3.2.6 des motifs). Sur la question de la répartition des frais de procédure, voir le chapitre III.R.

2.1.6 Dépôt répété de documents d'opposition par la même personne

Selon l'affaire **T 9/00** (JO 2002, 275), si une personne fait opposition plusieurs fois au même brevet, elle peut se voir objecter qu'elle n'a pas d'intérêt à agir. Une personne (morale), qui fait opposition à un brevet en déposant deux actes d'opposition distincts, ne peut acquérir qu'une fois la qualité d'opposant, même si les deux actes d'opposition satisfont aux conditions prescrites à l'art. 99(1) CBE et à la règle 55 CBE 1973 (cf. règle 76 CBE). Les deux oppositions étaient fondées sur les motifs d'opposition du défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive. La chambre de recours a rejeté comme irrecevable l'opposition formée en second lieu, faute d'intérêt à agir, étant donné que cette opposition n'avait pas pour effet de modifier le cadre juridique de la procédure d'opposition par rapport à la première opposition. Le fait que la deuxième opposition se rapportait à une division d'une entreprise différente et que seule cette division fût transmise à un tiers ne permettait pas de conclure à l'existence d'un intérêt général à agir justifiant la deuxième opposition. La qualité de partie de ce dernier n'est transmissible à un tiers que si ces deux divisions ou l'ensemble de l'entreprise lui sont également transmises.

Dans l'affaire **T 774/05**, un acte d'opposition avait été déposé à une date donnée. Il était accompagné d'un chèque destiné au règlement de la taxe d'opposition, mais il n'était pas

motivé. Le jour suivant, d'autres documents avaient été produits, parmi lesquels les documents brevet et un exposé des motifs faisant référence à un acte d'opposition. De l'avis de la chambre, l'intention de l'opposant était de ne former qu'une seule opposition, comme le prouvait la mention apposée sur les télécopies, selon laquelle le chèque déposé le jour précédent pour acquitter la taxe d'opposition devait être utilisé pour l'opposition. Le fait que tant le document déposé initialement que les télécopies du jour suivant comportaient une déclaration selon laquelle il formait une opposition constituait une indication quant à leur contenu, et non quant à l'intention de l'opposant de former deux oppositions. Considérant tous ces documents dans leur globalité, la chambre a estimé que l'opposant n'avait formé qu'une seule opposition, et avait satisfait dans le délai d'opposition aux exigences régissant la validité du dépôt. L'opposition a donc été jugée recevable.

Dans l'affaire **T 966/02**, deux oppositions avaient été formées par la même opposante. Dans sa décision, la division d'opposition s'était appuyée sur l'antériorité D1, mentionnée seulement dans la seconde opposition. Le problème était de déterminer si la division d'opposition avait le droit d'utiliser le document introduit dans la seconde opposition. À ce sujet, la chambre a fait observer que la première opposition avait été dûment formée en temps utile, de sorte qu'elle était recevable. De ce fait, la question de savoir si la seconde opposition était recevable ou non pouvait être laissée en suspens, la première instance ayant de toute façon le droit de tenir compte du document D1 ainsi que de tout autre document pertinent en raison du principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE).

2.1.7 Formation de plusieurs oppositions par des personnes différentes – une seule procédure d'opposition

Conformément à l'art. 99(3) CBE, les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. Il découle clairement de cette disposition que plusieurs oppositions recevables n'entraînent l'introduction que d'une seule procédure d'opposition, et non d'un nombre équivalent de procédures d'opposition parallèles. Chaque opposant peut faire valoir un motif d'opposition dûment invoqué par d'autres opposants et notifié à toutes les parties conformément à la règle 79(2) CBE, que ce soit lors de la procédure d'opposition ou pendant une éventuelle procédure de recours ultérieure (**T 270/94**, **T 620/99**, **T 774/05**, **T 1657/14**, **T 891/16**).

2.1.8 Formation d'une opposition conjointe – plusieurs opposants

a) Paiement d'une seule taxe d'opposition

Dans l'affaire **G 3/99** (JO 2002, 347), la Grande Chambre de recours a constaté qu'une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'art. 99 CBE 1973, de la règle 1 CBE 1973 (règle 3 CBE) et de la règle 55 CBE 1973 (règle 76 CBE), est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition. Le paiement de la taxe d'opposition est lié à la formation d'une seule opposition, et non au nombre de personnes qui forment l'opposition. Du point de vue de la procédure, il n'existe aucune différence par rapport à une opposition formée par une seule personne physique, une seule personne morale ou une seule société assimilée à

une personne morale en vertu du droit dont elle relève. Concernant l'expression "toute personne" figurant à l'art. 99(1) CBE 1973 et son interprétation conforme à l'art. 58 CBE 1973, voir le chapitre IV.C.2.1 plus haut.

b) Représentation, statut juridique et composition d'un groupe de co-opposants

Dans la même décision **G 3/99** (JO 2002, 347), la Grande Chambre de recours a en outre souligné qu'une opposition formée en commun nécessite dans tous les cas la présence d'un **représentant commun** (art. 133(4) CBE 1973 et règle 100 CBE 1973). Seul ce représentant commun est habilité à agir dans la procédure d'opposition au nom de tous les co-opposants considérés dans leur ensemble et à signer les documents produits. Étant donné qu'un acte de procédure accompli par une personne non habilitée est traité par l'OEB de la même manière qu'une signature manquante (cf. décision **T 665/89**), chaque personne agissant en commun ou toute autre personne agissant pour son compte peut accomplir un tel acte afin d'éviter de laisser passer un délai, à condition qu'il soit remédié à l'irrégularité dans un nouveau délai imparti par la chambre dans la notification établie au titre de la règle 36(3) CBE 1973 (règle 50(3) CBE), qui est signifiée au représentant commun et envoyée pour information à la personne non habilitée qui a accompli l'acte en question. Il est remédié à l'irrégularité une fois que l'acte de procédure a été signé par le représentant commun.

De l'avis de la Grande Chambre de recours, afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, on doit savoir **clairement pendant toute la procédure** qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si un co-opposant ou un co-requérant (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE 1973 pour que ce retrait prenne effet.

Faisant référence à cette jurisprudence, dans la décision intermédiaire **T 482/02** du 9 février 2005, la chambre a indiqué que, lorsqu'on ne sait pas si une opposition a été formée pour le compte d'une entité dotée de la personnalité juridique ou de plusieurs personnes physiques agissant conjointement, il y a lieu d'inviter les opposants (ici, une association britannique) à prouver que l'entité en question est une personne morale ou assimilée à une personne morale, faute de quoi il sera considéré que l'opposition a été formée pour le compte de plusieurs personnes physiques agissant conjointement (voir aussi **T 866/01**). Dans ce cas, les opposants devront fournir les noms et adresses de leurs associés afin de satisfaire aux exigences de la règle 55a) CBE 1973 (règle 76(2)a) CBE). Si ces informations ne sont pas produites pendant le délai imparti par la chambre, il conviendra de rejeter l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(2) CBE 1973 (règle 77(2) CBE), indépendamment de la question de savoir si ces informations auraient permis d'éviter le rejet de l'opposition conformément à la règle 56(1) CBE 1973 (règle 77(1) CBE).

Dans la décision **T 315/03** (JO 2005, 246), la chambre a ajouté, conformément à la décision **G 3/99**, que, si la recevabilité d'une opposition formée par plusieurs opposants doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen pendant toute la durée de la procédure, les parties

ne sauraient attendre de la division d'opposition ou de la chambre qu'elle procède toute seule à un tel réexamen. Il est clair que la chambre n'a ni les moyens concrets, ni la connaissance des dispositions juridiques pertinentes de tous les États contractants nécessaires pour surveiller la composition d'un groupe d'opposants et **le statut juridique** de chacun de ses membres. Dans la mesure où l'opposition apparaît recevable de prime abord, il appartient à la partie ou aux parties qui demandent le réexamen de la recevabilité de produire des faits et arguments à l'appui de l'irrecevabilité.

Concernant les modifications, au fil du temps, de la **composition** d'un groupe de co-opposants, la Chambre a partagé l'avis de l'intimé que l'absence de toute communication concernant les 1200 personnes constituant l'opposant 6 (le "club d'opposants") pouvait à elle seule être considérée comme une indication que la condition établie dans la décision **G 3/99** de savoir "clairement pendant toute la durée de la procédure" qui fait partie du groupe n'avait pas été satisfaite. Par ailleurs, le fait que certains opposants ne s'étaient constitués que dans le seul but de former une opposition contre un brevet ne pouvait être en soi une objection valable à la recevabilité, les raisons de l'opposant ou l'absence de raisons étant sans importance (cf. **G 3/97**, JO 1999, 245). De même, la Chambre a considéré qu'il était sans aucune importance que l'opposant, qu'il s'agisse d'un individu ou de plusieurs personnes, soit ou non soutenu par des tiers (par ex. des employés ou actionnaires d'une société qui a la qualité de partie). Il est clair que ces derniers ne peuvent en aucune façon participer à la procédure ni avoir une quelconque influence sur son issue. En outre, le fait de soutenir une partie ne peut constituer à lui seul une raison de contester la recevabilité.

2.2. Exigences de forme relatives à l'opposition et formation de l'opposition dans les délais

2.2.1 Introduction

L'opposition doit, conformément à l'art. 99(1) CBE, être **formée dans un délai de neuf mois** à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. Pour des raisons de sécurité juridique, la Convention prévoit certaines exigences supplémentaires auxquelles il doit être satisfait avant l'expiration du délai d'opposition, en particulier que l'opposition doit être formée par écrit et motivée (règle 76(1) CBE), que l'acte d'opposition doit contenir des indications suffisantes concernant l'opposant (règle 76(2)a) CBE) et le brevet contre lequel l'opposition est formée (règle 76(2)b) CBE), de même qu'une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et les preuves invoqués à l'appui de ces motifs (règle 76(2)c) CBE). Les exigences énoncées à la règle 76(2)c) CBE (règle 55c) CBE 1973), qui doivent être respectées pour que l'opposition soit recevable, établissent le cadre de droit et de fait de l'opposition (cf. **G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408 et 420).

Dans l'affaire **T 1408/19,** le numéro de publication du document E2 avait été cité de manière erronée dans l'acte d'opposition déposé le dernier jour du délai de neuf mois

prévu à l'art. 99(1) CBE. La chambre a rejeté l'interprétation de la décision **T 344/88** avancée par l'intimé selon laquelle la division d'opposition aurait dû être en mesure d'identifier le numéro de publication correct avant l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'art. 99(1) CBE. Il serait totalement irréaliste d'escompter que la division d'opposition contrôle immédiatement ce genre d'erreurs. Il découle du fonctionnement quotidien normal de l'OEB que le dossier n'est attribué à la division qu'ultérieurement et que celle-ci, selon toute vraisemblance, ne verra même pas le dossier avant la fin du délai d'opposition. La chambre a estimé que dans l'affaire en cause, l'élément décisif était que toutes les pièces et toutes les informations nécessaires pour pouvoir établir (éventuellement plus tard) le numéro de publication correct du document E2 soient soumises avant l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'art. 99(1) CBE.

Dans la décision **T 571/22**, la chambre a souscrit à l'approche selon laquelle le délai d'opposition en vertu de l'art. 99(1) CBE expire à une date fixe au-delà de laquelle la division d'opposition peut librement décider de ne plus admettre les faits et preuves soumis par un opposant (voir **T 1776/18**, résumée ci-après au point IV.C.5.1.6 du présent chapitre). En conséquence, la division d'opposition est libre de ne pas admettre les faits et preuves qui n'ont pas été déposés dans le délai d'opposition de neuf mois.

2.2.2 Délai d'opposition

a) Délai commençant à courir avec la publication de la mention de la délivrance du brevet

Dans l'affaire **T 438/87**, la question s'est posée de savoir si un **retard dans la publication** du fascicule du brevet européen pouvait avoir une influence sur le calcul du délai de neuf mois pour former une opposition. La chambre a conclu que, étant donné que la mention de la délivrance du brevet en cause avait été normalement portée à la connaissance du public, c'était la date correspondante qui marquait le point de départ du délai d'opposition. Et ce, quels que soient les aléas qu'ait pu subir la publication du fascicule de brevet et quelles que soient les conséquences que ce contretemps peut entraîner pour certains tiers du fait de leur situation géographique.

Conformément à la décision **T 1644/10**, le délai d'opposition commence à courir avec la délivrance d'un brevet européen et la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. La mention au Bulletin européen des brevets relative à la parution d'une version corrigée du fascicule du brevet n'a pas pour conséquence qu'un premier ou un "autre" délai d'opposition commence à courir, même si l'étendue de la protection conférée est plus large en vertu du fascicule corrigé qu'en vertu du fascicule publié à l'origine.

Dans la décision **T 956/19**, la chambre a constaté que la formation valable des oppositions par les opposants 1 et 2 le dernier jour du délai d'opposition prévu à l'art. 99(1) CBE était la condition préalable à la litispendance de la procédure d'opposition et donc également à une interruption de cette procédure. Le fait qu'un délai d'opposition soit en cours ne suffit pas à lui seul pour constituer une procédure en instance devant l'OEB, mais représente seulement une limite dans le temps pour pouvoir introduire une telle procédure. Par

conséquent, une interruption ne peut intervenir au plus tôt qu'à partir de la date de la formation valable des oppositions, mais ne peut pas exclure ces dernières. La règle 142(4) CBE n'est pas applicable aux délais tels que le délai d'opposition au sens de l'art. 99(1) CBE, qui ne doivent être respectés ni par le déposant ni par le titulaire du brevet. Voir également le chapitre III.D.4.8 "Conséquences de l'interruption de la procédure (règle 142(4) CBE)".

b) Respect du délai

(i) Dépôt par le biais du logiciel Online Filing de l'OEB

Dans la décision **T 480/21**, la chambre a déclaré que le système Online Filing de l'OEB était destiné à être installé sur les systèmes électroniques des utilisateurs. Si le logiciel fourni par l'OEB contient un "bug" provoquant l'échec de toute tentative de dépôt, cette défaillance sera attribuable à l'OEB même si le logiciel n'est pas exploité sur une machine de l'OEB ou dans les locaux de l'OEB. Dans l'affaire en l'espèce, suite à un dysfonctionnement du système Online Filing le dernier jour du délai d'opposition, l'opposant a réussi à déposer l'acte d'opposition par téléfax le même jour. La requête qui y figurait et qui demandait à l'OEB de débiter un compte de dépôt pour le paiement de la taxe d'opposition n'a cependant pas été exécutée. L'opposant a ensuite payé la taxe d'opposition à l'aide du système Online Filing le lendemain, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition ordinaire. Cependant, le délai de paiement a été étendu au moins jusqu'au lendemain en vertu du point 5.5 RCC en raison du dysfonctionnement du système Online Filing, et comme le paiement a été effectué ce jour-là, l'opposition a été réputée avoir été formée dans les délais.

(ii) Dépôt par téléfax

À compter du 1er juillet 2024, l'OEB n'accepte plus les dépôts par téléfax (voir la décision du Président de l'OEB en date du 22 avril 2024 concernant la suppression du téléfax comme moyen de dépôt de demandes de brevets et d'autres pièces, JO 2024, A41). Les décisions ci-après portent sur des dépôts effectués avant l'entrée en vigueur de cette décision.

Dans l'affaire **T 2061/12**, la chambre a rappelé que selon la jurisprudence des chambres de recours, il convenait de différencier lors de la réception d'un téléfax les éléments reçus avant minuit du dernier jour du délai d'opposition de ceux reçus après minuit. Une date de réception distincte leur est en effet attribuée à chacun (**T 683/06**, **T 2133/10** ; Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, JO éd. spéc. 3/2007, 7, en vigueur au cours de la période concernée,). Dans la présente affaire seulement la dernière page et, éventuellement, une partie de l'avant-dernière page étaient arrivées après minuit. Le formulaire 2300 avec la signature du mandataire, le bordereau de paiement ainsi qu'au moins les deux premières pages de l'acte d'opposition dans lesquelles était motivée au moins une attaque de manque de nouveauté avaient quant à eux bien été reçus à l'OEB avant minuit. Selon la chambre, l'opposition a donc été formée dans les délais prescrits à l'art. 99(1) CBE et satisfaisait par la même occasion aux exigences de la règle 76(1) et (2) CBE. Elle était donc aussi recevable (règle 77(1) et (2) CBE). Voir aussi **T 2317/13**.

Cependant, dans l'affaire **T 858/18**, la chambre a estimé que si la transmission par télécopie d'un document au sens de la règle 50(3) CBE commence à une date antérieure et se poursuit après minuit jusqu'à une date ultérieure, la date ultérieure est attribuée à l'ensemble du document comme seule date de réception. La chambre a examiné la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax (JO éd. spéc. 3/2007, 7) et n'y a vu aucune base juridique permettant de retenir la date antérieure comme date de réception pour la partie du document qui est parvenue à l'OEB avant minuit. Le terme "document" désigne la transcription d'une unité d'information complète.

Dans la décision **T 2307/15** (concernant une déclaration exposant les motifs du recours reçue par fax), la chambre n'a pas suivi cette approche et a confirmé l'approche adoptée dans les affaires **T 2061/12** et **T 2317/13** (pour un résumé plus détaillé de la décision **T 2307/15**, voir le chapitre V.A.2.6).

2.2.3 Paiement de la taxe d'opposition – correction d'un formulaire de paiement

L'art. 99(1), dernière phrase CBE énonce qu'une opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Selon la chambre dans la décision **T 152/85** (JO 1987, 191), le paiement d'une taxe d'opposition est une condition de fait, qui doit être remplie dans le délai d'opposition de neuf mois pour que l'opposition soit recevable. Le défaut de paiement de la taxe d'opposition dans le délai prescrit, dans le cas où il y a intention de former opposition, constitue une erreur de fait qui ne peut plus être rectifiée après l'expiration du délai imparti pour former opposition. De l'avis de la chambre, cette erreur ne peut être corrigée en vertu de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE). Il ressort en effet du texte de cette règle que l'OEB entend faire une nette distinction entre une erreur contenue dans une pièce qui lui est soumise et d'autres types d'erreurs, tel que le défaut de paiement d'une taxe en temps voulu, et qu'il n'entend autoriser que la rectification d'une erreur contenue dans une pièce qui lui est soumise.

Dans l'affaire **T 1000/19**, la chambre a toutefois autorisé la correction d'un formulaire électronique 2300E. Les mandataires de l'opposant avaient mentionné dans leur courrier accompagnant l'acte d'opposition qu'ils autorisaient le service compétent de l'OEB à prélever la taxe d'opposition de leur compte courant mais n'avaient pas indiqué le mode de paiement dans la case X du formulaire. L'avis de la division d'opposition selon lequel la procédure prévue à règle 139 CBE n'était pas soumise à un délai et ne pouvait donc pas être appliquée au délai non prorogeable prévu pour former une opposition a été rejeté par la chambre comme juridiquement incorrect. Il ne fait aucun doute que le raisonnement de la décision **G 1/12** (JO 2014, A114) s'applique également s'il est question de la recevabilité d'une opposition ou s'il s'agit de déterminer si une opposition est réputée avoir été formée (**T 615/14**, **T 579/16**). Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les arguments avancés dans la décision **G 1/12** concernant l'applicabilité de la règle 139 CBE s'appliquent également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli (cf. **T 317/19**). Au contraire, l'applicabilité de la règle 139 CBE aux ordres de prélèvement a été reconnue ou, du moins, n'a pas été exclue par les chambres de recours (**T 152/82**, JO 1984, 301 ; **T 17/83**, JO 1984, 306).

2.2.4 Identité de l'opposant et correction du nom de l'opposant

a) Principes

Conformément à la règle 76(2)a) et à la règle 41(2)c) CBE, l'acte d'opposition doit contenir le nom, l'adresse, la nationalité (nationalité uniquement pour les personnes physiques, **T 978/17**) ainsi que l'État du domicile ou du siège de l'opposant. L'absence d'une indication requise par la règle 76(2)a) CBE ensemble la règle 41(2)c) CBE n'entraîne cependant l'irrecevabilité d'une opposition que si l'opposant ne peut être **clairement identifié** dans le délai d'opposition (cf. **T 25/85**, JO 1986, 81 ; **T 1551/10** ; **T 978/17**).

De l'avis de la chambre saisie de l'affaire **T 590/94**, il ne peut pas être remédié à cette irrégularité. La chambre saisie de l'affaire **T 615/14**, se référant au raisonnement de la décision **G 1/12** (relative à la correction du nom du requérant), a toutefois conclu qu'il peut être fait droit, en vertu de la règle 139, première phrase CBE, à une requête en correction de la désignation de l'opposant dans l'acte d'opposition si elle satisfait aux principes entérinés dans la décision **G 1/12** (voir également **T 1121/21**). Par conséquent, le but poursuivi initialement lorsque l'opposition a été formée peut également être établi sur la base de preuves produites après l'expiration du délai d'opposition. Voir aussi les résumés des décisions **T 615/14** et **T 579/16** au chapitre IV.C.2.2.4d) ci-dessous.

Les irrégularités, telles qu'un code postal erroné ou l'absence de signature, relèvent respectivement des règles 76(2)a) et 50(3) CBE. Il est donc possible d'y remédier dans un délai imparti par la division d'opposition conformément à la règle 77(2) CBE. La division d'opposition peut également proroger ce délai ou en impartir un nouveau si elle le juge approprié (**T 1632/06**, **T 244/12**). Voir également les affaires présentées ci-après au chapitre IV.C.2.2.9b) "Signature" .

b) Désignations et abréviations erronées

Dans l'affaire **T 870/92** du 8 août 1997, la chambre a clarifié que lorsque l'indication du nom d'une personne morale ne correspond pas entièrement à sa désignation officielle (règle 26(2)c) et règle 61bis CBE 1973 ; règle 41(2)c) et règle 86 CBE), cela ne signifie pas pour autant que l'opposition est irrecevable. Il convient de distinguer une indication inexacte, mais suffisante pour établir l'identité d'une partie, de l'absence de telles indications. Un nom erroné peut être corrigé à tout moment (règle 88, première phrase CBE 1973 ; cf. règle 139, première phrase CBE ; cf. également **T 828/98** et **T 719/09**).

En principe, l'utilisation d'une abréviation en lieu et place du nom complet d'une personne morale ne rend pas une opposition irrecevable, à condition que l'identité de la partie puisse être établie. S'agissant de l'identité de l'opposant GSK Biologicals (sis en Belgique) dans l'affaire **T 1034/08**, la chambre n'avait pas de motifs raisonnables de douter que GSK soit bien l'abréviation de GlaxoSmithKline. Étant donné que le droit belge des sociétés autorise la coexistence de plusieurs raisons sociales et que GlaxoSmithKline Biologicals est le seul nom principal de l'entreprise, la chambre est arrivée à la conclusion que l'abréviation GSK Biologicals ne constituait pas une désignation erronée de l'opposant.

Dans la décision **T 1893/22**, la chambre a entériné l'analyse de la division d'opposition dans sa décision selon laquelle le fait qu'un moyen invoqué soit soumis par lettre à en-tête de la société indiquant l'ancienne forme juridique (SASU) ne remettait pas en cause son avis que le changement de forme juridique de l'opposant de l'époque de SASU à SARL indiquait uniquement un changement de nom, puisque la lettre avait été envoyée à une date proche de celle du changement de la forme juridique et que l'on aurait pu ne pas avoir encore actualisé le papier à en-tête de la société ou utiliser l'ancien pied de page par inadvertance. Une lettre envoyée 10 jours plus tard comportait la mention SARL dans le pied de page.

c) Justificatif d'identité

Dans l'affaire **T 1165/03**, la chambre a considéré une carte d'identité ou un passeport comme le **meilleur justificatif d'identité**, étant toutefois entendu que, à l'instar de tous les justificatifs, sa valeur pouvait être contrebalancée, voire infirmée par d'autres justificatifs. Dans cette affaire, deux photocopies partiellement illisibles de cartes d'identité différentes avaient été produites et des explications incohérentes avaient été fournies. La chambre a donc estimé que le justificatif de carte d'identité n'était ni fiable ni probant.

Pour contester la recevabilité de l'opposition, il ne suffit pas de formuler des doutes quant à l'identité d'un opposant, mais il convient au contraire de présenter un exposé des faits étayé par des preuves valables. Or, un tel exposé n'a pas été produit dans l'affaire **T 4/05**. Un extrait du registre du commerce, qui, au dire du requérant pendant la procédure orale devant la chambre, faisait apparaître le nom d'une autre société, n'a pas été fourni et n'a donc pu être retenu comme preuve que l'identité de l'opposant n'était pas établie. L'objection du requérant selon laquelle deux autres sociétés étaient enregistrées à la même adresse que celle de l'opposant n'a pas non plus été opérante.

Dans l'affaire **T 1426/13**, l'opposition avait été formée au nom de "Isarpatent GbR". La chambre a fait observer que l'absence d'inscription d'une société allemande dite de "droit civil" ("Gesellschaft bürgerlichen Rechts") dans un registre public peut à certains stades être une source d'incertitude, voire de confusion concernant le nom et/ou l'identité d'une société de ce type. L'OEB doit toutefois admettre que de telles **personnes morales, non inscrites dans un registre**, peuvent être parties à une procédure devant l'OEB. Toute preuve pertinente doit être évaluée conformément au principe de libre appréciation des preuves (cf. par exemple **T 482/89**, JO 1992, 646). Compte tenu des pièces produites, la chambre était convaincue qu'il y avait eu un changement de dénomination avant la formation de l'opposition et qu'aucune personne morale autre qu'Isarpatent GbR n'avait pu être l'opposant. De plus, la recevabilité de l'opposition n'était pas mise en cause par des changements concernant la composition de cette société, une fois que l'opposition avait été formée. Une société de ce type pouvait être tenue d'honorer ses obligations, y compris être condamnée aux dépens, une décision en ce sens pouvant être prise en faveur d'une autre partie dans une procédure d'opposition devant l'OEB. Il n'était donc pas nécessaire d'en déterminer les membres individuels (cf. **T 482/02** du 9 février 2005, dont les faits différaient).

Dans l'affaire **T 2439/17**, la chambre a estimé que l'extrait du registre déposé prouvait l'existence de la société. L'opposant n'avait pas pu contester ce point de manière plausible. La chambre a également constaté que ni la renommée ni l'activité commerciale avérée ne sont des conditions requises par la CBE pour obtenir la qualité d'opposant.

Dans la décision **T 1121/21**, la chambre a relevé que la lettre accompagnant l'acte d'opposition identifiait clairement une seule personne morale, à savoir Evonik Degussa GmbH. Elle n'a trouvé aucune indication concrète dans la lettre accompagnant l'acte d'opposition montrant que l'opposition aurait pu être formée par Evonik Industries AG, comme le donnait à penser la décision faisant l'objet du recours. La division d'opposition avait trouvé une base pour cette hypothèse dans l'utilisation d'un logo mentionnant "Evonik Industries" en tête de nombreuses pages de la lettre d'opposition. La chambre a considéré qu'en raison de sa fonction, de sa présence générique sur des documents officiels et de sa représentation symbolique typique, **un logo seul ne saurait être une identification légale suffisante** d'une société aux fins de la règle 76(2)a) CBE. De même, le seul fait qu'Evonik Industries AG était le propriétaire du compte de dépôt n'avait aucune pertinence. Le fait que les taxes étaient payées par une autre société au sein du groupe Evonik n'était pas suffisant pour soulever des doutes raisonnables quant à l'identité de la partie à la procédure. La chambre a distingué la présente affaire de l'affaire **T 25/85** (JO 1986, 81), où, à l'expiration du délai d'opposition, le nom de l'opposant faisait totalement défaut, ainsi que de l'affaire **T 579/16** où deux entités distinctes étaient mentionnées dans l'acte d'opposition, de sorte qu'il existait, à l'expiration du délai d'opposition, des doutes objectifs quant à l'identité de l'opposant.

d) Possibilité de rectifier des erreurs en vertu de la règle 139 CBE

Selon l'affaire **T 1551/10**, pour que l'opposition soit recevable, l'opposant doit pouvoir être **identifié** à l'expiration du délai d'opposition (**T 25/85**, JO 1986, 81). Si tel est le cas, les erreurs éventuelles peuvent être rectifiées (**T 219/86**, JO 1988, 254 ; **T 870/92** du 8 août 1997; **T 1121/21**). Comme le montraient les extraits du registre du commerce qui avaient été produits, la société Swisscom (Schweiz) AG était, tout d'abord sous son ancienne raison sociale Swisscom Fixnet AG, le (seul) successeur universel de la société Swisscom Mobile AG, qui avait été désignée initialement en tant qu'opposant, alors qu'elle avait déjà été rayée du registre avant que l'opposition soit formée. Rien ne permettait de penser que certaines parties des activités de Swisscom Mobile AG avaient été reprises par une autre personne morale. Par conséquent, indépendamment de l'indication erronée de la raison sociale de son prédécesseur en droit dans l'acte d'opposition, la société Swisscom (Schweiz) AG pouvait être reconnue et clairement identifiée en tant qu'opposant à l'expiration du délai d'opposition). Les déclarations aux fins de la procédure qui ont été faites à tort au nom d'une partie déjà décédée ou d'une personne morale qui a cessé d'exister suite à une fusion, peuvent être considérées comme ayant été effectuées au nom du successeur universel correspondant (**T 15/01**, JO 2006, 153, voir aussi **T 2941/18**). Pour cette raison, l'erreur concernant la désignation de l'opposant pouvait être corrigée conformément à la règle 139 CBE. Voir cependant l'affaire **T 1226/13** dans laquelle la chambre a demandé des preuves supplémentaires quant à la véritable intention de la personne au nom de laquelle l'opposition avait été formée.

Dans l'affaire **T 1269/11**, la chambre a fait observer que l'on pouvait corriger des erreurs concernant la désignation de l'intimé (opposant) dans l'acte d'opposition aussi bien en vertu de la règle 77 CBE qu'en vertu de la règle 139 CBE (par analogie avec la décision **G 1/12**, JO 2014, A114, traitant de la rectification des données erronées concernant l'identité du requérant, et résumée au chapitre V.A.2.5.2a)). Cependant, les preuves ne suffisaient pas pour autoriser une correction en l'espèce.

Dans la décision **G 1/12** (JO 2014, A114), la Grande Chambre de recours a résumé les principes permettant de s'appuyer sur la règle 139 CBE développés dans la jurisprudence des chambres de recours, à savoir : a) la correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine ; b) si l'intention initiale n'apparaît pas d'emblée, la charge de la preuve incombe au requérant et il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui la concerne ; c) l'erreur devant être corrigée peut être une affirmation inexacte ou une omission ; d) la requête en correction doit être présentée sans délai. De plus, une correction admissible en vertu de la règle 139 CBE a un **effet rétroactif** (confirmé dans **T 2941/18**, voir assi **G 2/21**, JO 2023, A85). Voir notamment le point 37 des motifs.

Dans l'affaire **T 615/14**, il a été confirmé que le nom de l'opposant pouvait être corrigé en vertu de la règle 139 CBE (indépendamment de la question de savoir si l'opposant pouvait être identifié, laquelle n'a pas été traitée). Il peut être fait droit, en vertu de la règle 139, première phrase CBE, à une requête en correction de la désignation de l'opposant dans l'acte d'opposition si elle satisfait aux principes entérinés dans la décision **G 1/12** (JO 2014, A114), en particulier si elle reflète le but poursuivi initialement lorsque l'opposition a été formée, si elle n'est pas un moyen d'obtenir une modification de l'opinion d'une partie ou un développement de ses intentions, et si elle représente l'intention réelle de l'opposant, et non son intention prétendue. Le but poursuivi initialement lorsque l'opposition a été formée peut également être établi sur la base de preuves produites après l'expiration du délai d'opposition. Voir aussi l'affaire **T 603/15** et l'affaire **T 1226/13** selon laquelle il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve (se référant à **G 1/12**, JO 2014, A114 et **J 8/80**, JO 1980, 293).

Dans l'affaire **T 2254/14**, la chambre a examiné la question de savoir si l'opposant pouvait être identifié avec suffisamment de certitude à l'expiration du délai d'opposition. Étant donné que le nom commercial indiqué sur le formulaire OEB 2300 pouvait se rapporter à une entité juridique autre que celle désignée dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition, il a été conclu que l'acte d'opposition comportait des indications contradictoires concernant l'identité de l'opposant. Se référant à la décision **G 1/12** (JO 2014, A114), la chambre a toutefois confirmé qu'une rectification en vertu de la règle 139 CBE était possible. Elle a considéré que les critères énoncés dans la décision **G 1/12**, notamment au point 37 des motifs, étaient remplis.

De même, dans l'affaire **T 579/16**, la chambre a tout d'abord constaté que l'identité de l'opposant ne ressortait pas clairement des documents soumis avant l'expiration du délai d'opposition. Elle a toutefois confirmé que la désignation de l'opposant pouvait être rectifiée au titre de la règle 139, première phrase CBE, compte tenu des principes énoncés dans la décision **G 1/12** (JO 2014, A114). Se référant à l'art. 121(1) du Code civil allemand, la chambre a interprété l'exigence de présenter la requête en rectification "sans

délai" comme signifiant une absence de retard injustifié ("ohne schuldhaftes Zögern"). Aussi, la rapidité de l'action qui peut être raisonablement exigée doit-elle être appréciée **selon des critères subjectifs, et non objectifs**. Il convient de prendre en considération, outre les circonstances de chaque affaire conformément à la décision **J 16/08**, les connaissances et le point de vue de la partie appelée à agir. Dans l'affaire en cause, la chambre a conclu que la requête avait été presentée sans délai.

Cette approche a également été suivie dans l'affaire **T 1755/14**, dans laquelle l'entité au nom de laquelle l'opposition avait été formée avait cessé d'exister avant le dépôt de l'acte d'opposition, si bien qu'aucune qualité d'opposant, susceptible d'être transférée comme il l'avait été demandé, n'avait été acquise. La chambre, ayant examiné les conditions établies dans la décision **G 1/12** (point 37 des motifs), a toutefois estimé que la requête en rectification de l'erreur était admissible.

Dans l'affaire **T 1638/14**, l'acte d'opposition n'était pas accompagné du formulaire 2300 et les informations relatives à l'identité de l'opposant figurant dans l'en-tête et le corps du texte de cet acte étaient contradictoires. De l'avis de la chambre, à la fin du délai d'opposition, l'opposant n'avait pas été clairement identifié. La requête en rectification présentée en application de la règle 139, première phrase CBE a été rejetée car les conditions exposées dans la décision **G 1/12** (JO 2014, A114) n'étaient pas remplies. De même, dans l'affaire **T 603/15**, la requête en correction a été rejetée au motif que la condition d) ("sans délai") du point 37 des motifs de la décision **G 1/12** n'était pas considérée comme satisfaite. De l'avis de la chambre, un retard de quatre années ne remplit pas la condition d'une requête en correction sans délai.

2.2.5 Désignation suffisante du brevet attaqué

Aux termes de la règle 76(2)b) CBE, l'acte d'opposition doit comporter, entre autres, le numéro du brevet, la désignation de son titulaire et le titre de l'invention. Si le brevet n'est pas **désigné** de manière suffisante, ladite opposition est rejetée comme irrecevable au titre de la règle 77(1) CBE, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

Dans la décision **T 317/86** (JO 1989, 378), l'opposant n'avait pas indiqué le titre de l'invention dans les délais spécifiés à la règle 56(2) CBE 1973 (règle 77(2) CBE) pour remédier à des irrégularités autres que celles tombant sous le coup de la règle 56(1) CBE 1973 (règle 77(1) CBE). La chambre a décidé que si les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission du titre de ce brevet dans l'acte d'opposition ne représente pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE 1973. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande si, grâce à toutes les autres indications fournies dans l'acte d'opposition et au contenu du dossier, l'on peut établir avec une entière certitude quel brevet est en cause.

Dans les affaires **T 335/00** et **T 336/00**, les exigences prévues à la règle 55b) CBE 1973 (règle 76(2)b) CBE) n'avaient pas été remplies à la lettre. Le titre de l'invention faisait

notamment défaut, et l'opposition était dirigée contre la demande. La chambre a jugé que l'opposition était toutefois recevable, puisque le brevet attaqué pouvait être identifié clairement et sans difficulté particulière à partir du numéro de publication indiqué.

2.2.6 Déclaration précisant la mesure dans laquelle il est fait opposition

Dans la décision **G 9/91** (JO 1993, 408), la Grande Chambre de recours a fait observer que, dans la pratique, il est plutôt inhabituel que l'opposition se limite à une partie (élément) du brevet. En règle générale, elle porte sur l'ensemble du brevet. Examinant le cas où il apparaît clairement à la lecture de la déclaration visée à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) que le brevet n'est mis en cause qu'en partie, la Grande Chambre de recours a constaté qu'en limitant son opposition à certains éléments du brevet, l'opposant s'abstient délibérément de faire usage de son droit au titre de la CBE de faire opposition aux autres éléments couverts par le brevet. Ces éléments ne sont donc, à proprement parler, soumis à aucune "opposition" au sens où l'entendent les art. 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des art. 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés. Les indications figurant dans l'acte d'opposition qui se rapportent à la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, doivent être interprétées de la manière dont la personne à qui elles sont destinées les comprendrait compte tenu des circonstances (**T 376/90**, JO 1994, 906 ; voir aussi **T 1/88**, dans laquelle la chambre s'est fondée sur le "contenu objectif de la déclaration" – "objektiver Erklärungswert" – pour interpréter des actes de procédure ambigus). Toutefois, la pratique générale consistant à interpréter systématiquement **l'absence de déclaration** comme signifiant que l'opposant avait l'intention de faire opposition à la totalité du brevet a fait l'objet d'un examen minutieux à la lumière de la décision **G 9/91**. Dans l'affaire **T 376/90**, la chambre a émis des réserves quant à la possibilité de poursuivre une telle pratique "libérale". À la limite, lorsqu'il y a lieu de douter sérieusement de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, cette nouvelle approche est susceptible d'entraîner un rejet de l'opposition pour irrecevabilité (**T 376/90**). En revanche, dans l'affaire **T 764/06**, en l'absence de déclaration au titre de la règle 55c) CBE 1973 précisant que le brevet n'était mis en cause que dans une certaine mesure, la chambre a conclu qu'il était fait opposition à la totalité du brevet en litige. Dans l'affaire **T 570/14**, la chambre a considéré que la question de savoir si les revendications 5 à 7 étaient couvertes par l'étendue de l'opposition n'était pas une question de recevabilité.

2.2.7 Exposé des motifs de l'opposition

L'acte d'opposition doit aussi préciser les motifs sur lesquels l'opposition se fonde (règle 76(2)c) CBE ; règle 55c) CBE 1973). Les motifs d'opposition sur lesquels une opposition peut être juridiquement fondée sont énoncés de manière exhaustive à l'art. 100 CBE. Selon cet article, l'opposition ne peut être fondée que sur le fait que (a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable, qu'en vertu des art. 52 à 57 CBE, (b) le brevet européen n'expose pas correctement l'invention, ou que (c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà de l'exposé initial.

La Grande Chambre de recours a énoncé à ce sujet quelques principes fondamentaux dans la décision **G 1/95** (JO 1996, 615) :

Les motifs d'opposition visés à l'art. 100 b) et c) CBE 1973 correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour les motifs d'opposition visés à l'art. 100 a) CBE 1973. En effet, mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l'art. 52(1) CBE 1973 et des exceptions à la brevetabilité selon l'art. 53 CBE 1973, il n'est fait référence à l'art. 100 a) CBE 1973 qu'à un certain nombre de définitions données à l'art. 52(2) à (4), et aux art. 54 à 57 CBE 1973, qui précisent ce qu'il faut entendre par "invention", "nouveauté", "activité inventive" et "application industrielle", termes qui, utilisés en conjonction avec l'art. 52(1) CBE 1973, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d'opposition distincts. À eux tous, ces articles (c'est-à-dire art. 52 à 57 CBE 1973) ne constituent donc pas une seule objection au sens de l'art. 100 a) CBE 1973 au maintien du brevet, mais plusieurs objections différentes. Certaines sont totalement indépendantes les unes des autres (par ex. l'objection au titre de l'art. 53 CBE 1973 et les objections au titre des art. 52(1) et 54 CBE 1973), tandis que d'autres sont étroitement liées entre elles (par ex. les objections soulevées au titre des art. 52(1) et 54 CBE 1973 et des art. 52(1) et 56 CBE 1973). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'art. 100 a) CBE 1973, elle doit obligatoirement reposer sur **au moins un des motifs d'opposition** visés aux art. 52 à 57 CBE 1973.

Conformément au raisonnement suivi dans la décision **G 1/95**, les règles 55 et 56 CBE 1973 (règles 76 et 77 CBE) visent notamment à déterminer ce que l'acte d'opposition doit contenir pour être recevable à cet égard. Il est précisé à la règle 76(2)c) CBE que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs (à savoir les motifs de droit mentionnés plus haut) sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (c'est-à-dire tout ce qui a été développé à l'appui desdits motifs). Tel qu'il est formulé, l'alinéa c) fait clairement ressortir la distinction établie entre d'une part les motifs, à savoir les raisons de droit ou fondements juridiques tels que visés à l'art. 100 a) CBE, et d'autre part ce qui est développé à l'appui des motifs. En conséquence, dans le contexte des art. 99 et 100 CBE et de la règle 76(2)c) CBE, l'expression "motif d'opposition" doit être interprétée comme désignant le fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Il s'ensuit notamment que l'art. 100 a) CBE regroupe des objections juridiques différentes (c'est-à-dire des fondements juridiques différents), ou des motifs d'opposition différents, et qu'il ne recouvre donc pas un seul motif d'opposition.

L'inobservation de l'art. 84 CBE n'est pas un motif d'opposition ; cette question doit être évaluée dans le contexte de l'art. 101(3) CBE (cf. également **G 3/14**, JO 2015, A102 et le présent chapitre IV.C.5.2.2).

Dans l'affaire **T 600/08**, la chambre a souligné que la CBE ne prévoit pas la révision, au cours de la procédure d'opposition, d'une décision prise par la section de dépôt en vue de corriger le nom du demandeur d'une demande divisionnaire. Les motifs d'opposition sont définis de manière exhaustive à l'art. 100 CBE. Il n'est pas possible d'invoquer, pendant

la procédure d'opposition, d'autres motifs à l'encontre du texte du brevet tel que délivré. Le fait que le brevet en question a été modifié n'y change rien.

2.2.8 Indication des faits, preuves et arguments – nécessité d'étayer les motifs d'opposition

La règle 76(2)c) CBE exige que l'acte d'opposition contienne une déclaration de la mesure dans laquelle le brevet européen est opposé et les motifs sur lesquels cette opposition se fonde, ainsi qu'une indication des faits et des preuves présentés pour étayer ces motifs.

a) Pas d'"irrecevabilité partielle"

La troisième condition énoncée à la règle 76(2)c) CBE en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition tient à la nécessité d'étayer le motif invoqué, à savoir indiquer les faits, preuves et arguments invoqués à l'appui de ce motif. L'opposition **dans son ensemble** est recevable dès lors que cette dernière condition est remplie pour **l'un des motifs d'opposition**. La CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de recevabilité partielle des oppositions. Le concept d'"irrecevabilité" n'est applicable qu'à l'acte d'opposition dans son ensemble (**T 653/99** ; cf. également **T 212/97**, **T 65/00**, **T 414/17** et **T 2659/17**).

Selon la décision **T 114/95**, si un opposant demande la révocation d'un brevet dans son intégralité, il suffit d'étayer un ou plusieurs motif(s) d'opposition à l'encontre d'**au moins une revendication**, pour qu'il soit satisfait aux exigences de la règle 76(2)c) CBE (règle 55c) CBE 1973) (**T 926/93**, JO 1997, 447 ; **T 1180/97** ; **T 1900/07** ; voir aussi le présent chapitre, IV.C.3.3).

b) Date pertinente pour déterminer si les conditions sont remplies

La question de savoir si les conditions de la règle 76(2)c) CBE sont remplies, doit être examinée à l'expiration du délai d'opposition de neuf mois (règle 77(1) CBE). Un acte d'opposition qui satisfait objectivement aux conditions indiquées ci-dessus **à la date pertinente** ne devient pas irrecevable si l'opposant fonde par la suite son argumentation sur des documents de l'état de la technique non mentionnés dans l'acte d'opposition (**T 1019/92** ; cf. également **T 104/06**).

c) Raisonnement complet et concis

Conformément à la règle 76(1) CBE, l'acte d'opposition doit être déposé dans une déclaration écrite motivée qui doit contenir un raisonnement complet, mais concis (JO 1988, 128).

Dans la décision **T 222/85** (JO 1988, 128), la chambre a considéré que la troisième condition de la règle 55(c) CBE1973 (règle 76(2)c) CBE) n'est remplie que si le contenu de l'acte d'opposition est suffisant pour permettre de **comprendre correctement** la cause de l'opposant en **l'appréciant objectivement**, du point de vue de la personne du métier normalement qualifiée dans le domaine dont relève le brevet attaqué. La chambre a

estimé que la troisième condition ci-dessus, combinée aux deux premières conditions, vise à garantir que la contestation du brevet par l'opposant dans l'acte d'opposition soit suffisamment étayée pour que le titulaire du brevet comme la division d'examen sachent de quoi il retourne. Tandis que les conditions de la règle 55a) et b) CBE 1973 (règle 76(2)a) et b) CBE) et les conditions (1) et (2) de la règle 55c) CBE 1973 pourraient être considérées comme des conditions de nature **formelle**, la condition (3) de cette même règle, considérée en liaison avec les dispositions de l'art. 99(1) CBE est, de par sa nature, une **condition de fond** qui exige de l'opposant qu'il présente une argumentation sur le bien-fondé de sa cause. Un acte d'opposition correctement formulé doit contenir une argumentation aussi complète que concise. En général, plus cette argumentation est déficiente, plus l'opposition risque d'être rejetée comme irrecevable (de même dans **T 925/91**, JO 1995, 469 ; cf. également **T 2/89**, JO 1991, 51 ; **T 448/89**, JO 1992, 361 ; **T 545/91**, **T 204/91**). Ainsi, il importe de distinguer entre la notion de contenu suffisant de l'acte d'opposition et celle du bien-fondé de l'opposition. En effet, s'il est possible, d'une part, qu'un motif d'opposition, quoique non convaincant, ait été exposé de façon claire et raisonnée, il se peut, d'autre part, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors que sa formulation correcte aurait permis à celle-ci d'aboutir.. Selon la chambre, la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions de fond minimales énoncées à l'art. 99(1) CBE 1973 et à la règle 55c) CBE 1973 ne peut être tranchée que cas par cas (puisque certains facteurs pertinents, tels que la complexité des questions soulevées, varient d'une affaire à l'autre) – cf. également, p. ex., **T 534/98**, **T 1097/98**, **T 934/99**, **T 426/08**.

Dans l'affaire **T 134/88** la chambre a constaté que les allégations qui ne se rapportent pas à l'un des motifs d'opposition ne doivent pas être prises en considération (voir aussi par ex. **T 521/00**).

Dans l'affaire **T 623/18**, la chambre a nuancé les principes posés dans les affaires **T 222/85** et **T 134/88** en soulignant notamment que rien ne justifiait de subordonner la recevabilité de l'opposition à des questions de fond, comme celle de savoir si une objection ne se rapportait qu'à un manque de clarté (voir le résumé au point IV.C.2.2.8g) du présent chapitre).

Dans la décision **T 204/91**, la chambre a particulièrement considéré que le terme "indication" utilisé dans le texte anglais de la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) doit être interprété comme exigeant **davantage que la simple suggestion** de plusieurs critiques possibles à l'encontre du brevet ainsi que des arguments susceptibles d'être invoqués pour chacune d'entre elles, indication ou suggestion qui pourrait être renforcée par la production ultérieure, même au stade de la procédure de recours, de preuves ou d'arguments supplémentaires, pouvant même comprendre des motifs nouveaux. Au contraire, la portée de l'"indication" doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition de savoir clairement en quoi le brevet est mis en cause et quelles sont les justifications invoquées pour étayer cette attaque. En d'autres termes, le titulaire du brevet et la division d'opposition doivent être mis en mesure de savoir clairement quelle est la nature de l'objection soulevée et quelles sont les justifications invoquées. Par conséquent, les faits de la cause doivent être présentés de telle manière que le titulaire du brevet et la division d'opposition soient en mesure de se forger une opinion définitive sur au moins un

motif d'opposition soulevé, sans qu'il leur soit nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires (cf. **T 453/87**, **T 279/88** ; voir en outre, par ex. **T 1069/96** et **T 426/08**). Voir cependant la décision **T 1408/19** résumée ci-après du présent chapitre IV.C.2.2.8e) (nécessité de fournir seulement une indication des faits et preuves).

Le fait que le titulaire du brevet doit pouvoir comprendre sans difficulté excessive ce qui est reproché à son brevet dans l'acte d'opposition n'exclut pas que le titulaire du brevet ait à fournir un **certain effort d'interprétation** (**T 199/92** ; voir aussi **T 934/99**, **T 1553/07**, **T 265/16, T 2596/19** ; voir cependant **T 1082/00**, qui met en évidence les limites de ce principe et renvoie à l'affaire **T 204/91**).

À partir des décisions **T 222/85** (JO 1988, 128), **T 2/89** (JO 1991, 51), **T 199/92**, **T 934/99**, **T 204/91** et **T 1069/96,** la chambre saisie de l'affaire **T 1332/18** a résumé de la façon suivante les critères établis de la recevabilité d'une opposition : les motifs des objections au brevet doivent être objectivement compréhensibles sans nécessiter de recherches propres. Ils doivent mettre le titulaire du brevet à même de pouvoir y réagir en avançant des arguments et en modifiant les revendications. Une opposition ne peut donc être considérée comme recevable que si ces deux critères sont remplis pour au moins un motif d'opposition.

d) Distinction entre contenu suffisant de l'acte opposition et bien-fondé de l'opposition

Dans l'affaire **T 934/99**, la chambre a déclaré que la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) n'exige pas de présenter un raisonnement logique, en ce sens que les arguments exposés dans l'acte d'opposition doivent être cohérents ou convaincants. Le critère applicable est en effet de savoir si les arguments présentés sont pertinents et si, éventuellement après un effort d'interprétation raisonnable, ils sont suffisamment explicites pour permettre à une personne du métier de se forger une opinion motivée sur la question de savoir si le raisonnement sur lequel se fonde l'opposant semble (en toute logique) correct ("convaincant") ou non (c.-à-d. erroné).

En ce qui concerne la question de savoir si un acte d'opposition remplit ladite condition, il importe de **faire une distinction** entre le contenu suffisant de l'acte d'opposition et le **bien-fondé** de l'opposition. En effet, s'il est possible, d'une part, qu'un motif d'opposition, quoique non convaincant, ait été exposé de façon claire et raisonnée, il se peut, d'autre part, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors que sa formulation correcte aurait permis à celle-ci d'aboutir (**T 222/85**, JO 1988, 128 ; **T 621/91**, **T 3/95**, **T 1069/96**, **T 1856/11**).

Dans le même ordre d'idées, la chambre saisie de l'affaire **T 65/00** a estimé qu'il était sans importance aux fins de la recevabilité de savoir si les arguments avancés étaient suffisamment pertinents ou fondés pour conduire à la révocation du brevet. Dans l'affaire en cause, il importait donc peu de savoir si les arguments avancés par l'opposant se rapportaient à l'art. 84 ou à l'art. 83 CBE 1973. Pour que l'opposition soit recevable, il suffit que les arguments invoqués par l'opposant soient de nature à **constituer une position défendable**. Voir aussi **T 623/18**.

De même, dans l'affaire **T 1194/07**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle les faits, les preuves et les justifications ne doivent pas nécessairement être concluants ou exacts, car ceci relève déjà du fond. La chambre a toutefois souligné qu'il n'est possible d'examiner de manière significative le fond d'une affaire que si celle-ci a été présentée de façon exhaustive, en précisant de la manière appropriée les faits, les preuves et justifications pertinents. Ainsi, ni des éléments clés établissant le lien entre l'état de la technique cité et la revendication, ou montrant la pertinence de l'état de la technique en tant que preuve, ni des arguments déterminants indiquant pourquoi la personne du métier aurait pu envisager de combiner les caractéristiques de cet état de la technique à celles des preuves jointes ne devraient manquer dans l'enchaînement logique des idées conduisant de l'état de la technique à l'invention.

e) Indication d'un moyen de preuve

L'appréciation des justifications relève de l'examen de l'admissibilité quant au fond des motifs de l'opposition (**T 234/86**, JO 1989, 79). Ainsi, dans l'affaire **T 353/06**, la chambre a estimé que les arguments avancés par les requérants pour établir l'irrecevabilité de l'opposition portaient sur la valeur corroborante des faits et preuves, plutôt que sur l'omission des indications de ces faits et preuves à l'appui des motifs d'opposition.

Dans l'affaire **T 426/08**, la chambre a également souligné, en se référant aux décisions **T 234/86** et **T 538/89**, que la règle 55c) CBE 1973 n'exigeait pas que les preuves indiquées soient versées au dossier dans le délai d'opposition. Cependant, la chambre a considéré que le **contenu de justifications** qui ont été mentionnées dans le délai d'opposition, mais qui ne sont versées au dossier qu'après l'expiration de ce délai, ne peut être pris en considération, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, ni pour indiquer les faits, ni pour les prouver. Concernant l'indication d'un moyen de preuve dans le contexte d'un usage antérieur public, voir le présent chapitre IV.C.2.2.8i) ci-après.

Dans l'affaire **T 1408/19,** la chambre a fait remarquer que la règle 76(2)(c) CBE **exigeait uniquement une indication** des faits et preuves présentés à l'appui des motifs d'opposition invoqués, mais n'exigeait pas nécessairement de présenter avec l'acte d'opposition tous les éléments de preuve. Il doit également suffire que les indications présentées dans l'acte d'opposition permettent d'établir ultérieurement ce dont il s'agissait au fond à propos du contenu des preuves avancées, à condition que celui-ci puisse être établi sans effort excessif et dans un délai raisonnable. Dans l'affaire en cause, le titulaire du brevet avançait que l'opposition était insuffisamment étayée et n'était donc pas recevable en raison de la citation erronée du numéro de publication du document E2, ce qui signifiait qu'il n'était pas possible de l'identifier ; des investigations indépendantes inacceptables et des recherches complémentaires auraient donc été nécessaires pour permettre au titulaire de comprendre les objections soulevées. Selon la chambre, les faits et preuves soumis conformément à la règle 76(2)c) CBE étaient suffisants pour que le motif d'opposition soit correctement compris par la division d'opposition et par le titulaire.

f) Pas de charge d'allégation négative

Dans l'affaire **T 2037/18**, la chambre a précisé que l'opposant **n'avait pas à présenter des faits négatifs** dans l'acte d'opposition. Selon les règles applicables dans le cadre de la CBE concernant la charge de l'allégation et la charge de la preuve, chaque partie doit présenter et prouver les faits qui lui sont favorables, "negativa non sunt probanda" (voir le résumé de cette décision dans le présent chapitre IV.C.2.2.8j)).

g) Exemples – "contenu suffisant" retenu

Dans l'affaire **T 1279/05**, la chambre a estimé qu'il n'était pas absolument nécessaire de traiter toutes les caractéristiques de la revendication contestée, dès lors que l'acte d'opposition traite de l'**essentiel** de l'invention définie dans la revendication contestée (voir **T 134/88** et **T 1097/98**). Voir également **T 114/07**.

Dans la décision **T 534/98**, la chambre a estimé qu'il ne fallait pas apporter la preuve des **connaissances générales de la personne du métier** pour étayer une opposition. Selon l'opinion qui prédomine dans la jurisprudence, il n'est nécessaire de prouver qu'un élément fait partie des connaissances générales de la personne du métier que si cela est mis en doute par une autre partie ou par l'OEB.

Dans l'affaire **T 1074/05**, l'argumentation dans l'acte d'opposition était rédigée de manière concise et ne comportait aucune indication de passages pertinents de D5. Toutefois, la chambre a estimé que ces indications n'étaient pas nécessaires en l'espèce, étant donné que D5 était un document court qui divulguait un système de communication techniquement simple, à un niveau d'abstraction similaire à celui du brevet en cause.

De même, dans l'affaire **T 1014/09**, la chambre, considérant les faits de l'espèce et l'analyse juridique correspondante exposée dans l'acte d'opposition, a estimé que la **référence générale** dans l'acte d'opposition à la divulgation initiale pouvait être considérée comme une indication au sens de la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE).

Dans l'affaire **T 185/88** (JO 1990, 451), la chambre a estimé qu'un exposé des motifs de l'opposition remplit les conditions de forme lorsque l'unique antériorité citée (ici: fascicule de brevet allemand) pour prouver l'absence d'activité inventive est publiée **après** la date de dépôt ou de priorité mais qu'elle comporte une référence à la publication effectuée **avant** la date de dépôt ou la date de priorité ("deutsche Offenlegungsschrift" : demande allemande publiée sans examen). Voir aussi **T 205/08**.

Dans l'affaire **T 864/04**, la chambre devait déterminer si la mention expresse du document D1a en relation avec D1 dans l'acte d'opposition, au moyen de la formule suivante : "notamment issu de la demande US-PS n°5 290 583", était suffisamment précise pour permettre au titulaire du brevet de déterminer la date de publication dudit document. Selon la chambre, tel était effectivement le cas, car la détermination de la date de publication de D1a n'exigeait pas d'efforts excessifs.

Dans l'affaire **T 623/18**, la chambre a mis en garde contre l'adoption d'une approche trop stricte. Elle a mis l'accent sur la finalité de la déclaration visée à la règle 76(1) et (2)c) CBE, telle qu'explicitée dans la décision **G 9/91** et l'avis **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), qui consiste à définir la portée de l'opposition et à établir le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler, ainsi qu'à offrir au titulaire du brevet une chance équitable de définir sa position à un stade précoce de la procédure. La chambre a estimé que rien ne justifiait de subordonner la recevabilité de l'opposition à des questions de fond, notamment à celles de savoir si une objection ne porte que sur le manque de clarté ou si elle peut fonder le motif d'opposition visé à l'art. 100b) CBE. La tâche consistant à définir la personne du métier pour laquelle, selon l'art. 100b) CBE la description doit être suffisamment claire et complète et pour laquelle l'évidence par rapport à l'état de la technique doit être appréciée conformément à l'art. 100a) ensemble l'art. 56 CBE relève aussi de l'examen des questions de fond.

Dans la décision **T 470/19**, la chambre a constaté que la question de savoir si l'objet revendiqué résolvait ou non le problème cité par la requérante, mais non revendiqué, était dépourvue de pertinence pour la suffisance de l'exposé de l'invention défini par les revendications du brevet conformément à l'art. 100b) CBE. Voir aussi le chapitre II.C.3.3 "L'effet allégué n'est pas une caractéristique des revendications".

h) Exemples – "contenu suffisant" non retenu

Dans la décision **T 182/89** (JO 1991, 391), la chambre a estimé que si l'acte d'opposition invoquant, comme seul motif d'opposition, l'insuffisance de l'exposé selon l'art. 100 b) CBE 1973, contient uniquement une simple déclaration selon laquelle un exemple d'un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit" sans obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet, en guise de "faits et justifications" à l'appui de ce motif, il convient de considérer l'acte d'opposition comme irrecevable, même si les faits allégués sont prouvés ultérieurement.

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117), la chambre a examiné si des **droits nationaux antérieurs** peuvent, d'un point de vue juridique, constituer des "faits ou justifications" susceptibles d'être invoqués pour faire valoir l'absence de nouveauté eu égard aux dispositions de l'art. 54(1) et (3) CBE 1973. Selon la chambre, si l'on interprète correctement l'art. 54(3) CBE 1973, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique pertinent. La chambre a décidé que l'opposition n'était pas recevable, étant donné que les seuls faits et justifications indiqués dans l'acte d'opposition faisaient référence à des droits nationaux antérieurs.

Dans la décision **T 613/10**, la chambre a estimé que la recevabilité d'une opposition devait être appréciée en fonction des circonstances de chaque espèce, en particulier lorsqu'il n'était pas satisfait clairement et sans ambiguïté aux exigences de la règle 76(2)c) CBE. Font partie des circonstances de l'espèce non seulement le degré de technicité du brevet en cause et des documents cités, mais également le nombre de revendications du brevet en cause et de documents cités, même s'il n'existe pour une opposition aucune limite de principe quant au nombre d'objections ou d'antériorités. Il n'appartient pas au titulaire du

brevet, au vu des informations insuffisantes fournies dans l'acte d'opposition, d'élaborer lui-même l'argumentation. Dans l'affaire instruite par la chambre, l'acte d'opposition avait été produit dans le délai d'opposition au moyen du formulaire officiel et de deux feuilles supplémentaires y afférentes. Y étaient mentionnés 26 moyens de preuve, qui n'ont cependant été déposés avec une déclaration détaillée qu'après l'expiration du délai d'opposition. L'acte d'opposition indiquait les motifs d'absence de nouveauté et de défaut d'activité inventive, sans préciser quels documents cités devaient être rapprochés de chacun de ces deux motifs. Aucun des passages ou dessins cités n'avait été comparé aux caractéristiques de l'objet de l'une des 26 revendications du brevet, et il n'avait pas non plus été établi de lien d'ordre technique entre chaque document cité et la revendication correspondante du brevet en litige. La chambre a conclu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de la règle 76(2)c) CBE.

Dans l'affaire similaire **T 296/17**, l'opposant avait déposé dix-neuf éléments de preuve et un acte d'opposition d'une page qui ne justifiait aucun des motifs d'opposition et ne faisait référence à aucun paragraphe pertinent des preuves présentées. Aussi la chambre a-t-elle également jugé l'opposition irrecevable. La chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel la division d'opposition aurait dû examiner l'opposition d'office.

i) Usage antérieur public allégué

Conformément à la décision **G 1/95** (JO 1996, 615), un usage antérieur public qui a été invoqué ne représente pas un motif d'opposition au sens de l'art. 100 a) CBE. Il s'agit en revanche d'un fait qui est indiqué à l'appui d'un motif d'opposition (**T 190/05**).

Une allégation d'usage antérieur public ne satisfait à la troisième exigence prévue par la règle 76(2)c) CBE que si elle est suffisamment étayée. Il est de jurisprudence constante (par ex. **T 328/87**, JO 1992, 701 ; **T 538/89** ; **T 988/91** ; **T 541/92** ; **T 28/93** ; **T 927/98** ; **T 900/99** ; **T 1022/99** ; **T 190/05** ; **T 25/08** ; **T 1856/11** ; **T 2037/18**, **T 105/18**) que lorsqu'un usage antérieur public est allégué pour étayer un motif d'opposition, l'acte d'opposition doit, pour satisfaire aux exigences de la règle 76(2)c) CBE, indiquer dans le délai d'opposition les faits permettant de déterminer

la date de l'usage antérieur ("quand"), aux fins d'établir son antériorité ;

l'objet de l'usage antérieur ("quoi"), aux fins d'établir sa pertinence, et

les circonstances de l'usage antérieur ("comment"), aux fins de confirmer son accessibilité au public.

L'acte d'opposition doit également indiquer les arguments et les preuves invoqués à l'appui de l'usage antérieur allégué.

En règle générale, il ne suffit pas d'indiquer en **termes abstraits** l'objet de l'usage antérieur. Il y a lieu d'effectuer une comparaison entre les caractéristiques de la revendication en cause et celles de l'usage antérieur et d'indiquer les points communs qu'elles présentent sur le plan technique (voir par ex**. T 28/93**, **T 25/08**, **T 426/08**). Ces

indications peuvent toutefois être omises lorsque les circonstances de l'affaire ne présentent aucune complexité et sont d'emblée évidentes pour la personne du métier de compétence moyenne (**T 1069/96**, **T 25/08**, **T 426/08**). Dans l'affaire **T 1856/11**, la chambre a pris en considération, pour établir les détails nécessaires, les informations contenues dans les documents versés à l'appui au cours du délai d'opposition.

Dans la décision **T 538/89**, la chambre a souligné que les moyens de preuve proposés pour étayer l'usage antérieur public peuvent même encore être produits après l'expiration du délai d'opposition dans la mesure où la règle 55c) CBE 1973 (cf. règle 76(2)c) CBE) exige uniquement qu'ils soient indiqués (cf. également par ex. **T 234/86**, JO 1989, 79 ; **T 752/95** ; **T 249/98** ; **T 1022/99** et **T 25/08**). Selon la chambre, la **constitution de témoins** qui seront entendus ultérieurement doit être considérée comme un moyen de preuve (voir également **T 28/93**, **T 988/93** et **T 241/99**). Dans la décision **T 1553/07**, la chambre a constaté que la constitution d'un témoin en vue d'une audition ultérieure doit être considérée comme une indication suffisante d'un moyen de preuve, dans la mesure où l'on peut établir pour quels faits allégués le témoin est désigné. Il n'est pas nécessaire de mentionner ce que le témoin est en mesure de déclarer au sujet des faits allégués.

Il y a lieu de faire une différence entre l'examen de la recevabilité de l'opposition et l'appréciation de son bien-fondé. Les informations relatives à la date, à l'objet et aux circonstances de l'usage antérieur sont suffisantes pour que le titulaire du brevet et la division d'opposition puissent comprendre les arguments de l'opposant et pour que l'opposition soit recevable. Le reste, c'est-à-dire la question de savoir si les faits allégués étaient ou seraient suffisamment étayés par des dépôts supplémentaires au cours de la procédure d'opposition, est une question d'admissibilité au regard du droit matériel. Il importe donc peu pour la **recevabilité** de l'opposition qu'il soit établi que cet usage antérieur allégué a effectivement été rendu public, mais cela pourrait être important pour l'appréciation de l'**admissibilité** (bien-fondé) de l'opposition (cf. **T 786/95**, **T 1022/99**, **T 1553/07**, **T 25/08**, **T 1856/11**, **T 2037/18**, **T 105/18**).

La question de savoir si les indications concernant la date, l'objet et les circonstances de l'usage antérieur public ont été fournies est également traitée dans d'autres contextes dans la jurisprudence, à savoir quand une chambre doit déterminer si (et quand) un usage antérieur public invoqué tardivement avait été suffisamment étayé pour être pris en compte dans la procédure (voir par ex. **T 441/91**, **T 97/92**, **T 611/97**, **T 460/13**, **T 1955/13** ; en ce qui concerne l'admission de moyens invoqués tardivement, voir le présent chapitre IV.C.4.) ou si des faits avaient été suffisamment étayés pour qu'une offre de preuve soit retenue (voir par ex. **T 1271/06** citant **T 297/00**).

Dans l'affaire **T 2037/18** la chambre a rappelé, dans le contexte de l'exigence de motivation prévue par la règle 76(2)c) CBE, que, conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre de la CBE en matière de charge d'allégation des faits et de charge de la preuve, il incombe à chaque partie d'exposer et de prouver les faits qui lui sont favorables (**T 219/83**, **T 270/90**). La chambre a expliqué que la vente d'un objet prêt à l'emploi à un tiers constitue le cas habituel de mise à la disposition du public (**T 482/89**), étant donné que le tiers est en principe intéressé par le fait de disposer librement de l'objet. S'agissant de la vente d'un objet à un client, l'objet et ses caractéristiques techniques

reconnaissables deviennent donc accessibles au public au moment où cet objet est remis à l'acquéreur (fait positif), à moins que ce dernier ne soit lié par une obligation de confidentialité (fait négatif). Par conséquent, s'il incombe à l'opposant d'alléguer et de prouver la remise à un acquéreur (**T 326/93**), c'est au titulaire du brevet qu'il incombe d'alléguer et de prouver que le destinataire était éventuellement lié par une obligation de confidentialité (**T 221/91**, **T 969/90**), ainsi que l'exprime également le principe "negativa non sunt probanda", reconnu dans la jurisprudence des chambres de recours (**R 15/11**, **R 4/17**). La chambre a en outre fait observer que la charge d'alléguer les faits et la charge de la preuve peuvent alterner, mais que la charge de la preuve n'alterne qu'à compter du moment où la partie supportant la charge primaire de la preuve établit de prime abord les faits, ou expose un enchaînement d'événements caractéristique qui vient au soutien d'une présomption de fait (**T 570/08**). L'exposé du titulaire du brevet peut donc certes éventuellement faire naître une charge secondaire d'allégation des faits et une charge secondaire de la preuve, mais cela ne vaut toutefois que pour l'avenir ("ex nunc") et n'a donc aucun effet sur l'exigence de motivation de l'acte d'opposition prévue à la règle 76(2)c), troisième point CBE.

Dans plusieurs décisions, il a été noté qu'indiquer les circonstances de l'usage antérieur exige aussi de préciser **"à qui"** l'objet a été rendu accessible (voir par ex. **T 522/94**, JO 1998, 421, **T 339/01**, **T 1553/07**, **T 2010/08**, **T 1927/08**). Dans l'affaire **T 241/99**, par exemple, la chambre a estimé, dans le cas d'une prétendue **vente à un petit cercle fermé de clients**, qu'il ne suffit pas, aux fins de la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE), d'identifier ces clients seulement au moyen d'un code (liste de numéros). Cette situation différait du cas où des **produits fabriqués en grande quantité étaient vendus à des acheteurs anonymes**, et s'apparentait plutôt à une vente unique, les conditions prévues à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) n'étant dès lors remplies que si le nom et l'adresse de l'unique acheteur étaient mentionnés dans le délai d'opposition.

Citant la décision **T 472/92** (JO 1998, 161), la chambre saisie de l'affaire **T 55/01** a relevé que dans les cas où une seule partie avait accès aux informations relatives à l'usage antérieure public allégué, la jurisprudence avait tendance à escompter que cet usage antérieur public soit prouvé au-delà de tout doute raisonnable (preuve incontestable, "up to the hilt"), en répondant aux questions traditionnelles "quoi ?", "quand ?", "où ?", "comment ?" et "à qui ?", puisque l'autre partie en était simplement réduite à souligner les incohérences ou les lacunes dans la chaîne de la preuve. En revanche, la chambre a relevé, en faisant référence à la décision **T 241/99,** que la jurisprudence avait pris en considération le fait que les cas de **biens de consommation produits en série** faiant l'objet d'une large publicité et mis en vente pour des clients qui restent le plus souvent anonymes, peuvent être traités différemment. Dans l'affaire en cause, aucune allégation n'avait été faite quant à l'identité des acheteurs et aucune preuve n'avait été produite en la matière. La mise sur le marché du bien produit en série et la distribution du manuel d'utilisation correspondant ont néanmoins été considérées comme prouvées en pesant les probabilités. Voir également l'affaire **T 414/17**, dans laquelle la chambre a considéré que l'indication qu'un produit (destiné au marché de masse) avait été rendu accessible par de la publicité et des offres de vente était suffisante pour étayer les circonstances.

Dans l'affaire **T 574/17**, toutes les preuves disponibles émanaient de la sphère du requérant-opposant. Le point décisif était donc de savoir si la chambre, après avoir apprécié tous les moyens de preuve, était convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'usage antérieur public allégué avait eu lieu. La chambre a été convaincue que les éléments "Tonga" en jeu devaient être considérés comme des produits de masse, comme cela découlait de dépositions de témoins. Elle a également été convaincue qu'ils avaient été vendus en grand nombre, comme l'attestaient les factures disponibles ; elle a enfin été persuadée que ces ventes avaient eu lieu avant la date de priorité. Dans ces circonstances, la chambre a considéré qu'il n'était pas nécessaire de prouver qu'une vente particulière d'un panneau Tonga particulier avait eu lieu pour prouver au-delà de tout doute raisonnable que des panneaux Tonga de 25 mm et de 40 mm avaient été vendus avant la date de priorité. En revanche, contrairement à la chambre saisie dans l'affaire **T 55/01**, qui s'était appuyée pour sa conclusion sur la balance des probabilités, elle a considéré que les ventes susmentionnées avaient été prouvées au-delà de tout doute raisonnable en l'espèce .

Le chapitre III.G.4.3.2 traite en détail de l'appréciation des moyens de preuve et du degré de preuve lorsqu'un usage antérieur public est allégué.

j) Littérature non-brevet et divulgations orales

Dans l'affaire **T 511/02**, concernant l'obligation de motivation de l'opposant, il ne ressortait pas des documents quand et comment les **instructions de montage et d'installation** citées contre le brevet avaient été rendues accessibles au public. Ce fait étant décisif pour établir si les documents faisaient partie de l'état de la technique et s'ils pouvaient être opposés au brevet, les faits et justifications invoqués dans cette affaire étaient insuffisants (voir aussi **T 1271/06** et **T 109/11** pour des affaires dans lesquelles il a été conclu que les conditions énoncées à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) n'étaient pas remplies ; voir **T 1688/12** pour une affaire dans laquelle ces conditions ont été considérées comme étant remplies).

Cependant, dans l'affaire **T 782/04**, la chambre a fait observer que l'intimé devait lire l'acte d'opposition en appliquant un degré raisonnable d'interprétation, comme l'exige la jurisprudence. Dans l'affaire en cause, la **brochure** produite par une société à l'intention de clients potentiels en vue de décrire un produit portait la mention "printed in Japan 73", tandis que la date de priorité du brevet en litige était environ 18 ans plus tard. La chambre a estimé que les allégations étaient suffisamment étayées. Voir aussi l'affaire **T 1236/13** (concernant des documents disponibles sur Internet) dans laquelle le support d'informations utilisé, la date de publication et le public concerné, tels qu'allégués, pouvaient être déduits du document D6.

Dans l'affaire **T 16/14**, la chambre a considéré que la production d'un **exemplaire d'auteur** constituait une preuve suffisante du contenu de l'article effectivement publié, puisque le service qui était chargé de la publication de cet article était désigné en tout état de cause de telle manière qu'une vérification était possible sans effort excessif. De plus, le requérant avait déjà proposé, dans l'acte d'opposition, de fournir l'article réellement publié et avait du reste produit cette preuve.

Dans le cas où une **description orale** est invoquée comme élément de l'état de la technique, il convient de donner sur les faits, preuves et arguments, les précisions qui permettront à la division d'opposition et au titulaire du brevet de déterminer la date et l'objet de cette description orale, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été rendue accessible au public (**T 406/92**).

2.2.9 Autres exigences relatives à l'acte d'opposition

a) Traduction

Dans la décision **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a constaté que lorsqu'une opposition est formée dans une langue d'un État contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, et que la **traduction** prescrite n'est pas produite dans les délais (art. 14(4) et (5) CBE 1973 ; art. 14(4) CBE), ladite opposition est réputée n'avoir pas été reçue et la taxe d'opposition doit être remboursée (cf. **T 323/87**, JO 1989, 343). Étant donné qu'il n'y a pas d'opposition, il ne saurait être question de procéder à un examen de sa recevabilité au regard de la règle 56(1) CBE 1973 (règle 77(1) CBE).

b) Signature

Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée **sans être signée**. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3), première phrase CBE 1973, règle 61bis CBE 1973 ; règle 50(3), première phrase CBE, règle 86 CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3), troisième phrase CBE 1973 ; règle 50(3), troisième phrase CBE), Voir aussi **T 1165/03** et **T 1850/19**, qui a confirmé l'application de la règle 50(3) CBE (ancienne règle 36(3) CBE 1973).

c) Pouvoir

Dans l'affaire **T 1700/11**, la chambre a rappelé que si un mandataire européen forme une opposition pour le compte d'une partie et qu'il ne produit pas dans les délais un pouvoir signé, après y avoir été invité par la chambre de recours, l'opposition est réputée non avenue (règle 152(6) CBE). Sur le thème de la représentation, voir également le chapitre III.V.

2.3. Aspects liés au droit procédural dans le cadre de l'examen de la recevabilité

2.3.1 Nécessité de vérifier la recevabilité de l'opposition à tous les stades de la procédure

La recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui lui fait suite (**T 289/91**, JO 1994, 649 et par ex. **T 522/94**, JO 1998, 421 ; **T 646/13**, indiquant qu'il s'agit de la jurisprudence constante, et **T 414/17**). En même temps, comme il a été souligné dans l'affaire **T 522/94**, l'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en mettant en avant le principe selon lequel la recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à chaque stade de la procédure, ni en

transférant de l'opposant à la division d'opposition la charge d'établir que l'opposition est fondée.

2.3.2 Compétences des agents des formalités dans la procédure d'opposition

Dans son avis **G 1/02** (JO 2003, 165), la Grande Chambre de recours a examiné si les agents des formalités ont compétence pour statuer sur les conséquences du défaut de paiement dans les délais de la taxe d'opposition. Considérant que les décisions **T 295/01** (JO 2002, 251) et **T 1062/99** étaient divergentes, le Président de l'OEB a saisi la Grande Chambre de recours de la question de savoir si les dispositions figurant au point 6 et au point 4 du communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2 de l'OEB du 28.04.1999 (JO 1999, 506) étaient contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures (Saisine par le Président de l'OEB, JO 2002, 466). La Grande Chambre de recours a jugé valables les dispositions du communiqué sur le fondement des dispositions de la règle 11(3) CBE (règle 9(3) CBE 1973) déléguant à des agents des formalités des tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant **aucune difficulté technique ou juridique** particulière. Aussi en a-t-elle conclu que les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du 28.04.1999 ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

2.3.3 Opinions préliminaires relatives à la recevabilité

Dans l'affaire **T 222/85** (JO 1988, 128) la chambre a clarifié qu'une notification émise au titre de la règle 57(1) CBE 1973 (règle 79(1) CBE), indiquant qu'un "acte d'opposition recevable" déposé dans le délai d'opposition ne constitue pas une décision de la division d'opposition et que l'envoi d'une telle notification n'empêche nullement le rejet ultérieur de l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(1) CBE 1973 (règle 77(1) CBE), par exemple si le titulaire du brevet conteste la recevabilité. Le contenu d'une "notification" ne constitue jamais une "décision" susceptible de recours. Ainsi, la notification, bien qu'envoyée après que l'acte d'opposition avait sans doute été examiné sur le plan de sa recevabilité, ne représentait qu'une opinion préliminaire, ex parte, et n'engageant pas le département de l'OEB qui l'avait envoyée (cf. aussi **T 621/91**).

2.3.4 Conséquences de l'irrecevabilité

Si un acte d'opposition est rejeté comme étant irrecevable, la procédure d'opposition est juridiquement terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'opposition. Il est incompatible avec ce principe de procédure que la décision rejetant l'opposition comme irrecevable en examine le fond (même pas d'office en vertu de l'art. 114(1) CBE, comme l'a précisé la chambre dans la décision **T 956/19**). Des observations sur des questions de fond dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont aucun effet juridiquement et doivent en principe être évitées (**T 925/91**, JO 1995, 469).

L'irrecevabilité d'une opposition, lorsqu'elle est décidée définitivement, ou d'un recours, a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des États désignés, qui deviennent alors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de

leur législation respective (**T 925/91**, JO 1995, 469 ; cf. également **T 328/87**, JO 1992, 701).

Dans l'affaire **T 1420/21**, la chambre, contrairement à ce que soutenait l'intimée, souligne que la situation ne peut pas se produire qu'une procédure d'opposition pourrait être en cours, mais que l'opposant pourrait perdre sa qualité de partie à la procédure. La chambre a considéré qu'un opposant ne "perd pas sa qualité de partie" si les moyens déposés avec son acte d'opposition selon la règle 76(2)c) CBE ne sont pas conformes. Dans ce cas, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable et il n'y aura plus de procédure d'opposition à laquelle l'opposant et le titulaire du brevet pourraient être parties.

3. Examen quant au fond de l'opposition

3.1. Introduction

Dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a estimé que la règle 76(2)c) CBE (règle 55c) CBE 1973) n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la **double fonction** de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition doit en principe se dérouler.

Le **cadre de droit** de toute opposition est uniquement défini par i) la mesure dans laquelle le brevet est effectivement mis en cause et ii) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, tandis que son **cadre de fait** est déterminé par les faits et justifications invoqués et présentés dans l'acte d'opposition conformément à la règle 76(2)c) CBE (**T 737/92** ; voir aussi **T 1900/07** en ce qui concerne le cadre de droit). Il convient de distinguer entre les deux grandes conditions exigées à la règle 76(2)c) CBE, à savoir l'indication de la **mesure** dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition et l'indication des **motifs** sur lesquels l'opposition se fonde.

3.2. Portée de l'opposition

La règle 76(1) CBE (art. 99(1) CBE 1973) prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". Il est énoncé à la règle 76(2)c) CBE (règle 55c) CBE 1973) que l'acte d'opposition doit contenir "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" (voir aussi chapitre IV.C.2.2.6).

Dans l'affaire **G 9/91** (JO 1993, 408) la Grande Chambre de recours a établi que la **compétence** d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours **pour examiner et trancher** la question du maintien d'un brevet européen en application des art. 101 et 102 CBE 1973 (l'art. 102 CBE 1973 étant désormais intégré à l'art. 101 CBE) dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition (règle 55c) CBE 1973 ; règle 76(2)c) CBE). Néanmoins, ce principe est soumis à une restriction : même si l'opposition ne vise expressément que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les **revendications qui dépendent** d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci est rejetée dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinées quant à leur brevetabilité, à condition que leur

validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. également **T 443/93**, **T 31/08** ; les principes définis dans la décision **G 9/91** ont été suivis par la jurisprudence ultérieure, par ex. dans les affaires **T 1019/92**, **T 1066/92**, **T 711/04**, **T 1350/09** ; voir aussi **T 525/96** et **T 907/03** concernant les revendications d'une requête subsidiaire).

Si, dans une requête, les revendications contre lesquelles l'opposition était dirigée ont été supprimées, la requête et son objet sont admissibles car ils ne font plus l'objet d'une procédure d'opposition (cf. par ex. **T 2278/14**).

Les **déclarations** figurant dans l'acte d'opposition qui se rapportent à la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, doivent être interprétées de la manière dont la personne à qui elles sont destinées les comprendrait compte tenu des circonstances (**T 376/90**, JO 1994, 906 ; voir aussi l'affaire **T 1/88**, dans laquelle la chambre s'est fondée sur le "contenu objectif" de la déclaration pour interpréter des actes de procédure ambigus ; voir **T 570/14** pour une affaire dans laquelle la lettre d'accompagnement était en contradiction avec l'indication figurant dans le formulaire 2300).

À la lumière de la décision **G 9/91**, la chambre saisie de l'affaire **T 376/90** a émis des doutes quant à la possibilité de poursuivre la pratique générale consistant à interpréter **l'absence de déclaration** comme signifiant que l'opposant avait l'intention de faire opposition à la totalité du brevet. Voir cependant l'affaire **T 764/06**, dans laquelle la chambre a déduit de l'absence de déclaration au titre de la règle 55c) CBE 1973, précisant que le brevet n'était mis en cause que dans une certaine mesure, qu'il était fait opposition à la totalité du brevet en litige.

Dans l'affaire **T 938/03**, la chambre a souligné que la mesure dans laquelle il est fait opposition à brevet ne dépend pas de la deuxième exigence prévue par la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE), à savoir, l'indication des motifs d'opposition ainsi que des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs. La mesure dans laquelle un brevet est opposé est déterminée exclusivement par ce qui a été implicitement (voir **T 376/90**, JO 1994, 906) ou explicitement indiqué (en l'occurrence en cochant la case pertinente du formulaire OEB 2300). Voir aussi l'affaire **T 737/92** pour l'avis différent selon lequel les revendications doivent être effectivement mises en cause et non pas simplement mentionnées formellement dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 809/21**, la chambre, en application des principes de la décision **G 9/91**, a fait observer que la libre appréciation de la division d'opposition pour étendre l'opposition à des revendications non visées par l'opposition se limitait aux revendications qui, bien que n'étant pas visées explicitement par l'opposition, dépendaient d'une revendication indépendante attaquée "qui tombe en procédure d'opposition ou de recours". Il n'existe aucune base juridique permettant à l'OEB de priver le titulaire d'un brevet comportant uniquement les revendications 1 à 7, non visées par l'opposition, et ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune autre procédure en instance devant l'OEB. Si le brevet n'est pas opposé dans son intégralité et si la division d'opposition décide que toutes les requêtes du titulaire en rapport avec les revendications opposées sont vouées à l'échec, seules les revendications non contestées qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'opposition

demeurent valides. De ce fait, à condition que les exigences de la règle 82(1) CBE soient satisfaites, le brevet peut être maintenu sur la base des revendications non opposées, que le titulaire ait ou non déposé une requête explicite dans ce sens au cours de la procédure. Une telle requête serait en fait superflue, puisque les revendications non opposées ont été délivrées et n'ont pas fait l'objet d'une opposition. En l'espèce, la chambre a considéré que la décision de la division d'opposition consistant à révoquer directement et intégralement le brevet qui n'avait été opposé qu'en partie devait être considérée comme entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE.

3.3. Portée de l'examen des motifs d'opposition

Dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420 ; cf. également **G 9/91**, JO 1993, 408), la Grande Chambre de recours a souligné qu'une division d'opposition ou une chambre de recours n'est **pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition** énumérés à l'art. 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE), mais peut exceptionnellement le faire. Dans une procédure d'opposition, la division d'opposition peut, en application de l'art. 114(1) CBE, soulever un motif d'opposition qui ne soit pas couvert par la déclaration concernant l'opposition, ou examiner un motif invoqué par l'opposant (ou mentionné par un tiers en vertu de l'art. 115 CBE) après l'expiration du délai prévu à l'article 99(1) CBE dans des affaires où, **de prime abord**, il existe de solides raisons de croire que ce motif est pertinent et qu'il **s'opposerait** en totalité ou en partie **au maintien du brevet européen**.

Cependant, une application plus restrictive de l'art. 114(1) CBE est généralement justifiée dans le cadre de la procédure de recours faisant suite à une opposition. Un nouveau motif d'opposition ne devrait être invoqué par la chambre de recours ou admis dans la procédure que si la chambre le considère comme étant de prime abord éminemment pertinent et que si le titulaire accepte son introduction (**G 10/91**). Pour de plus amples informations, voir le chapitre V.A.3.2.3h) "Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours".

Afin d'éviter tout malentendu, la Grande Chambre de recours a affirmé dans son avis **G 10/91** qu'en cas de **modifications** des revendications ou d'autres parties du brevet **pendant une procédure d'opposition** ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Comme expliqué dans la décision **G 3/14** (JO 2015, A102), le terme "modifications" doit être interprété en ce sens que les aspects à examiner doivent avoir un rapport direct avec la modification. Voir le chapitre IV.C.3.5 "Motifs invoqués contre des revendications modifiées après la délivrance" et le chapitre IV.C.5.2 "Portée de l'examen en cas de modifications" (qui souligne aussi l'étendue limitée de l'examen des revendications modifiées au regard de leur conformité à l'art. 84 CBE).

Le texte de l'art. 101(1) CBE ("au moins un motif d'opposition", anciennement "les motifs d'opposition" à l'art. 101(1) CBE 1973) précise désormais que la division d'opposition n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition. Voir également le chapitre IV.C.3.4 "Nouveaux motifs d'opposition".

À la suite de l'avis **G 10/91**, la chambre a décidé dans l'affaire **T 274/95** (JO 1997, 99), que, si un motif d'opposition est étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition mais n'est **par la suite pas maintenu** dans la procédure d'opposition (l'opposant avait en l'occurrence fait une déclaration en ce sens au cours de la procédure orale), la division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ni de l'évoquer dans sa décision, à moins qu'il ne soit suffisamment pertinent pour être susceptible de faire obstacle au maintien du brevet.

Dans l'affaire **T 223/95**, la chambre a fait observer qu'une approche d'investigation selon laquelle la division d'opposition prendrait d'office des mesures en vue d'établir le niveau de connaissances de la personne du métier ne serait pas conforme à la nature de la procédure d'opposition selon la CBE, qui fait suite à la procédure de délivrance du brevet. En principe, la procédure d'opposition doit être considérée comme une **procédure contentieuse** entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. Selon la chambre, il est irréaliste de penser que la division d'opposition pourrait chercher, rassembler et sélectionner des moyens de preuves d'une manière tout à fait impartiale, et c'est précisément là que réside l'une des différences essentielles entre les fonctions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. Il appartient à l'opposant lui-même de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition. Voir aussi la décision **T 897/19** où la chambre a relevé qu'une approche investigative de la part de la division d'opposition au titre de l'art. 114(1) CBE était limitée, vu le caractère de la procédure d'opposition post-délivrance en vertu de la CBE.

Dans la décision **T 2685/19**, la chambre a considéré qu'il ne découlait pas de la décision **G 10/91** de la Grande Chambre de recours que d'autres critères que la pertinence de prima facie devaient impérativement être examinés. Dans ce contexte, il n'était donc pas possible, dans l'affaire en cause, de considérer que l'admission du motif d'opposition d'insuffisance de l'exposé résultait d'une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition au motif que celle-ci n'avait fait aucune observation complémentaire sur la question du caractère "excusable" du retard.

3.4. Nouveaux motifs d'opposition

3.4.1 Nouveaux motifs examinés à titre exceptionnel

Dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a fait remarquer qu'en principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'art. 99(1) CBE 1973, ensemble la règle 55c) CBE 1973. À titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'art. 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie **s'opposer au maintien du brevet européen** (voir aussi le résumé de l'avis **G 10/91** ci-dessus dans le présent chapitre IV.C.3.3).

L'**exercice** par la division d'opposition de ce **pouvoir d'appréciation** peut faire l'objet d'un réexamen par les chambres de recours, conformément aux principes énoncés dans la décision **G 7/93**, selon lesquels les chambres de recours ne devraient annuler des

décisions prises par une instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que s'il est conclu que l'instance concernée a exercé ce pouvoir sur la base de principes erronés, qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable (cf. par ex. **T 1005/14**, **T 1965/17**, **T 3077/19**). Pour un exemple où la chambre a considéré que la division de l'opposition avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable pour admettre un nouveau motif d'opposition, voir la décision **T 375/21**.

Voir également le chapitre V.A.3.4 "Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation".

3.4.2 Sens de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

Dans les décisions **G 1/95** et **G 7/95** ("Nouveaux motifs d'opposition", JO 1996, 615 et 626 ; procédures jointes), la Grande Chambre de recours a **défini** en premier lieu les **termes "motifs d'opposition"** dans le contexte de l'art. 100 CBE, et en particulier dans celui de l'alinéa a), en tenant compte également de l'avis **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420, dans lequel l'expression "nouveau motif d'opposition" a été employée pour la première fois dans le cadre de l'examen de la question de savoir comment il convenait d'appliquer l'art. 114(1) CBE dans la procédure de recours faisant suite à une opposition – cf. également résumé de l'avis **G 10/91** au chapitre IV.C.3.3).

Elle a constaté que l'art. 100 CBE vise à présenter un nombre limité de fondements juridiques, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. Elle a ajouté que tous les "motifs d'opposition" cités à l'art. 100 CBE se retrouvent dans d'autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance. Alors que les motifs d'opposition visés à l'art. 100b) et c) CBE correspondent chacun à un fondement juridique distinct et clairement délimité pour une opposition, les art. 52 à 57 CBE constituent à eux tous plusieurs objections différentes au maintien du brevet, au sens de l'art. 100a) CBE. La Grande Chambre de recours a relevé en outre que le libellé de la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) fait clairement ressortir la distinction établie entre d'une part les motifs, à savoir les raisons de droit ou fondements juridiques tels que visés à l'article 100a) CBE, et d'autre part, ce qui est développé à l'appui des motifs. En conséquence, dans le contexte des art. 99 et 100 CBE 1973 et de la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE), l'expression "motif d'opposition" doit être interprétée comme désignant le **fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet**. Il s'ensuit notamment que l'article 100a) CBE 1973 regroupait des objections juridiques différentes (c'est-à-dire des fondements juridiques différents), ou des motifs d'opposition différents, et qu'il ne recouvrait donc pas un seul motif d'opposition.

Dans la décision **G 1/95** (JO 1996, 615), la Grande Chambre de recours a ensuite considéré que, dans le cas où une opposition a été formée au titre de l'art. 100 a) CBE, mais où les seuls motifs qui avaient été invoqués dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'art. 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition.

Dans la décision **G 7/95** (JO 1996, 626), il a été considéré que lorsqu'une opposition est formée contre un brevet au titre de l'art. 100 a) CBE au motif que l'objet du brevet n'implique pas d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans l'acte d'opposition, le motif relatif à l'absence de nouveauté par rapport à ces documents, que l'opposant a invoqué au titre des art. 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition. Toutefois, l'affirmation selon laquelle les revendications manquent de nouveauté par rapport à l'état de la technique le plus proche peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur l'absence d'activité inventive. Voir aussi **T 2455/19**.

Selon la chambre saisie de l'affaire **T 514/04**, l'objection d'absence de nouveauté soulevée initialement à l'encontre de la revendication 5, qui portait sur un procédé de préparation d'un produit, **ne s'étendait pas aux produits obtenus à partir de ce procédé**, y compris les produits des revendications 1 à 4, et l'objection d'absence de nouveauté soulevée pour la première fois devant la chambre à l'encontre des revendications 1 à 4 constituait donc un nouveau motif d'opposition. Voir aussi **T 1244/13**.

Dans l'affaire **T 1959/09**, le titulaire du brevet (intimé) avait demandé à la chambre de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de savoir si un motif d'opposition existant, lorsqu'il était **soulevé contre une revendication indépendante différente**, équivalait à un nouveau motif d'opposition comme indiqué dans l'avis **G 10/91**. À cet égard, il a été renvoyé à la décision **T 514/04** (cf. ci-dessus), dans laquelle la chambre avait déclaré que l'étendue et les motifs d'opposition mentionnés à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE) étaient liés en ce sens qu'une ou plusieurs revendications spécifiques faisaient l'objet d'une opposition en vertu d'un ou de plusieurs motifs déterminés. La chambre n'a pas reconnu la nécessité d'une telle saisine, étant donné qu'il avait été dûment tenu compte du motif d'opposition visé à l'art. 100c) CBE et de la question de savoir s'il avait été satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Par ailleurs, la chambre a fait une distinction entre la présente espèce, dans laquelle les revendications 1 et 17 de la requête principale faisaient partie toutes deux de la même catégorie et englobaient quasiment le même objet, et l'affaire **T 514/04**, qui portait sur la question de savoir si un motif d'opposition soulevé à l'encontre d'une revendication de procédé s'appliquait également à une revendication relative à un produit obtenu par ledit procédé. Par conséquent, la décision **T 514/04** n'était pas pertinente en l'espèce.

La chambre a noté en passant que l'avis **G 10/91** ne contient aucun élément permettant de supposer, d'une manière générale, que l'opposant ne peut pas soulever ultérieurement, à l'encontre d'une autre revendication indépendante comprise dans la portée de l'opposition, un motif d'opposition qu'il avait déjà soulevé contre une revendication indépendante. La chambre a estimé que la décision **T 514/04** n'avait ni mentionné ni élucidé les passages pertinents de l'avis **G 10/91** qui étayaient cette supposition. En fait, dans l'avis **G 10/91**, la Grande chambre de recours a considéré qu'un nouveau motif d'opposition était un "motif d'opposition non invoqué dans la déclaration" visée à la règle 55c) CBE 1973 ; rien dans cet avis ne permet de déduire qu'il faille élargir cette notion et l'interpréter autrement que comme signifiant tout motif d'opposition dirigé contre une revendication spécifique, qui n'a pas été invoqué dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE).

Voir aussi dans le présent chapitre IV.C.3.4.4 "Objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive".

Pour des décisions traitant du sens de l'expression "nouveau motif d'opposition" dans le contexte de la procédure de recours, voir les affaires **T 520/01** et **T 620/08**. Voir aussi le chapitre V.A.3.2.3h) "Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours".

3.4.3 Pertinence de prime abord

Dans l'affaire **T 736/95** (JO 2001, 191), le motif invoqué par le requérant au titre de l'art. 100 c) CBE n'avait pas été indiqué dans l'acte d'opposition. La division d'opposition avait décidé de ne pas admettre le nouveau motif d'opposition, sans indiquer aux parties qu'elle considérait ce motif comme moins pertinent. La chambre a fait observer qu'il ressort de l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et de la décision **G 1/95** (JO 1996, 615) que la première instance devait au moins examiner si un motif d'opposition nouvellement introduit était **pertinent** et s'il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet. En ne le faisant pas, et en justifiant son refus d'admettre ce motif uniquement par le fait qu'il avait été invoqué tardivement, la division d'opposition a privé le requérant de la possibilité de faire examiner dans le cadre d'une procédure de recours si ce motif était pertinent et, partant, s'il était recevable.

Dans l'affaire **T 1340/15**, le requérant a fait valoir que le terme "de prime abord" devait être interprété comme signifiant "à première vue" et la question juridique de savoir si les revendications du brevet délivré étaient couvertes ou non par la divulgation initiale de la demande (art. 100c) CBE) ne pouvait pas être tranchée de prime abord. La chambre a estimé que, suivant l'avis **G 10/91**, la division d'opposition devait uniquement déterminer s'il y avait, de prime abord, des raisons manifestes d'examiner la question de l'ajout d'éléments. Le test de la pertinence de prime abord ne doit pas être interprété de manière excessivement étroite comme signifiant qu'il faut pouvoir conclure catégoriquement "à première vue" à une violation effective de l'art. 123(2) CBE. Dans l'affaire en cause, compte tenu de l'ambiguïté manifeste dans la formulation du passage pertinent, la division d'opposition avait des raisons valables d'admettre le nouveau motif.

Dans l'affaire **T 1298/15**, la chambre a souligné que selon la jurisprudence constante, la pertinence de prime abord d'un motif d'opposition produit tardivement est le principal critère à examiner. Le fait que la division d'opposition n'ait pas tenu compte d'autres critères ne constituait pas une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La division a exclu l'application des critères visés aux art. 13(1) et (3) RPCR 2007 – telle que préconisée par le requérant (opposant) – en raison de la nature fondamentalement et structurellement différente de la procédure d'opposition et de la procédure de recours. Voir aussi, par exemple, les affaires **T 3077/19** et **T 346/16**.

3.4.4 Objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive

Dans l'affaire **T 135/01**, la chambre a estimé que le simple fait qu'une partie ou la division d'opposition ait observé au cours de la procédure d'opposition que l'objet d'une revendication est nouveau par rapport à l'état de la technique ne signifie pas que

l'absence de nouveauté ait été invoquée **comme motif d'opposition**. L'appréciation de l'activité inventive débute généralement par la détermination de la nouveauté, ce qui implique de constater que l'objet de la revendication est nouveau. Considérer qu'une telle constatation de routine introduit le motif d'opposition du défaut de nouveauté reviendrait à associer invariablement ce motif à celui du défaut d'activité inventive, ce qui est contraire aux énonciations de la décision **G 7/95** (JO 1996, 626 – cf. présent chapitre IV.C.3.4.2).

Si un brevet a fait l'objet d'une opposition pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive et que seule la question de la nouveauté a été étayée, il n'est pas nécessaire de développer de façon spécifique les motifs liés au défaut d'activité inventive. Dans ces circonstances, une motivation spécifique portant sur le défaut d'activité inventive n'est généralement même pas possible car elle contredirait les arguments présentés à l'appui de l'absence de nouveauté, étant donné que la nouveauté, à savoir l'existence d'une différence entre l'objet revendiqué et l'état de la technique, est une condition préalable pour déterminer si une invention implique une activité inventive par rapport à l'état de la technique. L'objection relative au défaut d'activité inventive n'était donc pas un nouveau motif d'opposition et pouvait dès lors être examinée pendant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet (**T 597/07** ; cf. aussi **T 131/01**, JO 2003, 115, corr. 282).

Dans l'affaire **T 635/06**, l'opposant avait soulevé une objection d'absence de nouveauté et d'absence d'activité inventive contre le brevet litigieux en cochant les cases correspondantes du formulaire standard de l'OEB et en indiquant expressément les deux motifs dans l'acte d'opposition. Les circonstances de l'espèce l'empêchant d'étayer son objection d'absence d'activité inventive par une analyse allant au-delà de ses arguments à l'encontre de la nouveauté, il en était donc réduit à invoquer le fait qu'une comparaison de la composition divulguée et de l'objet revendiqué ne révélait aucune caractéristique distinctive, alors que la présence d'une telle caractéristique était selon lui nécessaire pour contester en détail l'activité inventive. La chambre a donc considéré que le motif d'absence d'activité inventive était suffisamment traité, et par là-même correctement soulevé, dans l'acte d'opposition.

3.4.5 Examen de nouveaux faits et justifications relatifs à un nouveau motif d'opposition

Dans la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605), la chambre a observé que l'examen par la Grande Chambre de recours de la recevabilité d'un nouveau motif d'opposition non mentionné dans l'acte d'opposition, qui avait été invoqué devant une division d'opposition et devant une chambre de recours après l'expiration du délai prévu pour former une opposition, impliquait nécessairement que la Grande Chambre de recours (**G 10/91**, JO 1993, 420) l'examine en relation avec au moins une indication de **nouveaux faits et justifications** invoqués à l'appui de ce motif. En effet, une opposition serait manifestement irrecevable si l'opposant se bornait à invoquer un nouveau motif sans l'étayer par des faits et justifications nouveaux, que ce soit avant ou après l'expiration du délai d'opposition. La chambre a ensuite conclu qu'il ne serait pas logique que le critère appliqué pour juger de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement diffère selon que ces faits et justifications sont invoqués à l'appui d'un nouveau motif ou à l'appui d'un motif d'opposition déjà compris dans la déclaration exposant les motifs de

l'opposition. La chambre estime par conséquent que les principes posés par la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 10/91** en matière de recevabilité de nouveaux motifs d'opposition valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement pour étayer des motifs d'opposition déjà compris dans ladite déclaration.

Pour de plus amples informations concernant l'examen de nouveaux faits et justifications, voir dans le présent chapitre IV.C.4 "Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments" ci-dessous.

3.4.6 Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

L'art. 113(1) CBE, qui énonce le principe du droit d'être entendu, dispose que les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Le mot "motifs" est interprété comme faisant référence à **l'essentiel des arguments de droit et de fait** (cf. par ex. **T 951/92**, JO 1996, 53 ; **T 433/93**, JO 1997, 509). Voir aussi dans le présent chapitre le point IV.C.6.5. "Possibilité de prendre position" ci-dessous.

Ainsi, si une division d'opposition souhaite introduire dans la procédure, soit d'office, soit à la demande d'un opposant, un nouveau motif d'opposition, en plus du ou des motifs développés dans l'acte d'opposition, le titulaire du brevet doit être informé (normalement par écrit) non seulement du nouveau motif d'opposition (à savoir du nouveau fondement juridique de l'opposition), mais également des faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif, susceptibles de conduire à la constatation que le brevet n'est pas valable et à sa révocation. Le titulaire du brevet doit ensuite avoir la possibilité de prendre position sur le nouveau motif, ainsi que sur tout ce qui a été développé à son appui (**T 433/93**, JO 1997, 509 ; voir aussi **T 1283/11**).

Dans l'affaire **T 656/96**, l'opposant avait exclusivement fondé son opposition sur l'absence d'activité inventive de l'invention. Le défaut de nouveauté avait été cependant invoqué comme motif d'opposition pour la première fois au cours de la procédure orale, en l'absence du titulaire du brevet, qui avait fait part de sa décision de ne pas participer à la procédure orale. La division d'opposition avait ensuite révoqué le brevet litigieux, même si elle n'avait pas contesté initialement la nouveauté de l'invention dans la notification établie au titre de l'art. 101(2) CBE 1973 (art. 101(1) CBE). Dans ce contexte, la chambre s'est référée à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, qui opère une distinction entre le défaut de nouveauté et l'absence d'activité inventive en tant que motifs d'opposition (**G 7/95**, JO 1996, 626) et qui a reconnu la compétence de la division d'opposition à prendre d'autres motifs d'opposition en considération – à titre exceptionnel, en application de l'art. 114(1) CBE – s'ils semblent, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen (**G 10/91**, JO 1993, 420). En l'espèce, étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, la chambre a estimé qu'au vu du dossier, rien ne s'opposait à première vue au maintien du brevet, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été **pris au dépourvu** par la décision de la division

d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

Dans l'affaire **T 270/94**, la chambre a constaté que la division d'opposition avait violé l'art. 113(1) CBE, en empêchant l'opposant 1, qui avait fondé son opposition sur le seul motif du défaut de nouveauté, de prendre position sur un motif d'opposition (l'absence d'activité inventive) dûment soulevé par l'opposant 2 et notifié à l'ensemble des parties conformément à la règle 57(2) CBE 1973 (règle 79(2) CBE). La chambre a en outre relevé que l'art. 114(2) CBE, sur lequel s'était fondée la division d'opposition, n'était pas applicable, puisqu'il se borne à indiquer que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits invoqués ou des preuves produites tardivement, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'arguments présentés par une partie sur un motif d'opposition qui avait été soulevé en temps utile par une autre partie.

Dans l'affaire **T 1164/00**, la chambre a estimé que la division d'opposition pouvait en principe introduire un nouveau motif d'opposition au stade tardif de la procédure orale, dans la mesure où, à son avis, le brevet en cause ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de l'art. 83 CBE. En l'espèce, l'annexe à la citation à la procédure orale ne faisait toutefois nulle mention de l'intention de la division d'opposition d'introduire un nouveau motif d'opposition, et le requérant avait été informé pour la première fois pendant la procédure orale des motifs de fait et de droit invoqués à l'appui de l'introduction du nouveau motif d'opposition. La chambre a considéré que le requérant n'avait pas été prévenu par écrit dès que possible et que, n'ayant pas été informé à l'avance des motifs de fait et de droit invoqués, il avait été pris au dépourvu et n'avait pas eu de possibilité équitable, pendant la procédure orale, de préparer sa propre défense contre cette nouvelle objection. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la division d'opposition **aurait dû ajourner la procédure orale** afin de donner au requérant, conformément aux exigences de l'art. 113 CBE, suffisamment de temps pour préparer des moyens de défense appropriés contre les nouvelles objections (cf. également **T 433/93**, JO 1997, 509 ; **T 817/93** ; **T 1083/01** ; **T 64/03** et **T 27/14**).

Dans l'affaire **T 2362/08,** dans la décision sur l'insuffisance de l'exposé, la division d'opposition a développé une argumentation entièrement différente concernant une question de fond liée à l'insuffisance de l'exposé, et soulevée pour la première fois pendant la procédure orale. Par ailleurs, le titulaire du brevet a été aussi confronté à **un revirement inattendu** de la part de la division d'opposition, celle-ci ayant dispensé les opposants de la charge de la preuve, la faisant alors peser sur le titulaire du brevet. La chambre a estimé que le simple fait d'avoir été entendu formellement lors de la procédure orale n'avait pas permis au titulaire du brevet de prendre position. En ne présentant le nouveau cadre de droit et de fait qu'au moment de la procédure orale, et en tranchant définitivement la question en cause sans avoir d'abord donné au titulaire du brevet l'opportunité de répondre, la division d'opposition n'a pas respecté le droit d'être entendu du titulaire du brevet (art. 113(1) CBE).

3.5. Motifs invoqués contre des revendications modifiées après la délivrance

Les modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition (ou une procédure de recours faisant suite à une opposition) doivent être examinées au regard de leur compatibilité avec les conditions posées par la CBE. Le principe selon lequel la division d'opposition ne doit examiner que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et étayés, conformément à l'art. 99(1) CBE 1973, ensemble la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(1) et (2)c) CBE) ne s'applique pas à de telles modifications (voir **G 9/91** et **G 10/91**, JO 1993, 408 et 420, point 19 des motifs respectifs). Pour de plus amples informations, voir le chapitre IV.C.5.2 "Portée de l'examen en cas de modifications" qui explique également dans quelle mesure il est possible d'examiner si des revendications modifiées sont conformes à l'art. 84 CBE.

4. Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments

4.1. Décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

Conformément à l'art. 114(1) CBE, l'OEB est tenu de procéder à l'**examen d'office des faits** ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Cependant, dans l'affaire **T 223/95**, la chambre a insisté sur la nature de la procédure d'opposition après délivrance en vertu de la CBE, qui doit, en principe, être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. Il **appartient à l'opposant** lui-même de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition. Voir aussi les affaires **T 998/04** (renvoyant aux décisions **G 9/91**, JO 1993, 408 et **T 671/03**) et **T 223/05**.

L'art. 114(2) CBE dispose que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. La question que soulève l'interprétation de l'art. 114 CBE est celle de savoir comment il faut comprendre les paragraphes 1 et 2 l'un par rapport à l'autre. La décision **T 122/84** (JO 1987, 177) résume la genèse du principe de l'examen d'office des moyens présentés tardivement, à la lumière des Travaux préparatoires à la CBE 1973. Il avait été considéré qu'une solution qui ne serait pas en contradiction avec le principe de l'examen d'office, pouvait consister à ne pas exclure la possibilité de prendre en compte les faits et les preuves qui n'ont pas été produites en temps utile, mais à s'en remettre à **l'appréciation** de l'instance chargée de statuer.

Suivant les principes énoncés dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), dans l'affaire **T 1002/92**, la chambre a décidé que dans une procédure d'opposition, les faits et justifications invoqués tardivement, qui vont au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE), ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que ces moyens produits tardivement feraient obstacle au maintien du brevet européen en litige. Voir aussi les affaires **T 334/06**, renvoyant aux affaires **T 273/84** (JO 1986, 346) et **T 1002/92**. Pour

de plus amples informations concernant les critères d'exercice du pouvoir d'appréciation, voir le chapitre IV.C.4.5.

En ce qui concerne la procédure de recours, les chambres ont souligné qu'une règle stricte excluant toute nouvelle preuve pourrait se révéler injuste et inéquitable dans certains cas et serait incompatible avec les principes de droit procédural généralement admis dans les États contractants (**J 5/11**, **J 6/14**, **T 598/13**). Cela vaut à plus forte raison pour la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la procédure devant une instance du premier degré, la règle 116(1) CBE dispose que, dans la citation à la procédure orale, l'OEB fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de cette procédure. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Cette disposition n'exclut pas catégoriquement l'admission de moyens invoqués tardivement, mais prévoit plutôt, ainsi qu'il ressort de son libellé même, une certaine **marge d'appréciation** (**T 798/05**, cf. également **T 2102/08**, **T 1253/09**, **T 1854/16**, **T 921/21**). Voir aussi chapitre IV.C.3.2. ci-après.

Dans l'affaire **T 1485/08**, la division d'opposition avait décidé de ne pas admettre le dépôt tardif (à savoir le jour de la procédure orale) d'une traduction en anglais d'un brevet coréen qui avait été produit en temps utile avec les motifs d'opposition. La chambre a relevé que le document (le brevet coréen) avait été déposé avec l'acte d'opposition qui mettait en cause la nouveauté du brevet litigieux. Bien que le document ne soit pas rédigé dans l'une des langues officielles de l'OEB, l'on pouvait d'ores et déjà déduire de l'utilisation dans la description de ce document de plusieurs termes anglais que son objet se rapportait bien à l'objet revendiqué. La chambre a estimé qu'en n'admettant pas la traduction anglaise au seul motif qu'elle avait été produite tardivement, sans avoir examiné sa pertinence ou pris d'autres critères en considération, la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 574/17**, la chambre a constaté que la ligne d'attaque présentée par l'opposant pour la première fois durant la procédure orale en opposition manquait de détails essentiels, ce qui empêchait la division d'opposition et le titulaire de se préparer et d'entreprendre une appréciation utile du fond de cette nouvelle ligne d'attaque à ce stade. La division d'opposition avait donc appliqué correctement les bons principes en décidant de ne pas admettre cette nouvelle ligne d'attaque.

4.2. Notion de production "en temps utile"

4.2.1 Obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure

Le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 114(2) CBE s'applique aux faits invoqués et aux preuves produites tardivement (voir par ex. **T 502/98**, **T 986/08**, **T 66/14** ; voir aussi la décision **T 1022/09**, selon laquelle des documents qui ont été déposés avec l'acte d'opposition et dont le dépôt a été motivé sont automatiquement admis dans la procédure

d'opposition). La notion de non-production en temps utile, telle qu'elle est mentionnée à l'art. 114(2) CBE, appelle une interprétation.

En particulier dans la procédure inter partes, les parties sont liées par **l'obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure**. À cet effet, il convient de présenter le plus tôt et de la manière la plus complète possible tous les faits, moyens de preuve, requêtes et arguments pertinents (voir par ex. **T 1955/13** ; voir aussi **T 1768/17**, dans le contexte de la présentation de requêtes). Ce principe découle des dispositions de la CBE qui régissent la prise en considération ou non des moyens invoqués tardivement, à savoir de manière générale l'art. 114(2) CBE (qui, selon les documents préparatoires, vise à éviter qu'un comportement négligent nuise au déroulement de la procédure, **T 122/84**), la règle 137 CBE dans la procédure de délivrance, les règles 76(2)c) et 80 CBE dans la procédure d'opposition, et la règle 116(1) CBE en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. Pour la procédure de recours, voir le RPCR, JO 2024, A15, dans ce chapitre V.A.4. "Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

Les chambres de recours soulignent que l'opposant doit en principe soulever et exposer toutes ses objections de manière complète et détaillée pendant le délai d'opposition (**T 117/86**, JO 1989, 401, voir aussi ci-dessus dans ce chapitre IV.C.2.2.6 et IV.C.3.2). Dans l'affaire **T 2165/10**, la chambre a estimé que le requérant (opposant) aurait dû mentionner dans son acte d'opposition l'existence du prétendu usage antérieur public invoqué ultérieurement et indiquer/produire toutes les preuves en sa possession à ce moment-là. L'argument du requérant selon lequel les documents en sa possession au moment du dépôt de l'acte d'opposition ne suffisaient pas pour constituer une preuve complète a été rejeté par la chambre.

Dans l'affaire **T 1364/12**, la chambre a relevé que les documents non admis par la division d'opposition avaient été déposés par le requérant (titulaire du brevet) dans les délais, en réponse à la notification au titre de la règle 79(1) CBE, et auraient donc dû servir de base à la procédure d'opposition. La division d'opposition ne pouvait pas exercer son pouvoir d'appréciation pour décider de les admettre ou non en se fondant sur leur pertinence de prime abord, si bien qu'il y avait eu exercice incorrect du pouvoir d'appréciation.

Les faits et preuves présentés ultérieurement peuvent également être considérés comme soumis "en temps utile" lorsque cette démarche est conforme au principe d'économie de la procédure et, partant, que la partie qui les a présentés a fait preuve de **d'un degré raisonnable de vigilance dans la procédure** (**T 502/98** citant **T 201/92**, **T 238/92**, **T 532/95** et **T 389/95** ; citée dans **T 568/02** ; voir aussi, par ex. **T 574/02**).

Par conséquent, la production de nouveaux faits et preuves est considérée comme effectuée en temps utile si elle a eu lieu en réaction à un argument ou à une question de la partie adverse, de sorte que les nouveaux faits, documents ou preuves n'auraient pas pu, en l'espèce, être fournis plus tôt. Selon la décision **T 502/98**, cette situation peut se produire, par exemple, lorsque certains faits et preuves sont devenus pertinents une fois seulement qu'une partie a présenté une modification non prévisible des revendications ou un nouveau compte rendu d'essai, ou encore qu'elle a remis en cause pour la première

fois l'existence de connaissances générales. En pareils cas, une partie diligente n'est pas normalement tenue d'identifier et de présenter de tels faits et preuves avant même que la partie adverse n'ait agi ainsi (décision citée par ex. dans l'affaire **T 986/08**). Voir également l'affaire **T 623/93**, dans laquelle la chambre a estimé que lorsque des revendications modifiées étaient introduites dans la procédure d'opposition, on ne pouvait reprocher à l'opposant d'avoir invoqué de nouvelles antériorités et de nouveaux arguments pour contester ces nouvelles revendications (se référant à la décision **G 9/91**, JO 1993, 408, point 19 des motifs).

De nouveaux faits ou preuves ont dès lors été considérés comme ayant été produits en temps utile lorsqu'ils ont été présentés en réaction directe à de nouveaux moyens invoqués par la partie adverse (**T 389/95**, **T 320/08**, **T 1698/08**, **T 1949/09**), le plus tôt possible au cours de la procédure **(T 468/99**, **T 2551/16**), ou peu après que leur pertinence soit devenue manifeste (**T 201/92**, **T 502/98**, **T 568/02**, **T 574/02**, **T 986/08**, **T 998/17**) (voir aussi **T 156/84**, JO 1988, 372 ; mais aussi, par ex. les affaires **T 1734/08** et **T 733/11** dans lesquelles des moyens présentés après l'expiration du délai prévu à l'art. 99(1) CBE ont été considérés comme ayant été invoqués tardivement, sans que ne soit examinée la question de la vigilance procédurale).

Dans l'affaire **T 1445/22**, la chambre a cependant constaté que la division d'opposition n'avait pas soulevé de nouveaux aspects dans son avis préliminaire, mais s'était contentée de réitérer sa position donnée par l'intimé dans sa réponse à l'acte d'opposition. Il ne s'était produit devant la division d'opposition aucun changement dans les faits de la cause susceptible d'avoir incité à considérer de nouveaux moyens comme produits dans les délais.

Dans l'affaire **T 117/02**, la chambre a affirmé que, lorsqu'une requête visant à introduire des moyens invoqués tardivement (en l'occurrence un nouveau motif d'opposition ainsi que de nouveaux arguments et preuves) est présentée, il convient d'accorder le **droit d'être entendu** avant de rejeter ces moyens.

Un opposant doit se voir offrir la possibilité de prendre position de manière appropriée lorsque l'objet de la procédure a changé, en raison par exemple d'une modification. Selon la nature de cette modification, cela peut nécessiter le dépôt de nouveaux documents (**T 366/11**).

4.2.2 Règle 116(1) CBE – pas une invitation à produire de nouveaux moyens

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la règle 116(1) CBE ne doit pas être interprétée comme une invitation à produire de nouvelles preuves ou autres moyens sortant du cadre de droit et de fait constitué par les questions et motifs exposés, tel qu'établi dans l'acte d'opposition (**T 39/93**, JO 1997, 134 ; **T 1445/22**). En outre, le fait qu'un avis préliminaire ait été exprimé par la division d'opposition dans sa notification ne justifie pas nécessairement la production de nouvelles preuves, à moins que cela ne constitue **une réaction à de nouveaux aspects** soulevés dans cette notification (**T 628/14**).

Dans l'affaire **T 66/14**, la chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, les preuves qui ne sont produites par l'opposant qu'après l'expiration du délai de neuf mois défini à l'art. 99(1) CBE sont en principe considérées comme n'ayant pas été produites en temps utile au sens de l'art. 114(2) CBE. À cet égard, la quatrième phrase de la règle 116(1) CBE ne doit pas être interprétée en ce sens que la citation à la procédure orale déclenche un nouveau délai au cours duquel il serait possible de produire de nouvelles preuves qui ne seraient alors pas considérées comme n'ayant pas été produites "en temps utile" (voir aussi **T 841/08**, **T 1445/21**, **T 531/22**). Dans certains cas particuliers, il peut cependant y avoir des raisons valables pour qu'un opposant ne produise de nouvelles preuves qu'après l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'art. 99(1) CBE, de sorte que ces dernières **ne** doivent **pas** être considérées comme ayant été produites tardivement aux fins de l'art. 114(2) CBE (**T 532/95**). En particulier, de nouvelles preuves produites après la date définie à la règle 116(1) CBE doivent être admises dans la procédure si **un changement est intervenu dans les faits de la cause**. Tel est généralement le cas lorsque de nouvelles requêtes portant sur des revendications sont déposées alors qu'il n'existait aucune raison de produire plus tôt des moyens en réponse à de telles requêtes ou lorsque la division d'opposition soulève un nouveau problème (**T 1445/22**).

4.2.3 Réponse légitime – exemples

Dans l'affaire **T 1551/14**, des témoins avaient été entendus lors d'une première procédure orale devant la division d'opposition. Dans le cadre de la procédure écrite, le titulaire du brevet avait ensuite déposé une nouvelle requête subsidiaire limitant l'objet des revendications indépendantes par une nouvelle caractéristique. Suite à la citation à une deuxième procédure orale, l'opposant avait produit, dans le délai fixé en vertu de la règle 116 CBE, une déclaration tenant lieu de serment de l'un des témoins entendus précédemment et avait proposé une nouvelle audition de ce témoin. La chambre a estimé que cette attestation, qui traitait des questions devenues pertinentes seulement avec le dépôt de la requête subsidiaire, constituait une réaction directe présentée dans le délai prescrit, et ne pouvait donc pas être considérée comme tardive. La chambre n'a pas partagé les réserves du requérant (titulaire) selon lesquelles cette attestation était en contradiction avec les moyens présentés antérieurement. En tout état de cause, l'existence de contradictions dans des moyens qui constituent une réponse légitime à une modification des moyens invoqués par la partie adverse ne saurait justifier un refus d'emblée d'admettre ces moyens.

Dans l'affaire **T 2734/16**, la chambre a retenu qu'une nouvelle ligne d'attaque utilisée contre l'activité inventive en réponse aux pièces produites par le titulaire du brevet en même temps que sa réponse à l'opposition et fondée sur lesdites pièces ne doit pas être considérée en soi comme tardive. Elle peut être admise dans la procédure d'opposition pour des raisons d'égalité des armes, même si, en fin de compte, les pièces ne sont pas plus pertinentes que d'autres.

Dans l'affaire **T 1711/16**, l'opposant avait déposé de nouvelles preuves avant la date limite fixée conformément à la règle 116(1) CBE, en réponse à des objections soulevées par la division d'opposition pour la première fois dans sa notification émise en vue de préparer

la procédure orale. La chambre a fait observer que la pertinence de prime abord de ces documents, qui, de l'avis du titulaire du brevet, faisait défaut, était sans incidence sur la question de leur admission. La question déterminante était de savoir si ces documents et les moyens invoqués à leur égard se rapportaient aux objections soulevées par la division d'opposition et avaient été produits dans les délais, autrement dit s'ils représentaient une **réponse légitime** aux objections soulevées par la division d'opposition. En conséquence, la chambre a annulé la décision par laquelle la division d'opposition avait écarté les preuves en question dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

4.3. Motivation suffisante

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, bien que l'art. 114(2) CBE donne à la division d'opposition la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, la division est tenue de motiver sa décision ; le simple fait de se référer au retard ne suffit pas (**T 705/90**, **T 214/01**, **T 1855/13**, **T 1984/19**). Même en cas de retard, l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition reste l'élément déterminant pour cet aspect de la procédure. Par conséquent, la décision doit indiquer les motifs pour lesquels la division d'opposition a exercé son pouvoir d'appréciation dans tel ou tel sens (**T 1855/13**).

Dans l'affaire **T 2097/10**, la chambre a jugé suffisant l'exposé des motifs succinct de la division d'opposition, selon lequel les documents D18 et D19 étaient pertinents et relativement courts. En outre, il ne ressortait pas du procès-verbal que le mandataire du titulaire du brevet n'avait pas eu la possibilité de prendre position sur ces documents, ni qu'il avait demandé davantage de temps pour ce faire ou qu'une requête en ce sens lui avait été refusée.

Dans la décision **T 544/12**, la chambre a relevé que le **simple fait d'invoquer** un manque de pertinence de prima facie ne constituait pas en soi une argumentation suffisante.

Dans l'affaire **T 1984/19**, la chambre a conclu que, s'il est vrai qu'une division d'opposition doit avoir une certaine latitude pour admettre ou écarter des preuves produites tardivement, la motivation avancée dans la décision contestée pour ne pas admettre D16 dans la procédure d'opposition était insuffisante au vu de la règle 111(2) CBE. La lecture de la décision et du procès-verbal ne permettait pas à la chambre de comprendre les considérations qui avaient amené la division d'opposition à conclure que le contenu de D16 n'allait pas au-delà du contenu des pièces versées au dossier ni pourquoi D16 n'était pas considéré comme pertinent pour l'issue de l'affaire, tant sur le plan de la nouveauté que sur celui de l'activité inventive. Afin d'établir si la division d'opposition avait exercé correctement son pouvoir d'appréciation (**G 7/93**, JO 1994, 775), il était essentiel pour la chambre de savoir quels principes la division d'opposition avait pris en considération et quels intérêts elle avait pondérés.

4.4. Documents cités dans le fascicule de brevet ou dans le rapport de recherche

En principe, un document pris en compte au cours de la procédure d'examen ne constitue **pas automatiquement** l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours sur opposition, même s'il est cité ou évalué dans le brevet européen attaqué (**T 155/87**, **T 198/88**, JO 1991, 254 ; **T 484/89**, **T 652/99**, **T 2053/13**, **T 1522/21**). En règle générale, un document doit être invoqué par une partie pour être pris en considération par la division d'opposition.

Selon la décision **T 291/89**, cela vaut aussi pour un document cité dans le rapport de recherche (voir aussi **T 387/89** (JO 1992, 583), résumée ci-dessous). Dans la décision **T 111/04**, la chambre a exprimé son accord avec cette jurisprudence et a estimé qu'elle s'appliquait aussi aux preuves produites pendant la procédure d'examen.

Dans la décision **T 536/88** (JO 1992, 638), la chambre a fait observer que le document cité et évalué dans le brevet attaqué comme constituant **l'état de la technique le plus proche** à partir duquel a été formulé le problème technique exposé dans la description fait toutefois exception. Un tel document est pris en compte au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition, même lorsqu'il n'a pas été invoqué expressément pendant le délai d'opposition (**T 541/98**, **T 652/99**, **T 454/02**, **T 86/03**, **T 257/14**, **T 1123/14** ; voir aussi, par ex. **T 1421/12** et **T 2541/17** pour une approche différenciée ; et **T 234/90**, **T 300/90** et **T 501/94**, JO 1997, 193, pour l'approche contraire).

Dans l'affaire **T 140/00**, le document (7) était cité dans le fascicule du brevet en cause. Il avait été qualifié de document **illustrant simplement l'état général de la technique** et n'avait donc pas été considéré comme déterminant ou comme constituant l'état de la technique le plus proche ayant servi de point de départ à l'invention. Ce document n'était donc pas introduit automatiquement dans la procédure de recours, mais était une preuve produite tardivement, dont l'admission était soumise à l'appréciation de la chambre.

Dans la décision **T 387/89** (JO 1992, 583), la chambre a estimé que ni les divisions d'opposition ni les chambres de recours ne sont tenues de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas invoqué ces documents à l'appui des motifs de l'opposition. Cependant, les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent en application de l'art. 114(1) CBE 1973 retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils peuvent être déterminants pour la décision (**T 420/93**, **T 530/00**).

4.5. Critères d'exercice du pouvoir d'appréciation

4.5.1 Différentes approches

L'admission de documents produits tardivement est laissée à l'appréciation de la division d'opposition (art. 114(2) CBE ; voir le chapitre IV.C.4.1. ci-dessus). À cette fin, la division est tenue de procéder à l'examen de la pertinence, conformément à la jurisprudence

constante. La division d'opposition ne devrait admettre dans la procédure les faits et preuves introduits tardivement que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsqu'il apparaît à première vue que ces documents produits tardivement sont susceptibles de s'opposer au maintien du brevet européen en cause (cf. en particulier. **T 1002/92**, JO 1995, 605 ; **T 1643/11** ; **T 2443/12** et présent chapitre IV.C.4.5.3 "Pertinence de prime abord").

Les chambres ont adopté différentes approches concernant la question de savoir si et dans quelle mesure des critères supplémentaires peuvent ou doivent être pris en considération par la division d'opposition, ce qui signifie que, dans certaines conditions, même des documents de prime abord pertinents ne sont pas admis dans la procédure.

Selon l'une de ces approches, le principe selon lequel l'OEB doit procéder à **l'examen d'office des faits** (art. 114(1) CBE) **prime** les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'OEB de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables (**T 156/84**, JO 1988, 372 ; **T 2542/10** ; **T 1272/12**). Ainsi, le **principal critère** pour décider de la recevabilité de documents ou de preuves produits tardivement est leur **pertinence**, c'est-à-dire la question de savoir s'ils sont déterminants (pertinents) pour l'issue de l'affaire (cf. **T 258/84**, JO 1987, 119 ; **T 892/98**, **T 605/99**, **T 572/14**). Dans certaines décisions, la pertinence est définie par rapport aux autres documents déjà versés au dossier (par ex. **T 932/99**, **T 482/01**, **T 927/04** ; voir cependant **T 1652/08** et **T 66/14** rejetant cette définition). Si le document est pertinent, il doit être admis dans la procédure et pris en considération (**T 164/89**, **T 1016/93**).

Par ailleurs, dans la décision de référence **T 1002/92** (JO 1995, 605), la chambre a estimé que les principes que la Grande Chambre de recours a énoncés dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420) en ce qui concerne la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition (cf. chapitre IV.C.3 ci-dessus) sont également applicables de manière générale aux nouveaux faits et moyens de preuve invoqués tardivement à l'appui de motifs d'opposition figurant déjà dans l'acte d'opposition. Par conséquent, dans la procédure devant les divisions d'opposition, les faits, preuves et arguments présentés tardivement, qui vont au-delà des "faits et justifications invoqués" dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE 1973, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il existe de prime abord de solides raisons de croire que ces moyens invoqués tardivement s'opposent au maintien du brevet européen en litige. La chambre a estimé que la pertinence est le principal critère à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité, à titre exceptionnel, de nouveaux faits, preuves et arguments invoqués tardivement dans une procédure devant une division d'opposition. En ce qui concerne les critères plus restrictifs et plus stricts applicables dans la procédure devant les chambres de recours, voir le chapitre V.A.4. et en particulier les chapitres V.A.4.4.6, V.A.4.5.5m) et V.A.4.5.4e) ci-dessous.

La décision **T 1002/92** a été confirmée par de nombreuses décisions ultérieures (en ce qui concerne des moyens invoqués tardivement dans une procédure d'opposition, voir p. ex. **T 481/99**, **T 481/00**, **T 1643/11**, **T 1883/12**, **T 2438/13**, **T 710/15**). Dans l'affaire **T 2049/16**, la chambre a réaffirmé qu'eu égard à la nécessité d'éviter de maintenir des

brevets européens non valables, il est justifié, dans une procédure de première instance, d'admettre des documents que la division d'opposition juge pertinents de prime abord.

Toutefois, de nombreuses décisions ont estimé que la pertinence des moyens invoqués tardivement n'était pas le seul critère décisif, mais que d'autres critères étaient également déterminants, tels que l'ampleur du retard, les raisons pour lesquelles les moyens étaient invoqués tardivement ou la question de savoir si le fait d'invoquer des moyens tardivement constituait un abus de procédure, ou si l'admission des moyens invoqués tardivement entraînait un retard de procédure excessif (cf. décisions **T 534/89**, JO 1994, 464 ; **T 17/91**, **T 951/91**, JO 1995, 202 ; **T 1019/92**, **T 481/99**, **T 1182/01**, **T 927/04**, **T 1029/05**, **T 1485/08**, **T 2542/10**, **T 1272/12**, **T 1883/12**, **T 1271/13**).

Dans l'affaire **T 1445/22,** la chambre n'a pas jugé pertinentes, pour la question de savoir si un document avait été produits en temps utile, les circonstances ayant amené la partie soumettant les moyens de preuve à les obtenir. Ces circonstances étaient extérieures à la procédure et il aurait été contraire à la notion de pouvoir d'appréciation que celui-ci soit refusé à une instance décisionnaire par des circonstances extérieures à la procédure. Si ce pouvoir était refusé, toutes les pièces créées ou découvertes à quelque stade de la procédure que ce soit et produites par une partie feraient automatiquement partie de la procédure. Or, cela priverait de validité le délai de neuf mois prévu à l'art. 99(1) CBE qui vise à établir le cadre factuel et juridique au sein duquel l'examen de l'opposition quant au fond est mené en principe et qui donne au titulaire du brevet une occasion équitable d'étudier sa position à un stade précoce de la procédure (voir **G 10/91** et **T 1002/92**).

Pour des décisions relatives à l'exercice du pouvoir d'appréciation par les divisions d'opposition, voir, dans le présent chapitre, les points IV.C.4.5.2 à 4.5.5. Le chapitre V.A.4. et, en particulier, les chapitres V.A.4.1.2, V.A.4.4.6, V.A.4.5.1 et V.A.4.5.4e) contiennent de plus amples informations sur la question des critères pour la prise en considération de faits et de preuves produits tardivement dans la procédure de recours.

4.5.2 Révision par les chambres de décisions rendues dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

a) Limites au pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114 CBE

Le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 114 CBE implique nécessairement que l'instance du premier degré de l'OEB doit disposer d'une certaine liberté pour exercer son pouvoir. Une chambre de recours ne peut annuler une décision prise dans un cas donné par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que dans cette décision, la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable et a ainsi dépassé les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (**T 640/91**, JO 1994, 918, **G 7/93**, JO 1994, 775 ; voir aussi le chapitre V.A.3.4.). Cette règle s'applique aussi aux décisions de la division d'opposition concernant l'admission de documents produits tardivement (**T 1209/05**, **T 1652/08**, **T 1852/11**, **T 2513/11**) ou la non-admission de tels documents (**T 1485/08**, **T 1652/08**, **T 1253/09**, **T 1568/12**, **T 1883/12**, **T 1271/13**, **T 1690/15**,

T 1711/16). Une chambre de recours n'a pas à revoir l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, comme le ferait la première instance, pour déterminer si elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de la même manière (**T 75/11**, **T 2685/19**, **T 1522/21** ; voir cependant l'affaire **T 544/12**, dans laquelle la division d'opposition n'avait pas suffisamment motivé sa décision). En particulier, la chambre ne doit pas s'ingérer dans une telle décision relevant du pouvoir d'appréciation au simple motif que, dans les mêmes circonstances, la chambre elle-même aurait rendu une décision différente (**T 960/15**).

Le pouvoir d'appréciation doit être exercé de manière raisonnable après avoir entendu les parties et organisé une procédure orale si elles en ont demandé une (**T 281/00**).

Dans l'affaire **T 435/20,** la chambre a considéré que la division d'opposition avait pris sa décision selon des principes erronés et avait négligé les **principes d'équité dans la procédure et d'égalité de traitement entre les parties**. Premièrement, elle a relevé que le simple fait que l'avis préliminaire de la division d'opposition était favorable à une partie ne pouvait pas, en soi, justifier la non-admission d'autres documents produits par cette partie avant la date limite fixée par la division d'opposition pour la production de documents en vertu de la règle 116(1) CBE. Deuxièmement, comme l'a souligné la chambre, les arguments présentés par le mandataire agréé d'une partie ne peuvent pas être qualifiés de moyens de preuve en vertu de l'art. 117(1) CBE et pourraient en conséquence avoir un poids différent selon qu'ils sont étayés par d'autres preuves ou non. Ainsi, la division d'opposition s'était trompée en considérant que la déclaration D81 produite conjointement avec des pièces justificatives, d'une part, et les arguments du mandataire, d'autre part, étaient équivalents et que cela pouvait justifier la non-admission des pièces justificatives D81 à D90. En outre, les documents D81 à D90 avaient été déposés en réponse directe et immédiate à de nouveaux moyens de preuve produits par le requérant le dernier jour du délai de production des documents prévu à la règle 116 CBE. En admettant ces preuves tardives dans la procédure, mais en n'admettant pas les documents D81 à D90 produits par les intimés en réponse directe, la division d'opposition avait violé les principes de l'équité de la procédure et d'égalité de traitement entre les parties.

Dans l'affaire **T 879/21**, la chambre a considéré que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères erronés et de manière déraisonnable en décidant de ne pas admettre les documents produits tardivement. L'approche défendue par la division d'opposition aboutirait inévitablement à rendre irrecevable tout nouveau moyen invoqué, ce qui empêcherait la moindre possibilité de se pencher sur de nouveaux faits ou arguments soumis en préparation de la procédure orale avant la date limite fixée en vertu de la règle 116(1) CBE. La chambre a considéré cette approche comme déraisonnable et non conforme à la jurisprudence constante. La conclusion de la division d'opposition selon laquelle les documents D15 à D17 n'étaient pas pertinents de prime abord parce que les allégations prétendant que les composites et les mousses revendiqués ne pouvaient pas être obtenus et que les objections d'insuffisance de l'exposé, de défaut de nouveauté et de défaut d'activité inventive "avaient déjà été avancées dans l'acte d'opposition" était déraisonnable. Avec un tel raisonnement, la division d'opposition s'était, de facto, abstenue d'apprécier la pertinence de prime abord de ces documents. La chambre a constaté que si cette approche était mise en œuvre, une

partie perdrait le droit de faire examiner la moindre nouvelle preuve à l'appui d'une attaque soulevée dans l'acte d'opposition, quelle que soit sa pertinence de prime abord pour l'issue de la procédure.

Voir également en particulier le chapitre V.A.3.4.1 "Principes applicables au réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation".

b) Absence de base juridique pour annuler l'admission de moyens par la division d'opposition

Dans l'affaire **T 1852/11**, la chambre a fait observer que le cadre de la CBE ne prévoyait aucune base juridique permettant d'exclure, au stade du recours, un document de l'état de la technique qui avait été correctement admis dans la procédure en première instance. Dans la décision **T 617/16,** la chambre a considéré que tel était le cas en particulier lorsque la décision attaquée s'appuyait sur un tel document (voir p. ex. **T 1549/07**, **T 1652/08**, **T 26/13**, **T 1201/14**) ; au vu de la finalité de la procédure de recours consistant à assurer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, conformément à l'art. 12(2) RPCR, de tels moyens font automatiquement partie de la procédure de recours (voir p. ex. **T 487/16**, **T 2603/18**).

D'autres chambres n'excluent pas a priori une révision, mais limitent celle-ci à la présence de vices de procédure ou d'erreurs touchant à l'exercice du pouvoir d'appréciation (**T 2603/18**, **T 2685/19 ;** cf. **T 1549/07**, **T 1652/08**, **T 2197/11**, **T 572/14**).

Pour une étude plus fouillée de la jurisprudence relative à la révision par les chambres de recours des décisions rendues par des instances de premier degré exerçant leur pouvoir d'appréciation, voir le chapitre V.A.3.4.

4.5.3 Pertinence de prime abord

a) Articulation entre examen de la pertinence de prime abord et analyse approfondie

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, un critère décisif pour admettre des documents produits tardivement est leur pertinence de prime abord (cf. p. ex. **T 1002/92**, JO 1995, 605 ; **T 212/91**, **T 931/06**, **T 1883/12**, **T 1511/14** et **T 838/17** ; en ce qui concerne la procédure de recours, voir en particulier, chapitres V.A.4.1.2, V.A.4.4.6 et V.A.4.5.5.

La pertinence de prime abord est déterminée sur la base des faits, c'est-à-dire **sans effort de recherche excessif**, ce qui répond à la nécessité de prendre en considération les principes d'économie de la procédure lorsqu'il s'agit d'examiner et d'admettre des faits et des preuves produits tardivement (**T 1883/12**).

Dans l'affaire **T 1348/16**, la chambre a estimé que la division d'opposition, en admettant un document qu'elle avait considéré comme étant pertinent de prime abord et comme s'opposant potentiellement au maintien du brevet en litige, avait fondé sa décision sur les

principes corrects et qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'exercice raisonnable de son pouvoir d'appréciation. Le fait qu'une analyse détaillée du document ait ultérieurement conduit la division d'opposition à conclure que ce document n'était en fait pas destructeur de nouveauté et qu'un autre document constituait l'état de la technique le plus pertinent ne faisait en rien obstacle à cette conclusion. Une telle analyse approfondie ne fait pas partie de l'examen de la pertinence de prime abord d'un document. Voir aussi **T 1614/18.**

Dans l'affaire **T 1525/17**, la chambre a constaté qu'il y a intrinsèquement une contradiction entre le fait de fonder d'un côté l'examen approfondi des conditions de brevetabilité sur des documents qui n'ont pas été produits en temps utile, et donc d'en tenir compte sur le fond, et le fait de déclarer de l'autre côté qu'ils ne sont pas admis dans la procédure, comme l'a fait la division d'opposition en l'espèce. L'examen quant au fond approfondi de l'activité inventive a tenu compte des documents E5 et E6 à tous les niveaux. Cet examen n'avait pas été désigné explicitement comme un simple examen de la pertinence de prime abord des documents ni ne pouvait être considéré implicitement comme étape nécessaire pour trancher la question de l'admission des documents. La décision de ne pas admettre ces documents constituait dès lors une erreur d'appréciation. Voir aussi les affaires **T 1185/15** (nécessité d'une analyse approfondie en contradiction avec la conclusion selon laquelle le document n'était pas pertinent de prime abord) et **T 346/16**. Voir, dans le même ordre d'idées, l'affaire **T 847/20**, dans laquelle la division d'opposition n'avait pas effectué un examen de prime abord, mais avait pleinement considéré les requêtes avant de conclure qu'elles n'étaient pas admissibles. La chambre a estimé que la division d'opposition avait à tort exercé son pouvoir d'appréciation car, ayant implicitement admis les requêtes, aucun pouvoir d'appréciation ne demeurait pour ne pas les admettre. La question de requêtes implicitement admises dans la procédure d'examen a été abordée dans les affaires **T 2324/14** et **T 2026/15** (voir chapitre IV.B.2.4.1).

Dans l'affaire **T 838/17**, la chambre a considéré qu'une appréciation visant à savoir si un document de l'état de la technique portait atteinte à l'activité inventive, même de prime abord, devait obligatoirement aller plus loin qu'une appréciation visant à déterminer si ce document portait atteinte à la nouveauté. L'appréciation de l'activité inventive ne s'arrête pas à l'identification d'une différence. Alors qu'une absence de différence suffit pour étayer une objection au titre de l'activité inventive, l'identification d'une caractéristique distinctive ne suffit pas pour démontrer que l'invention n'aurait pas été évidente. Même si l'argumentation de l'opposant n'allait pas au-delà de l'affirmation d'une absence de différence, l'exercice convenable du pouvoir d'appréciation exigerait, à tout le moins, quelques explications des motifs pour lesquels la division d'opposition ne voyait aucune raison de soupçonner que la différence aurait été évidente.

Dans l'affaire **T 1614/18**, la chambre a déclaré, en se référant à la version des Directives applicable à l'époque, que le département compétent se devait prendre en considération une preuve produite tardivement et pertinente "de prime abord", quels qu'aient été le stade atteint par la procédure et les raisons de la production de ce moyen de preuve. Le fait qu'après la discussion lors de la procédure orale, la pertinence soupçonnée n'ait pas été confirmée n'impliquait pas que l'appréciation ait été exercée de manière incorrecte. En l'espèce, l'efficacité de la procédure n'était pas en jeu, puisque D6 avait été versé au

dossier deux mois avant la procédure orale, de sorte qu'aucun effort excessif portant préjudice à la position du requérant ne pouvait raisonnablement être invoqué.

Dans la décision **T 2716/19**, la chambre a considéré que la division d'opposition avait appliqué de manière déraisonnable le critère de la pertinence de prime abord parce qu'elle avait limité son appréciation à l'objet de ce qui était alors la requête principale. Elle aurait dû l'étendre à l'objet des requêtes subsidiaires versées au dossier.

Dans l'affaire **T 21/22**, la division d'opposition avait procédé à un examen approfondi du document D20 produit tardivement sur le plan de la nouveauté et de l'activité inventive avant de conclure qu'il ne devait pas être admis en raison de sa production tardive et de son absence de pertinence de prime abord. La division d'opposition avait donc non seulement effectué une appréciation de prime abord, mais avait examiné de fond en comble D20 et les objections qui se fondaient sur ce document. La chambre a donc considéré qu'il ne restait à la division d'opposition plus aucune marge d'appréciation pour décider de ne pas admettre D20 dans la procédure, puisqu'il avait été de facto totalement pris en considération (et donc implicitement admis) par la division d'opposition.

b) Notion de pertinence relative ou absolue

En ce qui concerne l'examen de la pertinence de faits et preuves, documents et autres éléments, selon une ligne jurisprudentielle, des moyens "non pertinents" sont des moyens qui n'ont pas plus "de poids" ou ne sont pas "plus convaincants" que les éléments figurant déjà dans le dossier (voir p. ex. **T 611/90**, JO 1993, 50, et les résumés de décisions ci-dessous).

Dans la décision **T 560/89** (JO 1992, 725), la chambre a fait observer que, conformément à l'art. 114(2) CBE 1973, il n'est pas tenu compte des documents qui ne présentent guère plus d'intérêt que ceux déposés dans les délais et ne divulguent rien qui puisse influer sur la décision. Dans l'affaire **T 1557/05**, le requérant (opposant) a présenté de nouveaux documents de brevet comme éléments de l'état de la technique. La chambre a constaté que les justifications produites tardivement ne doivent être admises que si elles sont de prime abord plus pertinentes que celles qui figurent déjà au dossier. À cet égard, la chambre instruisant l'affaire **T 1883/12** a ajouté que la pertinence est décidée par rapport à des faits qui doivent être prouvés, et que si des documents produits tardivement (en l'occurrence : des documents de brevet) ne sont pas de prime abord plus pertinents pour les faits en question que les preuves déjà admises et n'apportent donc manifestement rien de nouveau, il est tout à fait sensé, dans l'intérêt de l'économie de la procédure, de ne pas les admettre.

Pareillement, dans **T 1690/15** la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel la pertinence devrait être évaluée de manière absolue. La chambre a noté que dans l'évaluation à première vue la division d'opposition évalue les caractéristiques apparentes de la divulgation par rapport à l'objet revendiqué. Si elle aboutit à la conclusion que ces caractéristiques ne lui apportent aucune preuve supplémentaire par rapport à celles déjà présentes dans la procédure, il est alors justifié de ne pas considérer cette divulgation. En

effet n'étant apparemment pas meilleure, elle n'a a priori pas plus de chances d'aboutir au défaut de brevetabilité que les antériorités déjà présentes.

Cependant, selon une autre ligne jurisprudentielle, les chambres ont estimé que, dans le cadre de l'examen de la pertinence de prime abord d'un document, la question décisive **n'est pas** de savoir si celui-ci est encore plus pertinent qu'un document produit précédemment, mais s'il est de prime abord **déterminant pour l'issue de l'affaire** (voir p. ex. **T 1652/08**, **T 66/14, T 1348/16** et **T 435/20**). La chambre, dans l'affaire **T 66/14**, a en outre expliqué qu'il ne faut pas considérer le document produit à un stade tardif de la procédure séparément des moyens présentés par la partie qui s'appuie sur ledit document. Au contraire, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'opposition doit déterminer l'objection que le document produit tardivement est censé fonder.

Dans l'affaire **T 2165/10**, la division d'opposition avait décidé de ne pas admettre dans la procédure les documents E1-E10, qui avaient trait à un prétendu usage antérieur public. La chambre a estimé que la question de savoir si ces documents étaient de prime abord pertinents avait été correctement examinée. Concernant la nouveauté, la division d'opposition a considéré que les documents E1 à E10 ne divulguaient pas un certain nombre des caractéristiques revendiquées et, concernant l'activité inventive, qu'ils ne traitaient pas le problème que se proposait de résoudre le brevet contesté. Compte tenu de la présence au dossier d'un document (D4) qui traitait ce problème, la chambre n'avait rien à redire à l'argument de la division d'opposition selon lequel l'usage antérieur allégué était moins pertinent en tant que point de départ.

c) Autres exemples

Pour des exemples d'affaires dans lesquelles la chambre a été convaincue que la division d'opposition avait examiné le bon critère, à savoir celui de la pertinence de prime abord, et ce de manière approfondie et suffisamment motivée, voir les décisions **T 1643/11**, **T 782/13**, **T 2513/11** et **T 572/14** et **T 2053/13**.

Voir la décision **T 591/15** pour un exemple d'affaire dans laquelle la chambre n'a pas partagé l'avis de la division d'opposition selon lequel le document produit tardivement était dépourvu de pertinence de prime abord.

d) Autres aspects à prendre en considération

Dans l'affaire **T 1984/19**, la chambre a conclu que le fait de déterminer si des documents produits tardivement était de prime abord plus pertinents que ceux déjà versés au dossier n'était qu'un aspect parmi d'autres à mettre en équilibre pour prendre la décision discrétionnaire d'admettre ou non dans la procédure des moyens de preuve produits tardivement. Parmi les autres aspects figurent le moment auquel le moyen de preuve a été présenté pour la première fois et le temps disponible pour que l'autre partie y réagisse et prépare une réponse utile, ou la complexité du nouveau moyen et la prolongation attendue de la procédure que son admission entraînerait.

4.5.4 Abus de procédure et moyens contraires à une procédure équitable et efficace

La rétention volontaire de documents pour des raisons tactiques constitue un abus de procédure (voir p. ex. **T 1019/92**, **T 724/03**).

Dans l'affaire **T 17/91**, la chambre a estimé que lorsque l'opposant allègue un usage antérieur public **dont il est lui-même à l'origine** mais qu'il ne l'invoque qu'après l'expiration du délai d'opposition sans indiquer de raison valable pour ce retard, il y a abus de procédure et violation du principe de la bonne foi, lequel doit être respecté par toutes les parties. Dès que des moyens de preuve qui, à l'évidence, pourraient être particulièrement pertinents pour la question de la validité du brevet se trouvent en la possession de l'opposant, ce dernier doit les produire dans le cadre de la procédure.

À l'inverse, la chambre saisie de l'affaire **T 1019/92** a estimé, quant à elle, que le fait qu'un opposant présente des éléments de l'état de la technique, dont il est lui-même à l'origine, après l'expiration du délai d'opposition, ne constitue pas un abus de procédure, tant qu'il n'est pas prouvé que l'opposant a agi **délibérément, pour des raisons tactiques**. De même, dans l'affaire **T 481/00**, la chambre a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le maintien d'un brevet manifestement nul de prime abord, au motif qu'un usage antérieur clairement destructeur de nouveauté avait été invoqué tardivement dans la procédure d'opposition (mais néanmoins en temps utile pour que le droit d'être entendu du titulaire du brevet soit garanti) constituerait une sanction démesurée qui n'a de fondement adéquat ni dans la CBE, ni dans les principes généraux de droit procédural applicables en vertu de l'art. 125 CBE. Voir, dans le même ordre d'idées, l'affaire **T 2049/16**.

Toutefois, de l'avis de la chambre saisie de l'affaire **T 1955/13**, lorsque l'opposant n'invoque que tardivement dans la procédure d'opposition un usage antérieur public dont il est lui-même à l'origine, il convient de ne pas établir de distinction, aux fins de la recevabilité, entre les cas où l'opposant admet qu'il a délibérément omis de produire cet élément de l'état de la technique et ceux où il fait valoir qu'il n'a simplement pas engagé la recherche correspondante auparavant. Selon la chambre, si cette recherche tardive n'est pas justifiée par des développements de la procédure qui auraient été susceptibles d'amener des parties raisonnables à effectuer pour la première fois une recherche dans une direction donnée, la division d'opposition appelée à trancher la question de la recevabilité ne commet aucune erreur de droit en appliquant la jurisprudence établie concernant la rétention abusive d'éléments de l'état de la technique connus.

Dans l'affaire **T 1271/13**, l'opposant avait produit le rapport D11, à l'appui d'une nouvelle objection relative à l'insuffisance de l'exposé, un mois avant la procédure orale, puis une version corrigée D11a, un jour avant la procédure orale. La division d'opposition avait conclu que ces résultats expérimentaux n'avaient pas été communiqués suffisamment à l'avance pour laisser au titulaire du brevet le temps de réaliser des contre-expériences. La production très tardive des documents D11 et D11a allait à l'encontre des principes d'équité et d'économie de la procédure. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait fondé sa décision, prise dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas

admettre D11 et D11a sur des principes bien établis et n'avait donc pas agi de manière déraisonnable.

Dans l'affaire **T 154/95**, la chambre de recours a constaté que pour une division d'opposition ou une chambre de recours, il est en principe sans importance de savoir comment un opposant a pu prendre connaissance des documents ou moyens de preuve opposés qui ont été rendus accessibles au public. Rien n'empêche par conséquent un opposant de se saisir d'un usage antérieur invoqué dans la même affaire par un autre opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable du fait que l'usage antérieur avait été invoqué après l'expiration du délai d'opposition.

4.5.5 Attente légitime qu'un document est déjà admis dans la procédure

Dans l'affaire **T 68/02**, l'intimé avait longuement discuté du document D16 sans soulever d'objection à son admission dans la procédure. Au début de la procédure orale devant la division d'opposition, l'intimé avait demandé que le document ne soit pas admis dans la procédure, en conséquence de quoi la division d'opposition n'avait pas pris en compte ce document. La chambre n'a pas pu approuver la façon dont la division d'opposition avait agi. Étant donné que l'intimé et la division d'opposition avaient examiné le document avant la tenue de la procédure orale, on pouvait normalement partir du principe que le document avait déjà été admis dans la procédure. Voir aussi **T 1194/08**.

4.6. Présentation tardive de nouveaux arguments

4.6.1 Nouveaux arguments – Définition

La Grande Chambre de recours, dans l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149), a défini les "arguments nouveaux" non pas comme de nouveaux raisonnements ou moyens en tant que tels, mais comme un raisonnement invoqué à l'appui de moyens de droit et de fait déjà présentés (p. ex. **T 131/01**, JO 2003, 115, corr. 282). Selon la décision **T 604/01**, la chambre a estimé qu'il faut entendre par "faits", au sens juridique, les circonstances et événements d'une cause sans considération de leurs effets juridiques. Dans la décision **T 926/07**, la chambre a indiqué (en référence à la décision **T 92/92**) que les faits désignent des circonstances ou situations alléguées, qui doivent éventuellement être étayées par des preuves. Les arguments, eux, sont les allégations qui concernent l'application du droit aux faits et preuves qui ont été produits en temps utile. Il s'ensuit que les arguments qui se fondent sur des faits invoqués en temps utile doivent être admis à n'importe quel stade de la procédure d'opposition ou de recours. Voir aussi le chapitre V.A.4.2.3l) à V.A.4.2.3p) concernant la production tardive de nouveaux arguments dans le cadre de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 861/93** également, la chambre a constaté que des décisions invoquées par une partie à l'appui de ses arguments ne constituaient en aucun cas des documents susceptibles d'être rejetés, dans les conditions prévues l'art. 114(2) CBE 1973, en raison de leur présentation tardive. Les décisions mentionnées par une partie au soutien de ses arguments doivent être considérées comme faisant partie de ces arguments et ne peuvent

donc pas être rejetées au motif qu'elles ont été invoquées tardivement (constat remis en cause dans l'affaire **T 1914/12**).

Dans l'affaire **T 131/01** (JO 2003, 115, corr. 282), la chambre a estimé que les raisons pour lesquelles, de l'avis de l'opposant, la personne du métier serait de toute évidence parvenue à l'objet revendiqué en s'aidant du document DE cité constituaient un nouvel argument. Ce document ayant été **cité et analysé dans l'acte d'opposition**, son contenu ne constituait pas de nouveaux faits. De même, dans l'affaire **T 2238/15**, la chambre a estimé que la nouvelle objection d'absence d'activité inventive représentait tout au plus un argument nouveau au vu des documents déjà introduits dans la procédure. Le contenu de ces antériorités, dans la mesure de leur pertinence pour la revendication 1 telle que délivrée et les caractéristiques supplémentaires de la première requête subsidiaire, avait déjà été analysé dans l'acte d'opposition et ne constituait pas un fait nouveau.

Concernant les **connaissances générales**, la chambre dans **T 1448/09** a noté que, même si la référence aux connaissances générales relève de l'argumentation, l'existence de celles-ci relève des faits de la cause.

Selon la décision **T 1553/07**, on peut aussi ranger au nombre des arguments les déclarations contestant les moyens déjà présentés (preuves éventuelles comprises). Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a indiqué pour quelles raisons l'usage antérieur public allégué par l'opposant n'était, à son avis, pas établi de manière certaine par les moyens de preuve produits tardivement. La contestation de l'usage antérieur public allégué par l'opposant n'a pas été considérée par la chambre comme une présentation de nouveaux faits.

Dans l'affaire **T 710/15**, l'opposant avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'art. 100c) CBE au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. Ce motif d'opposition avait déjà été valablement invoqué. La chambre a estimé que, dans l'affaire en cause, la nouvelle objection n'introduisait pas de nouveaux faits ou preuves, mais simplement un nouvel argument.

Selon la chambre dans l'affaire **T 1914/12**, un "fait" peut être compris comme un élément factuel (ou prétendument tel) ou une circonstance sur lequel une partie fonde ses prétentions, alors qu'un "argument" désignerait une proposition qu'une partie fonde sur un ou plusieurs faits et qui soutient le moyen qu'elle fait valoir (voir aussi **T 2086/21**). La chambre donne un exemple où l'opposant argue du défaut de nouveauté sur le fondement de la divulgation d'un paragraphe précis d'un document de l'état de la technique: le moyen invoqué serait alors le défaut de nouveauté (c'est-à-dire la prétention que l'objet de la revendication est compris dans l'état de la technique) ; ce moyen s'appuie sur l'argument que l'objet de la revendication est divulgué dans ledit paragraphe dudit document ; le fait sur lequel se fonde l'argument est constitué par le texte du document, dont la traduction ou la copie de ce document est déposée comme (élément de) preuve. La chambre note par ailleurs que la jurisprudence distingue parfois entre "argument" et "ligne d'arguments", mais considère que la CBE n'offre pas de base légale pour fonder une différence de traitement entre un argument pris isolément et une pluralité d'arguments.

Dans l'affaire **T 2053/13**, l'appréciation de l'activité inventive effectuée par le requérant (opposant) à partir de l'enseignement du document D3 avait été présentée pour la première fois le jour de la procédure orale devant la division d'opposition. Le document D3 lui-même avait été déposé en même temps que l'acte d'opposition ; il n'avait toutefois pas été présenté comme état de la technique le plus proche, mais avait été mentionné uniquement dans une note de bas de page pour une question marginale. La chambre a rappelé que, conformément à l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149), les arguments constituent des raisons étayant des moyens de droit et de fait déjà présentés. La chambre a estimé que le requérant n'avait pas simplement présenté un argument supplémentaire à l'appui du raisonnement déjà connu dans un contexte factuel établi, mais avait changé les moyens invoqués. L'élément en question introduisait un raisonnement entièrement nouveau, fondé sur l'allégation selon laquelle le document D3 était un tremplin prometteur pour parvenir à l'invention telle que revendiquée. L'élément présenté par le requérant portait donc sur un nouveau fait allégué. La production d'une preuve n'implique pas que tout fait ou objection allégué qui peut éventuellement découler de cette preuve est également introduit dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1875/15**, qui concernait l'admission d'une objection au titre de l'art. 100c) CBE soulevée pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre, cette dernière a suivi la conclusion retenue dans l'affaire **T 1914/12** selon laquelle, en principe, les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation leur permettant de refuser d'admettre des arguments invoqués tardivement. Cependant, la chambre a aussi fait observer que l'art. 114(2) CBE confère aux chambres le droit de ne pas admettre dans la procédure une objection produite tardivement si cette dernière comprend de nouvelles allégations de faits (voir aussi **J 14/19** ; pour de plus amples informations, voir chapitre V.A.4.2.3l) à V.A.4.2.3p)).

4.6.2 Absence de base juridique pour pouvoir rejeter des arguments invoqués tardivement dans la procédure d'opposition

D'après la jurisprudence des chambres de recours, l'art. 114(2) CBE ne constitue pas un fondement juridique approprié permettant de ne pas tenir compte des arguments invoqués tardivement. L'art. 114(2) CBE concerne les faits et preuves ("Tatsachen und Beweismittel" en allemand, "facts and evidence" en anglais), mais pas les arguments (**T 861/93**, **T 386/01**, **T 150/09**). Il s'ensuit que les arguments invoqués tardivement ne peuvent être écartés au motif qu'ils ont été produits pour la première fois lors de la procédure orale (**T 92/92**, **T 704/06**). Dans l'affaire **T 710/15**, la chambre a confirmé que l'art. 114(2) CBE ne permet pas d'écarter des arguments qui n'ont pas été invoqués en temps utile. En ce qui concerne l'admission de nouveaux arguments devant les chambres de recours, voir aussi **T 1914/12** citant les décisions **T 1069/08** et **T 1621/09** mais ne les suivant pas, et le chapitre V.A.4.2.3l) à V.A.4.2.3p).

Dans l'affaire **T 92/92**, en effet, selon la chambre, la Convention établit, à l'art. 114(1) CBE, une nette distinction entre "facts and evidence" d'une part et "arguments" de l'autre, alors que le terme "arguments" n'est pas repris à l'art. 114(2) CBE. Il y a lieu d'interpréter l'art. 114(2) CBE de manière à ne pas limiter indûment le droit des parties à défendre leur cause.

Conformément à la règle 116 CBE (règle 71bis CBE 1973), de nouveaux faits ou preuves présentés après la date indiquée dans la citation peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. La règle 116 CBE ainsi que l'art. 114(2) CBE, qui la sous-tend, se rapportent aux faits et preuves présentés tardivement, mais pas aux arguments nouveaux, qui peuvent être invoqués pendant toute la durée de la procédure. Selon la jurisprudence, il s'ensuit que les nouveaux arguments présentés à l'appui de faits exposés précédemment doivent être pris en considération par la division d'opposition au titre de la règle 116 CBE, même s'ils ont été présentés après la date indiquée dans la citation, et ne peuvent pas être rejetés sur la base de l'art. 114(2) CBE (cf. les décisions suivantes en rapport avec la règle 71bis CBE 1973 : **T 131/01**, JO 2003, 115, corr. 282 ; **T 926/07**, **T 1553/07**).

De même, dans l'affaire **T 2238/15**, la chambre (citant l'affaire **T 92/92**) a souscrit à l'avis selon lequel la CBE établit une distinction claire entre les "faits et preuves" d'une part et les "arguments" d'autre part et n'offre aucune base juridique permettant de ne pas admettre dans la procédure des arguments invoqués tardivement. Le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 114(2) CBE, qui permet de ne pas prendre en considération les faits et preuves invoqués tardivement, ne s'applique donc pas aux arguments. Cela vaut aussi pour les nouveaux arguments qui sont produits après la date fixée dans la citation à la procédure orale (cf. règle 116 CBE).

5. Modifications des revendications, de la description ou des dessins au cours de la procédure d'opposition

5.1. Recevabilité des modifications

5.1.1 Principes

La décision **T 1149/97** (JO 2000, 259) a traité la question de savoir dans quelle mesure les modifications sont permises dans le cadre de la procédure d'opposition. Une fois la décision de délivrer un brevet prise, la procédure européenne d'examen est close, et ses résultats s'imposent au demandeur et à l'OEB, en ce sens qu'il n'est plus permis d'apporter d'autres modifications. En revanche, s'il est formé une opposition, le brevet en litige peut être modifié. De telles modifications ne sont pas laissées d'une manière générale à la discrétion du titulaire du brevet, puisque la procédure d'opposition n'est pas un simple prolongement de la procédure d'examen (cf. **G 1/84**, JO 1985, 299). Le titulaire du brevet peut cependant, conformément à la **règle 80 CBE** (règle 57bis CBE 1973) et sans préjudice de la règle 138 CBE (règle 87 CBE 1973), répondre aux objections de l'opposant en modifiant la description, les revendications et les dessins, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir **répondre à des motifs d'opposition** visés à l'art. 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant (voir aussi le présent chapitre IV.C.5.1.2). En outre, il est également permis, conformément à la **règle 138 CBE**, d'apporter des modifications pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs (cf. également chapitre IV.C.5.1.3).

De l'avis de la chambre dans l'affaire **T 1149/97**, ces dispositions peuvent être considérées comme reflétant, au stade de l'opposition, les aspects formels d'un effet irréversible ("cut-off effect") produit au niveau de la procédure par la délivrance d'un brevet. La délivrance d'un brevet ne produit pas en l'occurrence un effet irréversible général en ce sens que le brevet devrait être défendu par le titulaire sous une forme non modifiée, néanmoins les seules modifications autorisées sont celles apportées pour répondre à des motifs d'opposition qui ont été soulevés ou qui risquent de l'être, ou pour tenir compte de droits nationaux antérieurs (règles 80 et 138 CBE). La chambre a considéré qu'un effet irréversible du point de vue du fond affectant les modifications après la délivrance ne pouvait se fonder que sur l'art. 123(3) CBE (voir également le chapitre II.E.2.3.2).

Étant donné que la CBE ne prévoit pas la possibilité de renoncer au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut uniquement demander à modifier son brevet. En déposant une requête en maintien de son brevet sous une forme limitée, le titulaire du brevet ne fait en principe rien d'autre qu'exprimer sa volonté d'essayer de délimiter son brevet compte tenu d'objections soulevées soit par l'OEB, soit par les opposants. Le dépôt d'une requête en limitation **ne signifie par contre pas** que le titulaire **renonce définitivement** à la partie du brevet tel que délivré dont il fait ainsi abstraction. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet est en principe libre de retirer à tout moment cette requête ou de la modifier après coup, et notamment de défendre à nouveau son brevet tel qu'il a été délivré, à condition que cela ne constitue pas un détournement de procédure ou que l'interdiction de la reformatio in pejus ne l'en empêche (cf. p. ex. **T 123/85**, JO 1989, 336 ; **T 296/87**, JO 1990, 195 ; **T 445/97** ; **T 473/99** ; **T 699/00** ; **T 880/01** ; **T 794/02** ; **T 934/02** ; **T 1018/02** ; **T 1213/05** ; **T 1394/05** ; **T 1150/11** ; **T 385/15** et **T 43/16**, qui renvoient à ce principe de jurisprudence constante).

Contrairement à la règle 137(3) CBE (règle 86(3) CBE 1973), la règle 80 CBE (règle 57bis CBE 1973) ne précise pas jusqu'à quelle date le titulaire du brevet peut modifier la description, les revendications et les dessins au titre des conditions énoncées dans cette disposition. Les chambres ont dès le début fondé leurs décisions sur le principe, inchangé depuis l'introduction de la règle 57bis CBE 1973, selon lequel le titulaire ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération à tout stade de la procédure d'opposition. Cependant, le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition concernant les modifications présentées tardivement découle de différentes dispositions de la CBE (dont la règle 116(2) et l'art. 114(2) CBE). Dans la décision **R 6/19**, la Grande Chambre de recours a estimé que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'OEB pour admettre dans la procédure d'opposition des requêtes découle de l'art. 123(1) CBE (voir également **T 966/17**, qui cite l'art. 123(1), première phrase, CBE, ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE, et **T 256/19** qui renvoie aux décisions **R 6/19** et **T 966/17** et cite l'art. 123(1) CBE, ensemble les règles 79(1) et / ou 81(3) CBE, et, dans le cas d'une procédure orale qui a été fixée, ensemble la règle 116(2) CBE). Dans l'affaire **T 754/16**, la chambre a souligné que, pour que la division d'opposition puisse, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de ne pas admettre de nouvelles requêtes, celles-ci devaient, avant toute chose, avoir été présentées tardivement. Pour plus de détails concernant les modifications présentées tardivement au cours de la procédure d'opposition, voir le présent chapitre IV.C.5.1.4.

Dans l'affaire **T 966/17**, la chambre a précisé que les parties à une procédure contentieuse n'ont aucun droit à des "instructions détaillées" de la part de l'instance qui statue quant à la manière de remédier à l'irrégularité dont il est question. Au contraire, il incombe à chaque partie de réagir elle-même de manière adéquate à l'exposé de la partie adverse.

Dans la décision **G 1/10** (JO 2013, 194), la Grande Chambre de recours a considéré que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets, y compris pendant une procédure d'opposition ou de limitation. Cependant, le titulaire d'un brevet a toujours la possibilité de demander une modification de son brevet pendant une procédure d'opposition ou de limitation et de supprimer ainsi ce qui est perçu comme une erreur. Une telle modification doit satisfaire à toutes les exigences juridiques applicables en matière de modifications, y compris celles énoncées à l'art. 123 CBE (cf. également résumé complet de la décision **G 1/10** au chapitre III.L.2.1 ; mais voir également la décision **T 657/11**, résumée dans le chapitre II.E.4.5).

5.1.2 Modifications apportées pour répondre à un motif d'opposition - règle 80 CBE

a) Généralités

Conformément à la règle 80 CBE (règle 57bis CBE 1973), les revendications d'un brevet délivré peuvent être modifiées dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant. Avant l'introduction de la règle 57bis CBE 1973 (entrée en vigueur le 1er juin 1995, voir décision du Conseil d'administration, JO 1995, 9), il avait été précisé par la jurisprudence qu'au cours de la procédure d'opposition (recours), le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, qui peut refuser de prendre en compte les modifications proposées, si elles ne sont ni opportunes ni nécessaires (voir p. ex. **T 406/86**, JO 1989, 302). Pour des exemples de décisions ultérieures mentionnant ces critères dans le cadre de la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE), voir **T 17/97**, **T 313/98**, **T 994/03**, **T 263/05**, JO 2008, 329, **T 323/05**, **T 340/10**, **T 2063/15**.

Il est souligné dans l'affaire **T 256/19**, quant aux notes relatives à l'introduction de la règle 57bis CBE 1973 (communiqué en date du 1er juin 1995, JO 1995, 409), que la règle 80 CBE constitue une pure disposition de fond régissant le droit du titulaire de modifier le brevet et ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées (concernant les "modifications présentées tardivement" et en particulier le pouvoir d'appréciation s'agissant de leur admission, voir chapitre IV.C.5.1.4 ci-après). De l'avis de la chambre, le libellé de la règle 80 CBE (notamment la formulation "peuvent être modifiés dans la mesure où") indique que les revendications peuvent être modifiées dans la mesure où les modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition ; les revendications ne peuvent être modifiées pour une autre raison. L'exigence prévue à la règle 80 CBE est par conséquent semblable à celle de l'art. 123(2) CBE (voir notamment "ne peut être modifié de manière que"). Aussi la chambre a-t-elle estimé que la règle 80 CBE ne **prévoit** aucun **pouvoir d'appréciation**,

mais contient une exigence de fond portant sur l'**admissibilité** d'un brevet tel que modifié et non sur sa recevabilité (voir aussi **T 123/22**).

Conformément à l'affaire **T 323/05**, qui portait sur une requête visant à adapter la description, la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) fixe une limite aux modifications susceptibles d'être apportées au brevet. L'art. 84 et la règle 57bis CBE 1973 sont les deux dispositions qui doivent guider le titulaire du brevet lorsqu'il est invité par la division d'opposition à adapter la description. En d'autres termes, les modifications doivent être **appropriées et nécessaires**, et rien de plus.

Dans l'affaire **T 750/11**, la chambre a fait observer qu'une modification au titre de la règle 80 CBE est recevable lorsqu'elle peut être considérée comme une **tentative de bonne foi** de répondre à un motif d'opposition (voir aussi **T 123/22**). Une modification qui limite encore l'objet d'une revendication indépendante est ainsi conforme à la règle 80 CBE du point de vue de la forme. La question de savoir si une telle modification répond effectivement à un motif d'opposition ne doit être tranchée qu'au cours de l'examen quant au fond. Il a ainsi été reconnu que le demandeur avait tenté de bonne foi de répondre aux objections dans, par exemple, les décisions **T 1175/11** et **T 1797/16**. Un contre-exemple est donné dans l'affaire **T 1833/15** (dans laquelle la modification ne changeait pas l'objet de la revendication, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de bonne foi). Dans l'affaire **T 276/20**, la chambre a interprété la règle 80 CBE comme exigeant au moins une **tentative de bonne foi** visant à surmonter un motif d'opposition, c'est-à-dire lorsqu'il semble à tout le moins plausible que la modification puisse changer la portée de la revendication et donc remédier potentiellement à des objections au titre d'un ou de plusieurs motifs d'opposition.

Dans l'affaire **T 993/07**, la chambre a rappelé que la règle 80 CBE représente un régime juridique spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition, à l'instar de la règle 137 CBE pour les modifications apportées au cours de la procédure d'examen. La chambre a interprété la règle en ce sens que pendant la procédure d'opposition, le titulaire du brevet n'a le droit de modifier le brevet, par exemple ses revendications, que pour remédier à une objection fondée sur un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, de manière à **éviter** le cas échéant une **révocation** du brevet (ce qui a été confirmé dans la décision **T 21/16** et considéré comme jurisprudence constante). La chambre a indiqué, dans le droit fil de cette interprétation, que la procédure d'opposition n'est pas censée offrir au titulaire d'un brevet l'occasion de remédier à ce qu'il considère comme des carences de son brevet, par exemple lorsque celui-ci comporte un nombre de revendications indépendantes et/ou dépendantes insuffisant pour définir l'ensemble des modes de réalisation ayant une valeur commerciale. Il est évident que ni la règle 80 CBE, ni la procédure d'opposition n'ont été conçues pour permettre l'ajout d'une ou de plusieurs revendications indépendantes et/ou dépendantes susceptibles d'améliorer les positions de repli en cas de futures actions en nullité auprès d'une juridiction nationale (confirmé dans la décision **T 1764/17**). La chambre a également fait observer qu'une procédure de limitation en vertu de l'art. 105bis CBE n'était pas soumise à la même exigence que celle énoncée à la règle 80 CBE. Dans l'affaire **T 2444/18**, la chambre a conclu que l'adaptation au nombre réduit de revendications précédentes découlant d'autres modifications constituait néanmoins une pratique courante qui ne pouvait enfreindre la règle 80 puisque

cette adaptation n'entraînait pas un changement de contenu, mais se contentait de préserver les renvois toujours applicables. De plus, la chambre a relevé que la règle 80 CBE concerne la modification d'un brevet européen, à savoir une comparaison entre une version modifiée et la version délivrée et non pas une comparaison entre différentes versions modifiées.

Dans l'affaire **T 359/13**, la chambre a retenu que la règle 80 CBE ne prévoyait aucune restriction concernant la forme des modifications que le titulaire d'un brevet peut (chercher à) apporter pour répondre à des objections soulevées (en l'occurrence : reformuler la revendication de produit en revendication d'utilisation). Au contraire, le titulaire d'un brevet est libre de rédiger les propositions de modifications à apporter au fascicule de n'importe quelle manière jugée appropriée. Même dans la situation examinée dans l'affaire **G 1/99**, dans laquelle les exigences du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus imposaient des restrictions quant à la manière de modifier les revendications, un opposant / requérant n'est pas habilité à prescrire la forme des modifications que peut apporter le titulaire du brevet / intimé (cf. **T 23/04**). Dans l'affaire **T 123/22**, la chambre a confirmé l'approche de la chambre dans l'affaire **T 359/13** et a ajouté, en renvoyant à l'affaire **T 750/11**, qu'aux fins d'apprécier s'il est satisfait à l'exigence prévue par la règle 80 CBE, le seul critère déterminant est de savoir si la modification a été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Aux fins de déterminer si une modification des revendications au sens de la règle 80 CBE a été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition, il importe donc peu de savoir si les caractéristiques supplémentaires introduites dans une revendication contestée proviennent de revendications dépendantes ou de la description.

Dans l'affaire **T 1285/15**, **l**a chambre a souligné que la formulation même de la règle 80 CBE ("… apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition…") montre clairement qu'il convient de tenir compte de la situation **au moment de la modification** pour déterminer si cette disposition a été respectée. Le fait que, comme c'est le cas en l'espèce, les revendications aient été modifiées à nouveau à un stade ultérieur et que, par conséquent, la suppression de la phrase n'était plus nécessaire ne permet pas de conclure que la modification de la description enfreignait rétroactivement la règle 80 CBE. La modification initiale pouvait encore être considérée comme ayant été apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition.

Dans l'affaire **T 946/16**, la chambre a observé que l'objection soulevée par les opposantes reposait sur une interprétation erronée de la règle 80 CBE. Les modifications mentionnées dans cette règle ne sont pas celles par rapport à une version précédente, différente du brevet tel que délivré. Une telle interprétation de la règle 80 CBE conduirait à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE. Elle mènerait entre autres à l'impossibilité pour la titulaire de pouvoir surmonter une objection de clarté à l'encontre d'une modification remplissant elle-même les dispositions de la règle 80 CBE.

b) Correction d'erreurs

Dans l'affaire **T 2450/17**, le fascicule du brevet comportait une référence erronée à l'état de la technique, après une modification apportée pendant la procédure de délivrance.

Dans le cadre de la procédure orale devant la chambre, le requérant avait déposé une version modifiée du paragraphe dans laquelle les références erronées avaient été rayées. Concernant la question de savoir si les modifications contestées étaient admissibles en vertu de la règle 80 CBE, la chambre a souligné que dans la jurisprudence, il est reconnu que les références à l'état de la technique, dans la mesure où celui-ci est pertinent au sens de la règle 42(1)b) CBE, peuvent être insérées également ultérieurement, sans que cela soit nécessairement considéré comme une extension inadmissible de l'objet de la demande de brevet. Les délimitations par rapport à l'état de la technique pertinent ne doivent toutefois pas être fausses ou trompeuses, car elles pourraient sinon modifier l'objet du brevet. Le fait de corriger de telles erreurs ne contrevient donc pas à l'art. 123(2) CBE, mais est au contraire approprié et nécessaire pour assurer le respect de cette disposition. Des références erronées à l'état de la technique qui délimite le fascicule du brevet peuvent donc être supprimées pour répondre au motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE. Selon la chambre, il est également inexact d'affirmer que toute modification d'une référence erronée à l'état de la technique, qui est recevable en vertu de la règle 80 CBE (car elle a été apportée pour répondre à l'art. 100c) CBE), constitue nécessairement une violation de l'art. 123(3) CBE. Elle a fait observer, d'une part, qu'il est déjà satisfait à la règle 80 CBE lorsque des modifications sont apportées aux pièces du brevet afin de répondre à un éventuel motif d'opposition pertinent et, d'autre part, qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'extension de l'étendue de la protection.

Dans l'affaire **T 2444/18**, la chambre a estimé que l'existence d'une erreur dans certaines requêtes modifiées portant sur des revendications ne pouvait pas servir à empêcher les titulaires du brevet de citer correctement les références dans une autre requête portant sur des revendications. La règle 80 CBE ne s'applique pas à une telle situation puisqu'elle concerne les modifications d'un brevet européen, c'est-à-dire la comparaison entre une version modifiée et la version délivrée, et non pas la comparaison entre différentes versions modifiées. Une approche différente du cadre juridique créerait une asymétrie juridique. D'un côté, tout texte modifié devrait satisfaire à toutes les exigences de la CBE. De l'autre, aucune modification ultérieure de ce texte ne pourrait être admise si elle n'était pas déclenchée par un motif d'opposition.

c) Modifications visant à remédier à un manque de clarté (article 84 CBE)

Les objections à l'encontre d'un manque de clarté des revendications et les requêtes en modification qui en découlent ne concernent la procédure d'opposition que dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer les décisions dans des litiges à trancher en application de l'art. 100 CBE ou d'être formulées à propos d'éléments dont la modification s'avère nécessaire en raison même de ces litiges (**T 127/85**, JO 1989, 271).

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'art. 84 CBE représente une disposition de la CBE qui doit être prise en considération dans la procédure d'opposition chaque fois que le titulaire du brevet apporte des modifications (dans les limites énoncées dans la décision **G 3/14**, JO 2015, A102 ; cf. chapitre IV.C.5.2.2). Cependant, il n'en reste pas moins que l'art. 84 CBE ne constitue pas en lui-même un motif d'opposition au titre de l'art. 100 CBE. Indépendamment de la formulation des revendications du brevet tel que délivré et du fait qu'elles soient

dépendantes ou indépendantes, une opposition ne peut pas être formée au motif que les revendications manquent de clarté (**T 23/86**, JO 1987, 316 ; **T 565/89** ; **T 89/89** ; **T 16/87**, JO 1992, 212 ; **T 1835/08** ; **T 1855/07**). Dans l'affaire **T 89/89**, la chambre a suivi les conclusions de la décision **T 295/87** (JO 1990, 470), selon lesquelles il convient de considérer les modifications apportées pendant la procédure orale comme appropriées et nécessaires au sens des règles 57(1) et 58(2) CBE 1973 et donc recevables uniquement si elles peuvent raisonnablement être considérées comme découlant des motifs d'opposition (ce qui a été confirmé dans la décision **T 792/95).** L'exigence selon laquelle les modifications doivent être "apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition" est désormais prévue à la règle 80 CBE (voir p. ex. **T 2391/18**).

Dans l'affaire **T 2122/17**, la chambre a estimé, à l'instar des parties, qu'au vu de l'art. 84 CBE, la revendication 8 du brevet délivré créait une ambiguïté, étant donné qu'une option figurant dans cette revendication était en contradiction avec une caractéristique figurant dans la revendication 1 du brevet délivré. La chambre a cependant considéré que la revendication 8 du brevet délivré contrevenait en outre aux exigences des art. 83 et 100 b) CBE. Ainsi, il était justifié de supprimer la revendication 8 sur la base des art. 83 et 100 b) CBE, et donc d'un motif d'opposition. Conformément à la règle 80 CBE, il n'était pas nécessaire que le motif d'opposition, en l'occurrence celui visé à l'art. 100 b) CBE, ait été invoqué par l'opposant.

Dans l'affaire **T 2391/18,** il convenait de considérer que le motif de l'obligation alléguée de supprimer une incohérence en adaptant la description au libellé de la revendication tenait à la possibilité que les revendications ne se fondent pas sur la description comme le réclame l'art. 84 CBE. Or, la chambre a estimé que puisque l'art. 84 CBE n'était pas un motif d'opposition, une telle modification supplémentaire de la description ne serait pas "apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition" conformément à la règle 80 CBE. Pour cette seule raison, on pouvait douter qu'une telle modification (hypothétique) soit recevable.

d) Dépôt de nouvelles revendications dépendantes ou indépendantes.

(i) Dépôt de nouvelles revendications dépendantes (sous-revendications)

Comme l'expliquent déjà les décisions **T 829/93** et **T 317/90**, l'ajout d'une revendication dépendante ne saurait en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué, puisqu'il ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée. Voir également **T 313/98**, qui cite la décision **T 829/93** au regard de la règle 57bis CBE 1973.

Dans la décision **T 340/10**, la chambre a rappelé que, conformément à la règle 80 CBE et selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les modifications apportées au texte d'un brevet délivré au cours de la procédure d'opposition ne sont considérées

comme utiles et nécessaires, et donc recevables, que si elles permettent de répondre à un motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE (voir p. ex. **T 317/90**, **T 794/94**, **T 674/96**). Cependant, conformément à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, la chambre a précisé que l'ajout de revendications dépendantes ne saurait en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué, puisqu'elles n'ont pas d'incidence sur la portée de la revendication indépendante correspondante, dont elles ne limitent ni ne modifient l'objet, et a considéré que ces modifications constituaient une violation de la règle 80 CBE.

(ii) Dépôt de nouvelles revendications indépendantes

Dans l'affaire **T 610/95**, citant la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré. Voir aussi **T 2063/15** (résumée ci-dessous).

Dans la décision **T 223/97**, la chambre de recours a confirmé que l'addition en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. Cependant, une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (deux, par exemple) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition. Voir aussi **T 428/12**.

En se référant aux décisions ci-dessus, la chambre saisie de l'affaire **T 181/02** a indiqué qu'un motif d'opposition ne peut occasionner le remplacement de la seule revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux ou plusieurs revendications indépendantes que **dans certains cas exceptionnels**, par exemple lorsque la revendication indépendante du brevet tel que délivré englobe deux modes de réalisation particuliers. Une telle situation peut également se produire si deux revendications dépendantes du brevet tel que délivré (p. ex. les revendications 2 et 3) sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique (la revendication 1). En ce cas, il est possible de déposer deux revendications indépendantes (qui incluent, par exemple, les caractéristiques des revendications 1 et 2, et des revendications 1 et 3) et ce d'autant plus qu'il en résulte une diminution du nombre des revendications. Toutefois, il suffit normalement que le titulaire du brevet maintienne une seule revendication indépendante, en modifiant une fois la revendication du brevet tel que délivré, c.-à-d. en ajoutant une ou plusieurs caractéristiques à l'unique revendication indépendante du brevet tel que délivré. Cf. également **T 1689/12** ; voir en outre la décision **T 1810/14**, dans laquelle la chambre a défini une situation supplémentaire dans laquelle le remplacement de la seule revendication indépendante du brevet tel que délivré par deux revendications

indépendantes peut être admissible. Selon la décision **T 1764/17**, une exception peut ainsi se présenter si deux revendications dépendantes du brevet délivré sont parallèlement liées à une revendication indépendante unique. Le dépôt de deux revendications indépendantes comprenant chacune des deux combinaisons de revendications parallèles peut alors être possible, ce qui permet de retenir des fragments distincts de l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré. Cependant, cette exception n'est pas applicable en cas d'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui ne figurait pas dans le jeu de revendications du brevet délivré.

Se référant à cette jurisprudence, la chambre, dans l'affaire **T 263/05** (JO 2008, 329), a ajouté que dans le cadre de l'examen des modifications, ce n'est pas à elle de décider si c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée par deux revendications indépendantes découle d'un motif d'opposition. Il convient bien plutôt de se demander, dans chaque espèce, si les modifications envisagées constituent une réponse **appropriée et nécessaire** visant à éviter la révocation du brevet, au sens où il peut être considéré qu'elles découlent de motifs d'opposition. Voir aussi **T 428/12**, **T 2063/15** **et** **T 431/22** (résumée ci-dessous).

Dans l'affaire **T 937/00**, la chambre a estimé qu'il n'y avait en **principe pas d'objection** à ce que le titulaire d'un brevet modifie ses revendications en réponse à une opposition de manière à formuler plusieurs revendications indépendantes concernant différents objets qui, à l'origine, étaient couverts par une seule revendication générique relevant d'une catégorie donnée, lorsqu'une telle revendication ne peut pas être maintenue. Cependant, la chambre a fait observer que le dépôt d'une multitude de revendications indépendantes se rapportant à différentes inventions peut **retarder et compliquer indûment** la procédure, en particulier lorsque ce dépôt est suivi d'une série de nouvelles modifications. Il pourrait ainsi devenir pratiquement impossible d'effectuer un examen efficace et si possible complet de l'opposition lorsque des modifications ultérieures sont proposées au coup par coup, au lieu de répondre immédiatement à toutes les objections soulevées par la partie adverse. Voir également la décision **T 2290/12**, dans laquelle la chambre a estimé qu'il était légitime d'insérer dans plusieurs revendications indépendantes des parties d'une revendication appartenant à un brevet délivré mais considérée comme dénuée d'activité inventive par la division d'opposition, tant qu'il n'y a pas de vice de procédure ou qu'il n'a pas été présenté un nombre excessif de revendications indépendantes (voir aussi **T 123/22**).

Dans l'affaire **T 1/05**, la chambre n'a pas considéré l'introduction de revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention comme une modification apportée pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Le dépôt de ces revendications démontrait que ces modifications ne visaient pas à répondre à un motif d'opposition, mais à compenser les effets d'une modification qui avait été apportée pour répondre à un tel motif, à savoir la suppression des revendications de produit.

Dans l'affaire **T 2063/15**, la requête en litige comprenait deux revendications indépendantes. Cependant, tandis que la revendication 2 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 9 du brevet tel que délivré, la revendication 1 était basée sur une combinaison des revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré, ainsi que de

caractéristiques supplémentaires tirées **de la description**. Selon la chambre, étant donné que l'objet de la revendication 1 tel que délivré avait été jugé dépourvu de nouveauté, il était possible de considérer qu'une ou plusieurs revendications indépendantes basées sur une combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et de caractéristiques de revendications du brevet tel que délivré dépendantes de la revendication 1 avaient été apportées pour pouvoir répondre au motif d'opposition visé à l'art. 100a) CBE. Cependant, faisant référence aux décisions **G 1/84** (JO 1985, 299), **T 610/95** et **T 223/97**, la chambre a retenu que la nouvelle revendication indépendante 1, n'était plus simplement occasionnée par un motif d'opposition, étant donné que ce motif était déjà traité par le dépôt de la revendication indépendante 2. La nouvelle revendication indépendante 1 introduisait en outre un objet qui n'avait pas son pendant dans les revendications du brevet tel que délivré.

Dans la décision **T 431/22**, la chambre a considéré que la règle 80 CBE ne contient aucune disposition relative à la manière d'apporter les modifications afin de lever un motif d'opposition. Les modifications nécessaires et appropriées pour surmonter un motif d'opposition sont "apportées" pour pouvoir répondre à celui-ci au sens de la règle 80 CBE. Il est admissible de remplacer une revendication indépendante par plusieurs revendications dépendantes dans la mesure où leur contenu est restreint ou modifié par rapport à la revendication délivrée (voir aussi **T 123/22**). La chambre a cependant souligné qu'il convient de fixer une limite lorsque le remplacement d'une revendication indépendante semble constituer une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou paraît constituer un abus de procédure. En l'espèce, les revendications indépendantes initiales 1 et 14 avaient été remplacées par les revendications indépendantes 1 à 4 et de surcroît limitées, de sorte que celles-ci représentaient pour l'essentiel des combinaisons entre la revendication indépendante 1 délivrée et des revendications dépendantes de celle-ci. La chambre n'a pas pu constater d'abus de procédure.

5.1.3 Modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs

Dans l'affaire **T 15/01** (JO 2006, 153), la chambre a clarifié que l'objectif général de la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) est de n'autoriser des modifications que lorsqu'elles sont apportées pour surmonter une objection contre la validité du brevet européen. Il découle de la référence à la règle 87 CBE 1973 (règle 138 CBE) que, dans le cadre de la procédure d'opposition centralisée devant l'OEB, des modifications doivent également être autorisées lorsque le titulaire souhaite surmonter un éventuel motif d'invalidité qui n'existe qu'au regard d'un État contractant particulier. Par conséquent, la formulation d'un jeu distinct de revendications pour un État contractant dans lequel, à cause d'une réserve faite en vertu de l'art. 167(2)a) CBE 1973, certaines revendications de produit telles que délivrées ne seraient pas considérées comme valables ou seraient sans effet, ne contrevient pas aux dispositions de la règle 57bis CBE 1973.

5.1.4 Calendrier afférent au dépôt de modifications

Contrairement à la règle 137(3) CBE (règle 86(3) CBE 1973) selon laquelle toutes les modifications sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) de ladite disposition, la règle 80 CBE

(règle 57bis CBE 1973) ne précise pas jusqu'à quelle date le titulaire du brevet peut modifier la description, les revendications et les dessins conformément aux exigences prévues par cette disposition.

Cependant, selon la jurisprudence des chambres de recours, le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération à n'importe quel stade de la procédure, par exemple durant une procédure orale, surtout s'il n'indique pas les raisons d'un dépôt aussi tardif. Le droit de soumettre des modifications dans le cours de la procédure n'est pas illimité dans le temps et des modifications proposées peuvent notamment être écartées si elles sont soumises tardivement dans la procédure (**T 153/85**, JO 1988, 1 ; **T 406/86**, JO 1989, 302 ; **T 295/87**, JO 1990, 470 ; **T 132/92**, **T 382/97**, **T 796/02**, **T 1253/09**).

Dans l'affaire **T 500/15**, la chambre a également considéré que, bien qu'il n'existe aucune base juridique permettant de ne pas admettre une requête au simple motif qu'elle a été déposée après une date spécifiée par la division d'opposition, les règles générales de recevabilité des modifications n'impliquent pas que les modifications doivent systématiquement être admises.

5.1.5 Pouvoir d'appréciation pour admettre ou non des modifications

Les chambres ont déduit de différentes dispositions juridiques le principe du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition pour admettre ou non des modifications. Des décisions anciennes ont défini le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition sur le fondement de l'art. 101(2) CBE 1973 ensemble les règles 57(1) et 58(2) CBE 1973 (voir, p. ex., **T 406/86**, JO 1989, 302 ; **T 132/92**) (règle 79(1) et règle 81(3) CBE), voir p. ex. **T 406/86**, JO 1989, 302 ; **T 295/87**, JO 1990, 470, **T 132/92**. Les chambres ont également déduit ce pouvoir d'appréciation de la règle 116 CBE, de l'art. 123(1) CBE ensemble règles 79(1) et 81(3) CBE, ainsi que de l'art. 114(2) CBE (parfois ensemble avec la règle CBE (règle 71bis CBE 1973)).

a) Base juridique constituée par la règle 116 CBE

La règle 116(1) CBE dispose que dans la citation sera signalé une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale . La règle 132 CBE n'est pas applicable dans ce contexte, ce qui signifie que ces documents ne sont pas couverts par les dispositions usuelles relatives à la prolongation de délais. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. La règle 116(2) CBE impose au demandeur ou au titulaire qui produit de nouvelles pièces satisfaisant aux exigences de la CBE les mêmes obligations que la règle 116(1) CBE impose aux parties qui produisent de nouveaux faits ou preuves.

Dans l'affaire **T 382/97**, la chambre a expliqué que les règles 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) et 71bis CBE 1973 (règle 116 CBE) régissent conjointement les conditions préalables de procédure qui gouvernent la modification d'un brevet par son titulaire devant

la division d'opposition. La règle 57bis CBE 1973 est le texte juridique de base des modifications, et la règle 71bis CBE 1973 traite du délai pour apporter des modifications. La chambre a relevé que les modifications qui ne se conforment pas à un délai fixé en vertu de la règle 71bis CBE 1973 peuvent être néanmoins recevables s'il existe des raisons valables pour leur production tardive.

Dans l'affaire **T 28/10**, la chambre s'est ralliée à la thèse selon laquelle le principe de la libre disposition de l'instance est limité par le principe de concentration ("Konzentrationsgrundsatz"). Dans la mesure où il est question de modifier des jeux de revendications en procédure d'opposition, le principe de concentration est exposé dans la règle 116(2) CBE. Cette disposition n'interdit pas, par le biais de délais rigoureux pour certaines pièces, toute modification ultérieure des moyens invoqués, mais place l'admission de telles modifications sous le pouvoir d'appréciation de l'instance.

Dans l'affaire **T 1067/08**, la chambre a également considéré que la règle 116 CBE donnait à la division d'opposition un pouvoir d'appréciation pour refuser les nouvelles demandes de modifications si les revendications modifiées étaient présentées après la date limite fixée en vertu de cette disposition. Cela vaut en particulier pour les demandes présentées pour la première fois au cours de la procédure orale (p. ex. **T 484/99**, **T 64/02**). La chambre a relevé que cette disposition avait en particulier pour finalité d'empêcher les parties de chercher à obtenir des avantages de procédure injustifiés en employant des tactiques abusives au détriment de l'économie de la procédure. C'est pourquoi toute modification doit être effectuée de la manière la plus efficace possible, ce qui doit être établi par la division d'opposition, compte tenu des intérêts de toutes les parties (voir aussi **T 382/97**, **T 1253/09**), et le pouvoir de refuser les requêtes tardives doit être exercé en prenant en considération tous les facteurs pertinents se présentant en l'espèce, compte tenu notamment de l'existence éventuelle de raisons valables pour la production tardive, de la question de savoir si les autres parties ont été prises à l'improviste et si les modifications apportées soulèvent de nouvelles questions (voir aussi chapitre IV.C.5.1.7 "Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition").

De même, dans l'affaire **T 688/16**, la chambre a considéré que l'art. 114(2) CBE ne prévoit un pouvoir d'appréciation que pour admettre ou non des faits ou des preuves, et que le pouvoir de ne pas admettre des requêtes présentées tardivement s'appuie sur la règle 116(2) CBE. Le pouvoir d'appréciation est subordonné à une notification signalant que des motifs s'opposent au maintien du brevet. Dans la présente affaire, il a été émis, non pas une notification négative, mais une notification selon laquelle la division d'opposition estimait à titre provisoire qu'aucun des motifs d'opposition ne s'opposait au maintien du brevet tel que délivré et la chambre a donc conclu que la (non-)admission de la requête subsidiaire 3 ne relevait absolument pas du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition en l'espèce.

Dans l'affaire **T 1662/21**, la chambre a souscrit à la position de la décision **T 688/16**, en ajoutant que cela ne signifiait pas que toutes les modifications produites à ce moment devaient être admises. La division d'opposition doit d'abord établir si ces modifications sont effectivement destinées à surmonter les objections, et si elles les surmontent d'une manière appropriée et proportionnée aux circonstances. La division a donc toujours un

pouvoir d'appréciation, mais doit l'exercer différemment que lorsqu'elle décide d'admettre des modifications produites après la date de la règle 116 CBE qui ne sont pas justifiées par un changement des faits de la cause.

Dans l'affaire **T 1332/21**, la chambre a déclaré que le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition relatif à l'admission de revendications modifiées au cours de la procédure orale découle de la règle 116(2) CBE, en se référant aux deux dernières phrases de la règle 116(1) CBE qui disposent que ces modifications "peuvent ne pas être prises en considération". Pour les critères d'exercice de ce pouvoir d'appréciation, la chambre a renvoyé aux Directives, E-III, 8.6, version de mars 2021 (désormais E-VI, 2, version d'avril 2025). Pour les principes d'exercice de ce pouvoir d'appréciation, voir également chapitre IV.C.5.1.7 ci-après.

b) Base juridique constituée par l'art. 123(1) CBE ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE

Dans l'affaire **T 755/96**, la chambre a estimé que le pouvoir de la division d'opposition d'accepter ou de rejeter des faits ou preuves nouveaux présentés tardivement était régi par l'art. 114(2) CBE 1973 et que le pouvoir de rejeter de nouvelles requêtes concernant des modifications était régi par l'art. 123 CBE 1973 ainsi que par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, à savoir la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) (cf. également **T 1903/13**, qui cite l'art. 123(1) CBE comme fondement juridique du pouvoir d'appréciation des chambres lors de la procédure de recours faisant suite à une opposition). Dans plusieurs décisions récentes (**T 966/17**, **R 6/19** et **T 256/19)**, il a également été considéré que l'art. 123 CBE (en combinaison toutefois avec les règles 79(1) et 81(3) CBE) constituait le fondement juridique de ce pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 966/17**, la chambre a conclu que le pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour admettre dans la procédure des requêtes modifiées découle de l'art. 123(1) CBE (première phrase) ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE. En effet, aux termes de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'OEB conformément au règlement d'exécution. La règle 79(1) CBE donne au titulaire du brevet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la possibilité de modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. La recevabilité de modifications ultérieures relève en revanche du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, comme il ressort, par exemple, de la règle 81(3) CBE ("il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu"). Voir aussi **T 1081/20**.

Dans l'affaire **R 6/19,** la Grande Chambre de recours a considéré que le pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour admettre ou non des requêtes dans la procédure est basé sur l'art. 123(1) CBE. Elle a fait observer que la première phrase prévoit, de manière générale, la possibilité de modifier la demande de brevet ou le brevet, mais seulement au titre des dispositions du règlement d'exécution (règle 81(3) CBE relative à la procédure d'opposition). Elle a également relevé que la deuxième phrase de l'art. 123(1) CBE accorde expressément au demandeur le droit de modifier au moins une fois la demande et fait observer que dans l'hypothèse où la

première phrase de l'art. 123(1) CBE viserait à ce que le titulaire du brevet ou le demandeur ait toujours le droit de modifier le brevet ou la demande, alors la deuxième phrase dudit article serait superflue. La Grande Chambre de recours a rappelé que le droit, énoncé à la deuxième phrase de l'art. 123(1) CBE, de modifier au moins une fois la demande, n'est pas accordé au titulaire du brevet durant la procédure d'opposition lorsque la division d'opposition exerce le pouvoir d'appréciation que lui confère la première phrase de l'art. 123(1) CBE, pour ne pas admettre ces requêtes. Au cours de cette procédure, il est donné au titulaire la possibilité d'apporter des modifications uniquement si nécessaire (règle 81(3) CBE). La Grande Chambre de recours n'a pas jugé utile de répondre à la question de savoir si l'art. 114(2) CBE, servait, lui aussi, de fondement au rejet de requêtes.

Dans l'affaire **T 256/19**, la chambre a estimé que le pouvoir d'appréciation pour écarter une version modifiée d'un brevet dans une procédure inter partes ne peut trouver sa source que dans l'art. 123(1) CBE ensemble les règles 79(1) et/ou 81(3) CBE et, en cas de procédure orale programmée, dans la règle 116(2) CBE.

Dans l'affaire **J 14/19,** la chambre juridique a indiqué que l'art. 123(1) CBE pouvait servir de base juridique supplémentaire en sus de l'art. 114(2) CBE.

c) Base juridique constituée par l'art. 114(2) CBE

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont invoqué l'art. 114(2) CBE (parfois ensemble la règle 71bis CBE 1973 ou la règle 116 CBE en tant que disposition d'application de cet article) comme fondement juridique du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour ne pas prendre en considération des requêtes présentées tardivement (voir notamment **T 1105/98**, qui cite les documents préparatoires relatifs à la règle 71bis CBE 1973, sans toutefois établir de distinction entre les paragraphes 1 et 2 de la règle 71bis CBE 1973 ; voir également, p. ex., **T 4/98**, **T 811/08**, **T 66/12**, **T 1214/12**, **T 2385/12**, **T 2332/15**, **T 44/17**, **T 350/17** et **T 879/18**). Dans l'affaire **T 1855/13**, un moyen comportant une requête relative à une revendication a été explicitement considéré comme un fait au sens de l'art. 114(2) CBE (voir aussi la décision **T 604/01** où le brevet tel que délivré et les revendications telles que modifiées ont été considérés comme des faits, et la décision **T 1776/18** où la chambre a conclu qu'une revendication de brevet devait être considérée sur le plan juridique comme la formulation de faits techniques en termes juridiques et donc être qualifiée de "faits ou preuves" au sens de l'art. 114(2) CBE). Voir également la jurisprudence complémentaire présentée dans la décision **T 1776/18**, point 4.5 des motifs, et dans la décision **T 364/20**.

Dans la décision **T 1776/18**, la chambre a mis en exergue des exemples de jurisprudence où le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition pour ne pas admettre des requêtes portant sur des revendications a été considéré comme ayant son fondement juridique à l'art. 114(2) CBE, notamment ensemble la règle 116(1) CBE (voir p. ex. **T 1270/18**, **T 85/19**). Elle a également fait observer qu'il existait aussi des décisions dans lesquelles l'art. 114(2) CBE ensemble la règle 116(2) CBE était considéré comme le fondement juridique pour ne pas admettre des requêtes en modification de revendications (p. ex. **T 2536/12**, **T 1758/15**). La chambre a souscrit à la jurisprudence selon laquelle

l'art. 114(2) CBE constitue une base juridique pour ne pas admettre les requêtes portant sur des revendications, en concluant que les moyens portant sur des requêtes de revendications explicitement ou implicitement étayées contiennent des éléments factuels. La présence de ces éléments factuels permet de s'appuyer sur l'art. 114(2) CBE comme base juridique pour écarter les requêtes de revendications qui ne sont pas déposées en temps utile (**J 14/19**). L'application de l'art. 114(2) CBE aux requêtes en modification de revendications et donc aux moyens aussi bien des opposants que des titulaires de brevets garantit également que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et selon les mêmes critères, assurant ainsi l'égalité de traitement. Voir aussi **T 364/20**, **T 1733/22**.

Toutefois, voir les décisions **T 755/96**, **T 281/99**, **T 688/16**, **T 754/16** concernant le point de vue opposé selon lequel l'art. 114(2) CBE ne peut servir de fondement au pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour prendre ou non en considération des requêtes.

Dans l'affaire **T 281/99**, la chambre a déclaré ne pas connaître d'article ou de règle au titre de la CBE ni de jurisprudence obligeant la division d'opposition à refuser de nouvelles revendications soumises au cours de la procédure, quels que soient leur contenu et la raison de leur production tardive. Elle a déclaré que l'art. 114(2) CBE ne porte pas sur le dépôt de revendications modifiées, mais a relevé que même cet article ne porte pas atteinte au pouvoir d'appréciation de la division d'opposition pour accepter de nouveaux faits ou preuves qui n'ont pas été présentés en temps utile.

Dans la décision **T 754/16**, la chambre a conclu que l'art. 114(2) CBE n'offrait pas un fondement permettant d'écarter les requêtes subsidiaires déposées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. En effet, cet article ne s'applique pas aux requêtes soumises tardivement sous forme de revendications modifiées, mais aussi aux faits et arguments produits tardivement. En outre, en l'espèce, les requêtes subsidiaires avaient été déposées en temps utile, en réponse directe et immédiate à l'avis modifié de la division d'opposition et du fait que le titulaire n'avait pas eu d'occasion d'y réagir plus tôt.

5.1.6 Notion de "présentation tardive" et conséquences pour le pouvoir d'appréciation

Dans la décision **T 487/13**, la chambre a considéré qu'en décidant de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 4 à 6 directement après que le document D10 produit tardivement a été admis dans la procédure, la division d'opposition n'a pas respecté le droit du requérant d'être entendu, lequel était inextricablement lié au principe d'équité et d'égalité de traitement entre les parties. Ces nouvelles requêtes ayant été déposées en **réponse directe** à un changement intervenu dans les faits de la cause, elles ont été produites en temps utile et la division d'opposition n'avait pas le pouvoir de les refuser.

De même, dans l'affaire **T 754/16**, la division d'opposition, faisant référence à l'art. 114(2) CBE et à la règle 116 CBE, avait décidé de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 8 et 9, présentées au cours de la procédure orale, au motif qu'elles n'étaient de prime abord pas admissibles. Confirmant la décision **T 273/04**, la chambre a fait observer que cela présupposait, avant toute chose, que les requêtes aient été tardives.

Ce n'était toutefois pas le cas étant donné que les requêtes subsidiaires avaient été présentées **en réponse directe au changement d'avis de la division d'opposition** dans la procédure orale. Conformément à la règle 116(2) CBE, les requêtes présentées après la date limite fixée pour présenter des moyens par écrit ne peuvent être rejetées que si le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s'opposant au maintien du brevet, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Voir également **T 586/16.**

Cependant, dans l'affaire **T 966/17**, la chambre a expliqué que la règle 79(1) CBE donne, dans le cadre de la procédure d'opposition, la possibilité au titulaire du brevet de modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. La recevabilité de **modifications ultérieures** relève en revanche du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, comme il ressort, par exemple, de la règle 81(3) CBE. La chambre a conclu qu'une modification de l'opinion de la division d'opposition au cours de la procédure orale concernant son avis provisoire communiqué en même temps que la citation ne peut pas à elle seule conduire à ce que toute requête soit admise dans la procédure orale sans que la division d'opposition exerce son pouvoir d'appréciation. D'après la chambre, dans la mesure où le requérant réagit, au moyen de nouvelles requêtes, à une nouvelle ligne d'attaque de l'opposant fondée sur une nouvelle pièce produite, il est possible, au moment de statuer sur la recevabilité, d'examiner si les requêtes semblent admissibles de prime abord ou s'il convient de toute façon de les rejeter en raison d'autres objections déjà soulevées au cours de la procédure. Voir également les décisions **T 908/19** et **T 1523/22**, dans lesquelles la chambre a considéré que la requête subsidiaire avait été déposée en temps utile conformément à la règle 79(1) CBE et que, par conséquent, la question de savoir si elle était "manifestement admissible" n'était pas pertinente ; les divisions d'opposition ne disposaient d'aucun pouvoir d'appréciation sur la question de la recevabilité.

Une autre approche a été suivie dans la décision **R 6/19**. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours a souligné que le droit à au moins une possibilité de modification prévu à l'art. 123(1), deuxième phrase CBE, ne s'étend pas au titulaire du brevet dans une procédure d'opposition. Elle a conclu que la division d'opposition pouvait refuser ces requêtes dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 123(1), première phrase CBE.

Dans l'affaire **T 1776/18,** la chambre a analysé la question de savoir si la notion exprimée par les mots "non produites en temps utile" énoncée à l'art. 114(2) CBE s'appuyait sur des critères fixes tels qu'un certain moment au cours de la procédure, ou bien sur des critères relatifs, tels que des évolutions procédurales individuelles. Elle s'est opposée à l'application de critères relatifs. Elle a notamment fait observer que, pour les procédures de recours, le RPCR mettait en œuvre l'art. 114(2) CBE de façon en principe contraignante (**T 1042/18**) et s'appuyait sur des critères fixes pour déterminer si une chambre possédait le pouvoir d'appréciation pour ne pas admettre un moyen invoqué. Selon la chambre, cette approche était également préférable, pour les procédures d'opposition, à une approche fondée sur des critères relatifs liés à des circonstances procédurales individuelles, qui présente le grave inconvénient que le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition n'est alors pas délimité de manière claire et prévisible par le droit lui-même. Quant à l'interprétation de la règle 116(2) CBE appliquée

aux procédures d'opposition, la chambre ne partage pas l'avis exprimé dans la décision **T 754/16** selon lequel les requêtes produites après la date limite fixée pour les écritures ne peuvent être refusées que si les motifs s'opposant au maintien du brevet ont été notifiés au titulaire du brevet (voir aussi **T 1171/20**). Le but premier de l'invitation faite au titulaire du brevet de produire des requêtes en modification de revendications en vertu de la règle 116(2) CBE est d'accélérer la procédure d'opposition et d'empêcher le titulaire du brevet de déposer ces requêtes après la date mentionnée dans la règle 116(1) CBE. La chambre a conclu que la règle 116(2) CBE ne limitait pas le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition au titre de l'art. 114(2) CBE et de la règle 116(1) CBE. De l'avis de la chambre, à titre de règle générale, ce pouvoir d'appréciation ne dépend pas du contenu de la notification de la division d'opposition émise conformément à la règle 116(1) CBE. En revanche, si la division d'opposition invite le titulaire du brevet à déposer une requête en modification de revendications pour répondre à une objection spécifique et si le titulaire du brevet se conforme à cette invitation en déposant les modifications demandées avant l'expiration du délai fixé en vertu de la règle 116(1) CBE, le pouvoir d'appréciation de la division d'opposition pour ne pas admettre cette requête peut, en fait, être réduit à néant.

Dans la décision **T 921/21**, la chambre a souligné que, même en partant de l'approche défendue dans **T 1776/18,** la division d'opposition doit appuyer l'exercice de son pouvoir d'appréciation sur des critères corrects. Or, en l'espèce, la division d'opposition a notamment tenu compte d'au moins un critère inadmissible, à savoir le fait que les requêtes avaient été déposées tellement tardivement qu'il était justifié de s'écarter du principe normal selon lequel les requêtes doivent être admises si elles ont été déposées en réaction à des faits produits tardivement par la partie adverse. La chambre a fait observer que l'hypothèse selon laquelle le titulaire du brevet avait tenu compte du mémoire de l'opposant, non pas au moment de sa transmission par l'OEB le 20 janvier 2021, mais déjà avant Noël, était spéculative et contestée par le requérant. L'exercice du pouvoir d'appréciation était donc incorrect.

Dans l'affaire **T 364/20**, des requêtes subsidiaires avaient été déposées après l'expiration du délai fixé selon la règle 79(1) CBE et avant l'expiration du délai fixé selon la règle 116(1) CBE. La chambre a fait observer que dans des circonstances similaires, la chambre saisie de l'affaire **T 221/20** avait jugé les requêtes subsidiaires recevables. Cependant, selon la chambre en l'espèce, il n'était pas possible d'estimer que toute requête portant sur des revendications soumise après l'expiration du délai fixé selon la règle 79(1) CBE et avant l'expiration du délai fixé selon la règle 116(1) CBE était automatiquement déposée en temps utile et donc recevable. Cette question dépend du point de savoir si elle a été soumise en tant que réponse directe et en temps utile à un changement des faits de la cause introduit par l'opposant ou par la division d'opposition. La chambre a noté, en se référant à la décision **T 966/17**, que les divisions d'opposition ont le pouvoir de ne pas admettre de requête déposée tardivement si une décision sur la recevabilité est requise. De ce fait, les chambres ont le pouvoir de considérer qu'une requête portant sur des revendications déposée tardivement n'a pas été formée de manière recevable (voir aussi chapitre V.A.4.2.2c)).

5.1.7 Principes régissant l'exercice du pouvoir d'appréciation par la division d'opposition

a) Critères applicables à des stades ultérieurs de la procédure - généralités

La jurisprudence des chambres de recours a confirmé les critères suivants énoncés dans les Directives (E-VI, 2.2.3, version d'avril 2025) et que la division d'opposition doit prendre en considération pour exercer correctement son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 114(2) CBE ou de la règle 116(1) ou (2) CBE : recevabilité prima facie, efficacité de la procédure, abus de procédure et question de savoir si l'on peut s'attendre à ce que les opposants se familiarisent avec la modification dans le temps disponible (voir p. ex. **T 491/09)**.

Dans la décision **T 500/15**, la chambre a relevé qu'il est incontesté qu'une telle décision fondée sur le pouvoir d'appréciation doit être prise en appliquant les critères reconnus par la pratique de l'OEB. En l'espèce, la chambre a accepté le critère supplémentaire identifié par la division d'opposition de la "complexité des modifications", et a relevé que l'applicabilité des critères de procédure examinés doit toujours dépendre de leur effet réel quant au fond.

Dans l'affaire **T 2385/12**, la chambre a relevé que les cas dans lesquels le pouvoir d'appréciation peut être exercé par une instance de l'OEB n'ont pas été formulés de manière concrète, puisque la façon particulière dont le pouvoir d'appréciation peut être exercé dépend nécessairement des circonstances spécifiques du cas d'espèce.

Dans l'affaire **T 1930/14**, la division d'opposition, prenant en considération le moment du dépôt de la requête subsidiaire (qui aurait pu être déposée plus tôt), sa complexité et son admissibilité de prime abord, n'a pas admis la requête subsidiaire dans la procédure. Elle a estimé que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes corrects et n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de façon déraisonnable en appliquant ces principes.

Dans l'affaire **T 84/17**, la chambre a conclu que la division d'opposition avait en fait exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière raisonnable et avait appliqué les bons principes. La division d'opposition avait souligné à juste titre que les requêtes subsidiaires avaient été présentées très tardivement sans justification appropriée, alors que les objections sous-jacentes figuraient dans le dossier depuis l'acte d'opposition et que leur pertinence avait été abordée dans l'annexe à la citation. De plus, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre les requêtes n'était pas exclusivement fondée sur le retard injustifié, mais aussi sur la conclusion selon laquelle l'on ne pouvait pas attendre des opposants qu'ils traitent les restrictions spécifiques de l'objet introduites avec ces requêtes, autrement dit la division d'opposition avait également pris en considération le fond des modifications. D'après la chambre, si les arguments avancés dans une affaire donnée montrent que certains critères pèsent si lourdement que les autres critères ne pourraient pas l'emporter sur eux, **il n'est pas nécessaire de discuter de tous les critères.**

Dans l'affaire **T 1617/20,** la chambre a estimé qu'il est contraire aux principes d'équité et de bonne foi d'utiliser le critère de l'admissibilité de prima facie en vertu de

l'art. 123(2) CBE pour s'opposer pour la première fois durant une procédure orale à une caractéristique de la requête déposée tardivement qui était déjà présente dans des requêtes d'ordre supérieur et qui n'avaient jamais été contestées, même pas lors de la décision sur la recevabilité ou l'admissibilité de ces requêtes d'ordre supérieur. La division d'opposition **aurait dû appliquer les mêmes critères** pour se prononcer sur l'admission des requêtes subsidiaires 1 et 2. Ne pas le faire et fonder donc sur des critères différents la décision relative aux deux requêtes portant sur des revendications aboutissait à une approche incohérente. De ce fait, la division d'opposition avait utilisé les critères disponibles de manière déraisonnable et sa décision était donc entachée d'erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 1081/20**, la chambre a relevé que l'admission de la requête subsidiaire en question relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition conformément à l'art. 123(1) CBE ensemble les règles 79(1) et/ou 81(3) CBE. Elle a déclaré qu'une chambre ne doit annuler une telle décision prise sur la base du pouvoir d'appréciation que si les principes appliqués n'étaient pas corrects ou que la décision a été prise de manière déraisonnable. Voir aussi la jurisprudence constante à la lumière de la décision **G 7/93** (JO 1994, 775), aux chapitres IV.C.5.1.8 et V.A.3.4.1.

b) Admissibilité prima facie (de prime abord)

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont considéré qu'une division d'opposition exerçait correctement son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas admettre des requêtes non admissibles de prime abord déposées à un stade tardif de la procédure (voir p. ex. **T 171/03**, **T 484/11**, **T 1737/12**, **T 108/14**, **T 2332/15**, **T 1710/18**, **T 1617/20**).

Dans l'affaire **T 491/09**, la division avait considéré que la requête surmontait de prime abord les motifs d'opposition basés sur l'art. 100(b) et (c) CBE et, comme cela ressortait du procès-verbal de la procédure orale, qu'aucune objection au titre de la clarté n'avait été soulevée.

Dans l'affaire **T 222/16**, la chambre a estimé que la troisième requête subsidiaire déposée au cours de la procédure orale de première instance en réponse à un changement des faits de la cause aurait dû être admise en vertu de la règle 116(2) CBE. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le critère pertinent pour décider de la recevabilité des requêtes présentées tardivement est leur admissibilité de prime abord eu égard à l'objection concernée. Ce critère était rempli en l'espèce puisque la modification de la revendication 1 était manifestement appropriée pour lever l'objection au titre de l'art. 123(2) et (3) CBE. Pour la chambre, le critère de convergence invoqué par la division était d'une importance secondaire dans le contexte des objections au titre de l'art. 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 586/16**, la chambre a reconnu que l'admissibilité de prime abord était normalement le critère correct à appliquer ; cependant, en l'espèce, la division d'opposition aurait dû admettre la requête subsidiaire, puisqu'il s'agissait d'une **réaction** à un changement d'avis de la division d'opposition au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2683/17**, la chambre a considéré que la division d'opposition, en admettant la troisième requête subsidiaire déposée lors de la procédure orale, avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation selon le bon critère d'admissibilité de prime abord en considérant que les modifications étaient appropriées de prime abord pour lever l'objection au titre de l'art. 123(2) CBE soulevée à l'encontre des requêtes antérieures, et que d'autres exigences, en particulier le respect de l'art. 84 CBE, étaient également remplies de prime abord.

In **T 877/20,** la chambre a estimé que la division d'opposition avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation en s'appuyant sur les principes corrects pour admettre la requête subsidiaire 4. La chambre a considéré que la suppression des revendications de méthode ne confrontait pas les opposants à un objet nouveau et que la requête subsidiaire 4 était admissible de prime abord. En fait, la division d'opposition avait même relevé que la requête subsidiaire 4 était conforme à la règle 80 CBE et aux art. 84, 123(2) et (3) CBE et levait les objections soulevées au titre de la nouveauté.

Selon la chambre dans l'affaire **T 849/22**, le critère de l'admissibilité de prime abord a pour finalité de déterminer si l'admission de modifications produites tardivement – et susceptibles de changer les faits de la cause compte tenu de l'instruction précédente de l'affaire – est justifiée au regard de l'efficacité de la procédure. La chambre a estimé qu'il était erroné d'appliquer ce critère pour déterminer si une revendication indépendante de la requête concernée était nouvelle de prime abord, et donc admissible, alors que cette requête était inchangée par rapport à la réponse aux actes d'opposition (déposée dans les délais), et n'était aucunement liée à cette modification qui ne la concernait pas.

c) Efficacité et abus de procédure

En règle générale, la question de savoir si une modification est utile est une question qui ne peut être tranchée que sur la base du contenu de cette modification, c'est-à-dire après que cette modification a effectivement été produite. Il n'y aurait lieu de refuser une nouvelle modification que s'il apparaissait à l'évidence, après une série de modifications n'ayant pas abouti, que le titulaire n'essaie pas vraiment de répondre à une objection, mais cherche uniquement à retarder la procédure (**T 132/92** ; cf. également **T 623/12** et **T 1758/15**, qui renvoie à l'affaire **T 246/08**).

Dans la décision **T 491/09**, la chambre a relevé tout d'abord qu'en raison du traitement direct de la troisième requête subsidiaire par la division d'opposition au lieu de revenir à la procédure écrite, la division avait évité une prolongation de la procédure sans que l'intimé n'ait souffert d'aucun retard supplémentaire. Ensuite, la finalité d'une procédure orale est clairement de faire en sorte que toutes les parties concernées soient informées des questions en suspens et des positions prises à leur égard, y compris de la part de la division d'opposition. Le fait de ne pas admettre de modifications supplémentaires simples permettant de résoudre ces questions serait manifestement contraire à cette finalité. La chambre a souligné que les Directives en vigueur à l'époque (E-III, 8.7, version de 2010) signalaient cela clairement en faisant référence au fait que si la division d'opposition estimait qu'un objet brevetable découlait d'une limitation/d'une modification, elle pouvait même en informer le titulaire et lui donner l'occasion de soumettre des revendications

modifiées sur ce point (voir également les Directives E-III, 8.9, version d'avril 2025). Au vu de ce qui précède, la chambre a conclu que, bien que l'intimé ait eu besoin d'une certaine incitation pour finir par soumettre cette requête afin de régler le point en discussion, cela ne constituait pas un abus de procédure de la part de l'intimé et n'entraînait pas un avantage indû pour ce dernier.

Dans l'affaire **T 28/10**, le titulaire du brevet, après avoir défendu un jeu de revendications limité dans le cadre de la procédure écrite, était revenu au brevet délivré lors de la procédure orale. La division d'opposition, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, n'a pas admis cette requête dans la procédure, considérant que sa présentation ultérieure constituait un abus de procédure. Elle a également tenu compte du fait que le titulaire du brevet avait lui-même reconnu que la requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 54 CBE. La chambre n'a constaté aucune erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 2385/12** également, le titulaire du brevet est revenu aux revendications du brevet tel que délivré lors de la procédure orale devant la division d'opposition. La division d'opposition a admis cette requête. La chambre a estimé que, bien qu'il puisse y avoir des cas où le retour aux revendications du brevet tel que délivré à un stade tardif de la procédure d'opposition serait considéré comme un abus de procédure, les circonstances de l'espèce (objection soulevée au titre de l'art. 123(2) CBE examinée, aucune preuve de tentative délibérée d'induire l'opposant en erreur) indiquaient que tel n'était pas le cas. La chambre n'a pas non plus souscrit à la suggestion selon laquelle il devrait y avoir un moment à partir duquel l'abandon de requêtes antérieures empêcherait de revenir sur cet objet. La CBE ne prévoit pas de donner des conseils concrets sur le moment où des requêtes peuvent être déposées, en particulier au vu de l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 114(2) CBE. Cela serait également contraire au principe général selon lequel un abandon de droit ne peut pas être présumé. Voir également **T 1770/16**.

Dans l'affaire **T 368/16**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet de présenter différentes requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale. La requête IVa n'avait pas été admise par la division d'opposition. La chambre a considéré qu'en n'admettant pas la requête IVa dans la procédure, la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 116(2) CBE de manière déraisonnable et sans appliquer les principes appropriés. La requête en tant que telle permettait de remédier à toutes les objections qui avaient été examinées jusque-là pendant la procédure orale. Même s'il convenait encore de discuter de l'activité inventive, la présentation de ladite requête ne pouvait pas être assimilée à une tentative de prolonger inutilement la procédure ; au contraire, étant donné que la requête IVa était basée sur une limitation convergente par rapport à la requête IIIb et sur une combinaison de caractéristiques dérivées des revendications du brevet délivré, elle **restreignait clairement les questions qui restaient à examiner**. Voir, de même, **T 222/16**.

Dans l'affaire **T 802/17**, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet dans la procédure orale de "formuler une requête supplémentaire". Étant donné toutefois que celui-ci n'avait alors présenté qu'une requête principale modifiée, sa demande ultérieure

visant à présenter également des requêtes subsidiaires modifiées avait été rejetée au motif que cela n'aurait pas été "équitable" envers l'opposant. La chambre a estimé que les aspects relatifs à l'économie de la procédure qui avaient sans doute présidé à cette prise de position étaient insuffisants pour justifier ce rejet dans le cas d'espèce, étant donné que le titulaire du brevet réagissait à une nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE, qui avait donné à la procédure un tour inattendu et que sa modification avait permis de surmonter. Voir aussi **T 756/18**, où la chambre a jugé que la division d'opposition outrepasse les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque-là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables. Ni abus de procédure ni manoeuvre dilatoire de la part du requérant ne ressortaient de façon apparente du dossier.

Dans l'affaire **T 879/18**, la chambre a estimé qu'il convient de donner au titulaire du brevet la possibilité d'apporter des modifications, si de **nouveaux faits ou preuves** sont acceptés, étant donné que les faits de la cause auront changé. En l'espèce, l'ajout de détails issus de la description était, de l'avis de la chambre, une réponse appropriée et aurait dû être admis dans la procédure. De même, dans la décision **T 222/16,** la chambre a estimé qu'il aurait dû être donné au titulaire du brevet au moins une possibilité de présenter une nouvelle requête en réponse à la nouvelle objection présentée par l'intimé-opposant pour la première fois à la date limite fixée conformément à la règle 116 CBE. Concernant les principes du **droit d'être entendu** et de **traitement équitable entre les parties**, voir aussi **T 487/13** (résumée au chapitre IV.C.5.1.6 ci-dessus) et **T 623/12**.

Dans l'affaire **T 1219/19**, le requérant affirmait que la division d'opposition avait changé d'avis durant la procédure orale et invoquait la règle 116(2) CBE pour avancer que la division d'opposition n'avait aucun pouvoir d'appréciation pour écarter la requête subsidiaire déposée après le délai fixé selon la règle 116 ni pour appliquer le critère d'admissibilité de prime abord. La chambre a conclu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux bons principes. Elle n'aurait pas pu être privée de ce pouvoir du simple fait qu'elle avait exprimé lors de la procédure orale un avis différent de celui indiqué à titre provisoire dans la notification accompagnant la citation. De plus, l'avis préliminaire de la division d'opposition indiquait clairement que ces objections devaient faire l'objet d'une discussion plus approfondie lors de la procédure orale. La conclusion préliminaire était exprimée de manière prudente et ne pouvait pas être comprise comme si la division d'opposition abandonnait par ce biais son pouvoir d'appréciation pour écarter des moyens produits par la suite. Une conclusion différente pénaliserait la pratique utile consistant à prévoir une discussion détaillée des questions pertinentes en préparation de la procédure orale. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la conclusion différente à laquelle était arrivée la division d'opposition lors de la procédure orale s'écartant ainsi de son avis préliminaire exprimé dans la citation ne pouvait pas être considérée comme un changement des faits de la cause.

Concernant la notion d'abus de procédure, voir également les décisions portant sur la production tardive de documents résumées au chapitre IV.C.4.5.4, en particulier la

décision **T 85/18**, laquelle a considéré qu'un abus de procédure impliquait un manquement délibéré, et non un simple manque de diligence.

d) Critère selon lequel on doit pouvoir raisonnablement s'attendre à ce que l'opposant se familiarise avec les modifications proposées dans le délai disponible

La question de savoir si l'on pouvait s'attendre à ce que l'opposant examine la modification pendant la procédure orale (voir ci-dessus le résumé de la décision **T 491/09**) a été également considérée comme étant un critère approprié dans la décision **T 2415/13**. Dans le même ordre d'idées, la chambre a approuvé dans la décision **T 281/99** l'admission des modifications, déposées lors de la procédure orale, lesquelles étaient mineures (en plus d'être en réponse directe à de nouvelles objections).

Dans l'affaire **T 463/95**, la chambre a expliqué qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une revendication indépendante nouvelle ou modifiée soit prise en considération, lorsqu'elle résulte de la combinaison de caractéristiques qui émanent des revendications du brevet tel que délivré et ont été spécifiquement contestées, l'intimé étant censé déjà connaître l'objet en question (similaire à **T 577/97** ; **T 960/04** s'en distingue).

Dans l'affaire **T 1261/13**, la chambre a souligné que **l'objet et la finalité de la règle 116 CBE** est d'accorder à toutes les parties ainsi qu'à la division suffisamment de temps pour préparer soigneusement la procédure orale. Par conséquent, en règle générale, les requêtes déposées avant l'expiration du délai prévu à la règle 116 CBE et qui satisfont à la règle 80 CBE doivent être admises. La chambre a estimé que cela valait également pour les requêtes dans lesquelles des caractéristiques de revendications étaient extraites de la description.

Dans l'affaire **T 43/16**, la division d'opposition avait considéré comme irrecevable le **retour aux revendications du brevet tel que délivré** deux semaines avant la procédure orale. Selon la chambre, il y avait toutefois tout lieu d'exiger de l'opposant qu'il examine à nouveau pendant cette période les revendications du brevet délivré ainsi que ses propres arguments dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 491/09**, la troisième requête subsidiaire déposée pendant la procédure orale n'allait pas dans une direction différente, mais était préparée sur la base de la 3e requête subsidiaire déposée avant le délai d'un mois avant la procédure orale. Les modifications qui y figuraient remédiaient exactement aux questions que le requérant connaissait parfaitement avant la procédure orale puisqu'il avait soulevé des objections à leur égard lors de la procédure orale. La chambre ne pouvait donc tirer qu'une seule conclusion, à savoir que le requérant avait eu une occasion suffisante de se familiariser avec l'objet modifié.

5.1.8 Réexamen par les chambres de décisions de première instance prises en vertu du pouvoir d'appréciation

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours développée à la lumière de la décision **G 7/93** (JO 1994, 775), une chambre ne peut annuler une décision

prise par la première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, sans prendre en considération les principes corrects, ou si le pouvoir a été exercé de manière déraisonnable (voir p. ex **T 879/18**, **T 491/09**, **T 1933/12**, **T 222/16**).

Cette jurisprudence a été codifiée à l'art. 12(6) RPCR 2020, première phrase, qui précise que la chambre "n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui n'ont pas été admis dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que la décision de ne pas les admettre était entachée d'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou que les circonstances du recours justifient leur admission" (**T 1617/20** ; voir aussi **T 1191/20**).

Pour de plus amples détails, voir les chapitres V.A.4.1.1b) et V.A.3.4.1 ci-après.

5.1.9 Modification d'une sous-revendication non contestée

Dans l'affaire **T 711/04**, la chambre a constaté que conformément aux principes énoncés dans l'affaire **G 9/91** (JO 1993, 408), l'objet d'une revendication non contestée n'est soumis à aucune "opposition" au sens des art. 101 et 102 CBE 1973 (l'art. 101 CBE regroupe l'art. 101(1) et (2) et l'art. 102(1) à (3) CBE 1973 ; règle 82 CBE), et qu'il n'existe aucune "procédure" au sens des art. 114 et 115 CBE 1973. La Grande Chambre de recours avait toutefois fait observer que ce principe de base n'est pas directement applicable lorsque seules des revendications dépendantes se situent en dehors de la portée de l'opposition, si bien que ces objets dépendants doivent être considérés comme implicitement couverts par l'opposition. La chambre a estimé que cette exception relative aux sous-revendications est pleinement justifiée par le fait qu'une sous-revendication combinée à une revendication principale et dont il est demandé par la suite qu'elle soit la nouvelle revendication principale, doit être examinée quant à la forme et quant au fond, afin de pouvoir déterminer si l'étendue de la protection n'a pas été élargie par le regroupement des revendications. Cela montre également que l'interprétation juridique théorique de la décision **G 9/91**, selon laquelle il n'existe pas de procédure au sens de l'art. 114 et 115 CBE 1973, n'était pas défendable en l'occurrence. Le titulaire d'un brevet qui souhaiterait limiter son brevet à l'objet d'une sous-revendication non contestée doit obligatoirement combiner cette sous-revendication à la revendication principale correspondante. La sous-revendication non contestée est ainsi nécessairement modifiée, même si cette modification peut ne sembler qu'une formalité. La chambre a également fait observer, au regard de la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) entrée en vigueur après la date de la décision **G 9/91**, que les sous-revendications non contestées peuvent également être modifiées conformément à la règle 57bis CBE 1973.

5.1.10 Champ d'application de la règle 43(2) CBE à la procédure d'opposition

La règle 43(2) CBE (règle 29(2) CBE 1973) dispose qu'une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte i) à plusieurs produits ayant un lien entre eux, ii) à différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif,

ou iii) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.

La décision **T 263/05** (JO 2008, 329) examine le champ d'application de la règle 43(2) CBE et la question de son éventuelle application à la procédure d'opposition. Après avoir étudié la finalité et l'historique de la règle en question, la chambre a conclu que cette règle ne peut s'appliquer systématiquement à toutes les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Si c'était le cas, il ne serait pas toléré de procéder à une modification introduisant des revendications non unitaires, comme il est non seulement autorisé, mais souvent judicieux de le faire dans une procédure d'opposition puisque le titulaire du brevet n'est plus en mesure de déposer une demande divisionnaire. D'ailleurs, conclure que la règle 43(2) CBE s'applique à tous les niveaux de la procédure d'opposition serait faire peu de cas de **G 1/91** (JO 1992, 253). La règle 43(2) CBE ne s'applique pas dans la procédure d'opposition pour empêcher la modification d'un brevet délivré, s'il s'avérait déraisonnable d'exiger que les revendications telles que modifiées soient conformes à cette règle. Cette condition est remplie lorsque l'application de la règle 43(2) CBE contraindrait le titulaire du brevet à abandonner un objet potentiellement valable déjà contenu dans les revendications telles que délivrées. La chambre n'a pas envisagé de circonstances dans lesquelles la règle 43(2) CBE serait en quelque façon applicable dans une procédure d'opposition. Une fois établi qu'une modification des revendications est nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il serait déraisonnable d'imposer comme condition supplémentaire que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 43(2) CBE.

Dans l'affaire **T 830/11**, la chambre a confirmé que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la condition de concision énoncée à l'art. 84 CBE 1973 et les dispositions de la règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) devaient être interprétées à la lumière du point 4.2 des motifs de la décision **G 1/91**. La règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) ne doit pas faire obstacle à la défense du brevet dans toutes ses branches (cf. **T 263/05** et **T 1416/04**). La chambre a souligné qu'elle ne remettait pas en question l'applicabilité générale de l'art. 84 CBE 1973 pour ce qui était de la concision, ni celle de la règle 29(2) CBE 1973 (règle 43(2) CBE) dans le cadre d'une procédure d'opposition. Elle a simplement considéré que ces dispositions ne s'appliquaient pas à des jeux de revendications dont l'objet avait déjà été revendiqué dans le brevet tel que délivré.

Dans l'affaire **T 1416/04**, la chambre a estimé qu'une requête contenant plusieurs revendications de produit indépendantes peut être admissible au regard de la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE) afin de modifier un jeu de revendications du brevet tel que délivré qui comportait une seule revendication de produit indépendante, dès lors que les revendications indépendantes modifiées résultent de la suppression de revendications antérieures. S'agissant de la forme des revendications, la chambre n'a pas jugé utile de déterminer en l'espèce si la règle 43(2) CBE s'applique ou non dans les procédures d'opposition. Même si cette règle devait être considérée comme applicable, l'objet des revendications du brevet tel que délivré ne pouvait pas être couvert de manière appropriée par une seule revendication indépendante, si bien que les conditions énoncées dans la disposition en question auraient de toute façon été remplies. Sur le dépôt de nouvelles revendications indépendantes, voir aussi le chapitre IV.C.5.1.2d)(ii).

5.1.11 Applicabilité de la règle 137(5) CBE dans les procédures d'opposition

Dans l'affaire **T 735/12**, la chambre a estimé que l'objection soulevée par l'opposant 2 sur la base de la règle 137(5) CBE, selon laquelle la revendication 1 contenait des caractéristiques qui provenaient uniquement de la description et n'avaient donc pas fait l'objet d'une recherche, ne pouvait aboutir déjà parce que la règle 137 CBE ne concerne que les modifications de la demande de brevet européen et n'est donc pas pertinente pour la procédure d'opposition (ou de recours sur opposition). Voir aussi **T 1542/14**.

5.1.12 Versions convergentes ou divergentes de revendications en procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 2254/17**, la chambre a été confrontée à l'argument selon lequel la division d'opposition, en exerçant son pouvoir d'appréciation, n'avait pas tenu compte du critère prévoyant que les jeux de revendications déposés peu avant la procédure orale devaient être convergents. La chambre a relevé que certaines chambres de recours avaient appliqué le critère selon lequel les jeux de revendications déposées peu avant la procédure orale devaient être convergents pour décider d'amettre et d'examiner une pluralité de jeux de revendications déposés pour la première fois en procédure de recours (p. ex. **T 1685/07**). Elle a cependant jugé douteux que des jeux de revendications convergents puissent être considérés comme une exigence absolue pour admettre les modifications en procédure d'examen ou d'opposition (voir également **T 996/12**). En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la division d'opposition avait estimé que des jeux de revendications non convergents étaient justifiés au vu des nombreuses objections au titre de la nouveauté soulevées par les opposants sur la base de différents documents.

Voir également les chapitres relatifs aux versions convergentes ou divergentes des revendications : chapitre IV.B.2.4.4 (procédure d'examen, s'agissant des modifications au titre de la règle 137(3) CBE) ; chapitres V.A.4.2.2 et V.A.4.2.3 (approche convergente).

5.1.13 Correction ou suppression d'une erreur (dans une revendication) pendant la procédure d'opposition – règle 139 CBE

La deuxième phrase de la règle 139 CBE permet les corrections portant sur la description, les revendications ou les dessins à condition que la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement et manifestement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

La jurisprudence relative à cette question figure au chapitre II.E.4.5 "Correction d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins après la délivrance et dans le cadre de la procédure d'opposition".

5.2. Portée de l'examen en cas de modifications

5.2.1 Portée de l'examen pas limitée aux motifs invoqués au titre de la règle 76(2)c) CBE

En cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition, il faut examiner si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (art. 101(3) CBE). Lorsque des modifications sont apportées à un brevet, les divisions d'opposition (ainsi que les chambres de recours) ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications même si ceux-ci n'ont pas été spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 76(2)c) CBE (**T 227/88**, JO 1990, 292 ; **G 9/91**, JO 1993, 408, **G 10/91**, JO 1993, 420, point 19 des motifs respectifs ; **T 472/88** ; **T 922/94** ; **T 1437/15** ; voir aussi **T 459/09** ; en ce qui concerne l'étendue de la compétence pour examiner si des revendications modifiées sont conformes à l'art. 84 CBE, voir **G 3/14**, JO 2015, A102, et le chapitre IV.C.5.2.2 ci-dessous).

Des revendications modifiées étant introduites dans la procédure de l'opposition, on ne pouvait reprocher à l'opposant d'avoir invoqué de nouvelles antériorités et de nouveaux arguments pour contester ces nouvelles revendications qui remettaient en cause pour la première fois l'activité inventive (**T 623/93**). En examinant les nouveaux arguments et les justifications invoquées à cet égard, la division d'opposition avait agi conformément à la décision **G 9/91** (JO 1993, 408, point 19 des motifs).

Dans l'affaire **T 1437/15**, la chambre a rappelé que les motifs d'opposition prévus à l'art. 100 CBE ne concernent que le maintien du brevet délivré (art. 101(1) et (2) CBE). En revanche, lorsqu'un brevet a été modifié au cours de la procédure d'opposition, il ne peut être maintenu tel qu'il a été modifié que si, compte tenu des modifications apportées, il satisfait aux exigences de la CBE (art.101(3) CBE).

Dans l'affaire **T 693/98**, la chambre a traité la question de savoir si, selon une interprétation correcte de l'art. 102(3) CBE 1973 (art. 101(3)a) CBE), le fait qu'une modification a été apportée aux revendications au cours de la procédure d'opposition donne à l'opposant la possibilité de soulever une objection au titre de l'art. 123(2) CBE à l'encontre de toutes les modifications des revendications, y compris celles apportées avant que le brevet ne soit délivré, alors même qu'une telle objection n'avait pas été soulevée initialement ou étayée en tant que motif d'opposition. Citant l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420, point 19 des motifs), la chambre a conclu que seules les modifications apportées pendant la procédure d'opposition ou de recours, et non celles apportées avant la délivrance du brevet, doivent être examinées au regard de leur compatibilité avec les conditions posées par la CBE (voir aussi **T 301/87**, JO 1990, 335). Affaire citée dans **T 2696/16**.

L'introduction, au sein d'une revendication indépendante, d'une caractéristique qui figurait dans les revendications et dans la description du brevet tel que délivré ne peut être considérée comme une modification qui légitime l'admission de l'art. 100 b) CBE en tant que nouveau motif d'opposition, lequel dispose que le brevet européen dans son ensemble doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter (**T 1053/05** ; cf. aussi **T 739/08** et **T 565/13**).

Dans l'affaire **T 2155/17**, la chambre a estimé que la nouvelle objection en cause concernant l'ajout d'éléments se rapportait à la modification et non à la combinaison de caractéristiques dans les revendications du brevet délivré. Elle ne constituait donc pas un nouveau motif au sens de l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420).

Dans l'affaire **T 895/18**, citant la décision **G 9/91** (JO 1993, 408, point 19 des motifs), la chambre a conclu qu'en vertu de la CBE, en cas de modifications dans la procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail ces modifications et donc, en particulier, les **revendications découlant des modifications.** La chambre a exclu l'analogie, invoquée par le requérant (titulaire du brevet), entre le traitement de caractéristiques ambigües et le traitement d'éléments ajoutés, une telle approche ne prenant pas en considération le fait que le manque de clarté, à la différence de l'ajout d'éléments, n'est pas un motif d'opposition prévu par l'art. 100 CBE.

Dans l'affaire **T 571/19**, la chambre a relevé que, conformément à l'art. 101(3)a) CBE, de nouvelles requêtes doivent être examinées pour déterminer si elles sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Cet examen ne couvre pas la question de la clarté dans le cas d'une combinaison de revendications du brevet délivré (**G 3/14** – voir aussi le chapitre IV.C.5.2.2) ni l'unité de l'invention (**G 1/91**, sommaire). En revanche, l'exigence posée par l'art. 123(3) CBE doit en tout état de cause être examinée (voir **G 9/91** et **G 10/91**, point 19 des motifs **T 648/96** ; **T 1302/06**). Cependant, la décision de la division d'opposition ne faisait pas ressortir les raisons pour lesquelles les revendications de la requête subsidiaire à l'origine de la décision avaient été jugées conformes à l'art. 123(3) CBE, si bien que cette décision n'était pas suffisamment motivée au sens de la règle 111(2) CBE. Selon la chambre, le fait que l'art. 100c) CBE n'avait pas été invoqué comme motif d'opposition et qu'aucune objection au titre de l'art. 123(2) CBE n'avait été soulevée par l'opposant était sans incidence sur la nécessité d'examiner la conformité des revendications modifiées à l'art. 123(3) CBE.

5.2.2 Étendue de la compétence pour examiner si des revendications modifiées satisfont à l'article 84 CBE

La question de savoir dans quelle mesure la division d'opposition ou une chambre de recours peut examiner la clarté aux fins de l'art. 101(3) CBE a fait l'objet des questions soumises à la Grande Chambre de recours dans la saisine **G 3/14** (JO 2015, A102). Dans l'affaire à l'origine de cette saisine (**T 373/12**, JO 2014, A115), la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, présentée pour la première fois au cours de la procédure d'opposition, combinait les caractéristiques de deux revendications du brevet délivré : la revendication 1 et la revendication dépendante 3.

La Grande Chambre de recours a mis en évidence à titre préliminaire les catégories principales de modifications : les modifications qui englobent le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré (type A) ; ces modifications incluent le cas où une revendication dépendante couvre différents modes de réalisation, dont l'un d'eux est ensuite combiné à la revendication indépendante correspondante (type A)i)), et celui où une caractéristique provenant d'une revendication dépendante est introduite dans une revendication

indépendante, ladite caractéristique ayant été précédemment liée à d'autres caractéristiques de la revendication dépendante concernée dont elle est désormais séparée (type A)ii)) ; la deuxième catégorie se rapporte aux modifications qui englobent le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré (type B, à savoir le cas de figure que la chambre à l'origine de la saisine devait traiter).

La Grande Chambre de recours a passé en revue sa jurisprudence antérieure, à savoir les décisions **G 1/91** (JO 1992, 253) et **G 9/91** (JO 1993, 408), ainsi que l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420). En citant le point 19 des motifs de la décision **G 9/91** et de l'avis **G 10/91**, dans lequel il est indiqué que, "[...] en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE", la chambre a constaté que si la Grande Chambre de recours avait estimé à l'époque que la division d'opposition et les chambres de recours disposaient de pouvoirs étendus pour examiner des revendications modifiées, elle l'aurait indiqué. La Grande Chambre de recours a conclu que le terme "modifications", tel qu'utilisé ci-dessus, devait par conséquent être interprété en ce sens que les aspects à examiner doivent avoir un rapport direct avec la modification.

La Grande Chambre de recours a mis en évidence trois grands courants dans la jurisprudence des chambres de recours techniques : l'approche conventionnelle, consistant à établir si la modification aboutit à une violation de l'art. 84 CBE, et le principe selon lequel l'art. 101(3) CBE ne permet pas de formuler des objections au titre de l'art. 84 CBE si celles-ci ne découlent pas des modifications effectuées (voir **T 301/87** et **T 227/88**, appliquées dans de nombreux autres cas, voir p. ex. **T 381/02**, **T 1855/07**, **T 367/96** du 3 décembre 1997 et **T 326/02**). Selon la deuxième approche, qui permet une interprétation plus large, un manque de clarté peut être examiné si la modification "met en relief" une ambiguïté qui existait déjà et "focalise l'attention" sur celle-ci (**T 472/88** ; cf. également **T 681/00** et **T 1484/07**). Le troisième courant jurisprudentiel a été considéré comme "divergent". Selon la décision **T 1459/05** (cf. également **T 1440/08** et **T 656/07**), la chambre peut examiner la clarté au cas par cas, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, lorsque la caractéristique ajoutée est l'unique élément qui distingue l'objet de la revendication par rapport à l'état de la technique. Parmi ces affaires divergentes, celle qui est allée le plus loin est la décision **T 459/09**, selon laquelle la clarté de revendications modifiées peut en général être examinée au cas par cas, indépendamment du type de modification.

Concernant l'interprétation de l'art. 101(3) CBE, la Grande Chambre de recours a indiqué que les exigences énoncées à l'art. 84 CBE font partie des "exigences de la Convention" aux fins de l'art. 101(3) CBE. Rien ne suggère toutefois que l'objet et la finalité de cet article sont de soumettre le brevet à un réexamen complet au regard de la clarté ou des autres exigences de la CBE. C'est plutôt la modification proprement dite qui importe, ainsi que ses effets à l'égard du motif d'opposition concerné. Il va de soi que la modification ne doit pas donner lieu elle-même à de nouvelles objections.

Le législateur, ainsi qu'il ressortait des travaux préparatoires à la CBE 1973, avait délibérément choisi de ne pas faire de l'art. 84 CBE un motif d'opposition. Il n'était pas souhaitable qu'à chaque modification, un opposant puisse occasionner des retards en soulevant toutes sortes d'objections au titre de l'art. 84 CBE. Lors de la rédaction de la CBE 2000, il n'avait pas non plus été proposé de modification destinée à invalider les effets de la jurisprudence constante de l'époque, à savoir l'approche conventionnelle fondée sur la décision **T 301/87**. Si la suppression d'une revendication indépendante et de ses revendications dépendantes permettait un examen des revendications restantes aux fins d'établir un éventuel manque de clarté, l'art. 84 CBE deviendrait dans les faits un motif d'opposition dans un grand nombre d'affaires, ce qui serait contraire à l'intention du législateur. Il serait arbitraire et injustifié de parvenir à une autre conclusion en cas de combinaison de revendications qui consisterait en réalité à supprimer la revendication indépendante initiale et à développer entièrement la revendication qui était auparavant dépendante.

En conclusion, la Grande Chambre de recours a approuvé le courant jurisprudentiel conventionnel, tel qu'illustré par la décision **T 301/87**, et a répondu de la manière suivante aux questions posées :

"Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'art. 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet avec les exigences de l'art. 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'art. 84 CBE."

Dans l'affaire **T 1112/12**, la chambre a examiné les différentes catégories de modifications mises en évidence dans la décision **G 3/14**, et fait observer que l'un des fils conducteurs qui sous-tendaient la décision de la Grande Chambre de recours semblait être le fait qu'une modification d'une revendication résultant de la **simple suppression ou exclusion**, dans un objet revendiqué, **de certains modes de réalisation** ne pouvait donner lieu à une objection au titre de l'art. 84 CBE (cf. également **T 1977/13** et **T 260/13**). Dans l'affaire **T 2437/13**, les revendications du brevet délivré faisaient déjà référence à des figures et à des tableaux ; ce n'étaient donc pas les modifications qui avaient introduit la non-conformité à l'art. 84 ensemble la règle 43(6) CBE. Pour d'autres affaires dans lesquelles les revendications du brevet délivré étaient déjà entachées d'une absence de clarté et où l'objection pour manque de clarté a donc été rejetée, voir p. ex. les décisions **T 266/15**, **T 488/13**, **T 1905/13**, **T 1287/14**, **T 2311/15**, **T 2321/15**, **T 2244/19**, **T 2391/18**.

Les décisions suivantes constituent des exemples d'affaires dans lesquelles la modification d'une revendication ne consistait pas en une simple combinaison de revendications du brevet délivré ou en la simple suppression ou exclusion de modes de réalisation, mais en l'ajout d'une caractéristique figurant dans la description si bien que la revendication modifiée pouvait donner lieu à des objections relatives à un manque de clarté : **T 565/11**, **T 2321/13**, **T 842/14**, **T 315/15**, **T 1976/19**, **T 2817/19**.

Dans l'affaire **T 248/13**, certains termes ambigus figuraient déjà dans la revendication 15 du brevet tel que délivré. Cependant, ces termes définissaient l'arôme du produit final,

tandis que les termes de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 portaient sur un ingrédient à ajouter. La chambre a estimé que le fait de tirer ces termes hors du contexte de la revendication 15 du brevet tel que délivré et de les placer dans le contexte de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 avait **introduit une nouvelle ambiguïté**, jusqu'alors absente. Par conséquent, cette modification était contestable au titre de l'art. 84 CBE.

Dans l'affaire **T 1221/19**, la chambre, faisant référence à la décision **G 3/14** (JO 2015, A102), a rappelé que lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si – et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. De même, la chambre a estimé que la conformité de la **description** du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut non plus être examinée que si – et uniquement dans la mesure où – la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. Cette approche est conforme aux décisions **G 9/91** (JO 1993, 408) et **G 3/14**. Dans l'affaire en cause, le fait de rétablir une référence erronée figurant dans la demande telle que déposée n'aboutissait pas à un manque de clarté ou à une ambiguïté dans la divulgation des paragraphes concernés.

Dans l'affaire **T 2391/19**, la modification prétendument requise de la description ne présentait de rapport avec aucune modification de revendications effectuée au cours de la procédure d'opposition, mais se rapportait en fait à une incohérence alléguée qui existait à propos d'une caractéristique déjà présente dans les revendications délivrées. La chambre a conclu qu'une telle modification de la description n'était pas appropriée en procédure d'opposition ou en procédure de recours sur opposition. Même sans modification de la description, il n'y avait aucune raison pour la chambre (ou la division d'opposition) de conclure que les exigences de la Convention (en particulier celles de l'art. 84 CBE) au sens de l'art.au sens de l'art. 101(3)a) CBE n'étaient pas satisfaites au vu de la conclusion de la Grande Chambre de recours dans la décision **G 3/14** présentée plus haut dans le présent chapitre.

5.2.3 Recherches additionnelles

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une **recherche additionnelle** en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives B-III, 3.5, alors en vigueur, dans lesquelles il est précisé : "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées [...]" (voir également, sous forme légèrement modifiée, B-III, 3.5, version d'avril 2025). La chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable. Étant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure

de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (**G 9/91**, JO 1993, 408), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives D-VI, 5, alors en vigueur). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB.

5.3. Accord du titulaire du brevet sur le texte modifié du brevet

Dans l'affaire **T 1467/16**, la chambre a rappelé que le titulaire du brevet est maître du texte du brevet (art. 113(2) CBE) et qu'un brevet ne peut donc pas être maintenu contre son gré. Étant donné qu'une révocation au titre de l'art. 105bis(1) CBE est exclue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours faisant suite à une opposition (art. 105bis(2) CBE), la chambre a suivi la jurisprudence antérieure et a révoqué le brevet conformément à l'art. 101 CBE.

Dans la décision **T 861/16**, la chambre a estimé que le principe "qui tacet consentire videtur" n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffisait pas de demander au titulaire du brevet s'il souhaitait s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que le titulaire donne son accord.

Sur l'exigence d'un texte soumis ou accepté par le titulaire du brevet, voir aussi le chapitre III.B.3.

6. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

6.1. Principe d'égalité de traitement

Le principe d'égalité de traitement est ancré à l'art. 6(1) CEDH et s'impose également à la procédure d'opposition parce qu'il repose sur des principes juridiques communs à tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets et valables pour tous leurs organes (**T 2274/22** ; voir également chapitres III.H.7. et III.J.1.3. ainsi que les décisions qui y sont citées à propos de l'applicabilité de la CEDH aux procédures devant l'OEB).

Dans une procédure inter partes telle que la procédure d'opposition, le droit d'être entendu est inextricablement lié au **principe de traitement**. Aucune partie ne doit être avantagée quant au nombre de fois où elle est autorisée à présenter sa cause oralement ou par écrit. La division d'opposition est donc tenue de s'assurer que les parties puissent s'échanger l'intégralité des moyens qu'elles produisent, et qu'elles bénéficient des mêmes occasions de prendre position dessus. Si la division d'opposition juge opportun de multiplier les échanges de moyens, elle doit entendre une partie autant que l'autre. La division d'opposition peut donc inviter à une **réplique à la réponse** au mémoire d'opposition, mais dans ce cas elle est censée inviter l'autre partie à une **réponse à cette réplique**, après quoi elle doit décider à nouveau si elle juge opportun d'entamer un troisième échange de moyens. Le fait que la règle 79(3) CBE (règle 57(3) CBE 1973) accorde à la division

d'opposition la faculté (si elle le juge opportun) d'inviter les opposantes à répliquer ne peut en aucun cas être interprété comme l'autorisation de déroger au principe fondamental (voir **T 190/90**, **T 682/89**, **T 439/91**).

Selon la décision **T 669/90** (JO 1992, 739), si la division d'opposition fait croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux moyens invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux moyens une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a "pu prendre position" au sens où l'entend l'art. 113(1) CBE. En outre, une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB (cf. **T 532/91**, **T 678/06**). Une telle diversité de traitement est entachée d'un vice fondamental de procédure.

Dans l'affaire **T 487/13**, la chambre a estimé qu'en décidant de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 4 à 6 immédiatement après que le document D10 produit tardivement avait été admis dans la procédure, la division d'opposition avait violé le droit du requérant d'être entendu, lequel est inextricablement lié au principe de traitement juste et équitable des parties. La division d'opposition a ainsi commis un vice substantiel de procédure. En effet, ces nouvelles requêtes ayant constitué une réponse directe à un changement de l'objet de la procédure, elles ont été présentées dans les délais et la division d'opposition ne pouvait pas exercer son pouvoir d'appréciation pour les écarter.

Voir le chapitre IV.C.3.4.6 "Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs", en plus des affaires présentées ci-après.

6.2. Invitation à prendre position selon l'article 101(1) CBE

L'art. 101(1) CBE (art. 101(2) CBE 1973) consolide le droit d'être entendu inscrit à l'art. 113 CBE en énonçant qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties **"aussi souvent qu'il est nécessaire"** à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen doit être motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen (règle 81(3) CBE ; règle 58(3) CBE 1973).

L'art. 101(1) CBE n'exige pas de communiquer systématiquement dans une telle notification les motifs qui s'opposent au maintien du brevet, mais uniquement dans les cas où cela est "nécessaire". Une telle "exigence" ne peut se présenter que si l'instruction réclame un complément d'informations ou pour satisfaire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE. Par conséquent, la division d'opposition **n'est tenue d'émettre une notification** que si elle l'estime **nécessaire**, afin par exemple d'aborder de **nouveaux** motifs de fait ou de droit qui n'ont pas encore été invoqués, ou bien pour mettre en relief des points encore obscurs. La règle 81(3) CBE, qui se borne à donner des indications au sujet du contenu des notifications à adresser aux parties le cas échéant, ne saurait modifier en quoi que ce soit ces considérations de principe. Les dispositions de

l'art. 101(1) CBE et de la règle 81(3) CBE ne peuvent donc être interprétées de manière à obliger la division d'opposition à établir dans chaque cas au moins une notification avant de prendre une décision, à moins qu'une telle notification ne soit nécessaire afin de satisfaire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE (cf. **T 275/89**, JO 1992, 126 ; **T 538/89**, **T 682/89**, **T 532/91** et **T 2120/18**).

L'absence d'au moins une notification au titre de l'art. 101(1) CBE ne saurait à elle seule étayer une allégation de violation du droit d'être entendu prévu à l'art. 113 CBE (**T 774/97**, **T 781/08**, **T 802/12**). Dans la décision **T 165/93**, la chambre n'a pas jugé nécessaire, sur la base de l'art. 113(1) CBE, qu'avant de révoquer le brevet, la division d'opposition fasse connaître son avis dans une notification ou donne au titulaire du brevet une nouvelle fois l'occasion de déclarer s'il était intéressé par un brevet de portée limitée, dans la mesure où celui-ci, bien qu'ayant été informé de la nouvelle objection soulevée par l'opposant, n'a pas réagi, mais a maintenu la seule requête en vue du maintien du brevet qu'il avait déposée sur la base des revendications modifiées. L'art. 113(1) CBE n'exige pas non plus que soit donnée de manière répétée à une partie la possibilité de prendre position sur une argumentation développée par une instance de l'OEB, tant qu'une objection déterminante demeure à l'encontre de l'acte de procédure contesté (cf. **T 161/82**, JO 1984, 551 ; **T 621/91**).

Selon la décision **T 295/87** (JO 1990, 470), au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit, aux termes de l'art. 101(2) et de la règle 57(1) CBE 1973 (art. 101(1) et règle 79(1) CBE), de présenter des observations en réponse à un acte d'opposition. Par la suite, les observations présentées par les parties ne sont admissibles que si la division d'opposition ou la chambre de recours, exerçant leur pouvoir d'appréciation, les jugent nécessaires et opportunes au sens de l'art. 101(2) et de la règle 57(3) CBE 1973 (art. 101(1) CBE, règle 79(3) CBE). La chambre a précisé que lorsque les observations du titulaire de brevet (ainsi que toutes modifications qu'il a soumises) ont été notifiées aux autres parties, la division d'examen n'invite celles-ci à répliquer que "si elle le juge opportun". Il est bien évidemment tout à fait souhaitable pour le bon déroulement de la procédure d'opposition et il est, par conséquent, dans l'intérêt du public que les observations présentées par les parties soient dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun, ce qui exige de la part de la division d'opposition un contrôle approprié de l'admissibilité des observations présentées par les parties ainsi que des documents produits à l'appui de ces observations. Il va de soi que pour apprécier dans quelle mesure il est nécessaire ou opportun que les parties soumettent d'autres observations, il doit être tenu compte de toutes sortes de facteurs, et notamment de la complexité des problèmes soulevés, la décision ne pouvant être prise que cas par cas.

Dans l'affaire **T 2120/18**, la division d'opposition avait fait usage de son pouvoir d'appréciation pour rejeter la requête du titulaire du brevet en prolongation du délai prévu pour présenter des observations. La chambre a considéré qu'une erreur éventuelle dans l'exercice du pouvoir d'appréciation consistant à ne pas prolonger ce délai aurait (simplement) pour conséquence de ne pas pouvoir écarter les moyens produits tardivement par le titulaire. Or, en l'absence de moyens de la part du titulaire du brevet durant la procédure d'opposition, l'absence éventuelle de motifs appropriés de la division d'opposition étaient sans effet. La chambre a relevé que le rejet d'une

requête en prolongation du délai indiqué dans sa notification au titre de la règle 79(1) CBE n'avait pas mis fin à la procédure d'opposition. Ainsi, puisque le non-respect du délai de quatre mois n'entraînait pas de conséquence juridique directe préjudiciable au titulaire, et que la division d'opposition ne s'était prononcée sur l'opposition que onze mois après le refus de la requête en prolongation, le titulaire était encore en mesure de répondre à l'acte d'opposition bien avant l'expiration du délai. Le refus par la division d'opposition de la requête en prolongation ne violait donc pas le droit du titulaire à être entendu. Le titulaire aurait pu anticiper le fait que la division d'opposition rendrait sa décision après l'expiration du délai de quatre mois indiqué dans la notification au titre de la règle 79(1) CBE (voir Directives E-VII, 1.6 – version de novembre 2016 ; désormais E-VIII, – version d'avril 2025).

Pour les affaires dans lesquelles une notification a été jugée nécessaire, voir le chapitre IV.C.6.5 ci-dessous (**T 293/88**, **T 120/96** et **T 1056/98**).

6.3. Invitation à prendre position au titre de la règle 82(1) CBE

La règle 82(1) CBE (règle 58(4) CBE 1973) prévoit qu'au cours de l'examen de l'opposition, avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte. Les chambres de recours ont été confrontées à plusieurs reprises à la question de savoir dans quelle mesure la signification d'une telle notification doit être considérée comme nécessaire.

Dans les décisions **T 219/83** (JO 1986, 211) et **T 185/84** (JO 1986, 373) la chambre a constaté que dans une procédure de recours sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) CBE 1973 (règle 82(1) CBE) que si celles-ci ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen (jurisprudence confirmée p. ex. par **T 75/90**, **T 895/90**, **T 570/91**).

Dans l'affaire **T 446/92**, il a été estimé que lorsqu'un opposant régulièrement cité n'était pas représenté à la procédure orale devant une chambre de recours, celle-ci pouvait toutefois, en vertu de la règle 68(1) CBE 1973 (règle 111(1) CBE), prononcer à la fin de l'audience la décision de maintenir le brevet litigieux dans sa forme modifiée, conformément à une requête du titulaire du brevet produite au cours de la procédure orale, à condition que de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve n'y aient pas été examinés. Dans ces conditions, la règle 58(4) CBE 1973 (règle 82(1) CBE) peut ne pas être appliquée, parce que le brevet litigieux est maintenu sur la base d'un texte modifié que le titulaire avait présenté et approuvé (voir à cet égard **G 1/88**, JO 1989, 189) et que le **choix délibéré de l'opposant de ne pas être représenté à la procédure orale** devant la chambre peut être assimilé à une renonciation tacite au droit de prendre position, prévu à l'art. 113(1) et à la règle 58(4) CBE 1973 (règle 82(1) CBE).

Dans l'affaire **T 29/16**, la chambre a retenu qu'un vice substantiel de procédure avait été commis lorsque la division d'opposition ne s'était pas conformée à la règle 82(1) CBE, qui, en l'espèce, définissait selon elle plus particulièrement le droit d'être entendu. L'opposant n'avait pas été invité à prendre position sur le texte sur la base duquel la division d'opposition envisageait de maintenir le brevet sous une forme modifiée. Il y avait là violation du droit d'être entendu.

6.4. Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant

Les notifications signées par l'agent des formalités et invitant le requérant à prendre note des moyens de l'opposant ne constituent pas des notifications de la division d'opposition au sens de l'art. 101(1) CBE (art. 101(2) CBE 1973), pour lesquelles il convient d'impartir un délai de réponse. Il appartient au destinataire de répondre à cette notification, s'il le juge nécessaire. S'il a l'intention de répondre, mais que, pour une raison quelconque, il est empêché de le faire dans un délai raisonnable, il doit alors informer la division d'opposition de ses difficultés (cf. **T 582/95**).

Une série de décisions des chambres de recours portent sur la question de la fixation d'un délai adéquat, qui donne suffisamment de latitude au destinataire d'une notification de l'OEB pour répondre à cette dernière.

Dans la décision **T 275/89** (JO 1992, 126), la chambre a noté que la division d'opposition avait attendu un peu plus d'un mois avant de prendre sa décision. Elle a estimé que lorsque l'OEB laisse s'écouler un laps de temps **d'un mois** (et même davantage en l'occurrence) après qu'il a communiqué des moyens à une partie pour information seulement, et sans avoir fixé de délai de réponse, il est satisfait dans ce cas également aux exigences de l'art. 113 CBE. En outre, les documents sur lesquels se basait la décision contestée avaient déjà été cités dans l'acte d'opposition et analysés quant à leur pertinence du point de vue technique et juridique.

Dans la décision **T 263/93**, la chambre a constaté que le principe du contradictoire visé à l'art. 113(1) CBE exige que la partie concernée dispose **d'un délai suffisant** pour présenter une réponse appropriée, lorsque l'OEB décide de communiquer à une partie à une procédure une objection soulevée par une autre partie, sans l'inviter expressément à répliquer dans un délai déterminé. La question de savoir combien de temps il convient de donner à une partie pour prendre position est une **question de fait,** qui doit être tranchée en fonction du cas d'espèce. La chambre a en outre constaté que généralement un délai imparti par l'OEB ne doit pas être inférieur à **deux mois** (voir règle 132 CBE, ancienne règle 84 CBE 1973). Dans les circonstances de l'affaire **T 263/93**, qui appelait un examen de **questions techniques difficiles**, la chambre a conclu que pour respecter le droit du requérant à une procédure équitable, la division d'opposition aurait dû attendre au moins deux mois avant d'émettre une décision fondée sur les objections soulevées pour la première fois dans le mémoire en réponse de l'opposant. Cette conclusion a été confirmée dans l'affaire **T 1152/14**.

De l'avis de la chambre dans l'affaire **T 494/95**, la période de plus d'un mois, écoulée entre la date à laquelle la réponse du titulaire du brevet à l'acte d'opposition de l'opposant avait

été signifiée et la date de la décision, avait été suffisante pour que le requérant (opposant) puisse prendre position ou **au minimum annoncer son intention** de prendre position ou encore demander la tenue d'une procédure orale. La chambre a constaté qu'il ressortait tant de la règle 57(3) CBE 1973 (règle 79(3) CBE), que du communiqué intitulé "La procédure d'opposition à l'OEB" (cf. JO 1989, 417) et de la jurisprudence actuelle que lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que la décision se fonde uniquement sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai accordé au titulaire du brevet pour qu'il puisse prendre position.

Dans l'affaire **T 914/98**, la chambre a déclaré que les **dix-sept jours** qui s'étaient écoulés entre la réception par le requérant de la réponse de l'intimé et la remise de la décision au service du courrier de l'OEB étaient manifestement **trop brefs** pour permettre au requérant de prendre position. Selon la chambre, le requérant ne pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu de la jurisprudence en la matière mise en exergue dans la décision et résumée ci-dessus, à ce qu'une décision soit rendue si rapidement.

En revanche, dans l'affaire **T 2243/18**, la chambre a estimé que la division d'opposition n'était nullement tenue en vertu de la CBE d'attendre de nouveaux moyens des parties après la réception de l'acte d'opposition et de la réponse du titulaire du brevet. Au contraire, les parties devraient s'attendre à ce que la division d'opposition prépare sa prochaine action (dans la plupart des cas une citation à une procédure orale) à tout moment après avoir reçu la réponse du titulaire du brevet (voir communiqué de l'OEB relatif à la procédure d'opposition à compter du 1er juillet 2016, JO 2016, A42, point 3).

6.5. Possibilité de prendre position

L'art. 113(1) CBE, dans lequel le droit d'être entendu est inscrit, dispose que les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Le terme "motifs", tel qu'il figure à l'art. 113(1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la Convention que l'OEB considère comme non remplie par la demande ou le brevet. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à **l'essentiel des arguments de droit et de fait** qui conduisent aux conclusions de la décision, (cf. p. ex. la décision **T 951/92**, JO 1996, 53, concernant un rejet de la demande, la décision **T 433/93** concernant la conclusion d'invalidité et de révocation, et la décision **T 1056/98** concernant l'irrecevabilité ; s'agissant du droit d'être entendu, voir également le chapitre III.B.).

Dans l'affaire **T 293/88** (JO 1992, 220), la chambre a constaté que la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet sans notification préalable avait été prise sans tenir compte du fait que la validité des **revendications non contestées** 7, 9 et 10 n'avait pas du tout été contestée et que dans ces circonstances, l'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'une nouvelle possibilité soit au moins accordée pour revenir à cette position. C'est à la division d'opposition qu'il incombe, conformément à l'art. 113(1) CBE, d'aborder avec les parties ces éléments supplémentaires étroitement liés – ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce (approche différenciée dans **T 463/93** ; voir aussi **T 2094/12**).

Dans l'affaire **T 558/95**, la division d'opposition avait émis l'avis provisoire, dans deux notifications établies avant la procédure orale, que l'objet décrit dans l'utilisation antérieure accessible au public ne s'opposait pas au maintien du brevet litigieux au sens de l'art. 100 a) CBE. Aussi le titulaire du brevet s'était-il déclaré surpris par le fait que cette utilisation antérieure accessible au public avait été examinée en détail au cours de la procédure orale. La chambre de recours a toutefois estimé que de tels **avis provisoires** ne liaient pas l'instance qui les a émis, dans la suite de la procédure.

Si la division d'opposition rejette l'opposition comme **irrecevable**, sans avoir communiqué à l'opposant le motif de l'irrecevabilité avant sa décision, de sorte que l'opposant n'a pas été en mesure de se prononcer à ce sujet, elle viole le droit d'être entendu de l'opposant (**T 1056/98**).

Lorsqu'un document a été envoyé à l'une des parties, l'instance de l'OEB appelée à statuer lui accorde normalement suffisamment de temps pour y répondre, avant de rendre une décision (cf. **T 263/93,** voir ci-dessus dans le présent chapitre IV.C.6.4). Si l'affaire est **renvoyée à la première instance** pour suite à donner, le destinataire d'un document a encore la possibilité de contester l'argumentation de l'autre partie (cf. **T 832/92**).

En vertu de l'art. 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent se fonder que sur des motifs ou des preuves sur lesquelles les parties concernées ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Cela s'applique également **après le renvoi** d'une cause par la chambre de recours à la division d'opposition pour suite à donner sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été traités lors de la procédure de recours qui a précédé. Dans de telles circonstances, la division d'opposition est tenue d'offrir expressément aux parties la possibilité de prendre position (cf. **T 892/92**, JO 1994, 664 ; cf. également **T 769/91**). Dans l'affaire **T 120/96,** une autre chambre a partagé cette opinion et ajouté que l'expression "ont pu prendre position" utilisée dans l'art. 113(1) CBE ne revêt de sens qu'au regard du principe de la bonne foi et du droit à une procédure équitable. Pour que les parties puissent prendre position, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles désirent présenter des observations dans un délai qui leur a été imparti, ou si, comme tel était le cas en l'espèce, les argumentations qu'elles ont déjà développées en détail au cours de la procédure de recours précédente doivent être considérées comme exhaustives. Pour cette raison déjà, la chambre a estimé que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire sans avis signalant la reprise de la procédure n'était pas conforme aux dispositions de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1027/13**, la chambre a constaté que le fait que la division d'opposition ait catégoriquement refusé de permettre à la personne accompagnant le mandataire de présenter un exposé oral ou même de communiquer avec le mandataire de l'opposant avait en effet empêché l'opposant de prendre position "de manière effective et efficace" sur les questions litigieuses de l'affaire, ce qui était donc contraire aux principes énoncés dans la décision **G 4/95** (JO 1996, 412 ; sur ces principes, voir aussi le chapitre III.V.5.2).

6.6. Notifications prétendument non reçues

Bien que le titulaire du brevet puisse décider de ne pas réagir à l'acte d'opposition, la notification au titre de la règle 79(1) CBE ne constitue pas une simple formalité, mais permet au titulaire du brevet à la fois de contribuer à l'appréciation des faits par la division d'opposition et de défendre ses intérêts. La notification constitue la base de la préparation de l'examen factuel de l'opposition. Dans l'affaire **T 1529/20,** le requérant (titulaire) avait avancé n'avoir jamais reçu la décision de la division d'opposition révoquant le brevet, mais en avoir simplement eu connaissance et, plus généralement, avoir eu connaissance de la procédure d'opposition par le biais d'un courrier électronique émanant d'un agent des formalités de l'OEB. La chambre a reconnu qu'une partie avançant qu'une notification n'avait pas été reçue était en difficulté pour essayer de prouver un élément négatif (negativa non sunt probanda). Il n'est quasiment jamais possible de prouver que l'on n'a pas reçu une lettre. Dans les circonstances du cas d'espèce, la sécurité juridique et la protection du droit d'être entendu auraient exigé que la division d'opposition établisse, par tous les moyens disponibles, le fait et la date de la distribution de la notification de l'acte d'opposition. Or, aucun élément du dossier ne donnait à penser que l'OEB s'était acquitté de son obligation de prouver la distribution. Puisque l'acte initial de (non-)signification de l'acte d'opposition était vicié, toute la procédure d'opposition y compris la décision de la division d'opposition était viciée.

6.7. Modification de la composition de la division d'opposition au cours de la procédure d'opposition

Concernant l'incidence d'une modification de la composition de la division d'opposition sur le droit d'être entendu de la partie, voir le chapitre III.K.1.3.2.

7. Accélération de la procédure d'opposition

7.1. Suite au renvoi devant la division d'opposition

Dans l'affaire **T 1108/21**, la chambre, après avoir accéléré la procédure en vertu de l'art. 10(3) RPCR en réponse à l'intérêt légitime et motivé de l'opposant 1 à conclure la procédure le plus rapidement possible, a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure. Pour atténuer en partie l'incidence négative de cette ligne de conduite sur l'opposant 1, la chambre a explicitement ordonné une accélération de la procédure d'opposition.

Au contraire, dans l'affaire **T 2916/19**, la chambre a rejeté la requête de l'intimé visant à ce que la chambre enjoigne à la division d'opposition d'accélérer la procédure, car la chambre n'avait pas le pouvoir d'imposer des délais à la de première instance chargé de l'affaire. La question de savoir quand ou à quel rythme l'affaire devait être traitée par la division d'opposition relevait d'une décision de management de la procédure à prendre par la première instance.

7.2. En cas de procédure en contrefaçon en instance

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant la Juridiction unifiée du brevet ou une juridiction nationale d'un État contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par la Juridiction unifiée du brevet, la juridiction nationale ou l'administration compétente d'un État contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. communiqué de l'OEB en date du 7 novembre 2023, JO 2023, A99 ; Directives E-VIII, 5– version d'avril 2025).

Dans l'affaire sous-tendant la décision **T 290/90** (JO 1992, 368), sept oppositions avaient été formées. L'une d'elles était réputée non présentée, et l'opposant concerné avait formé un recours contre la décision correspondante, rendue en vertu de la règle 69(2) CBE 1973 (règle 112(2) CBE). Le titulaire du brevet a demandé que le recours fasse l'objet d'un traitement accéléré étant donné qu'une action en contrefaçon était en cours et que, vu le nombre probable de produits contrefaits sur le marché, plus la procédure d'opposition serait longue, plus il aurait de difficultés, en cas de maintien du brevet, à faire produire ses effets au produit breveté. La chambre a estimé qu'une des raisons pour lesquelles un brevet est obtenu et maintenu est la possibilité de lui faire produire ses effets au moment opportun. La durée de la procédure ad hoc peut revêtir une grande importance. Des retards peuvent porter préjudice aux intérêts du titulaire du brevet et à ceux de ses concurrents. En cas d'actions en contrefaçon, il est particulièrement important de traiter rapidement la procédure d'opposition concernant le brevet européen en question. Il était donc essentiel de statuer rapidement, non seulement sur le recours, mais aussi sur toute l'opposition sur le fond. Quand plusieurs oppositions ont été formées, comme en l'espèce, la chambre a estimé que, compte tenu de l'effet suspensif du recours, l'opposant (requérant) devrait être traité comme s'il avait régulièrement fait opposition, à moins que la chambre n'en décide autrement. Quand un recours a été formé concernant l'existence ou la recevabilité de l'une des oppositions, l'examen de l'opposition doit être préparé et effectué en même temps que le recours et avec la participation de tous les opposants jusqu'au stade où il peut être statué sur l'opposition : dès qu'il aura été statué sur le recours, il pourra également être statué sur l'opposition.

Voir également le chapitre V.A.1.5. "Accélération de la procédure devant les chambres de recours".

8. Décisions de la division d'opposition

8.1. Révocation du brevet pour non-respect des exigences de forme – par voie de décision

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), la chambre avait considéré que le brevet avait été révoqué d'office ("automatiquement") pour non-respect des exigences de forme relatives au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions des revendications modifiées (art. 102(4) et (5) CBE 1973 ; règle 82(3), deuxième phrase CBE).

Cependant, selon l'affaire **G 1/90** (JO 1991, 275), la révocation d'un brevet en application des art. 102(4) et (5) CBE 1973 doit être prononcée **par voie de décision**. La Grande Chambre de recours a comparé les divers modes de clôture de la procédure aux différentes étapes de la procédure prévues par la CBE et a conclu que le texte des dispositions de la CBE montrait clairement dans tous les cas s'il convenait de rendre une décision ou bien d'établir une notification relative à la perte d'un droit, conformément à la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112(1) CBE). Elle s'est également penchée sur l'argument concernant la sécurité juridique ; se référant aux travaux préparatoires, elle a examiné à partir de quel moment la perte d'un droit constatée conformément à la règle 112(1) CBE devient inattaquable. La procédure consistant à prononcer la révocation par voie de décision n'est pas source d'insécurité juridique et ne peut prêter à confusion. Voir également la décision plus récente **T 1403/16**, qui souligne (dans le contexte de l'applicabilité de l'art. 122 CBE), pour les trois possibilités prévues à l'art. 101 CBE de mettre fin à la procédure d'opposition (révocation du brevet, rejet de l'opposition et maintien du brevet tel que modifié), que la division d'opposition doit rendre une décision au sens de l'art. 106(1) CBE. Cela s'applique également à la règle 84(1) CBE.

8.2. Décisions intermédiaires

8.2.1 Généralités

Dans la décision **T 376/90** (JO 1994, 906), la division d'opposition avait jugé l'opposition recevable dans une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(3) CBE 1973 (art. 106(2) CBE), c.-à-d. une décision ne mettant pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties, mais ne prévoyant pas de **recours indépendant**. Selon la chambre, il ressort clairement de l'art. 106(2) CBE (ancien art. 106(3) CBE 1973) qu'une telle décision intermédiaire ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne permette un recours indépendant, la division d'opposition **appréciant** librement s'il y a lieu ou non de permettre un tel recours. La division d'opposition a exercé correctement ce pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, afin que la décision quant au fond puisse intervenir le plus rapidement possible.

8.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié

La pratique de l'OEB, suivie de longue date, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours lorsque la division d'opposition entend maintenir le brevet tel qu'il a été modifié a été reconnue par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189).

En application de l'art. 101(2) et (3)a) CBE (ancien art. 102(1) à (3) CBE 1973), une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fascicule de brevet européen. Précédemment, le paiement d'une taxe de publication était requis par la règle 82(2) CBE (règle 58(5) CBE 1973) pour maintenir le brevet tel que modifié ; cette taxe a été supprimée à compter du 1er avril 2024 (voir la décision du Conseil d'administration CA/D 16/23 du 14 décembre 2023, JO 2024, A3). Vu ces dispositions, l'OEB a très tôt

instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une décision intermédiaire, qui en soi n'était pas expressément prévue. C'est seulement lorsque cette décision intermédiaire est devenue définitive (ou que l'affaire a été tranchée dans le cadre d'un recours) qu'il est demandé de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles conformément à la règle 82(2) CBE (règle 58(5) CBE 1973), la taxe de publication n'étant plus requise. Lorsqu'une décision susceptible de recours repose sur des pièces non conformes aux exigences applicables fixées par le Président de l'OEB en vertu de la règle 49(2) CBE (à savoir sous forme manuscrite), le titulaire du brevet est invité à déposer le texte modifié sous une forme conforme à ces exigences (à savoir dactylographiée ou imprimée) dans un délai de trois mois (règle 82(2) CBE dans sa version modifiée du 1er avril 2024 ; art. 2(7) de la décision du Président de l'OEB en date du 25 novembre 2022 relative à la présentation des pièces des demandes et des autres documents, JO 2022, A113). Une fois ces exigences satisfaites, une décision finale et désormais sans appel de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

Une décision intermédiaire qui détermine le texte du brevet à maintenir tel que modifié ne peut toutefois être prononcée que s'il existe, conformément à l'art. 113(2) CBE, un texte "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet.

La chambre a estimé, dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), que ni l'art. 102(3) CBE 1973 (qui est devenu en partie l'art. 101(3)a) CBE et a été partiellement incorporé dans la règle 82 CBE) ni la règle 58(4) CBE 1973 (règle 82(1) CBE) ne peuvent empêcher la division d'opposition de rendre des décisions sur des questions de fond faisant l'objet de l'opposition, avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE 1973 et avant de "prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée". La division d'opposition peut par exemple, au cours d'une procédure d'opposition, prendre (soit en la prononçant à l'audience soit en la formulant par écrit) une décision intermédiaire (finale) selon laquelle telle proposition de modification va à l'encontre de l'art. 123 CBE. De même, la chambre estime qu'une division d'opposition peut au cours d'une procédure d'opposition rendre une décision intermédiaire (finale) selon laquelle, par exemple, la revendication principale du brevet attaqué ne peut être maintenue. Une telle **décision intermédiaire quant au fond** n'est pas en fait une décision de maintien du brevet dans sa forme modifiée, mais est préalable à cette dernière. Le prononcé de décisions intermédiaires quant au fond de cette nature au cours de la procédure d'opposition est souhaitable tant pour faire avancer la procédure vers son issue que, dans certains cas particuliers auxquels fait allusion l'art. 106(3) CBE 1973 (art. 106(2) CBE), pour permettre à une partie de se pourvoir contre une décision de cette nature avant la clôture de la procédure d'opposition. De même, dès lors que la chambre a rendu une décision finale sur des questions de fond, la division d'opposition n'a plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions. Les parties ne sont plus autorisées à invoquer d'autres moyens concernant ces questions.

Dans l'affaire **T 89/90** (JO 1992, 456), les opposants avaient formulé des objections à l'encontre d'une décision intermédiaire selon laquelle le brevet tel que modifié et l'invention qui en faisait l'objet satisfaisaient aux conditions de la CBE. Le fondement juridique des décisions intermédiaires figure à l'art. 106(3) CBE 1973. La chambre a fait observer que

la CBE ne contient aucune disposition générale concernant la date à laquelle il est possible ou nécessaire de recourir à ces décisions intermédiaires. Il incombe donc à l'instance compétente d'apprécier si une décision intermédiaire est opportune dans des cas particuliers. Il s'agit alors de prendre en considération différents éléments, par exemple la possibilité d'accélérer ou de simplifier l'ensemble de la procédure grâce à une décision intermédiaire (le règlement d'une question litigieuse de priorité peut, par exemple jouer un rôle décisif quant à la forme et à l'ampleur que prendra la procédure par la suite). Il est clair également que les aspects financiers doivent aussi être pris en considération. La chambre a estimé que la pratique constante, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au sens de l'art. 106(3) CBE 1973 (art. 106(2) CBE), en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié, est fondée sur cet examen des aspects financiers. Elle a conclu qu'aucune objection, tant du point de vue formel que sur le fond, ne peut être soulevée quant à cette pratique.

Dans l'affaire **G 9/92** JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours a exposé les conclusions qui peuvent être tirées d'un recours recevable contre une décision intermédiaire de la division d'opposition concernant le maintien du brevet sous forme modifiée, lorsque le titulaire du brevet est le seul à avoir formé un recours, d'une part, et que l'opposant est l'unique requérant, d'autre part. Dans le premier cas, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire. Dans le second cas, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires. Pour plus de détails concernant l'interdiction de modifier une décision au détriment du requérant et son application dans les décisions des chambres de recours, voir le chapitre V.A.3.1.

D. Limitation/révocation

1. Limitation/révocation – articles 105bis-105quater CBE 1695
2. Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition 1696

1. Limitation/révocation – articles 105bis-105quater CBE

L'article 105bis CBE, selon lequel le brevet européen peut être révoqué ou être limité sur requête du titulaire du brevet, a été introduit avec l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Le brevet peut être limité par une modification des revendications. S'il est fait droit à la requête en limitation ou en révocation, le brevet est limité ou révoqué dès l'origine (art. 68 CBE) et pour tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. La limitation ou la révocation prennent effet à la date à laquelle la mention de la décision correspondante est publiée au Bulletin européen des brevets (art. 105ter(3) CBE, **T 646/08**, **T 2177/12**). Cette procédure, qui est une procédure ex parte, se situe, de par sa nature, à mi-chemin entre les procédures d'examen et d'opposition (**G 3/14**, point 61 des motifs, JO 2015, A102).

Aucun délai n'est applicable en ce qui concerne le moment où une requête en limitation/révocation peut être présentée. Cependant, une condition préalable réside dans le fait qu'il ne doit pas y avoir de procédure d'opposition en instance concernant le brevet (y compris de procédure de recours faisant suite à une opposition) (art. 105bis(2) CBE). Si une telle procédure est en instance, la requête est réputée ne pas avoir été présentée (règle 93(1) CBE). Si une procédure de limitation est en instance à la date à laquelle une opposition est formée, la procédure de limitation est close (règle 93(2) CBE). Le titulaire d'un brevet peut, s'il le souhaite, obtenir la révocation de son brevet lorsqu'une procédure d'opposition est en cours, mais dans ce cas il ne peut pas appliquer la procédure définie aux art. 105bis à 105quater CBE (cf. le présent chapitre, IV.D.2.). Il peut également limiter son brevet en le modifiant au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours faisant suite à une opposition.

La division d'examen statue sur les requêtes en limitation ou en révocation au titre de l'art. 105bis CBE (règle 91 CBE). Si elle conclut que la requête est recevable, elle examine si les revendications modifiées représentent une limitation des revendications du brevet européen tel que délivré ou tel que modifié et si elles satisfont aux art. 84, 123(2) et 123(3) CBE (règle 95(2) CBE ; voir **T 2830/18**). Il n'est pas prévu d'examen des revendications au titre des art. 52 à 57 CBE. La décision de la division d'examen est susceptible de recours devant les chambres de recours techniques.

Dans l'affaire **T 2830/18**, seules les revendications 8 et 9 devaient être examinées en vertu de l'art. 105ter(1) CBE puisqu'elles étaient les seules à avoir été modifiées par rapport au brevet délivré.

2. Présentation d'une requête en révocation pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours faisant suite à une opposition

La procédure de limitation/révocation telle que prévue aux art. 105bis à 105quarter CBE n'est pas disponible pendant une procédure d'opposition ou une procédure de recours faisant suite à une opposition. Sur requête du titulaire du brevet, un brevet peut cependant être révoqué pendant ces procédures. L'article 105bis(2) CBE n'empêche pas le titulaire du brevet de présenter une requête en révocation pendant la procédure d'opposition ni n'empêche la division d'opposition de traiter une telle requête (**T 2177/12**), mais ces possibilités procédurales **ne sont pas couvertes par les art. 105bis à 105quater CBE**. Comme expliqué dans la décision **T 1651/14**, la sécurité juridique exige de clarifier l'étendue juridique de la protection ("die Schutzrechtssituation"). Il convient par conséquent de clore la procédure le plus rapidement possible (**T 1651/14** ; cf. également **T 1960/12** ; **T 1832/16** ; **T 757/17**).

Selon la chambre dans l'affaire **T 1467/16**, comme la chambre ne disposait pas de texte lui permettant d'examiner le recours, elle n'avait d'autre choix que de révoquer le brevet, comme le prévoit, certes pour d'autres motifs, l'art. 101 CBE (cf. également **T 1960/12** ; **T 1832/16** ; **T 757/17**).

Si le titulaire du brevet déclare au cours de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et qu'il n'en proposera pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué (cf. p. ex. **T 1651/14**). Cela est conforme à l'art. 113(2) CBE, selon lequel un brevet ne peut être maintenu que dans le texte approuvé par le titulaire du brevet. À défaut d'un tel texte, l'une des conditions nécessaires au maintien du brevet n'est pas remplie (**T 73/84**, JO 1985, 241, suivie par de nombreuses décisions ; cf. p. ex. **T 307/13** et **T 1536/14** ; **T 796/15**). Concernant l'exigence d'un texte approuvé par le titulaire du brevet, voir le chapitre III.B.3.3.

Si c'est le titulaire du brevet lui-même qui demande la révocation de son propre brevet, il convient de révoquer le brevet sans procéder à l'examen au fond de la brevetabilité. Il est dès lors impossible d'examiner si les motifs d'opposition énumérés à l'art. 100 CBE font obstacle au maintien du brevet, étant donné que l'absence de texte valable du brevet rend impossible l'examen au fond des motifs allégués s'opposant à la brevetabilité (**T 186/84** ; JO 1986, 79 ; voir aussi **T 157/85** ; **T 1659/07** ; **T 124/08** ; **T 1287/08** ; **T 1111/10** ; **T 796/15** ; **T 1651/14**).

Dans l'affaire **T 237/86** (JO 1988, 261), la chambre a déclaré qu'une requête en révocation directe suffisait, quelle que soit la formulation utilisée, lorsqu'il était clairement précisé à la chambre que le requérant et l'intimé étaient d'accord pour que le brevet soit révoqué. Dans l'affaire **T 459/88** (JO 1990, 425), la chambre a déclaré qu'il n'existait guère de motif plus impérieux de révocation que la requête en révocation de son propre brevet formulée par le titulaire au cours de la procédure devant l'OEB, puisque le public ne pouvait avoir intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire. La chambre a donc révoqué le brevet en application de l'art. 111(1) CBE 1973 (cf. également **T 655/01** ; **T 1187/05** ; **T 1526/06** ; **T 1610/07** ; **T 1541/09** ; **T 1089/23**).

La déclaration de révocation du brevet ne doit laisser subsister aucun doute sur le fait que le titulaire du brevet vise à obtenir la révocation au titre de l'art. 68 CBE (art. 68 CBE 1973), c'est-à-dire l'annulation **dès l'origine** des effets produits par la demande de brevet européen et par le brevet délivré pour cette demande (**T 186/84**, **T 347/90** ; **T 386/01** ; traitant d'une déclaration de renonciation, **T 393/15**). Une déclaration de l'intimé (titulaire du brevet) selon laquelle le brevet a été abandonné "depuis" une date donnée ne peut être considérée comme une requête en révocation, dans la mesure où elle n'indique pas que le brevet a été abandonné dès l'origine. La jurisprudence en matière de requêtes en révocation n'est donc pas applicable et le recours doit être examiné quant au fond (**T 973/92**).

Dans l'affaire **T 237/86** (JO 1988, 261), la déclaration "nous abandonnons le brevet susmentionné" a été jugée comme équivalant à une requête en révocation, à laquelle la chambre pouvait faire droit en vertu de l'art. 111(1) CBE 1973 (cf. également **T 347/90**). Dans l'affaire **T 92/88**, les termes "le brevet peut s'éteindre dans tous les États désignés" ont été assimilés à une requête en révocation.

Dans un certain nombre de cas, les chambres ont décidé qu'une requête présentée par le titulaire d'un brevet à l'effet de retirer "la demande" équivalait à une requête en révocation du brevet (**T 264/84**, **T 415/87**, **T 68/90** et **T 322/91**). Dans l'affaire **T 393/15**, la chambre a néanmoins rappelé le principe selon lequel la déclaration doit être claire et sans équivoque. En l'occurrence, l'affirmation "la demande de brevet est retirée" n'était pas claire, notamment parce que la lettre ne mentionnait ni le numéro du brevet ni la référence du recours.

Dans l'affaire **T 646/08**, le requérant avait retiré par lettre son recours ainsi que son accord sur le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre a estimé que la lettre ne contenait pas une déclaration **sans équivoque** du titulaire du brevet selon laquelle celui-ci acceptait la révocation du brevet avec toutes les conséquences que cela entraîne, comme prévu à l'art. 68 CBE. La procédure de recours a dès lors été close.

Dans l'affaire **T 2573/12** le titulaire du brevet litigieux avait mentionné, pendant la procédure devant la division d'opposition, qu'il souhaitait abandonner ledit brevet. La chambre a estimé que le **souhait** d'abandonner le brevet n'était pas une requête **claire et non ambiguë** d'abandon du brevet, laquelle pourrait être interprétée comme équivalente à une requête en révocation du brevet (cf. **T 237/86**, JO 1988, 261).

Un certain nombre d'affaires portait sur la situation où la division d'opposition révoque le brevet et où le titulaire du brevet forme un recours puis demande, au cours de la procédure de recours, la révocation du brevet. Dans l'affaire **T 347/90**, la chambre a rejeté le recours sans se pencher sur les questions de fond, si bien que la révocation du brevet par la division d'opposition a été confirmée. En revanche, dans l'affaire **T 18/92**, la chambre a interprété la requête en révocation du brevet présentée par le titulaire du brevet (requérant) comme un retrait du recours. Le recours retiré, la décision rendue par la division d'opposition et révoquant le brevet a pris effet. Dans l'affaire **T 481/96**, la chambre a examiné les deux solutions et s'est fondée sur la décision **T 18/92**. Dans l'affaire

T 1244/08, la chambre a confirmé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours (voir aussi **T 1003/01** et **T 53/03**), une déclaration d'un requérant, titulaire d'un brevet révoqué par une division d'opposition, indiquant clairement et sans ambiguïté qu'il n'a plus d'intérêt dans la poursuite de la procédure de recours est assimilable à une déclaration de retrait du recours. Le retrait a immédiatement mis fin à la procédure de recours, si bien que la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet est devenue définitive. Toute requête ultérieure tendant à la rétractation du retrait et visant à poursuivre la procédure de recours est dès lors irrecevable. La chambre a également suivi cette approche dans l'affaire **T 436/20**.

Ces deux lignes jurisprudentielles, qui peuvent également avoir un impact sur le remboursement partiel de la taxe de recours, ont été résumées comme suit dans l'affaire **T 2684/18** :

Selon une première ligne jurisprudentielle des chambres, le fait que le titulaire du brevet, en tant que seul requérant contre la décision de la division d'opposition révoquant le brevet, déclare qu'il n'approuve plus le texte du brevet tel que délivré et retire toutes les autres requêtes relatives à des revendications figurant au dossier équivaut à un retrait du recours (cf. p. ex. **T 53/03** ; **T 1244/08** ; **T 547/11** ; **T 1868/11** ; **T 436/20**). Selon l'autre ligne jurisprudentielle, une déclaration du titulaire du brevet selon laquelle il n'approuve plus le texte du brevet tel que délivré signifie que le recours doit être rejeté étant donné qu'il n'y a plus de texte du brevet dans la procédure sur la base duquel la chambre pourrait examiner le recours (art. 113(2) CBE), avec pour conséquence que la décision de la division d'opposition révoquant le brevet devient définitive (voir, p. ex., **T 163/99** ; **T 1637/06** ; **T 2524/12** ; **T 784/14** ; **T 454/15** ; **T 1021/15** ; **T 1653/18**). Dans l'affaire **T 2684/18**, la chambre a conclu que si le titulaire du brevet, au lieu de retirer son recours (ce qui impliquerait un remboursement partiel de la taxe de recours), ne choisit pas cette voie, mais déclare qu'il n'approuve pas le texte du brevet sous quelque forme que ce soit, il s'agit d'un choix délibéré qui ne peut donc pas être interprété comme un retrait non ambigu du recours. Cependant, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que le titulaire du brevet souhaitait que la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet devienne définitive. Le rejet du recours était donc conforme à ce souhait.

Pour plus de détails concernant l'exigence d'un texte soumis ou accepté par le titulaire du brevet, voir le chapitre III.B.3.

V. PROCÉDURES DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS

A. Procédure de recours

1. Nature juridique de la procédure de recours 1712
1.1. Généralités 1712
1.2. Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) 1713
1.3. Effet suspensif du recours 1714
1.4. Effet dévolutif du recours 1716
1.5. Procédure accélérée devant les chambres de recours 1717
2. Formation et recevabilité du recours 1718
2.1. Dispositions transitoires pour la CBE 2000 1719
2.2. Décisions susceptibles de recours 1719
2.2.1 Instances 1719
2.2.2 Présence ou non d'une décision 1720
a) Exemples de décisions susceptibles de recours 1720
b) Exemples de décisions non susceptibles de recours 1721
2.2.3 Décisions intermédiaires 1722
2.2.4 Recours formés contre les décisions des chambres de recours 1723
2.3. Chambre de recours compétente 1724
2.3.1 Chambre de recours technique ou chambre de recours juridique 1724
a) Généralités 1724
b) Compétence des chambres de recours techniques 1725
c) Compétence de la chambre de recours juridique 1726
2.3.2 Cas particuliers 1726
a) Compétence en cas d'interruption 1726
b) Requête en remboursement d'une taxe de recherche 1726
c) Révision préjudicielle et remboursement de la taxe de recours 1726
2.4. Personnes admises à former un recours 1727
2.4.1 Conditions de forme prévues à l'article 107 CBE 1727
a) Recours formé par la mauvaise société 1727
b) Recours formé au nom du mandataire 1727
c) Partie constituée d'une pluralité de personnes 1728
d) Entreprise placée sous redressement judiciaire 1729
e) Décès du requérant (opposant) 1729
2.4.2 Partie déboutée (article 107 CBE) 1729
a) Généralités 1729
b) Demandeur du brevet 1730
c) Titulaire du brevet 1732
d) Opposant 1734
2.4.3 Droits procéduraux des parties à la procédure de recours 1736
a) Parties à la procédure de recours 1736
b) Les droits des parties selon l'article 107 CBE 1738
c) Obligation d'impartialité incombant aux chambres dans les procédures inter partes 1739
d) Existence d'une société 1739
2.5. Forme et délai du recours 1740

2.5.1 Formation d'un recours par voie électronique 1740
2.5.2 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE) 1742
a) Nom et adresse du requérant – Règle 99(1)a) CBE 1742
b) Indication de la décision attaquée – Règle 99(1)b) CBE 1746
c) Requête définissant l'objet du recours – Règle 99(1)c) CBE 1746
d) Règle 99(3) CBE 1748
2.5.3 Introduction du recours dans les délais 1748
a) Aspects relatifs à la signification 1748
b) Langues 1749
c) Décisions de l'instance du premier degré induisant en erreur 1749
2.5.4 Paiement de la taxe de recours 1750
a) Acte de recours non déposé 1750
b) Paiement d'une seule taxe de recours 1751
c) Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité particulière 1751
d) Paiement depuis un autre compte 1754
2.5.5 Recours réputé non formé 1755
2.6. Mémoire exposant les motifs du recours 1755
2.6.1 Dispositions juridiques 1755
2.6.2 Forme du mémoire exposant les motifs du recours 1756
2.6.3 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours 1757
a) Généralités 1757
b) Indication de la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée 1758
c) Lien direct entre la décision attaquée et le mémoire exposant les motifs du recours 1759
d) Motivation suffisante en cas de rejet de la demande 1759
e) Motivation suffisante pour un recours formé par l'opposant 1761
f) Nécessité d'exposer les motifs de droit ou de fait 1762
g) Analyse dans le mémoire exposant les motifs du recours des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée 1763
h) Ensemble des moyens invoqués dans le cadre du recours selon l'article 12(3) RPCR 1763
i) Simple répétition d'arguments 1764
j) Recours fondé sur une objection ni invoquée ni examinée en première instance 1764
k) Dépôt incomplet du mémoire exposant les motifs du recours 1765
l) Obligation d'impartialité incombant à la chambre 1765
2.6.4 Nouvelles questions soulevées 1766
a) Recours fondé sur le même motif d'opposition 1766
b) Prise en compte de nouveaux moyens 1767
c) Dépôt de revendications modifiées 1768
2.6.5 Renvoi aux arguments présentés antérieurement 1770
2.6.6 Les arguments ne doivent pas être nouveaux ou pertinents 1771
2.6.7 Circonstances exceptionnelles justifiant la recevabilité du recours 1771
a) Cas où il apparaît immédiatement que la décision attaquée n'est pas défendable 1771

b) Révocation demandée par le titulaire du brevet 1772
c) Vice substantiel de procédure 1772
2.6.8 Un recours ne peut pas être partiellement recevable 1772
2.7. Vérification de la recevabilité du recours à chaque stade de la procédure de recours 1773
2.8. Cas dans lesquels l'examen de la recevabilité du recours n'est pas nécessaire 1773
2.9. Révision préjudicielle 1773
2.9.1 Généralités 1773
2.9.2 Obligation de la première instance de faire droit au recours 1774
2.9.3 Bien-fondé du recours au sens de l'article 109(1) CBE 1775
2.9.4 Compétence de la première instance 1776
2.9.5 Révision préjudicielle de type "cassation" ou de type "réformation" 1776
3. Examen du recours au fond 1777
3.1. Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius 1777
3.1.1 Pas d'application séparée de la reformatio in peius à chaque question 1777
3.1.2 Reformatio in peius et effet dévolutif du recours 1778
3.1.3 Cas dans lesquels la reformatio in peius ne s'applique pas 1778
3.1.4 Cas où le titulaire du brevet est le seul requérant 1778
3.1.5 Cas où l'opposant est le seul requérant 1779
3.1.6 Révocation du brevet 1781
3.1.7 Exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in peius 1781
a) Exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in peius – G 1/99 1781
b) Jurisprudence relative à la décision G 1/99 1782
c) Renvoi à la première instance 1784
d) Manque de clarté 1785
e) Lien de causalité 1785
f) Disclaimers non divulgués 1785
3.1.8 Reformatio in peius et absence de disposition de la CBE prévoyant un recours incident 1786
3.2. Objet examiné 1786
3.2.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR 1786
3.2.2 Ensemble des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours 1787
3.2.3 Procédure de recours faisant suite à une opposition 1788
a) Recevabilité de l'opposition 1788
b) Acte de recours 1789
c) Pas d'examen des éléments d'un brevet non visés par l'opposition 1789
d) Revendications dépendantes 1790
e) Recours du titulaire du brevet à l'encontre de la révocation de son brevet 1791
f) Suppression des références dans des revendications dépendantes 1791
g) Renonciation à certains éléments de la demande 1791
h) Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours 1793
i) Absence d'examen général de la décision rendue en première instance 1795
j) Ambiguïtés dans les revendications 1795

k) Examen d'office de l'article 123(2) CBE 1795
3.2.4 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure ex-parte 1795
3.3. Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours 1797
3.4. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation 1799
3.4.1 Principes applicables au réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation 1799
a) Généralités 1799
b) Exercice correct du pouvoir d'appréciation 1799
c) Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation concernant des questions de droit matériel 1800
3.4.2 Moyens non admis par les chambres de recours dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation 1801
a) Moyens admis par la chambre alors qu'ils ne l'avaient pas été par la première instance 1801
b) Moyens non admis par la chambre 1803
c) La première instance n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation 1804
3.4.3 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours 1805
3.4.4 Réexamen du pouvoir d'appréciation, dans le cas où la division d'opposition (n')a (pas) admis un nouveau motif d'opposition 1808
3.4.5 Réexamen du pouvoir d'appréciation – Suspension de la procédure 1810
4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours 1810
4.1. Introduction 1810
4.1.1 Fondements juridiques 1810
a) Fondements juridiques dans la CBE 1810
b) Fondements juridiques dans le règlement de procédure des chambres de recours 1812
4.1.2 Objet premier de la procédure de recours et l'approche convergente quant aux modifications des moyens invoqués par une partie 1814
4.2. Modification des moyens invoqués par une partie 1816
4.2.1 Le pouvoir d'appréciation aux termes de l'art. 12(4), et de l'art. 13(1) et (2) RPCR ne s'applique qu'aux modifications 1816
4.2.2 Premier niveau de l'approche convergente : modifications des moyens – article 12(4) RPCR 1817
a) Principes 1817
b) Question de savoir si les moyens invoqués portaient sur les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels se fonde la décision attaquée 1818
c) Question de savoir si les moyens ont été "valablement soulevés" dans le cadre de la procédure en première instance 1822
d) Question de savoir si les moyens ont été "maintenus" en première instance 1827
e) Les documents cités dans le fascicule de brevet ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours 1828

4.2.3 Deuxième et troisième niveaux de l'approche convergente : modifications des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours – article 13(1) et (2) RPCR 1828
a) Principes 1828
b) Moyens de première instance ne font pas automatiquement partie des moyens invoqués dans le cadre du recours 1830
c) Requête en rejet du recours et en maintien du brevet 1830
d) Suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications 1831
e) Nouvelle requête combinant des éléments d'une requête déjà déposée 1833
f) Requête jusque-là seulement paraphrasée mais non détaillée 1834
g) Réintroduction de requêtes retirées ou abandonnées 1834
h) Motivation tardive de requêtes 1835
i) Réorganisation des requêtes 1836
j) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission des moyens de l'autre partie 1837
k) Modification de la description 1839
l) Développement des arguments dans le cadre des moyens de recours déjà invoqués 1839
m) Motivation tardive d'objections 1840
n) Nouvelle objection basée sur des documents déjà dans la procédure – nouvelles allégations de faits 1841
o) Nouveau moyen de défense et motivation tardive d'un moyen de défense 1843
p) Observations de pur droit 1845
q) Informations à l'appui de la présentation orale 1846
r) Dépôt ultérieur d'une traduction 1847
s) Invocation tardive d'une violation du droit d'être entendu 1847
4.3. Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR 1847
4.3.1 Principes 1847
4.3.2 Dispositions transitoires 1849
4.3.3 Modification au sens de l'article 12(4) RPCR 1849
4.3.4 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR 1849
a) Principes 1849
b) Exigence d'identifier chaque modification et de justifier le dépôt au stade du recours – article 12(4), phrase 3 RPCR 1850
c) Exigence d'indiquer le fondement dans la demande telle que déposée des modifications apportées à la demande de brevet ou au brevet et d'expliquer pourquoi elles surmontent les objections soulevées – article 12(4), quatrième phrase RPCR 1851
d) Complexité de la modification 1852
e) Pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée 1853
f) Principe de l'économie de la procédure 1854

g) Le moyen invoqué aurait-il dû être soumis dans la procédure en première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR 1855
h) Objet premier de la procédure de recours : révision de la décision attaquée 1855
i) Application des principes énoncés à l'article 12(6) RPCR aux requêtes modifiées ou aux revendications individuelles 1858
j) Critère de convergence 1859
k) Absence d'objection de la part de l'autre partie 1859
l) Corrections évidentes dans la description 1860
4.3.5 Moyens incomplets dans le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse – exigence de motivation – article 12(3) et (5) RPCR 1860
a) Principes 1860
b) Moyens invoqués incomplets – requêtes non motivées – article 12(3) RPCR 1862
c) Moyens invoqués incomplets – objections ou moyens de défense non motivés – article 12(3) RPCR 1865
d) Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(5) RPCR 1868
4.3.6 Moyens non admis en première instance – erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation – article 12(6), première phrase RPCR 1869
a) Principes 1869
b) Présentation tardive d'un moyen 1870
c) Pertinence de prime abord des objections et des preuves présentées tardivement 1871
d) Admissibilité de prime abord d'une requête 1872
e) Économie de la procédure – convergence 1873
f) Principes d'équité et d'égalité de traitement des parties 1873
g) Pouvoir d'appréciation de la chambre lorsque la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation de manière incorrecte 1874
h) Admission justifiée par les circonstances du recours 1874
i) Ne relèvent pas de l'article 12(6), première phrase, RPCR : moyens admis en première instance 1875
4.3.7 Moyens qui auraient dû être invoqués ou qui n'ont pas été maintenus dans la procédure de première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR 1876
a) Principes 1876
b) Nouvelle requête traitant d'une objection soulevée pour la première fois au cours de la procédure orale devant la première instance 1876
c) Nouvelle requête répondant à une objection qui a été rejetée ou faisant suite au rejet de l'opposition 1877
d) Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la division d'opposition 1879
e) Nouvelle requête– pages modifiées de la description 1879
f) Nouvelle requête – possibilité dans la procédure d'opposition de répondre au problème soulevé 1879
g) Nouvelle requête – possibilité de régler le problème soulevé pendant la procédure d'examen 1881
h) Nouvelle requête – renonciation délibérée à l'examen de l'objet 1881

i) Nouvelle requête – tentatives répétées de se conformer aux exigences de la CBE 1883
j) Nouvelle requête – indication non ambiguë sur la manière de répondre à une objection 1883
k) Nouvelle défense ou nouveaux moyens de preuve en réponse à des objections soulevées tardivement dans la procédure 1883
l) Nouvelle défense en réponse à un changement d'avis de la division d'opposition lors de la procédure orale 1884
m) Nouvelles objections ou nouveaux moyens de défense en réponse aux positions exprimées dans la décision d'opposition qui figuraient déjà dans l'opinion provisoire 1884
n) Nouvelles objections ou moyens de preuves en réponse aux moyens du titulaire du brevet en première instance 1885
o) Nouvelles preuves pour une objection soulevée à un stade précoce de la procédure d'opposition 1889
p) Objection à l'encontre de l'admission d'une requête 1889
q) Moyens qui n'ont pas été maintenus dans la procédure en première instance et contre-exemples 1889
r) Admission justifiée par les circonstances du recours 1890
4.4. Deuxième niveau de l'approche convergente – moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse – article 13(1) RPCR 1891
4.4.1 Principes 1891
4.4.2 Dispositions transitoires – applicabilité immédiate de l'article 13(1) RPCR 1893
4.4.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(1) RPCR 1893
4.4.4 Charge pesant sur les parties de justifier les modifications 1893
a) Principes 1893
b) Exigence d'indiquer les motifs pour lesquels la modification n'a été soumise qu'à ce stade 1894
c) Exigence de justifier les modifications apportées au brevet ou à la demande de brevet 1895
4.4.5 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR - nouvelles requêtes 1896
a) Moment du dépôt – question de savoir si la requête aurait dû être déposée plus tôt 1896
b) Question de savoir si la modification surmonte de prime abord les questions soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections 1900
c) Question de savoir si la modification nuit au principe d'économie de la procédure 1902
d) Complexité de la modification 1903
e) Convergence de requêtes portant sur des revendications 1903
f) Suppression de revendications ou d'alternatives dans des revendications 1904
4.4.6 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR – nouveaux faits, objections, arguments et preuves 1905
a) Moment du dépôt – question de savoir si les nouveaux moyens auraient dû être déposés plus tôt 1905

b) Pertinence pour résoudre les questions soulevées 1911
c) Pertinence de prime abord pour l'appréciation de la brevetabilité 1911
d) Question de savoir si la modification nuit à l'économie de la procédure 1913
e) Complexité de la modification 1913
4.5. Troisième niveau de l'approche convergente – moyens présentés après la signification de la notification visée à l'article 15(1) RPCR ou après l'expiration du délai fixé dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE – article 13(2) RPCR 1915
4.5.1 Principes 1915
a) Vue d'ensemble 1915
b) Événements qui déclenchent le troisième niveau de l'approche convergente 1917
c) Obligation, en vertu de l'article 13(2) RPCR, de fournir des raisons convaincantes pour démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et obligations en vertu de l'article 13(1) RPCR 1917
d) Question de savoir s'il faut un lien de causalité entre les circonstances exceptionnelles et la date de dépôt 1918
e) Signification de "exceptionnel" 1921
f) Signification de "en principe" 1922
g) La question de savoir si l'évaluation des "circonstances exceptionnelles" et l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'admettre une modification se font en deux étapes 1923
4.5.2 Dispositions transitoires 1924
4.5.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(2) RPCR 1924
4.5.4 Admission de nouvelles requêtes 1924
a) Attendre l'opinion provisoire n'est pas compatible avec l'approche convergente 1925
b) Réponse justifiée à de nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre, dans des moyens produits ultérieurement ou lors de la procédure orale 1925
c) Réponse justifiée à une objection pour laquelle une réponse antérieure ne pouvait être attendue 1928
d) Objectif de la procédure orale, en particulier dans les procédures ex parte 1930
e) Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR 1931
f) Opinion provisoire de la chambre confirmant pour l'essentiel des objections ou des arguments précédemment soulevés 1934
g) Autres constellations dans lesquels des modifications auraient dû être déposées plus tôt 1938
h) Modification de l'opinion de la chambre 1941
i) Tentatives répétées pour remédier à des insuffisances 1942
j) Suppression de revendications ou variantes dans les revendications 1943

k) Modification ne nuisant pas à l'économie de la procédure et n'étant défavorable à aucune autre partie 1947
l) Droit d'être entendu violé et aucune autre partie d'affectée 1949
m) Admissibilité manifeste et admissibilité de prime abord 1950
n) Modifications rédactionnelles visant à supprimer des incohérences et des fautes typographiques 1951
o) Adaptation de la description 1952
p) Réponse à un grand nombre d'objections 1952
q) Réorganisation des requêtes 1953
r) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission de moyens invoqués par l'autre partie 1953
s) Circonstances relevant du domaine du mandataire 1954
4.5.5 Admission de nouveaux faits, objections, arguments et preuves 1955
a) Incompatibilité d'un report dans l'attente de l'opinion provisoire avec l'approche convergente 1955
b) Réaction légitime à de nouvelles requêtes dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours 1956
c) Réaction légitime à de nouveaux arguments dans l'opinion provisoire de la chambre 1956
d) Réaction légitime à un déplacement de l'objet de la procédure dans l'opinion provisoire de la chambre 1957
e) Réaction légitime à de nouveaux développements dans la procédure après la notification au titre de l'article 15(1) RPCR 1958
f) Opinion de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement par une partie ou sur des motifs de la division de première instance 1958
g) Importance d'une réponse immédiate aux moyens invoqués par écrit par l'autre partie 1959
h) Objection pour absence d'activité inventive à la suite du rejet d'une objection pour absence de nouveauté 1960
i) Autres cas dans lesquels les nouveaux moyens auraient dû être invoqués antérieurement 1961
j) Fondement de la procédure de recours inchangé et modification non préjudiciable à l'économie de la procédure 1962
k) Objection soulevée contre une requête différente immédiatement identifiable comme aussi applicable à la requête déjà en cause 1963
l) Silence du requérant en réaction à des moyens non étayés de l'intimé 1963
m) Pertinence de prime abord 1963
n) Présentation de nouvelles preuves 1965
o) Allégation d'un usage antérieur public 1965
p) Allégation et preuve des connaissances générales de la personne du métier 1966
q) Présentation au plus tôt de décisions et avis des juridictions nationales 1966
r) Présentation de traductions 1966
s) Circonstances liées au mandataire 1967

t) Pas de droit absolu à ce que toutes les objections soulevées en première instance soient discutées 1967
u) Illustration supplémentaire de l'enseignement technique au moyen de photographies 1967
5. Procédures parallèles 1968
6. Modification de la composition d'une chambre 1968
7. Clôture de la procédure de recours 1968
7.1. Clôture des débats sur le fond 1968
7.1.1 Décision rendue sur la base du dossier 1969
7.1.2 Procédure après le prononcé de la décision 1969
7.2. Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours 1969
7.3. Retrait du recours 1970
7.3.1 L'article 114(1) CBE et le retrait du recours 1970
7.3.2 Pouvoirs de la chambre de trancher certaines questions après le retrait du recours 1971
7.3.3 Retrait partiel du recours par l'unique requérant et opposant 1971
7.3.4 Absence d'effet rétroactif du retrait du recours 1971
7.3.5 Caractère non équivoque de la demande de retrait du recours 1972
7.3.6 Possibilité d'assortir le retrait du recours d'une réserve 1972
7.3.7 Correction du retrait d'un recours en vertu de la règle 139 CBE 1972
7.4. Demande de brevet réputée retirée 1973
7.5. Intérêt légitime à la poursuite des procédures de délivrance et de recours 1973
8. Motifs de la décision sous forme abrégée 1974
8.1. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(7) RPCR 1974
8.2. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(8) RPCR 1974
9. Renvoi à la première instance 1975
9.1. Généralités 1975
9.1.1 Article 111(1) CBE 1975
9.1.2 Article 11 RPCR 1975
9.1.3 Article 11 RPCR 2007 1976
9.2. Exercice du pouvoir d'appréciation en matière de renvoi 1976
9.2.1 Absence de droit absolu à ce qu'une question soit tranchée par deux instances 1976
9.2.2 Renvoi et admission des requêtes subsidiaires 1977
9.2.3 Renvoi et étendue de la révision 1977
a) Objet premier de la procédure de recours : révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée 1977
b) Procédures ex parte 1977
c) Procédures inter partes 1977
9.2.4 Accord relatif aux ADPIC 1978
9.3. Raisons particulières de renvoi 1978
9.3.1 Introduction 1978
9.3.2 Questions relatives à la brevetabilité non examinées 1979
a) Questions non tranchées en première instance, qui deviennent cependant pertinentes durant ou suite à la procédure de recours 1979
b) Objet premier de la procédure de recours 1980
c) Effort excessif 1981

d) Interprétation différente de termes 1981
9.3.3 Économie de la procédure 1982
9.3.4 Situation financière d'une partie 1983
9.3.5 Renvoi après modification des revendications 1983
a) Affaires ex parte 1983
b) Affaires inter partes 1984
c) Divergences entre la version au propre et la version annotée d'une requête 1985
9.3.6 Recherche incomplète 1985
a) Caractéristiques considérées comme non techniques 1985
b) État de la technique le plus proche non adapté ou interprété de manière erronée 1986
c) Nécessité d'effectuer une recherche supplémentaire sur l'état de la technique 1986
9.3.7 Retrait de l'opposition 1987
9.4. Renvoi consécutif à un vice majeur 1987
9.4.1 Article 11 RPCR 1987
9.4.2 Article 11 RPCR 2007 1987
9.4.3 Le terme "vices majeurs" 1988
9.4.4 Vices majeurs 1988
a) Violation du droit d'être entendu 1988
b) Décision insuffisamment motivée 1989
c) Absence de signatures 1989
d) Procédure orale non organisée 1989
e) Application incorrecte de la règle 137(5) CBE 1989
9.5. Demandes tendant à ou contre le renvoi 1990
9.6. Pas de renvoi à l'instance du premier degré 1990
9.6.1 Pouvoir d'appréciation malgré des raisons particulières 1990
9.6.2 Même cadre juridique et factuel 1991
9.6.3 Objections soulevées par la chambre 1992
9.6.4 Possibilité de prendre position 1993
9.7. Opinions incidentes 1993
9.8. Renvoi pour audition de témoins 1993
9.9. Renvoi pour adaptation de la description 1993
9.10. Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré 1994
9.11. Accélération de la procédure après renvoi de l'affaire 1994
10. Effet contraignant 1995
10.1. Autorité des décisions de renvoi à l'instance du premier degré 1995
10.1.1 Effet contraignant de la décision de la chambre pour l'instance du premier degré 1995
a) Notion de ratio decidendi et d'effet contraignant 1995
b) Effet contraignant pour la division d'examen 1996
c) Effet contraignant pour la division d'opposition 1997
10.1.2 Effet contraignant d'une décision dans une procédure d'opposition faisant suite à un renvoi à la division d'examen 1997

10.1.3 La chambre de recours est liée en cas de procédure de recours ultérieure faisant suite à un renvoi 1998
10.1.4 Effet contraignant : renvoi pour poursuite de la procédure 1999
10.1.5 Effet contraignant : renvoi pour adaptation de la description 2000
10.2. Effet contraignant dans la procédure ultérieure d'une décision intermédiaire de renvoi 2000
11. Remboursement de la taxe de recours 2001
11.1. Introduction 2001
11.2. Examen d'office 2001
11.3. Recours réputé ne pas avoir été formé 2002
11.3.1 Recours réputé non formé en raison du dépôt tardif de l'acte de recours et / ou du paiement tardif de la taxe de recours 2002
11.3.2 Traduction de l'acte de recours 2003
11.3.3 Taxe acquittée sans cause 2003
11.3.4 Requête en restitutio in integrum quant au délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours et / ou pour le paiement de la taxe de recours 2003
11.3.5 Absence de fondement juridique pour conserver la taxe de recours en cas d'intervention dans la procédure de recours faisant suite à une opposition 2003
11.3.6 Pluralité de requérants 2004
11.3.7 Non-remboursement lorsque le dépôt du recours satisfait aux exigences de l'article 108 CBE 2004
11.4. Remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle 2004
11.4.1 Exigences 2004
11.4.2 Compétence pour prendre une décision concernant le remboursement 2005
11.4.3 Cas où la division d'examen aurait dû réviser sa décision 2006
11.4.4 Décision de révision maintenant la décision antérieure 2008
11.4.5 Réouverture de l'examen après une révision préjudicielle 2008
11.5. Recours auquel il est fait droit 2008
11.6. Vice substantiel de procédure 2008
11.6.1 L'irrégularité doit être de nature procédurale 2009
11.6.2 Le vice de procédure doit être substantiel et avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure 2010
11.6.3 Le vice de procédure doit avoir été commis par l'instance dont la décision est frappée du recours 2011
11.6.4 Recherche 2011
11.6.5 Directives 2012
11.6.6 Demande d'entretien 2012
11.6.7 Procédure orale 2012
a) Non-citation à la procédure orale 2012
b) Moyens invoqués par les parties en réponse à une citation à une procédure orale 2013
c) Rejet non motivé d'une requête en renvoi 2013
d) Rejet non motivé d'une requête visant à changer le lieu de la procédure orale 2014
e) Reports de la procédure orale à plusieurs reprises 2014
f) Procès-verbal 2014
11.6.8 Droit d'être entendu 2015

11.6.9 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance 2015
11.6.10 Erreur d'appréciation commise en première instance 2016
a) Communications 2017
b) Appréciation erronée de l'état de la technique ou du contenu technique 2017
c) Erreur dans l'application du droit 2018
d) La chambre tire une conclusion différente de celle de l'instance du premier degré 2019
e) Exercice du pouvoir d'appréciation 2019
f) Application d'une procédure erronée 2019
g) Conformité avec des décisions antérieures 2020
11.6.11 Cas relatifs au processus décisionnel et à la décision 2020
a) Délivrance de la décision 2020
b) Contenu de la décision 2023
c) Requêtes 2025
d) Modifications 2026
e) Signature d'une décision et d'un procès-verbal 2027
f) Composition de la division d'opposition 2027
11.6.12 Partialité 2028
11.6.13 Effet suspensif du recours 2028
11.6.14 Non-exécution de l'ordre de la chambre 2028
11.6.15 Affaire en instance devant la Grande Chambre de recours 2029
11.6.16 Rejet de la demande fondé sur un seul motif 2029
11.6.17 Cas relatifs à la communication de documents et aux notifications entre l'OEB et les parties 2029
a) Notification ambiguë ou utilisation du mauvais formulaire 2029
b) Absence de réponse à une notification au titre de l'article 101 CBE 2029
c) Notification établie au titre d'une disposition erronée 2030
d) Temps dont l'opposant a disposé pour commenter la réponse du titulaire du brevet 2030
e) Observations non transmises à l'autre partie 2030
f) Désignation d'un mandataire agréé 2030
g) Rappel concernant un délai supplémentaire 2030
11.7. Le remboursement doit être équitable 2031
11.7.1 Lien de causalité entre le vice substantiel de procédure et la formation du recours 2031
11.7.2 Comportement du requérant 2033
a) Remboursement considéré comme non équitable 2034
b) Remboursement considéré comme équitable 2035
11.8. Remboursement intégral en application de la règle 103(1)b) CBE 2036
11.9. Règle 103 CBE révisée sur le remboursement partiel de la taxe de recours 2036
11.10. Remboursement partiel (75 %) au titre de la règle 103(2) CBE 2036
11.11. Remboursement partiel (50 %) 2037
11.11.1 Remboursement partiel au titre de l'ancienne règle 103(2) CBE 2037
11.11.2 Remboursement partiel (50 %) au titre de la règle 103(3) CBE 2038
11.12. Remboursement partiel (25 %) au titre de la règle 103(4) CBE 2039
11.13. Notification en vue de préparer la procédure orale 2041

11.14. Remboursement de la taxe de recours en dehors du champ d'application de la règle 103 CBE en raison du non-respect du principe de la protection de la confiance légitime 2041

1. Nature juridique de la procédure de recours

1.1. Généralités

La procédure de recours est régie par les dispositions particulières des art. 106 à 111 CBE, des règles 99 à 103 CBE ainsi que du règlement de procédure des chambres de recours. Il convient de signaler à cet égard le rôle important joué par la règle 100(1) CBE, qui prévoit qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision attaquée s'appliquent à la procédure de recours. Cette application par analogie n'est toutefois pas autorisée dans tous les cas et pour toutes les dispositions (**G 1/94**, JO 1994, 787). Il a donc fallu établir des critères pour déterminer quand cette application par analogie est autorisée et quand elle ne l'est pas et, pour cela, il a fallu analyser la nature juridique de la procédure de recours.

La procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance. Elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par la première instance (**T 34/90**, JO 1992, 454 ; **G 9/91**, JO 1993, 408 ; **G 10/91**, JO 1993, 420 ; **T 534/89**, JO 1994, 464 ; **T 506/91**). La procédure de recours ne constitue pas un simple prolongement de la procédure en première instance et n'a jamais été conçue comme telle (**T 34/90**, JO 1992, 454 ; **T 501/92**, JO 1996, 261 ; **T 1251/07** ; **T 719/09** ; **T 177/18**). L'art. 12(2) RPCR énonce désormais expressément que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 501/92** (JO 1996, 261), la chambre a déduit de ce principe que toute déclaration ou requête d'ordre procédural formulée par une partie au cours de la procédure devant la première instance ne saurait s'appliquer lors d'une procédure de recours ultérieure, et qu'elle devait être réitérée, au cours d'une telle procédure, pour produire ses effets sur le plan de la procédure.

Dans la décision **G 1/86**, la Grande Chambre de recours a constaté que les chambres de recours sont des instances judiciaires (JO 1987, 447, point 14 des motifs). Dans l'affaire **G 1/99** (JO 2001, 381), la Grande Chambre de recours a énoncé qu'il convient de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif (cf. également **G 9/91**, JO 1993, 408, point 18 des motifs et **G 8/91**, JO 1993, 346, point 7 des motifs ainsi que **G 7/91**, JO 1993, 356). Selon les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux au JO 1994, 875), l'étendue du recours est déterminée par le recours.

Ces caractéristiques de la procédure de recours servent non seulement de critère lorsqu'il s'agit d'apprécier si une application par analogie est admissible dans un cas donné, mais ont également diverses conséquences sur un plan juridique général. C'est ainsi que les caractéristiques mises en évidence par la Grande Chambre de recours permettent de conclure que les principes généraux régissant les procédures judiciaires, tels que le principe selon lequel les parties disposent de l'instance, sont également applicables à la procédure de recours (cf. **G 2/91**, JO 1992, 206 ; **G 8/91**, **G 8/93**, JO 1994, 887 ; **G 9/92** et **G 4/93**), que la décision de la première instance ne peut en principe être revue que sur la base des motifs déjà avancés devant cette première instance (**G 9/91**, **G 10/91**) et que la requête détermine l'étendue de la procédure (ne ultra petita) (cf. **G 9/92** et **G 4/93**). La Grande Chambre de recours a également dit clairement que dans une procédure de recours sur opposition, les divisions d'opposition et les chambres de recours n'ont compétence pour statuer que dans la mesure dans laquelle le brevet européen a été attaqué dans la déclaration visée à la règle 55 c) CBE 1973 (règle 76(2)c) CBE). Au-delà, elles ne sont pas compétentes pour statuer et donc pour examiner les faits (cf. **G 9/91**). Ainsi, le champ d'application de l'art. 114(1) CBE 1973 a été défini. En outre, la compétence pour engager la procédure et en déterminer l'objet, d'une part, et la compétence pour élucider les faits pertinents, d'autre part, ont été clairement délimitées. Il convient de passer en revue ci-après les diverses conséquences au niveau de la procédure et examiner plus en détail ces décisions de la Grande Chambre de recours.

Il est de jurisprudence constante que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours agissent en tant qu'instances juridictionnelles, établies par la loi, et appliquent les principes généraux du droit procédural (cf. **G 3/08**, JO 2011, 10 et **G 2/08**, JO 2010, 456).

Dans l'affaire **T 1676/08**, la chambre a ajouté que l'un de ces principes était énoncé à l'art. 6(1) CEDH, qui s'appuie sur les principes du droit communs aux États membres de l'OEB et qui s'applique à tous les services de cette organisation. Cet article dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit **entendue équitablement, publiquement** et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil". Il est également de jurisprudence constante que, pour qu'une procédure **inter partes** devant une chambre de recours soit équitable, la chambre doit être neutre (cf. par exemple **R 12/09** du 15 janvier 2010 et **T 253/95**).

1.2. Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)

Le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) trouve sa base juridique à l'art. 23(4) CBE ensemble la règle 12quater(2) CBE (cf. **T 700/15**). La version profondément remaniée en 2019 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (cf. explications détaillées figurant dans la publication supplémentaire 2, JO 2020 ; en ce qui concerne les modifications ultérieures, cf. JO 2021, A35 et JO 2024, A15). Les objectifs de la révision du RPCR consistaient à : i) accroître l'efficacité, en réduisant le nombre de questions à traiter, ii) améliorer la prévisibilité pour les parties et iii) favoriser l'harmonisation.

Les modifications du RPCR peuvent être divisées en deux grandes catégories. Premièrement, plusieurs améliorations ont été introduites concernant la gestion de la charge de travail globale des chambres de recours et la gestion de chacune des affaires. Deuxièmement, des modifications ont été apportées en vue de clarifier que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (art. 12(2) RPCR).

En leur qualité d'unique instance juridictionnelle compétente dans les procédures devant l'OEB, les chambres de recours statuent en fait et en droit sur les décisions contestées. Le fait que la fonction des chambres est avant tout de réviser la décision attaquée a notamment pour effet qu'au fur et à mesure du déroulement de la procédure de recours, les possibilités pour les parties de modifier leurs moyens deviennent de plus en plus limitées.

Le RPCR avait été modifié en profondeur auparavant en 2003. Ces modifications concernaient le "cœur" de la procédure de recours, à savoir la procédure écrite et la procédure orale, ainsi que certaines questions connexes telles que la production tardive de moyens et les frais (cf. CA/133/02). En 2007, le RPCR a de nouveau été modifié afin de tenir compte de la CBE 2000 (JO 2007, 536), les dispositions relatives aux procédures écrites et orales ayant été conservées en substance, mais renumérotées.

En vertu de l'art. 23 RPCR , qui est resté inchangé sur le fond par rapport à la version précédente, le règlement de procédure s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la Convention (cf. **T 2227/12**).

Dans l'affaire **T 2154/15**, la chambre a fait observer que le RPCR constitue du droit subsidiaire du deuxième degré et qu'il ne peut donc pas ôter aux chambres des compétences qui leur sont conférées par un article de la CBE.

Il est également question du RPCR aux chapitres V.A.9. "Renvoi à la première instance", V.A.4. "Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours", et III.C. "Procédure orale".

1.3. Effet suspensif du recours

Selon l'art. 106(1), deuxième phrase CBE, le recours a un effet suspensif.

Dans la décision **G 2/19** (JO 2020, A87), la Grande Chambre de recours a indiqué que cette disposition formule un principe. Elle s'applique au cas habituel où le recours a été formé par une personne qui était partie à la procédure précédente, où une décision ne faisant pas droit à ses prétentions a été rendue, et où un motif susceptible de recours en tant que tel est attaqué. En revanche, il n'y a pas lieu de conférer également l'effet suspensif à un moyen de recours qui, comme le recours formé par un tiers au sens de l'art. 115 CBE afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet (art. 84 CBE), n'a aucun fondement dans la CBE et est donc manifestement irrecevable. La Grande Chambre de recours a précisé que l'exercice d'un moyen de

recours qui, en raison de telles circonstances, est manifestement irrecevable ne produit, par voie de conséquence, aucun effet suspensif.

La chambre juridique a précisé le contenu de cet effet dans la décision **J 28/94** (JO 1995, 742), dans laquelle un tiers prétendait avoir le droit à l'obtention du brevet et avait demandé la suspension de la procédure de délivrance en application de la règle 13(1) CBE 1973 (règle 14 CBE). La chambre a mis en évidence que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci est justifié par la nécessité d'éviter que la réalisation de tels effets prive le recours de tout objet. Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, il s'avère impossible de suspendre la publication pour des raisons techniques, toute mesure utile doit être prise par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance (cf. aussi **T 1/92**, JO 1993, 685).

Selon la décision **J 28/03** (JO 2005, 597), l'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée (en l'espèce : délivrance d'un brevet sur la base de la demande initiale) ne se produisent pas immédiatement après le prononcé de la décision. Les actes qui s'ensuivent normalement sont "gelés". L'effet suspensif ne signifie pas que la décision attaquée est annulée. Même après la formation d'un recours, la décision demeure en tant que telle et elle ne peut être annulée ou confirmée que par la chambre de recours.

Dans l'affaire **J 12/16**, la division d'examen avait procédé, pendant le délai de recours contre le rejet de la requête en transcription par la division juridique, à la publication de la mention de la délivrance du brevet. La chambre a estimé que cette façon de procéder pouvait occasionner d'importants problèmes, étant donné qu'une telle publication déclenche le délai d'opposition contre le brevet délivré, ce qui peut à son tour avoir pour effet que le recours devienne sans objet de manière anticipée pendant la procédure de recours en instance, alors même que le recours a en soi un effet suspensif. Étant donné qu'il est possible, à tout moment pendant le délai de recours, de former un recours qui a un effet suspensif conformément à l'art. 106(1) CBE, (cf. également **J 28/94**), il conviendrait de ne pas procéder à de telles publications. La chambre a estimé que cela reviendrait sinon à contourner l'effet suspensif du recours.

Dans la décision **T 591/05**, il a été dit que l'effet suspensif du recours découlait directement du recours et lui était subordonné. En conséquence, on ne saurait faire valoir la moindre circonstance tirée de l'effet suspensif du recours à l'appui de la recevabilité du recours proprement dit.

Il a également été question de la signification de l'effet suspensif dans les décisions **J 18/08** et **T 1674/12**.

Compte tenu de l'effet suspensif du recours, une requête en transformation selon l'art. 135 CBE et la règle 155 CBE ne peut pas être considérée pendant la procédure de

recours, car une telle requête en transformation a pour condition que la demande soit réputée retirée, retirée ou rejetée (**T 1283/19**).

1.4. Effet dévolutif du recours

L'ouverture d'une procédure de recours a pour effet de transférer la compétence pour statuer de l'instance du premier degré aux chambres de recours ("effet dévolutif", cf. **T 473/91**, JO 1993, 630 ; **T 830/03** ; **T 555/08**).

Selon la décision **T 1382/08**, lorsqu'une chambre de recours est chargée d'un recours, l'effet dévolutif ne s'étend qu'à la partie de la décision attaquée qui est mentionnée dans le mémoire exposant les motifs du recours et qui est bel et bien contestée au moyen du recours. Pour la chambre, la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée, et qui est définie à la règle 99(2) CBE, délimite ainsi en même temps l'effet dévolutif. Cela implique à son tour que la partie de la décision contestée qui n'est pas comprise dans le mémoire exposant les motifs du recours ne peut faire l'objet de la procédure de recours et, partant, entre en force de chose jugée à l'expiration du délai de recours. Cette approche a également été adoptée par la même chambre dans l'affaire **T 448/09**. Seules les questions qui ont été prises en compte et tranchées dans la décision peuvent être contestées ultérieurement dans le cadre d'une procédure de recours (**T 2117/11**). Cependant, dans l'affaire **T 689/09**, la chambre a indiqué qu'elle avait certes connaissance de la jurisprudence selon laquelle la distinction entre différents effets juridiques d'une décision relevait également de la "mesure dans laquelle la décision attaquée devait être modifiée" conformément à la règle 99(2) CBE (**T 1382/08**), mais qu'une telle approche rendait la notion d'"objet du recours" encore plus vague et difficile à cerner. Voir également le présent chapitre, V.A.3.2. "Objet examiné".

Lorsqu'un recours a été formé, la première instance n'a plus compétence pour poursuivre la procédure relative à la demande, et ce pour tous les États contractants. Par conséquent, une partie de la demande ne saurait demeurer pendante en première instance. Aussi, lorsque le requérant omet, dans une procédure de recours ex parte, de répondre à une notification établie conformément à l'art. 110(2) CBE 1973, sa demande est réputée retirée en vertu de l'art. 110(3) CBE 1973, même si la décision qu'il attaquait ne rejetait pas la demande, mais seulement une requête particulière. La chambre a en effet déclaré que même si la décision contestée portait uniquement sur la désignation d'un État, et non sur la demande dans son ensemble, l'effet suspensif du recours affecte toute la demande, en vertu du principe de l'unicité de la demande et du brevet dans la procédure (**J 29/94**, JO 1998, 147).

L'effet dévolutif du recours n'affecte pas la compétence du département de première instance de statuer sur une requête concernant le contenu du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant elle mais porte sur les questions qui ont été tranchées dans la décision contestée (**T 1198/97**).

1.5. Procédure accélérée devant les chambres de recours

L'art. 10(3) à (6) RPCR a modifié les dispositions précédentes concernant l'accélération de la procédure de recours. Les paragraphes 3 à 6 remplacent le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 17 mars 2008, relatif à l'accélération de la procédure devant les Chambres de recours (JO 2008, 220). Voir aussi le communiqué des chambres de recours en date du 19 janvier 2024 relatif à l'accélération des procédures.

La possibilité d'accélérer la procédure permet aux chambres de donner à un recours la priorité par rapport à d'autres recours en instance. Une partie ayant un intérêt légitime à ce que son recours soit traité rapidement peut en faire la demande aux chambres de recours. L'art. 10(3) RPCR confère un pouvoir d'appréciation à la chambre lorsqu'elle statue sur la requête d'une partie visant à accélérer la procédure de recours (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 10 RPCR figurant dans la publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 734/12**, le requérant (titulaire) du brevet a demandé une procédure de recours accélérée sur la base des trois arguments suivants : la possibilité de renvoyer l'affaire à la première instance, le fait que la décision contestée, qui portait sur la nouveauté, soulevait une question de droit importante nécessitant du temps supplémentaire ; et l'importance commerciale et médicale du traitement breveté et approuvé. Selon la chambre, ces motifs ne justifiaient pas en soi une accélération de la procédure. L'accélération a certes été reconnue comme étant appropriée lorsqu'une procédure en contrefaçon menace d'être engagée ou est en instance, mais tel n'était pas le cas dans la présente espèce. Il n'en demeure pas moins qu'un large consensus s'était clairement dégagé entre les parties. En outre, le public a également intérêt à ce que des litiges soient tranchés rapidement. Une procédure accélérée servirait dès lors au mieux les intérêts des parties comme du public.

Dans l'affaire **T 895/13** du 28 mars 2014, la chambre a confirmé que l'accélération de la procédure relève toujours du pouvoir d'appréciation de la chambre. S'il est évident que des motifs insignifiants ne sauraient justifier une accélération, aucune disposition ne régit le degré de conviction applicable en la matière. Dans le cas d'espèce, il était clair que la chambre aurait pu d'office accélérer la procédure en vertu du communiqué du 17 mars 2008 relatif à l'accélération de la procédure devant les chambres de recours (JO 2008, 220), eu égard aux inconvénients qui pouvaient découler devant les tribunaux belges de l'effet suspensif du recours en question. Dans la mesure où la chambre pouvait, de sa propre initiative, autoriser l'accélération à ce titre, elle pouvait clairement le faire à la demande d'une partie. La chambre a ordonné l'accélération de la procédure de recours. Elle a ajouté que les opinions qu'elle avait exprimées ne se rapportaient qu'aux faits particuliers de la présente espèce, ainsi qu'à ceux de l'affaire **T 1125/13** du 28 mars 2014, qui était également en instance entre les mêmes parties, et que ces opinions n'avaient nullement pour vocation de créer un précédent quelconque en vue d'une application au-delà desdits faits.

Dans l'affaire **T 239/16**, la chambre a autorisé l'accélération de la procédure. Selon elle, il ressort clairement du communiqué du 17 mars 2008 relatif à l'accélération de la procédure devant les chambres de recours (JO 2008, 220) que des motifs insignifiants ne sauraient justifier une accélération. Au vu des scénarios figurant dans le communiqué, le terme "intérêt légitime" ne doit pas être interprété comme constituant une exigence de fournir des raisons impératives. Il convient plutôt d'avancer des raisons objectives qui justifient de donner la priorité au recours. Bien entendu, les raisons invoquées doivent être mises en balance avec tout inconvénient qui pourrait éventuellement résulter de l'autorisation de l'accélération de la procédure. Dans l'affaire en question, les requérants (opposants) ont fait valoir, à l'appui de leurs requêtes en traitement accéléré, qu'une action en contrefaçon avait été engagée contre leurs filiales en France. La chambre était convaincue que la procédure de recours en question avait une incidence sur cette action en contrefaçon, même si les requérants n'étaient pas parties à celle-ci. Voir également la décision **T 1868/16**, dans laquelle la chambre a autorisé l'accélération au motif qu'une procédure d'arbitrage avait été engagée contre une filiale au Portugal.

Dans l'affaire **T 872/13**, la chambre n'a pas fait droit à la requête en traitement accéléré du recours, étant donné que le motif fourni par le requérant (opposant), selon lequel le brevet était "source d'incertitude et entravait les décisions d'investissement et de développement pour les parties intéressées", revêtait un caractère général et n'était pas lié spécifiquement à une partie à la procédure.

Dans l'affaire **T 1213/17**, le titulaire du brevet demandait que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition si la nouvelle objection était admise dans la procédure. La chambre a fait observer que la décision attaquée traitait de tous les motifs d'opposition soulevés par l'opposant. De plus, la procédure nationale relative à des problèmes de contrefaçon et de nullité était en instance devant la cour de district de Stockholm/le tribunal des brevets et du commerce en Suède, motif pour lequel l'opposant demandait l'accélération de la procédure devant la chambre. La chambre a décidé de ne pas renvoyer l'affaire.

Voir aussi le chapitre IV.C.7. "Accélération de la procédure d'opposition".

2. Formation et recevabilité du recours

Selon l'art. 108 CBE, le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution. Le contenu de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours est défini à la règle 99 CBE.

La recevabilité d'un recours ne peut être appréciée que de manière globale (**T 382/96**, **T 1763/06**, **T 509/07**, **T 23/10**, **T 2001/14**). La CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de "recevabilité partielle" d'un recours (**T 774/97**, **T 509/07**).

Voir aussi le chapitre V.A.11.3. "Recours réputé ne pas avoir été formé".

2.1. Dispositions transitoires pour la CBE 2000

Si l'acte de recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de la CBE révisée, la recevabilité du recours est appréciée en fonction des dispositions de la CBE 1973. En effet, la question de savoir qui est habilité à accomplir un acte de procédure est tranchée sur la base du droit applicable à la date de l'acte concerné, en vertu du principe de droit selon lequel un acte juridique est régi par la loi en vigueur le jour où il est accompli (tempus regit actum) (**T 1366/04**).

Dans l'affaire **J 10/07** (JO 2008, 567), la chambre devait déterminer s'il convenait d'appliquer les dispositions de la CBE 1973 ou celles de la CBE 2000. Seule la situation de droit et de fait à l'expiration des délais permet de répondre à la question de savoir si un recours peut être considéré recevable en vertu des dispositions relatives à l'observation des conditions de recevabilité dans un délai fixé par la loi. Une modification de la situation de droit après l'expiration des délais impartis pour l'observation des conditions de recevabilité ne saurait influer sur l'appréciation de la recevabilité du recours, que ce soit en faveur ou au détriment du requérant, et il en va de même en ce qui concerne l'observation tardive de conditions de recevabilité qui doivent être remplies dans des délais déterminés. Dans l'affaire **T 2052/08**, la chambre, citant la décision **J 10/07**, qui affirme que la règle 103 CBE ne doit pas être appliquée aux recours concernant des demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, a estimé que, puisque la décision **J 10/07** se rapportait au remboursement de la taxe de recours dans les cas où la procédure de première instance avait été entachée d'un vice substantiel, il n'y avait pas lieu de considérer que ses conclusions portent implicitement sur l'applicabilité de la règle 103 CBE (voir aussi **T 49/11**).

Dans l'affaire **T 616/08**, qui abordait la question de savoir si la version initiale ou la version modifiée d'une disposition était applicable, la chambre a estimé qu'il existait un vide juridique qu'il convenait de combler par la jurisprudence, tant que le législateur n'intervenait pas – comme dans le cas des art. 107, 109 et 111 CBE.

2.2. Décisions susceptibles de recours

Selon l'art. 106(1), première phrase CBE, les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Ce sont les décisions, et non les motifs de ces décisions, qui sont susceptibles de recours (cf. **T 611/90**, JO 1993, 50).

2.2.1 Instances

Une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (**J 12/85**, JO 1986, 155). Il n'existe donc aucun droit de saisine des chambres de recours pour les questions concernant l'extension de demandes de brevet et de brevets aux États autorisant l'extension. En pareil cas, c'est la juridiction nationale correspondante qui est compétente (**J 14/00**, JO 2002, 432 ; **J 19/00**, **J 9/04**, **J 2/05**, **J 4/05**, **J 22/10** et **J 9/11**). Dans l'affaire **T 506/08**, la chambre a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur la requête en remboursement (partiel) de

la taxe de recherche internationale dans un cas où la recherche n'avait pas été effectuée. Voir aussi **T 2948/18**.

2.2.2 Présence ou non d'une décision

D'après la décision **J 8/81** (JO 1982, 10), c'est le contenu et non pas la forme d'un document qui détermine s'il s'agit d'une décision ou d'une notification (cf. également **J 26/87**, JO 1989, 329 ; **J 13/92**, **T 263/00**). Le critère du contenu doit être évalué dans son contexte procédural (**T 713/02**, JO 2006, 267, **R 4/18**). Une décision implique que l'on puisse choisir entre plusieurs solutions juridiquement admissibles (**T 934/91**, JO 1994, 184). D'après la décision **T 165/07**, la question déterminante est de savoir si, selon une interprétation objective et compte tenu du contexte, les destinataires du document (en l'occurrence une notification d'un agent des formalités) auraient pu considérer que ce dernier constituait une décision définitive (et non un simple avis préliminaire) et contraignante de l'organe compétent de l'OEB sur des questions de fond ou de procédure. Dans l'affaire **J 12/19**, la chambre a partagé ce point de vue, en ajoutant que même un document émis par un organe de l'OEB qui n'est pas compétent peut constituer une décision.

À ce sujet, voir aussi le chapitre III.K.3.1. "Quand y a-t-il une décision au sens de la règle 111 CBE ?"

a) Exemples de décisions susceptibles de recours

(i) Il a été considéré, dans la décision **T 1062/99**, qu'une lettre de l'agent des formalités rejetant une opposition considérée comme irrecevable constituait une décision susceptible de recours. (Voir aussi **G 1/02**, JO 2003, 165, qui a été rendu suite aux décisions divergentes **T 1062/99** et **T 295/01**, JO 2002, 251), en ce qui concerne la compétence d'un agent des formalités pour statuer sur la recevabilité d'une opposition).

(ii) Un document (formulaire OEB 2901) qui traitait la requête en restitutio in integrum présentée par le demandeur quant au délai de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année et de la surtaxe a été considéré comme une décision dans l'affaire **J 7/08**.

(iii) Il a été considéré, dans la décision **J 12/19**, qu'une notification de la division juridique qui refuse la qualité de partie à l'opposant au titre de la règle 142 CBE et qui refuse par conséquent de tenir compte des observations et des requêtes soumises par l'opposant constitue une décision au sens de l'art. 106 CBE.

b) Exemples de décisions non susceptibles de recours

En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, ne sont **pas** considérées comme susceptibles de recours les décisions, telles que :

(i) une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la règle 89 CBE 1973 (règle 140 CBE). C'est tout d'abord à la première instance de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire (**J 12/85**, JO 1986, 155).

(ii) des actes préparatoires visés à l'art. 96(2) CBE 1973 et à la règle 51(3) CBE 1973 (règle 71(3) CBE, **T 5/81**, JO 1982, 249).

(iii) une notification selon la règle 57(1) CBE 1973 (règle 79 CBE, **T 222/85**, JO 1988, 128) ou selon la règle 69(1) CBE 1973 (R. 112 CBE, **J 13/83**).

(iv) une notification de la division d'opposition constatant qu'une opposition a été valablement formée et informant les parties qu'une décision serait prise sur ce point à la procédure orale (**T 263/00**).

(v) une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'art. 106(3) CBE 1973, un recours indépendant (**G 5/91**, JO 1992, 617).

(vi) une décision prise par un directeur sur une requête en inspection publique.(**J 38/97**).

(vii) une lettre émise à l'en-tête d'une Direction générale et signée par un Vice-Président de l'OEB, dès lors qu'il apparaît de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées à l'art. 21(1) CBE 1973 (**J 2/93**, JO 1995, 675).

(viii) En vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, le procès-verbal de la procédure orale et la correction de celui-ci ne constituent pas des décisions au sens de l'art. 106 CBE (**R 4/18**, cf. **T 838/92**, **T 212/97**, **T 231/99**).

(ix) une notification émanant d'un agent des formalités et concernant principalement la requête présentée par le titulaire du brevet à l'effet de suspendre la procédure d'opposition et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour que celle-ci statue sur la requête en rectification au titre de la règle 89 CBE 1973 (**T 165/07**).

(x) une notification selon la règle 71(3) CBE. Une telle notification n'a pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais constitue plutôt un acte préparatoire ne pouvant pas faire l'objet d'un recours (**T 1181/04**, JO 2005, 312 ; **T 1226/07** ; **T 1377/15**).

(xi) le rejet d'une requête visant à tenir une procédure orale à Munich plutôt qu'à La Haye. La division d'examen ne prend pas là une décision mais ne fait que refléter la manière dont l'OEB est géré. Par conséquent, cette question ne peut pas faire l'objet d'un recours et la chambre ne peut pas non plus saisir la Grande Chambre de recours d'une question portant sur le lieu de la procédure orale (**T 1142/12**, voir aussi **R 13/14**).

(xii) une notification informant le requérant qu'en raison de l'annulation de la décision de délivrance au titre de l'art. 109 CBE, la procédure a été reprise si bien qu'il est impossible de former opposition à ce stade de la procédure (**J 22/12**).

(xiii) Une décision portant sur une mesure d'instruction n'est ni une décision susceptible de recours au titre de l'art. 106(1) CBE, ni une décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant au sens de l'art. 106(2) CBE. Une décision sur une mesure d'instruction est plutôt une décision d'ordre procédural qui précède une décision sur le fond et qui n'est pas susceptible de révision pendant la procédure en cours (**T 1954/14**).

(xiv) Une communication relative au changement de la composition d'une chambre, qu'il porte sur le nombre de membres au titre de l'art. 21(4)b) CBE 1973 ou le remplacement d'un membre au titre de l'art. 4 du plan de répartition des affaires des chambres de recours techniques ne constituait pas une décision (**T 1676/08**).

(xv) L'indication du numéro de dossier et de la chambre de recours compétente par le greffe ne peut être considérée comme une décision, au sens de la règle 69(2) CBE 1973 (règle 112 CBE), reconnaissant que le recours est en instance (**T 371/92**, JO 1995, 324 ; voir aussi **T 1100/97** et **T 266/97**).

xvi) la notification de la division d'opposition par laquelle une requête en report de la procédure orale a été rejetée n'est pas susceptible de recours et ne constitue pas une décision intermédiaire contre laquelle un recours indépendant devrait être prévu (**T 1967/20**).

La position adoptée dans la décision **T 26/88** (JO 1991, 30), selon laquelle un document, dans lequel il est déclaré que le brevet est révoqué conformément à l'art. 102(4) et (5) CBE 1973, n'est pas une décision, a été abandonnée par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/90** (JO 1991, 275).

2.2.3 Décisions intermédiaires

Selon l'art. 106(2) CBE (ancien art. 106(3) CBE 1973), une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties (décision intermédiaire) ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. La CBE ne prévoit pas expressément dans quels cas il convient d'autoriser un recours indépendant contre une décision intermédiaire. Le législateur a laissé cela à l'appréciation de l'instance qui statue, comme il ressort des travaux préparatoires de la CBE 1973 (**T 1954/14**). Le recours indépendant est admis, selon la pratique constante des chambres de recours, contre les décisions intermédiaires concernant la recevabilité de l'opposition (cf. p. ex. **T 10/82**, JO 1983, 407) ou la conclusion selon laquelle le brevet

tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE (cf. p. ex. **T 247/85** et **T 89/90**, JO 1992, 456).

Pour qu'un recours contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2) CBE soit recevable, il faut notamment que l'instance du premier degré ait prévu la possibilité d'un recours indépendant contre cette décision (**J 8/11**).

Dans l'affaire **T 857/06**, la chambre a estimé qu'une première décision intermédiaire qui ne prévoit pas de recours indépendant peut faire l'objet d'un recours avec une deuxième décision intermédiaire qui ne laisse aucune question de fond en suspens et qui prévoit un recours indépendant.

Dans l'affaire **T 756/14**, la chambre a fait observer que le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2) CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer dans le dispositif. Voir aussi **T 1967/20**.

2.2.4 Recours formés contre les décisions des chambres de recours

L'art. 106(1) CBE ne prévoit pas de recours contre les décisions des chambres de recours. Un recours présenté au titre de l'art. 106(1) CBE contre une décision définitive de la chambre de recours est par conséquent exclu et doit donc être rejeté comme irrecevable. Une révision judiciaire limitée des décisions des chambres de recours a été introduite dans la CBE 2000 avec l'art. 112bis CBE. Voir chapitre V.B.3. "Requête en révision au titre de l'art. 112bis CBE".

Dans l'affaire **J 3/95** (JO 1997, 493), la chambre juridique a soumis, entre autres, la question suivante : Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une Chambre de recours ?

Dans sa décision **G 1/97** (JO 2000, 322), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à cette question:

1. Dans le cadre de la CBE 1973, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.

2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Cette situation n'a pas été affectée par l'introduction de la requête en révision au titre de l'art. 112bis CBE (**T 365/09**). De l'avis de la chambre, une première différence entre recours et requête en révision réside manifestement dans le fait qu'à la différence de l'art. 106(1) CBE, l'art. 112bis(3) CBE exclut explicitement que la requête ait un effet suspensif. De plus, en vertu de l'art. 112bis CBE, une requête en révision ne peut s'appuyer que sur des vices fondamentaux de procédure ou sur des irrégularités survenues durant la procédure de recours, ce qui n'inclut pas les questions ayant trait à la brevetabilité. Ceci ressort de la liste exhaustive des vices fondamentaux de procédure et irrégularités énoncés à l'art. 112bis(2) CBE et aux règles 104 et 105 CBE. Ce point de vue a été confirmé depuis dans la décision **G 3/08** (JO 2011, 10).

Selon la décision **T 846/01**, il était évident que les requérants ne mettaient pas en cause le contenu de la décision intermédiaire de la division d'opposition, qui traitait de la renumérotation des revendications et de l'adaptation de la description, mais qu'ils essayaient d'entamer une nouvelle fois la question de la validité, qui avait déjà fait l'objet d'une décision antérieure d'une chambre de recours. Or, cette décision ne pouvait être attaquée, conformément à l'art. 106 CBE 1973 et en vertu de l'effet contraignant des décisions des chambres de recours, même si la décision de la division d'opposition était accompagnée d'un formulaire indiquant qu'elle était susceptible de recours. À ce sujet, voir aussi **T 2047/14**.

2.3. Chambre de recours compétente

2.3.1 Chambre de recours technique ou chambre de recours juridique

a) Généralités

Les compétences et la composition des chambres de recours sont définies à l'art. 21 CBE. Dans la décision **G 2/90** (JO 1992, 10), il a été précisé qu'en vertu de l'art. 21(3)c) CBE 1973, la chambre juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés à l'art. 21(3)a), 21(3)b) et 21(4) CBE 1973, c'est une chambre de recours technique qui est compétente. La définition des compétences

énoncée à l'art. 21(3) et (4) CBE 1973 n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE 1973 (règle 11(3) CBE).

b) Compétence des chambres de recours techniques

L'art. 21(3)a) CBE dispose expressément que les recours formés contre des décisions relatives au rejet de demandes de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation de brevets européens doivent être instruits par les chambres de recours techniques.

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE 1973 (règle 140 CBE), doit être tranché par une chambre de recours technique (**G 8/95**, JO 1996, 481, opérant revirement de jurisprudence par rapport à la décision **J 30/94**). Toutefois, dans une procédure inter partes de recours sur opposition, une chambre n'a pas la compétence d'une instance de recours pour réexaminer une décision relative à la rectification d'une décision de délivrance et rendue au cours d'une procédure d'examen ex parte au titre de la règle 89 CBE 1973, étant donné que cette décision ne fait pas partie de l'objet du recours dont elle a à connaître (cf. décision **T 79/07**, s'écartant de la décision **T 268/02** ; voir aussi p. ex. **T 1495/09**).

Il a été considéré dans l'affaire **T 1382/08** qu'en ce qui concerne la question de la compétence en vertu de l'art. 21(3) CBE 1973, la décision attaquée doit, en cas d'incertitude ou de contradiction, être caractérisée au regard des conséquences juridiques qu'elle entraîne pour le demandeur ou, le cas échéant, de l'apparence de droit qu'elle revêt vis-à-vis du public. En l'espèce, il se posait la question de savoir si la décision attaquée de la division d'examen constituait réellement un rejet de la demande ou simplement un rejet de la requête en remboursement de la taxe de recherche ou une confirmation de la perte de droits constatée dans la notification établie conformément à la règle 69(1) CBE 1973 (règle 112 CBE). Dans les deux derniers cas, c'est la chambre juridique qui, en vertu de l'art. 21(3)c) CBE 1973, aurait été compétente pour statuer sur le recours. Il a toutefois été considéré que la décision avait l'effet d'un rejet de la demande, ce qui signifiait que la chambre de recours technique était compétente.

Cependant, dans l'affaire **J 16/13**, la chambre a estimé que lorsque le dispositif formel d'une décision contestée est manifestement erroné au point d'être pour l'essentiel incompréhensible au regard des motifs exposés dans le corps de la décision, en particulier lorsque ce dispositif ne correspond manifestement à aucun des effets juridiques envisagés et susceptibles de découler de la question de fond à l'origine de la décision contestée, et si la compétence établie en vertu de l'art. 21(3) CBE est censée être transférée d'une chambre à une autre sur la simple base d'un tel dispositif "impossible", il peut être fait abstraction du dispositif formel aux fins de l'art. 21(3)a) et c) CBE. La requête de fond sur laquelle il est statué doit alors servir de repère pour déterminer quelle chambre est compétente pour trancher l'affaire (la décision **T 1382/08** n'a pas été suivie).

c) Compétence de la chambre de recours juridique

Par contre, la chambre juridique est compétente pour statuer sur un recours formé contre la décision de la division d'examen de rejeter une requête en rectification qui avait été présentée au titre de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE) après la délivrance du brevet. Le recours portait sur la question préliminaire de savoir s'il était possible de présenter une requête au titre de la règle 88 CBE 1973 après la délivrance. Il s'agit d'une question purement juridique, qui ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Cette décision était également conforme au raisonnement développé dans la décision **G 8/95**. Le fait de répondre à la question préliminaire n'implique en effet aucun examen du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (**J 42/92**).

2.3.2 Cas particuliers

a) Compétence en cas d'interruption

Dans l'affaire **T 854/12**, la chambre devait examiner si elle pouvait trancher elle-même la question d'une éventuelle interruption en vertu de la règle 142 CBE, ou si elle devait veiller à ce que la division juridique statue à ce sujet. La chambre a constaté qu'une chambre de recours chargée de statuer doit décider elle-même si, compte tenu des faits qui ont été exposés et des éventuels faits qui doivent être déterminés d'office à titre complémentaire, les conditions préalables dont dépend l'interruption sont réunies, dans la mesure où il s'agit d'une question préalable à trancher en vue de la décision à prendre (voir aussi **T 54/17**).

b) Requête en remboursement d'une taxe de recherche

Dans la décision **G 1/11** (JO 2014, A122), la Grande Chambre de recours a estimé que le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen est du ressort d'une chambre de recours technique lorsque la décision en cause a pour objet le non remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen.

Si, dans une procédure de recours après examen, le requérant présente pour la première fois devant la chambre de recours une requête au titre de la règle 64(2) CBE visant au remboursement d'une nouvelle taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 64(1) CBE, la chambre de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête, laquelle est donc irrecevable (**T 2076/15**).

c) Révision préjudicielle et remboursement de la taxe de recours

Dans la décision **G 3/03** (JO 2005, 344), la Grande Chambre de recours a jugé qu'en cas de révision préjudicielle conformément à l'art. 109(1) CBE 1973, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours. La compétence pour statuer sur la

requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'art. 21 CBE 1973 pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

2.4. Personnes admises à former un recours

2.4.1 Conditions de forme prévues à l'article 107 CBE

Selon l'art. 107, première phrase CBE, ne peut recourir contre une décision de l'OEB qu'une partie à la procédure ayant conduit à cette décision. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le cessionnaire d'un brevet est admis à former un recours, voir chapitre III.O.1. "Qualité de titulaire du brevet".

a) Recours formé par la mauvaise société

Dans l'affaire **T 340/92**, le requérant était une société qui avait manifestement été indiquée par erreur dans l'acte de recours, au lieu d'une filiale qui était l'opposant véritable. Le requérant véritable était la seule partie à laquelle le rejet de l'opposition faisait grief, et il pouvait être facilement identifié par son mandataire qui était nommé dans le dossier de recours. La chambre a estimé qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité au titre de la règle 65(2) CBE 1973 (règle 101(2) CBE). Voir également **T 875/06**.

Cependant, si le recours est formé par une partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit mais que les motifs du recours sont déposés par une autre société qui n'est pas partie à la procédure d'opposition, le recours ne peut pas être jugé recevable, ceci à plus forte raison si la société en question n'est pas lésée par l'issue de cette procédure. Aucune disposition n'ayant été adoptée dans le règlement d'exécution au titre de l'art. 133(3), dernière phrase CBE 1973, la CBE 1973 ne permet pas la représentation d'une personne morale par l'employé d'une autre personne morale apparentée économiquement, qui ne peut donc pas déposer le mémoire exposant les motifs du recours pour le compte de l'autre (**T 298/97**, JO 2002, 83).

Selon la décision **G 1/12** (JO 2014, A114), l'identité du requérant, à savoir de la personne admise à former le recours, doit être établie au plus tard à l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'art. 108, première phrase CBE (cf. règle 101(1) CBE). Sous réserve de certaines conditions, une erreur relative à l'indication de l'identité peut être corrigée au titre de la règle 101(2) CBE (pour en savoir plus, voir le chapitre V.A.2.5.2).

b) Recours formé au nom du mandataire

Dans la décision **J 1/92**, le recours a été rejeté comme irrecevable, car il n'avait pas été formé au nom de la partie à laquelle la décision attaquée faisait grief, mais au nom de son mandataire.

En l'absence d'indication laissant penser le contraire, tout mandataire agréé qui a été chargé d'agir pour le compte d'une partie lésée par une décision et qui forme ensuite un recours contre ladite décision doit être présumé comme agissant pour le compte de la

même partie que celle qu'il a représentée en première instance, et non pas pour le compte d'une autre personne non admise à former recours (**T 920/97**). Même si l'acte de recours ne comportait pas le nom et l'adresse du requérant conformément à la règle 64a) CBE 1973, le requérant avait rectifié l'erreur dans les délais, si bien que le recours était recevable. Voir également **T 1911/09** et **T 2244/14**.

c) Partie constituée d'une pluralité de personnes

Si une partie est constituée d'une pluralité de personnes, un recours contre une décision qui lui fait grief doit être formée au nom de toutes ces personnes par l'intermédiaire de leur représentant commun dûment désigné (cf. **G 3/99**, JO 2002, 347 (pluralité d'opposants formant une opposition conjointe) ; **T 1154/06** (co-titulaires d'un brevet européen) ; cf. également **R 18/09** (co-titulaires d'un brevet dans le cadre d'une requête en révision) (**T 755/09**).

Dans l'affaire **G 3/99** (JO 2002, 347), la Grande Chambre de recours a estimé que lorsque la partie qui fait opposition est constituée d'une pluralité de personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE 1973 qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre de recours considère qu'il n'a pas été dûment signé, et invite par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours est informée de cette invitation. Si l'ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun est désigné en application de la règle 100 CBE 1973 (règle 151 CBE). voir aussi **R 18/09**. Dans le souci de préserver les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement, tout au long de la procédure, qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) veut se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE 1973 pour que le retrait prenne effet (voir p. ex. **T 562/13**).

Lorsqu'un recours est formé par **une seule des personnes agissant en commun** et que cette personne n'est pas le représentant commun, la chambre de recours doit envoyer audit représentant une notification dans laquelle elle lui donne la possibilité de remplir les conditions applicables de la CBE (cf. **G 3/99**, **T 1154/06**). Si le représentant commun ne remplit pas ces conditions, le recours est réputé non formé. Un tel recours est donc traité de la même manière qu'un recours formé sans être signé par une personne habilitée (**R 18/09** ; cf. aussi **T 755/09**).

Dans l'affaire **T 755/09**, le recours n'avait été formé qu'au nom de l'une des personnes qui étaient les codemandeurs pour la demande en cause à la date du recours (cf. art. 59 CBE). En principe, le recours devait dès lors être jugé irrecevable conformément à la règle 101(1) CBE. La chambre a indiqué que cette affaire n'entrait pas dans le cadre de l'obligation d'émettre une notification au titre de la règle 101(2) CBE pour inviter le requérant à remédier, dans un délai imparti, aux irrégularités visées à la règle 99(1)a) CBE (cf. **G 1/12**, JO 2014, A114). L'acte de recours était sans équivoque et le requérant n'avait à aucune moment fait valoir que celui-ci était entaché d'une irrégularité

au titre de la règle 101(2) CBE. La règle 101(2) CBE n'était donc pas applicable (cf. également **T 656/98**, JO 2003, 385).

Un recours formé par une partie à la procédure et aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'avait pas fait droit est recevable malgré le fait qu'en même temps une autre société qui n'était pas partie à la procédure a formé conjointement le recours (**T 158/19**).

d) Entreprise placée sous redressement judiciaire

Une entreprise qui a été placée sous redressement judiciaire ne peut plus former valablement de recours. Seul l'administrateur judiciaire peut former un recours pour le compte de cette entreprise. Dans l'affaire **T 693/05**, l'administrateur judiciaire avait autorisé le mandataire à former un recours, jugé recevable. Dans l'affaire **T 1324/06**, le mandataire autorisé d'une entreprise qui avait été précédemment déclarée en cessation de paiements avait formé un recours pour le compte de cette entreprise. Invoquant la règle 101(6) CBE 1973 et la règle 152(8) CBE, selon lesquelles le mandataire est réputé être mandaté aussi longtemps que la cessation de son mandat n'a pas été notifiée à l'OEB, la chambre a jugé le recours recevable, l'administrateur judiciaire ou le mandataire n'ayant envoyé aucune notification correspondante.

e) Décès du requérant (opposant)

Dans l'affaire **T 1213/13**, la chambre a constaté que le requérant, c'est-à-dire la seule partie à la procédure aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'a pas fait droit, était décédé. Le délai fixé dans la notification de la chambre, visant à rechercher s'il existait des héritiers habiles à lui succéder, avait expiré et la notification était restée sans réponse. Un héritier habile à lui succéder (ou un représentant légal) n'avait par conséquent pas pu être identifié. De même que le statut d'opposant peut être transmis aux héritiers, au stade de la procédure de recours, dans le cas où l'opposant est aussi requérant, l'héritier habile à succéder peut également continuer le recours. Il appartient toutefois aux héritiers de se manifester et de faire la preuve de leur qualité d'habiles à succéder. La chambre a déclaré la procédure de recours close, faute de requérant pour la poursuivre (voir aussi **T 74/00**).

2.4.2 Partie déboutée (article 107 CBE)

a) Généralités

L'art. 107 CBE dispose que toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à ses prétentions. Il n'est pas fait droit aux prétentions d'une partie au sens de cet article si la décision rendue est en deçà de ce que cette partie souhaitait obtenir (cf. **T 244/85**, JO 1988, 216 ; **T 1682/13**). C'est la comparaison entre la requête formulée en première instance et le dispositif de la décision qui est déterminante à cet égard (cf. **T 244/85**, JO 1988, 216). Conformément à la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie si la décision n'accède pas à ses requêtes principales ou à ses requêtes subsidiaires qui précèdent la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (cf. également **T 392/91**). Tel n'est pas le cas si le titulaire du brevet retire sa requête principale ou ses

requêtes subsidiaires antérieures, et donne son accord à la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (**T 506/91**, **T 528/93**, **T 613/97**, **T 54/00** et **T 434/00**).

La question de savoir si une décision rendue par une instance visée à l'art. 106 CBE fait droit ou non aux prétentions d'une partie se pose dans le cadre de l'art. 107 CBE lorsqu'il s'agit de déterminer si une partie est admise à former un recours.

Un recours est irrecevable si le requérant cherche à modifier non pas la décision en soi, mais ses motifs (**T 84/02**) ou si le seul objectif est d'éclaircir une question de droit ne présentant aucun intérêt pour l'affaire (**J 7/00**, voir également **T 1790/08**). Abandonner des revendications afin d'obtenir une décision rapide pour être en mesure de former un recours rend le recours irrecevable si la division d'opposition a fait droit aux requêtes du titulaire du brevet (**T 848/00**).

Dans l'affaire **T 735/13**, la chambre a fait observer qu'il ne peut pas être question de grief lorsqu'un requérant est d'accord avec la décision au moment où celle-ci est prise, mais change ultérieurement d'avis. Tout grief suppose une divergence entre les prétentions du requérant au moment de la décision et la teneur de la décision elle-même (voir aussi **T 1558/21)**.

b) Demandeur du brevet

(i) Décision de délivrer un brevet

Dans la décision **J 12/83** (JO 1985, 6), il a été jugé qu'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut ne "pas faire droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'art. 107 CBE 1973, si celui-ci n'est pas d'accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, comme l'exigent l'art. 97(2)a) CBE 1973 et la règle 51(4) CBE 1973 (règle 71(3) CBE) (voir aussi **J 12/85**, JO 1986, 155 ; **T 114/82** et **T 115/82**, toutes deux publiées au JO 1983, 323, ainsi que **T 1/92**, JO 1993, 685).

Dans l'affaire **T 1003/19**, le requérant avait été lésé en dépit de la décision de délivrer un brevet. La version du brevet tel que délivré ne correspondait ni à un texte soumis par le demandeur ni à un texte approuvé par lui, ni à un texte réputé approuvé par lui. Il existait donc une divergence entre la requête du demandeur et la décision de la division d'examen. La règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet a été notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE. De l'avis de la chambre, cela n'était pas le cas, car les preuves suffisaient à conclure que le texte visé dans la notification établie au titre de la règle 71(3) CBE ne reflétait pas la véritable intention de la division d'examen. Cf. aussi **T 2081/16**.

Dans la lignée des décisions **T 1003/19** et **T 2081/16**, la chambre a affirmé dans l'affaire **T 408/21** que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait pas non plus dans le cas d'espèce, étant donné qu'avant que le demandeur soit réputé avoir donné son accord, il doit être informé du texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, conformément à la règle 71(3) CBE. Bien que le demandeur (à l'époque) ait reçu une notification au titre

de la règle 71(3) CBE, les documents qui y étaient indiqués n'étaient pas ceux sur la base desquels la division d'examen envisageait de délivrer le brevet.

Dans l'affaire **T 2277/19**, la chambre a affirmé que le requérant n'était pas lésé par la décision de délivrer un brevet. La chambre n'a pas suivi l'approche retenue dans les décisions **T 1003/19** et **T 2081/16**. Selon la chambre, la règle 71(3) CBE enjoint au demandeur de vérifier le texte. Le fait qu'un demandeur n'exerce pas son droit de requérir des modifications au titre de la règle 71(6) CBE ne peut être interprété que comme une approbation du texte notifié, c'est-à-dire du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Dans l'affaire **T 265/20**, la chambre a estimé que la décision de délivrer un brevet n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, car le texte du brevet délivré ne comprenait aucune des feuilles de dessin soumises. La chambre a fait référence à l'affaire **T 2277/19** (voir ci-dessus), dans laquelle les circonstances étaient dès le départ différentes. Dans cette affaire, la demande initiale contenait les pages de la description, les revendications et les feuilles de dessin 1/18 à 18/18. Au cours de la procédure d'examen, le demandeur avait déposé les feuilles de dessin modifiées 1/7 à 7/7, destinées à remplacer les feuilles de dessin 1/18 à 18/18 de la demande telle que déposée. Le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE incluait non seulement les feuilles de dessin 1/7 à 7/7, mais aussi les feuilles de dessin 8/18 à 18/18. Le demandeur avait ensuite donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, sous réserve de modifications mineures. La chambre avait jugé le recours irrecevable au motif que le requérant n'était pas lésé par la décision. Les faits de l'espèce étaient en ceci différents qu'aucun dessin, qu'il s'agisse des dessins soumis ou d'autres, ne figurait dans le texte notifié au demandeur en vertu de la règle 71(3) CBE ainsi que dans le "Druckexemplar". Une autre différence résidait dans le fait qu'aucun accord explicite n'avait été donné, et que l'accord était en revanche réputé avoir été donné.

Dans l'affaire **T 646/20**, le demandeur avait approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, ainsi que les données bibliographiques correspondantes. Il avait néanmoins formé un recours contre la décision de délivrer un brevet et avait requis la correction des États membres désignés ainsi que l'ajout d'autres États. La chambre a estimé que l'approbation du demandeur en réponse à la notification prévue à la règle 71(3) CBE portait aussi sur les États membres désignés, et que la décision de délivrer un brevet rendue ensuite par la division d'examen correspondait au contenu de la notification et à l'approbation du demandeur. La chambre a conclu que le requérant n'avait pas été lésé.

Sur ce point, voir aussi les informations détaillées qui figurent au chapitre IV.B.3.2. "Accord sur le texte par le demandeur".

(ii) Autres affaires

Dans l'affaire **J 32/95** (JO 1999, 733), le demandeur était habilité à former un recours car il n'avait pas été fait droit à ses prétentions. En l'espèce, la division d'examen avait fait

droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle, mais avait refusé de rembourser la taxe de recours.

Les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle s'entendent non seulement des motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais également des motifs de fait qui étayent les motifs de droit. Dans la décision **T 142/96**, la chambre a donc considéré qu'une décision ne fait pas droit aux prétentions d'un demandeur dès lors que les **motifs de fait** de cette décision lui font grief.

Dans la décision **J 17/04**, la chambre a estimé que, bien que l'acte de recours ne mentionnât qu'une correction de la décision attaquée au titre des règles 88 et 89 CBE 1973, le requérant alléguait ainsi (implicitement) que la décision faisant l'objet du recours ne délimitait pas correctement la portée régionale du brevet et qu'elle devait par conséquent être annulée. La chambre était donc convaincue que le requérant avait suffisamment fait valoir qu'il avait subi un grief et que le recours était recevable.

Dans l'affaire **J 5/79** (JO 1980, 71), la chambre a constaté que si la restitutio in integrum a été accordée au demandeur avant la publication de la demande de brevet pour laquelle la perte du droit de priorité résultant de la non-présentation des documents de priorité a été constatée, la décision ne fait plus grief au demandeur.

c) Titulaire du brevet

Dans la décision **T 457/89**, la chambre a estimé, comme dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), que la décision de révocation ne faisait pas droit aux prétentions du requérant (titulaire du brevet), bien qu'il n'ait pas présenté dans le délai imparti ses observations relatives à une notification, comme la division d'opposition l'y avait invité conformément à l'art. 101(2) CBE 1973. D'après la décision **G 1/88**, la CBE 1973 indique toujours de façon explicite si une omission peut avoir pour effet une perte de droit. Or, une telle perte de droit n'est pas prévue à l'art. 101(2) CBE 1973. Voir aussi **T 1103/21**.

Dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557), la chambre a jugé que si, durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre une énonciation de la décision qui lui est défavorable (en l'occurrence, contre les objections soulevées à l'encontre de sa revendication de priorité), ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'art. 107 CBE 1973.

L'un des principes fondamentaux de la procédure qui expriment l'exigence de sécurité juridique est qu'on ne saurait considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'une partie fait grief à ladite partie au sens de l'art. 107 CBE 1973. Une requête selon la règle 88 CBE 1973 aux fins de rectification d'un document, si elle constitue le seul motif du recours, est irrecevable (**T 824/00**, JO 2004, 5). Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait présenté, au titre de la règle 88 CBE 1973 (règle 139 CBE), une requête en rectification de la lettre par laquelle il avait retiré toutes ses requêtes (cf. aussi **T 961/00** et **J 17/04**).

Dans l'affaire **T 528/93**, une requête avait été retirée au cours de la procédure d'opposition si bien qu'elle n'avait pas fait l'objet de la décision contestée. La chambre a décidé qu'une requête pratiquement identique présentée durant la procédure de recours ne faisait pas l'objet du recours, dans la mesure où la décision de la division d'opposition ne faisait pas grief au requérant pour ce qui concernait cette requête.

Dans l'affaire **T 327/13**, la chambre a estimé que pour déterminer si une décision a fait grief à une partie, il ne suffit pas d'examiner isolément le résultat final, mais il convient de se pencher sur l'ensemble des moyens invoqués par une partie, comme défini à l'art. 12(2) RPCR 2007, en combinaison avec la teneur de la décision. La chambre a indiqué que si la décision de la division d'opposition de ne pas admettre la requête principale alors présente au dossier faisait manifestement grief aux requérants, cette décision n'avait pas été contestée au moyen du recours. Elle a conclu que l'on ne saurait donc considérer qu'il n'avait pas été "fait droit" à leurs "prétentions" au sens de l'art. 107 CBE.

Dans l'affaire **T 591/05**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel la découverte d'un document de l'état de la technique au cours d'une procédure nationale signifiait que le titulaire du brevet avait ensuite été lésé. En effet, en délivrant le brevet, l'organe de première instance avait fait droit à la requête du requérant valable à ce moment-là.

Dans l'affaire **T 332/06**, le recours du titulaire du brevet, qui était recevable au moment où il a été formé, ne l'était plus lorsque le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté. Le titulaire du brevet n'avait en effet attaqué que la partie de la décision concernant les revendications pour l'État contractant DE. Ces revendications pour DE, que la division d'opposition avait jugées admissibles, étaient toutefois identiques aux revendications correspondantes selon la requête principale du titulaire du brevet, qui n'avait été rejetée que pour les autres États contractants. Le titulaire du brevet n'avait donc pas été débouté en ce qui concernait DE.

Dans l'affaire **T 1783/12**, la requête principale visant à rejeter l'opposition comme irrecevable avait été rejetée par la division d'opposition. Il n'avait donc pas été fait droit aux prétentions du requérant (titulaire du brevet) concernant cet aspect procédural. Toutefois, il n'avait pas été indiqué, dans le mémoire exposant les motifs du recours, pour quelles raisons cet aspect de la décision aurait dû être annulé. Le mémoire traitait en effet expressément et exclusivement des raisons pour lesquelles le brevet tel que délivré devait être maintenu. En outre, le titulaire du brevet avait demandé, dans le cadre de la procédure de première instance, de maintenir le brevet. Il avait été fait droit à cette demande. En résumé, la chambre a conclu qu'à la date à laquelle le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé, à savoir dans le délai prévu à l'art. 108 CBE, a) la contestation de la décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'était pas fondée et b) la demande quant au fond visant à maintenir le brevet tel que délivré ne reposait pas sur une décision n'ayant pas fait droit à des prétentions au sens de l'art. 107 CBE. Le recours était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 611/15**, la division d'opposition avait maintenu le brevet tel que modifié sur la base de la requête subsidiaire VIII. Le titulaire du brevet avait fait valoir qu'il avait retiré

uniquement les requêtes subsidiaires présentées à l'écrit avant la procédure orale, et non la requête principale. Cependant, le procès-verbal indiquait que le mandataire du titulaire avait annoncé qu'il retirait toutes les autres requêtes afin que la requête subsidiaire VIII telle que déposée pendant la procédure orale constitue la principale et unique requête du titulaire. Le procès-verbal n'ayant fait l'objet d'aucune requête en rectification, la chambre est partie du principe que ces indications reflétaient exactement l'état des requêtes du titulaire. La décision relative à cette requête ayant été favorable au titulaire, ce dernier n'a pas été lésé par la décision.

d) Opposant

(i) Règle 82(1) CBE

En vertu de la règle 82(1) CBE (ancienne règle 58(4) CBE 1973), la division d'opposition, avant de prendre la décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord avec ce texte.

Dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), la Grande Chambre de recours a dit que le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE 1973, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen. Considérer que le silence a valeur de consentement signifierait en effet que l'on estime que l'opposant qui se tait retire en fait son opposition et renonce ainsi à son droit de recours. La renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée. Considérer que le silence équivaut à une renonciation serait également contraire à la logique interne de la CBE, dans la mesure où une telle interprétation ne serait pas en accord avec la façon dont celle-ci traite les pertes de droits. Si l'omission d'un acte a pour effet juridique une perte de droit, la Convention le prévoit explicitement. En outre, en vertu de l'art. 164(2) CBE 1973, toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la CBE. C'est à l'interprétation du règlement d'exécution la plus conforme aux principes de la CBE qu'il convient de donner la préférence. Or, la CBE pose en principe que les droits des parties sont protégés par la possibilité de former un recours auprès d'une instance supérieure. Aussi convient-il d'interpréter le règlement d'exécution de manière à ce que l'application de la règle 58(4) CBE 1973 n'affecte pas le droit de recours institué par les art. 106 et 107 CBE 1973. L'interprétation en fonction du sens et de la finalité de la procédure prévue par la règle 58(4) CBE 1973 aboutit aux mêmes conclusions.

Dans l'affaire **T 156/90**, l'opposant avait déclaré qu'il ne s'opposerait pas au maintien du brevet si une modification bien précise était apportée aux revendications, ce qui a été le cas. Le recours qu'il a formé ultérieurement a été jugé irrecevable, son argument selon lequel les circonstances avaient changé et qu'il n'était plus lié par son consentement ayant été rejeté.

Dans la procédure **T 266/92** du 17 octobre 1994, l'opposant avait fait savoir lors de la procédure d'opposition qu'il retirerait sa demande de **procédure orale** à condition que le

titulaire du brevet marque son accord sur un texte modifié du brevet, ce que celui-ci a fait. La chambre a estimé que la décision en cause n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'art. 107 CBE 1973, et que celui-ci était donc recevable à former un recours. Le simple fait de retirer une requête visant à la tenue d'une procédure orale n'impliquait pas le retrait des autres requêtes (cf. **T 25/15**).

Dans la décision **T 833/90**, la chambre a décidé qu'il convient de considérer le recours recevable lorsque l'on ne peut pas clairement établir si l'opposant et requérant a donné son accord au maintien du brevet. Cette conclusion a été suivie dans la décision **T 616/08**.

(ii) Il n'a pas été fait droit aux prétentions de l'opposant

Dans la décision **T 273/90**, la chambre a conclu que l'incertitude juridique entraînée par une **adaptation insuffisante de la description** au texte modifié des revendications constituait pour le requérant un motif suffisant de considérer qu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions, ses intérêts économiques risquant d'être atteints (cf. aussi **T 996/92**).

Dans l'affaire **T 1178/04** (JO 2008, 80), la chambre a estimé que le recours formé par l'opposant était recevable, même si **la validité de la qualité d'opposant** avait été mise en cause à la suite d'un transfert contesté, une personne étant partie à la procédure aux fins de l'art. 107 CBE 1973 même si sa capacité à prendre part à cette procédure est mise en question. Si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela signifie qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure, et non qu'elle n'a jamais été partie à cette procédure. Voir également **T 1982/09**.

Il n'est pas nécessaire que l'opposant ait un **intérêt constant**, d'ordre financier ou autre, à poursuivre l'opposition ou le recours. Il suffit que la décision n'accède pas à l'une des requêtes sur le fond présentées par cette partie (**T 1421/05** suivant la décision **T 234/86**, JO 1989, 79).

(iii) Il a été fait droit aux prétentions de l'opposant

Dans la décision **T 299/89**, la chambre a examiné dans quelle mesure un opposant était admis à former un recours lorsqu'il a demandé dans son acte d'opposition la révocation d'une partie du brevet, mais qu'il a demandé dans son recours la révocation du brevet dans son intégralité. Elle a estimé que cela était déterminé par l'étendue de la requête initiale qu'il avait présentée en opposition. Il n'était pas fait droit aux prétentions de l'opposant au sens de l'art. 107 CBE 1973 que **dans la mesure où il n'avait pas été fait droit à cette requête**, et l'opposant ne pouvait pas, au stade du recours, présenter une requête plus large.

On ne saurait considérer qu'un **obiter dictum** favorable au titulaire du brevet, qui figure dans la décision de révoquer le brevet, ne fait pas droit aux prétentions de l'opposant. Il est en effet normal qu'une division d'opposition fasse figurer une telle opinion dans la décision afin d'éviter un renvoi devant la première instance au cas où la révocation serait annulée au stade du recours (**T 473/98**, JO 2001, 231).

Un intimé (opposant) à qui la décision de révoquer le brevet ne faisait pas grief n'est pas habilité à former un recours dans le but d'obtenir la **qualité de requérant indépendant** au lieu de celle d'intimé (partie de droit) (**T 193/07**). La chambre a considéré que sa conclusion était conforme à la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. p. ex. **T 981/01**, **T 1147/01**, **T 854/02**, **T 1341/04**). La chambre a également fait observer que les arguments purement hypothétiques avancés par l'opposant à l'appui de la recevabilité de son recours, et qui concernaient les situations potentiellement défavorables susceptibles de survenir (à l'avenir) dans des procédures nationales de contentieux apparentées, n'avaient aucune pertinence juridique dans le cadre de l'art. 107 CBE.

Dans l'affaire **T 1569/11**, les opposants n'ont pas cherché à contester la décision de la division d'opposition (à savoir la révocation du brevet) mais les motifs de cette décision. Ils souhaitaient en particulier que le brevet soit jugé non valable au titre de l'art. 100c) CBE. La chambre a fait observer qu'ils méconnaissaient en cela la nature et la finalité de la procédure de recours faisant suite à une opposition qui ne consiste pas à procéder à un nouvel examen du brevet mais à statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue en première instance (cf. **T 854/02** ; **T 437/98**, JO 2001, 231 ; **T 193/07**).

Dans l'affaire **T 735/13**, l'opposant, lors de la procédure orale tenue devant la division d'opposition, n'avait invoqué, contre la deuxième requête subsidiaire, aucun des motifs prévus aux art. 100a), 100b) ou 100c) CBE, désormais soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné qu'un opposant ne peut exprimer son désaccord avec un brevet délivré ou maintenu qu'en invoquant l'un des motifs prévus par la Convention faisant obstacle à la délivrance ou au maintien du brevet, la chambre a estimé qu'en l'espèce, l'opposant n'était pas lésé par le maintien du brevet selon la deuxième requête subsidiaire et, en tout état de cause, qu'il n'était pas lésé eu égard aux motifs d'opposition qu'il faisait désormais valoir avec son recours.

2.4.3 Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

a) Parties à la procédure de recours

Aux termes de l'art. 107, deuxième phrase CBE, les parties à la procédure en première instance sont de droit parties à la procédure de recours qui lui fait suite, même si elles n'ont pas formé elles-mêmes de recours. L'art. 99(3) CBE dispose pour la procédure d'opposition que les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. En outre, la possibilité d'une intervention du contrefacteur présumé est prévue à l'art. 105 CBE. Pour de plus amples détails, voir le chapitre III.P. "Intervention".

Par principe, les chambres de recours doivent d'office examiner la question de la qualité de partie avant de statuer au fond (cf. p. ex. les décisions **T 384/08** et **T 540/13**).

Dans l'affaire **T 811/90** (JO 1993, 728), la procédure d'opposition avait été close et le délai prévu pour former un recours était venu à expiration. Seul le titulaire du brevet avait formé un recours, mais contre une décision distincte qui portait sur une question accessoire à l'opposition (retrait de documents de la partie publique du dossier). Il a été estimé que

l'autre partie n'avait pas le droit d'être partie à la procédure de recours, dans la mesure où elle n'avait pas été partie à la procédure ayant conduit à la décision en question.

En revanche, dans l'affaire **J 33/95** du 18 décembre 1995, la chambre a estimé que lorsque le recours est dirigé contre une décision de la division juridique refusant de suspendre la procédure de délivrance en application de la règle 13 CBE 1973 (règle 14 CBE), le demandeur doit être considéré comme partie à la procédure. La requête en suspension ne saurait être dissociée de la procédure de délivrance. En effet, la suspension a une incidence directe sur la situation juridique du demandeur, dans la mesure où celui-ci est privé des droits conférés par l'art. 64(1) CBE 1973 pendant toute la durée de la suspension.

Selon la décision **J 28/94** (JO 1997, 400), le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE 1973, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.

Dans la décision **T 643/91**, le **recours** formé par l'opposant 1 avait été rejeté parce qu'irrecevable, tandis que l'opposant 2 avait formé un recours recevable. La chambre a considéré que l'expression "toute partie à la procédure" figurant à l'art. 107 CBE 1973 s'appliquait à l'opposant 1, et que, par conséquent, celui-ci était de droit partie à la procédure de recours engagée par l'opposant 2.

Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a déclaré qu'un opposant dont **l'opposition** a été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition et qui n'a pas formé de recours contre cette décision ne peut pas être partie à une procédure de recours engagée par le titulaire du brevet, au motif qu'il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition à partir du moment où la décision relative à la recevabilité de son opposition a juridiquement pris effet.

La décision **T 540/13** a suivi la décision **T 1178/04** (JO 2008, 80) plutôt que la décision **T 898/91**. La chambre a affirmé que si une division d'opposition décide qu'une opposition est irrecevable dans une affaire où au moins une autre opposition recevable a été formée, il n'est pas nécessaire pour l'opposant à l'origine de l'opposition jugée irrecevable de former un recours contre cette décision pour conserver sa qualité de partie à la procédure dans une procédure de recours engagée par une autre partie.

Lorsque deux opposants forment un recours par lequel ils contestent différents jeux de revendications et que l'un d'eux retire ensuite son recours, celui-ci devient de droit partie à la procédure conformément à l'art. 107 CBE et l'autre opposant devient le seul requérant (voir p. ex. **T 233/93**).

Lorsqu'une société est dissoute et cesse de ce fait d'être une personne morale, elle perd sa capacité à être partie à une procédure. S'il s'agit du requérant initial, l'instance (en l'occurrence la procédure de recours) s'éteint (**T 353/95** et **T 2334/08**). Cependant, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à elle seule pour emporter

extinction de la qualité d'opposant ou de requérant d'une partie (**T 696/02**). Voir aussi la décision **G 1/13** (JO 2015, A42) concernant la reconnaissance du rétablissement rétroactif d'une société en vertu du droit national (voir ci-dessous dans ce chapitre V.A.2.4.3d)).

Les tiers qui, conformément à l'art. 115 CBE 1973, présentent des observations sur la brevetabilité de l'invention revendiquée, n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. Voir également le chapitre III.N "Observations présentées par des tiers".

b) Les droits des parties selon l'article 107 CBE

La jurisprudence reconnaît à toutes les parties à la procédure de recours le droit d'être entendues (**J 20/85**, JO 1987, 102 ; **J 3/90**, JO 1991, 550 ; **T 18/81**, JO 1985, 166 ; **T 94/84**, JO 1986, 337 ; **T 716/89**, JO 1992, 132). En outre, les parties ont droit à la tenue d'une procédure orale.

La décision **G 1/86** (JO 1987, 447) a reconnu en outre la validité du principe de l'égalité de traitement de toutes les parties à une procédure devant une chambre de recours de l'OEB si celles-ci se trouvent dans des situations de droit comparables.

Il en a été conclu dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557) que toutes les parties à une procédure de recours ont droit à la poursuite de la procédure, que le retrait du recours par les requérants ne met pas fin automatiquement à la procédure et que, lorsqu'un recours valable a déjà été formé, il n'est plus nécessaire de former d'autres recours, les taxes de recours payées pour les recours formés ultérieurement devant alors être remboursées. Cependant, dans sa décision **G 2/91** (JO 1992, 206), la Grande Chambre de recours n'a pas partagé cet avis. Elle a en effet estimé que la qualité pour agir des parties qui ont formé recours n'est pas comparable, juridiquement, à celle des autres parties. En effet, selon les principes généraux admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé. L'art. 107 CBE 1973, deuxième phrase garantit uniquement aux parties à la procédure en première instance qui n'ont pas formé recours qu'elles sont parties à une procédure **en instance**. Une personne qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais qui se contente de participer à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure lorsque le requérant retire le recours. Elle n'acquiert ce droit qu'en formant elle-même un recours et en acquittant la taxe de recours prévue à cet effet. Aussi n'y a-t-il aucune raison de rembourser les taxes de recours acquittées pour les recours formés après le premier, si les conditions énoncées à la règle 67 CBE 1973 (règle 103 CBE) ne sont pas remplies. La question connexe de savoir si des parties n'ayant pas formé de recours peuvent présenter des requêtes sur le fond a été traitée dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux publiées au JO 1994, 875 ; cf. également chapitre V.A.3.1., "Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius").

De même, dans l'affaire **T 864/02**, la chambre a estimé qu'une partie de droit qui n'a pas formé recours n'a pas à tous points de vue la même qualité pour agir au regard du droit procédural que le requérant et que, par exemple, elle ne possédait pas un droit propre à poursuivre une procédure de recours en cas de retrait du recours par le requérant

(cf. **G 2/91**, JO 1992, 206 et **G 9/92**, JO 1994, 875). La jurisprudence a toutefois également confirmé le droit de toutes les parties à une procédure en instance d'être entendues (principe selon lequel toutes les parties doivent être traitées équitablement et de la même façon). Une partie de droit est donc admise à élever une objection pour absence de nouveauté si ce motif a été mentionné dans l'acte d'opposition et que les moyens invoqués s'inscrivent dès lors dans le cadre de la procédure d'opposition. Dans les affaires **T 591/01** et **T 475/97**, les parties de droit respectives ont été autorisées à présenter des requêtes.

c) Obligation d'impartialité incombant aux chambres dans les procédures inter partes

Dans l'affaire **T 1072/93**, la chambre a estimé que la liberté, pour une chambre de recours, de donner à l'une des parties des conseils spécifiques sur la manière de lever une objection est sévèrement limitée, même si cette objection provient de la chambre elle-même, et ce notamment dans les procédures inter partes, où l'exigence d'impartialité du juge à l'égard de toutes les parties revêt une importance fondamentale. Dans la décision **T 253/95**, la même chambre a confirmé que dans les procédures inter partes, les chambres de recours doivent être rigoureusement impartiales, et en a conclu que le fait d'attirer l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé et sur un motif dont il a la charge de la preuve, avant la tenue de la procédure orale, constituerait une violation évidente du principe d'impartialité, même si la notification exposant un tel argument est également adressée à l'autre partie. Dans la décision **T 394/03**, la chambre a estimé que même si la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition avait été annulée, il n'était pas utile (puisqu'aucune requête en ce sens n'avait été présentée), ni nécessaire (compte tenu de l'impartialité de la chambre) de donner au titulaire du brevet et intimé l'occasion de prendre une nouvelle fois position.

d) Existence d'une société

Dans l'affaire à l'origine de la décision **G 1/13** (JO 2015, A42), une opposition avait été formée par une société qui, par la suite, avait cessé, à toutes fins, d'exister au regard de la législation nationale qui lui était applicable. Cependant, cette société a ensuite été reconstituée en application d'une disposition de ladite législation nationale en vertu de laquelle elle était réputée avoir continué à exister comme si elle n'avait pas cessé d'exister. La Grande Chambre de recours a estimé que l'OEB devait reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de la législation nationale. Par conséquent, lorsqu'un recours était valablement formé dans les délais au nom d'un opposant qui avait cessé d'exister et que la reconstitution de la société était intervenue, avec effet rétroactif, après l'expiration du délai de recours prévu à l'art. 108 CBE, la chambre de recours devait considérer le recours comme recevable. La Grande Chambre de recours a renvoyé au principe, clairement établi en vertu de la CBE, selon lequel il convient de se référer à la législation nationale afin de déterminer si une personne morale existe, si elle a cessé d'exister et si elle a la capacité d'agir. La Grande Chambre de recours a également estimé que l'OEB devait suivre la législation nationale pour déterminer si une telle personne morale est réputée avoir existé rétroactivement. Il s'agissait simplement d'appliquer le principe général selon lequel de telles questions sont régies exclusivement par la législation nationale.

Dans l'affaire **T 796/12**, le titulaire du brevet avait soulevé l'objection selon laquelle la société Z, inscrite comme requérant (opposant), avait été dissoute en conséquence d'une procédure de faillite avant que le recours n'ait été formé. L'opposant avait donc cessé d'exister comme personne morale avant la formation du recours et ne pouvait pas former le recours ou être la partie requérante dans la procédure de recours sur opposition. La chambre a estimé que la question de savoir si un opposant à une affaire de recours sur opposition en instance peut valablement être considéré comme une entité juridique et agir dans cette procédure est une question de droit national de l'État dans lequel la société est constituée (cf. **G 1/13**, JO 2015, A42). En l'espèce, l'État en question était l'Allemagne. En droit allemand, même une société qui n'est plus inscrite au registre des sociétés peut valablement accomplir des actes de procédure, tels qu'engager des poursuites en cas de litige relatif à un quelconque intérêt économique. La chambre a donc estimé que l'opposant pouvait valablement former un recours même après son retrait du registre des sociétés.

2.5. Forme et délai du recours

2.5.1 Formation d'un recours par voie électronique

Le dépôt en ligne de l'OEB peut être utilisé pour déposer l'acte de recours et tous les documents ultérieurs (cf. décision du Président relative au dépôt électronique de documents, en date du 14 mai 2021, JO 2021, A42). L'art. 3 de la Décision du Président en date du 14 mai 2021 exclut toutefois l'utilisation du **dépôt par formulaire en ligne** pour la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 1633/18**, le demandeur avait soumis à la fois l'acte de recours et une lettre au moyen du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB. La chambre a fait observer que ce service ne peut pas être utilisé pour déposer des documents relatifs aux procédures de recours (cf. art. 3 de la Décision du Président en date du 14 mai 2021, JO 2021, A42). Si des documents relatifs à des procédures de recours sont néanmoins déposés au moyen du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB, ils sont réputés ne pas avoir été reçus. Dans ce cas, leur expéditeur doit en être immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié. En l'occurrence, l'OEB n'en avait pas avisé le demandeur, contrairement à cette disposition. Comme les deux lettres avaient été reçues bien avant l'expiration des délais respectifs (pour former le recours et pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours), et comme l'OEB n'avait pas respecté son devoir d'informer immédiatement le requérant, l'OEB l'avait empêché de soumettre à nouveau ses lettres par un mode correct de dépôt. Étant donné que le requérant avait de nouveau soumis ses lettres de façon correcte en réponse à la notification de la chambre au titre de la règle 100(2) CBE, et que l'OEB n'avait pas informé le requérant de son utilisation incorrecte du service de dépôt par formulaire en ligne, le requérant devait être traité, conformément au principe de la protection de la confiance légitime, comme s'il avait soumis ces lettres de façon correcte avant l'expiration des délais respectifs. Voir aussi la décision **T 1295/20**, dans laquelle la chambre a estimé que le principe de la protection de la confiance légitime doit être appliqué lorsque l'OEB peut aisément identifier l'irrégularité – en l'occurrence, le dépôt de l'adresse du requérant au moyen du dépôt par

formulaire en ligne – dans le cadre du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure et lorsque le requérant est en mesure d'y remédier dans le délai.

La jurisprudence suivante concerne des affaires qui ont été tranchées avant que la Décision du Président relative au dépôt électronique de documents en date du 10 novembre 2015 (JO 2015, A91 – applicable auparavant) n'entre en vigueur (le 16 novembre 2015).

Selon l'art. 108 CBE 1973, le recours devait être formé **par écrit**. L'art. 108 CBE a été modifié par la révision de la CBE et dispose désormais que le recours doit être formé **conformément au règlement d'exécution** (cf. règle 99 CBE). Ainsi, puisqu'un recours formé par voie électronique (*epoline*®) n'était pas formé **"par écrit"**, il convenait de le rejeter pour irrecevabilité (**T 781/04** du 30 novembre 2005 et **T 991/04** du 22 novembre 2005, se référant au communiqué de l'OEB en date du 9.12.2003 relatif au portail My.*epoline*®). Se référant aux décisions **T 781/04**, **T 991/04** et **T 514/05** (JO 2006, 526), la chambre a déclaré dans l'affaire **T 765/08** que des documents censés constituer des pièces produites ultérieurement aux fins de la règle 2(1) CBE (en l'occurrence l'acte de recours) devaient être considérés comme n'ayant pas été reçus s'ils étaient déposés par des moyens techniques qui n'avaient pas été autorisés par le Président de l'OEB. Cela reste valable même si le moyen de communication est autorisé par la suite (**T 331/08**, suivant **T 514/05**). La chambre n'était pas fondée à exercer un pouvoir d'appréciation afin de déterminer si le recours transmis via *epoline*® pouvait néanmoins être réputé formé car 1) cela reviendrait à exercer un pouvoir législatif ; 2) or, ce pouvoir est clairement délégué, en vertu de la règle 36(5) CBE 1973, à une autre autorité au sein de l'OEB, à savoir le Président ; 3) par conséquent, en vertu de l'art. 23(3) CBE 1973, la chambre ne pouvait examiner si cet acte de recours allégué pouvait être considéré comme ayant été reçu, puisqu'en agissant ainsi, elle aurait outrepassé ses pouvoirs ; 4) le fait que ce moyen de communication soit maintenant autorisé pour la formation de recours n'était pas pertinent ; seules les dispositions et les instructions en vigueur à la date du dépôt devaient être appliquées. Dans l'affaire **T 1090/08**, la chambre avait également jugé le recours irrecevable. Cependant, au vu des faits de l'espèce, elle a fait droit à la requête en restitutio in integrum.

Dans l'affaire **T 1427/09** du 17 novembre 2009, l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours avaient été déposés dans les délais, mais les signatures électroniques n'étaient pas celles de personnes habilitées à agir dans la procédure. Cela est contraire à l'art. 8(2) de la décision de la Présidente relative au dépôt électronique de documents (JO 2009, 182), qui ne mentionne toutefois pas les conséquences juridiques du non-respect de cette condition. La chambre a estimé que le principe, énoncé dans la décision **T 665/89**, selon lequel la signature d'une personne non habilitée doit être traitée comme une absence de signature, doit s'appliquer non seulement aux signatures manuscrites, mais aussi aux signatures électroniques. Le dépôt électronique, dans le cadre d'une procédure de recours, d'un document accompagné de la signature électronique d'une personne non habilitée doit donc être traité, conformément à la règle 50(3) CBE, comme le dépôt par courrier ou par télécopie d'un document non signé dans la même procédure.

2.5.2 Forme et contenu de l'acte de recours (règle 99(1) CBE)

La règle 99(1) CBE définit le contenu de l'acte de recours à déposer dans le délai prévu à l'art. 108 CBE. Selon la règle 99(1)a) CBE, l'acte de recours doit comporter **le nom et l'adresse du requérant** ; selon la règle 99(1)b) CBE, **l'indication de la décision attaquée** ; et selon la règle 99(1)c) CBE, une **requête définissant l'objet** du recours.

Un acte de recours est une déclaration adressée à l'OEB dans laquelle on manifeste sa volonté d'attaquer une décision au moyen d'un recours. La déclaration de la volonté de former un recours doit être claire et dépourvue de toute ambiguïté (**T 551/15**).

L'exigence de la règle 99(1)c) CBE tient compte de ce que la requête initiale du requérant, selon les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875) et **G 1/99** (JO 2001, 381), définit l'objet du recours et, ainsi, le cadre de la procédure de recours.

a) Nom et adresse du requérant – Règle 99(1)a) CBE

Selon la règle 99(1)a) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41(2)c) CBE (voir aussi règle 64 a) CBE 1973, en vertu de laquelle l'acte de recours devait comporter le nom et l'adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26(2)c) CBE 1973.

– Indications suffisantes pour identifier le requérant

Selon la décision **T 624/09**, il est désormais de jurisprudence constante que pour satisfaire aux dispositions de la règle 99(1)a) CBE, l'acte de recours doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification de la partie concernée comme dans le cas présent (cf. p. ex **T 483/90**, **T 613/91** et **T 867/91**). Dans l'affaire **T 483/90**, le nom du requérant figurant dans l'acte de recours était erroné et l'adresse non indiquée, le numéro du brevet litigieux ainsi que le nom et l'adresse du mandataire étaient les mêmes que ceux indiqués dans la procédure précédente. Dans l'affaire **T 613/91**, l'acte de recours n'indiquait pas l'adresse exacte du requérant, dont les parties et la chambre avaient eu néanmoins connaissance lors de la procédure d'opposition. Dans l'affaire **T 350/13**, l'on disposait de suffisamment d'informations pour déterminer l'identité de la partie requérante (opposant), étant donné que l'acte de recours indiquait le numéro du brevet européen, la décision de la division d'opposition et le nom du titulaire du brevet. De la même manière, dans les affaires **T 624/09** (l'adresse du requérant n'était pas indiquée dans l'acte de recours), **T 1636/13** et **T 1712/10**, il était possible d'identifier le requérant au moment du dépôt de l'acte de recours. Dans l'affaire **T 899/95**, il avait été allégué que l'opposant, une personne morale, n'avait pas été identifié par sa désignation officielle. Son identité était cependant claire. Dans l'affaire **T 786/11**, la chambre a constaté que "IS Limited" n'avait pas changé d'identité juridique en étant transférée" vers la République de Maurice (voir aussi **T 1458/12** et **T 1201/14**).

Le recours formé par un requérant qui a changé de nom avant de former le recours, mais sans signaler ce changement de nom, satisfait aux exigences de la règle 64 a) CBE 1973 (règle 99(1)a) CBE) dans la mesure où le requérant peut être identifié (**T 157/07**). Voir

aussi les décisions **T 1/97**, **T 786/00** et **T 866/01**. Selon la décision **T 866/01**, l'exigence relative à l'identification suffisante du requérant doit être considérée comme remplie dès lors que l'identité de celui-ci peut être établie au-delà de tout doute raisonnable sur la base des informations fournies par lui ou par son mandataire dans le délai prévu à l'art. 108 CBE ou lors de la procédure précédente, y compris sur la base d'informations contenues dans la décision contre laquelle le recours est dirigé. Dans l'affaire **T 350/19**, le requérant (titulaire du brevet) avait indiqué dans son acte de recours une adresse différente de celle figurant au Registre européen des brevets et il n'a demandé qu'ultérieurement un changement de son adresse dans le Registre européen des brevets. La chambre a estimé que la règle 99(1)a) CBE ne saurait être interprétée comme exigeant qu'une adresse indiquée dans l'acte de recours soit identique à celle figurant au Registre européen des brevets. Le fait que le requérant avait demandé un changement de son adresse dans le Registre européen des brevets et la date à laquelle ce changement a pris effet étaient sans incidence sur la recevabilité. La question qui importe est de savoir si le requérant peut être dûment identifié.

Dans l'affaire **T 2561/11**, l'acte de recours avait été signé uniquement par le mandataire de l'opposant et ne comportait aucune mention de l'opposant. La chambre a indiqué qu'elle était convaincue que tout lecteur animé de la volonté de comprendre aurait compris, avant l'expiration du délai de recours, que l'acte de recours avait été déposé au nom de l'opposant.

– Adresse manquante

Dans l'affaire **T 314/15**, l'acte de recours du requérant (opposant) ne contenait pas d'adresse. Cette irrégularité avait toutefois été rectifiée conformément à la procédure prévue à la règle 101(2) CBE. Voir aussi les décisions **T 662/09** et **T 819/15**.

Dans l'affaire **T 1295/20**, la chambre a estimé que le principe de protection de la confiance légitime s'appliquait et que l'irrégularité due à l'adresse manquante avait été rectifiée dans les délais.

Dans l'affaire **T 938/94**, en revanche, où le nom et l'adresse du requérant n'étaient pas indiqués dans l'acte de recours et où ces indications n'ont pas été fournies dans le délai imparti dans l'invitation au titre de la règle 65(2) CBE 1973 (règle 101(2) CBE), le recours a été rejeté comme étant irrecevable (voir aussi **T 774/05**, dans laquelle le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable, l'adresse du requérant n'ayant pas été indiquée dans l'acte de recours).

– Informations erronées concernant l'identité du requérant

Les chambres ont autorisé dans plusieurs décisions la correction du nom du requérant, en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale. Lorsqu'une irrégularité objectivement constatée dans l'acte de recours indique une véritable erreur sur l'identité du requérant et que le dossier contient des preuves objectives permettant d'identifier, avec un degré suffisant de probabilité, le véritable requérant, l'acte de recours peut être corrigé en vertu de la règle 101(2) CBE

(**T 1961/09**, suivant la décision **T 97/98**, JO 2002, 183) (cf. également **T 15/01**, JO 2006, 153 ; **T 715/01** ; **T 707/04** ; **T 875/06** ; **T 540/09** ; **T 662/09**).

Est donc considéré comme recevable un recours qui avait été formé par erreur au nom d'un opposant n'existant plus mais ayant un successeur universel, et qui aurait manifestement dû être formé au nom de la personne qui était le véritable opposant et à qui la décision faisait grief, à savoir le successeur universel (**T 1421/05**).

Dans l'affaire **T 445/08** (JO 2012, 588) il ne faisait aucun doute que l'acte de recours tel que déposé n'était pas recevable étant donné que la société requérante n'avait pas été partie à la procédure d'opposition et que, par voie de conséquence, la décision frappée de recours ne lui avait pas fait grief. Cette société n'était plus titulaire du brevet. Elle a posé à la Grande Chambre de recours, entre autres questions, celle de savoir si une correction, qui rendrait le recours recevable, pouvait être requise en vertu de la règle 101(2) CBE ou de la règle 139 CBE, sachant que la requête en correction n'avait été déposée qu'après l'expiration du délai applicable de deux mois prévu à la règle 101(1) CBE.

Dans l'affaire **G 1/12** (JO 2014, A114), la Grande chambre de recours a reformulé la question initialement posée dans la décision **T 445/08** (JO 2012, 588) comme suit : lorsqu'un acte de recours comporte, conformément à la règle 99(1)a) CBE, le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41(2)c) CBE, et qu'il est allégué qu'en raison d'une erreur, le requérant n'a pas été identifié correctement, **l'intention véritable** ayant été de former le recours au nom de la personne morale qui aurait dû le faire, est-il possible de corriger cette erreur en vertu de la règle 101(2) CBE au moyen d'une requête visant à substituer le nom du véritable requérant au nom mentionné par erreur ? Les conclusions de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 1/12**, concernant la question de savoir si une erreur relative au nom peut être corrigée au titre de la règle 139 CBE, sont présentées plus loin dans ce chapitre.

La Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative, à condition qu'il ait été satisfait aux exigences de la règle 101(1) CBE. Étant donné que la règle 101(1) CBE faisait explicitement référence à l'art. 107 CBE et qu'il n'est possible de remédier à des irrégularités que dans le délai de recours de deux mois prévu à l'art. 108, première phrase CBE, l'identité du requérant, à savoir de la personne admise à former le recours, devait être établie au plus tard à l'expiration du délai de deux mois prescrit à l'art. 108, première phrase CBE. La règle 101(2) CBE a pour objet les irrégularités concernant l'indication du nom et de l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 99(1)a) CBE. Le requérant peut y remédier indépendamment des délais visés à l'art. 108 CBE, après y avoir été invité par la chambre de recours (cf. également **T 755/09**).

La Grande Chambre de recours a ainsi pleinement approuvé cette jurisprudence (voir ci-dessus), dans laquelle il est considéré qu'une indication incorrecte de l'identité du requérant est une irrégularité à laquelle il peut être remédié, à condition que sa rectification ne reflète pas un changement d'avis ultérieur sur l'identité du requérant, mais exprime uniquement le but poursuivi lors du dépôt du recours".

Dans l'affaire **T 979/12**, la chambre a fait observer que conformément à la décision **G 1/12**, la chambre doit établir l'intention véritable du requérant sur la base des informations contenues dans l'acte de recours ou présentes par ailleurs dans le dossier, autrement dit elle doit déterminer qui, selon toute probabilité, doit être réputé avoir formé le recours".

De la même manière, dans l'affaire **T 2564/12**, le véritable requérant était identifiable à partir du dossier, bien qu'il n'ait pas été correctement identifié dans l'acte de recours.

Dans l'affaire **T 2330/10**, la chambre a déclaré qu'il y avait une différence entre le fait d'établir l'identité d'un requérant et celui de connaître son adresse. Les irrégularités concernant l'indication du nom et de l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 99(1)a) CBE ne doivent pas nécessairement être rectifiées dans le délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE, mais peuvent l'être ultérieurement en réponse à une invitation émise au titre de la règle 101(2) CBE, le cas échéant.

– Correction, au titre de la règle 139 CBE, d'une erreur concernant le nom

Dans l'affaire **G 1/12** (JO 2014, A114), la Grande Chambre de recours a également conclu qu'en cas d'erreur concernant le nom du requérant, la procédure à caractère général prévue à la règle 139, première phrase CBE pouvait être appliquée dans les conditions énoncées par la jurisprudence des chambres de recours. Les principes ci-après ont été établis :

(1) La correction doit avoir pour effet d'introduire les éléments visés à l'origine. C'est l'intention réelle de la partie, et non son intention prétendue, qui doit être prise en considération.

(2) Si l'intention initiale n'apparaît pas d'emblée, la charge de la preuve incombe au requérant et il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui la concerne (**J 8/80**).

(3) L'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte ou une omission.

(4) La requête en correction doit être présentée sans délai.

Une correction admissible en vertu de la règle 139 CBE a un effet rétroactif (**J 4/85**, suivie dans plusieurs décisions ultérieures, p. ex. les décisions **J 2/92**, JO 1994, 375 ; **J 27/96** ; **J 6/02** ; **J 23/03** et **J 19/03**).

Dans l'affaire **T 603/15**, la chambre a retenu que l'exigence de présentation sans délai des requêtes n'avait pas été remplie, étant donné que la requête en rectification avait été présentée avec un retard de quatre ans. Elle a donc conclu qu'elle ne pouvait pas faire droit à la requête en rectification du formulaire OEB 2300 au titre de la règle 139 CBE et de la décision **G 1/12**.

Cependant, là où le transfert effectif du brevet au requérant nommé dans l'acte de recours n'est pas intervenu à une date antérieure à l'expiration du délai prévu pour former un recours et **la véritable intention** du requérant est de former un recours au nom de la

personne indiquée dans l'acte de recours, ce dernier ne comporte, en ce qui concerne le nom du requérant, aucune irrégularité qui puisse être corrigée conformément à la règle 99(1)a) CBE ensemble la règle 101(2) CBE, ni d'erreur qui puisse être rectifiée au titre de la règle 139, première phrase CBE, si bien que le recours est irrecevable (**T 128/10** suivant **T 97/98** ; voir aussi **T 2045/09**).

Dans l'affaire **T 445/08** du 26 mars 2015, la chambre a noté qu'il n'était pas d'emblée évident que le recours formé au nom du requérant, une société dont l'identité (y compris l'adresse et la nationalité) avait été pleinement établie et était différente de celle du titulaire du brevet, devait véritablement être formé au nom de ce requérant. Elle a déclaré ne pas pouvoir accepter, au vu des conditions énoncées dans la décision **G 1/12**, que l'intention véritable pouvait être déduite du simple fait que le requérant était la partie lésée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a indiqué que s'il est incontestable que l'acte de recours doit être examiné au regard de l'historique du dossier, l'intention véritable doit néanmoins être confirmée par des faits extérieurs, ne serait-ce que pour éviter que des exigences telles que celles énoncées à l'art. 107 CBE soient contournées. Elle a estimé que pour appliquer la règle 139 CBE à une requête présentée par une partie en vue de rectifier une erreur dans l'acte de recours sur l'identité du requérant, il y a lieu de prendre en considération le principe de la sécurité juridique, selon lequel les parties sont liées par leurs actes procéduraux. Selon la chambre, les conditions applicables avaient donc été remplies et la rectification demandée devait être admise.

b) Indication de la décision attaquée – Règle 99(1)b) CBE

La règle 99(1)b) CBE prévoit que l'acte de recours doit comporter l'indication de la décision attaquée.

Selon la décision **J 16/94** (JO 1997, 331), pour qu'un acte de recours soit conforme à l'art. 108, première phrase CBE 1973, et à la règle 64 b) CBE 1973, il doit exprimer l'intention définitive d'attaquer une décision susceptible de recours. Un recours à titre subsidiaire, c'est à dire sous **réserve** qu'il ne soit pas fait droit à la requête principale en première instance, est donc irrecevable. En effet, l'on doit savoir avec certitude, dans l'intérêt de la sécurité juridique, si une décision de l'OEB est attaquée ou non (confirmé par **T 460/95**, JO 1998, 588).

Dans l'affaire **T 2716/16**, la chambre a indiqué que le fait que dans l'acte de recours, la décision de la division d'opposition ait été qualifiée à tort par le requérant de décision de révocation du brevet (alors que la division d'opposition avait rejeté l'opposition) n'était pas pertinent pour la recevabilité du recours (cf. **T 1/88**, dans laquelle la décision de rejet de l'opposition rendue par la division d'opposition avait également été qualifiée à tort par le requérant (opposant) de décision de rejet de la demande).

c) Requête définissant l'objet du recours – Règle 99(1)c) CBE

L'acte de recours doit comporter une requête définissant **l'objet** du recours (règle 99(1)c) CBE).

En vertu de la règle 64b) CBE 1973, l'acte de recours devait aussi comporter une requête identifiant la décision attaquée et indiquant **la mesure** dans laquelle sa modification ou sa révocation était demandée. Si la requête n'indique pas de façon suffisamment claire la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée, les chambres examinent s'il est possible de la déduire de l'ensemble des moyens présentés par le requérant (cf. **T 7/81**, JO 1983, 98 ; **T 32/81**, JO 1982, 225 ainsi que **T 925/91**, **T 932/93** et **T 372/94**). Cette exigence, reformulée à la règle 99(2) CBE, s'applique désormais au mémoire exposant les motifs du recours et non plus à l'acte de recours.

Dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381), la Grande Chambre de recours a fait observer que les questions étrangères à l'objet de la décision contestée ne font pas partie du recours. Elle a ajouté que c'est le requérant qui, dans les limites de ce qui lui fait grief dans la décision contestée, détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert.

Conformément aux conclusions de la chambre dans la décision **T 358/08**, la règle 99 CBE n'a pas modifié le droit antérieur concernant les exigences auxquelles les requêtes des requérants doivent satisfaire dans l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs du recours. Il est satisfait à la règle 99(1)c) CBE si l'acte de recours contient une requête – qui peut être implicite – visant à annuler la décision en tout ou partie (le cas échéant). Cette requête a pour effet de "définir l'objet du recours". Dans le cas d'un recours formé par le demandeur ou le titulaire du brevet, il n'est pas non plus nécessaire que l'acte de recours contienne une requête visant au maintien du brevet sous une forme particulière. Il s'agit là d'un aspect qui a trait à "la mesure dans laquelle [la décision] doit être modifiée", et qui relève donc du mémoire exposant les motifs du recours au titre de la règle 99(2) CBE. Ce principe a été confirmé par de nombreuses décisions, p. ex. **T 844/05**, **T 509/07**, **T 9/08**, **T 226/09**, **T 689/09** et **T 648/10**.

Les exigences prévues à la règle 99(1)c) CBE sont valablement remplies s'il est déclaré dans l'acte de recours qu'un "recours est formé". Par cette déclaration, l'objet du recours est établi en ce sens que les effets juridiques qui découlent de la décision doivent être annulés. La version concrète dans laquelle le titulaire du brevet souhaite voir son brevet maintenu peut encore faire l'objet d'une demande dans le cadre du mémoire exposant les motifs du recours au titre de la règle 99(2) CBE, qui doit indiquer les motifs d'annulation ou la portée des modifications demandées (**T 1777/14**, **T 424/15**).

Dans l'affaire **T 2561/11**, la chambre a résumé la jurisprudence établie concernant la signification de l'expression "une requête définissant l'objet du recours" qui figure à la règle 99(1)c) CBE et a indiqué que les chambres ont régulièrement interprété le recours du titulaire d'un brevet contre une décision de révocation de son brevet comme une requête tendant à ce que cette décision soit annulée dans son intégralité, même si des requêtes subsidiaires avaient été présentées devant la division d'opposition (cf. **T 358/08**). De la même manière, s'agissant des recours formés contre le rejet d'une opposition, le recours de l'opposant a été interprété comme une requête tendant à ce que la décision contestée soit annulée et à ce que le brevet soit révoqué (cf. **T 9/08**, **T 183/12** et **T 256/13**).

Dans l'affaire **T 620/13**, la chambre a fait observer que l'acte de recours doit contenir une indication claire, sans équivoque et avant tout explicite, susceptible d'être reconnue comme une déclaration juridique, et identifiant à la fois la décision attaquée et l'objet du recours (cf. également **J 19/90**). Il importait peu que le greffier ait été en mesure d'identifier la décision attaquée (voir aussi **T 551/15**). La chambre a reconnu que la requête nécessaire définissant l'objet du recours peut être implicite. Cependant, selon une interprétation correcte de l'affaire **T 358/08**, c'est la partie de la requête qui indique si la décision doit être entièrement ou seulement partiellement annulée qui peut être implicite. La décision **T 358/08** ne validait aucunement l'argument selon lequel aucune requête n'était nécessaire. Le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

d) Règle 99(3) CBE

Conformément à la règle 99(3) CBE, la troisième partie du règlement d'exécution s'applique à l'acte de recours, au mémoire exposant les motifs du recours et aux documents produits pendant la procédure de recours.

Il ressort de la règle 99(3) ensemble la règle 41(2)h) CBE que l'acte de recours doit être signé par le demandeur ou son mandataire. Ces dispositions ne permettent toutefois pas de conclure que chaque pièce d'un acte de recours doit être signée, ou que la signature doit figurer à un endroit ou sur une page bien déterminés. Étant donné que dans l'affaire **T 783/08** l'ordre de débit faisait partie de l'acte de recours, la chambre a estimé qu'il suffisait que la signature soit apposée sur l'ordre de débit pour que l'acte de recours satisfasse aux exigences correspondantes de la CBE et qu'il soit valable. Par conséquent, le recours du requérant avait été valablement formé.

2.5.3 Introduction du recours dans les délais

Conformément à l'art. 108, première phrase CBE, le recours doit être formé auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

a) Aspects relatifs à la signification

Dans la décision **T 389/86** (JO 1988, 87), la chambre a estimé que le délai prévu à l'art. 108 CBE 1973, première phrase était observé si le recours était formé après le prononcé d'une décision au cours d'une procédure orale, mais **avant la signification** de la décision écrite assortie des motifs. Voir également les décisions **T 427/99**, **T 1125/07** et **T 1431/12**.

Selon la décision **T 1281/01**, la fiction juridique que la décision (attaquée) a effectivement été remise le dixième jour après la remise à la poste (règle 78(2) CBE 1973) n'est pas applicable lorsque le courrier a en fait été remis au mandataire agréé chargé précédemment du dossier, alors que ce dernier avait **déjà** informé l'OEB du transfert du dossier à un autre mandataire. La chambre a conclu que, conformément à la règle 82 CBE 1973, la décision attaquée était réputée signifiée à la date à laquelle le

deuxième mandataire l'avait reçue et que le recours avait par conséquent été formé dans les délais.

b) Langues

Aux termes de l'art. 14(5) CBE 1973, lorsque la traduction de l'acte de recours dans une **langue officielle** de l'OEB n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu et le recours n'avoir pas été formé (**T 323/87**, JO 1989, 343 ; cf. aussi **T 126/04**).

Lorsque l'acte de recours a été déposé dans une langue non officielle, par une entreprise qui ne peut bénéficier des dispositions de l'art. 14(4) CBE 1973, et qu'une traduction dans une langue officielle a été produite le même jour, l'acte de recours est néanmoins réputé ne pas avoir été déposé. Compte tenu de la décision **G 6/91** (JO 1992, 491), concernant une affaire dans laquelle la traduction avait été produite en même temps que le document original, l'OEB n'a pu considérer celle-ci comme l'acte de recours "officiel" et faire abstraction de l'original au motif qu'il était superflu et sans objet. Comme le précise également la décision **G 6/91**, "une traduction ne peut se transformer en original et reste une traduction quelle que soit la date à laquelle elle est déposée avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment la possibilité de la corriger pour la rendre conforme au texte original". (**T 1152/05** et **T 41/09**). Le domicile ou le siège du mandataire agréé n'était pas pertinent (**T 149/85**, JO 1986, 103 et **T 41/09**).

Dans l'affaire **T 2133/10**, la chambre a fait référence à la décision **G 6/91**, selon laquelle une partie qui souhaite bénéficier d'une réduction de taxe au titre de la règle 6(3) CBE doit produire la traduction "au plus tôt simultanément" avec l'original. S'appuyant sur une lecture contextuelle de différents extraits de la décision, la chambre a déduit que les termes "en même temps que" et "simultanément" étaient utilisés comme synonymes et étaient censés couvrir au moins les circonstances de l'espèce, c'est-à-dire lorsque l'original et la traduction ont été produits en même temps en un dépôt unique à la même date. Par conséquent, si l'original et la traduction sont déposés en même temps, il convient d'appliquer la réduction de taxe prévue à la règle 6(3) CBE.

c) Décisions de l'instance du premier degré induisant en erreur

Lorsqu'un requérant, **induit en erreur** par l'OEB, croit que la décision rendue n'est qu'un projet à remplacer par une deuxième décision, il suffit que le recours soit formé dans le délai prescrit à compter de la signification de la deuxième décision écrite (**T 830/03**).

Lorsque la division d'opposition a rendu deux décisions, induisant ainsi en erreur, il suffit que le mémoire exposant les motifs du recours ait été produit dans le délai applicable à la deuxième décision, même si celui-ci était postérieur au délai fixé pour la première décision (**T 993/06**).

Dans l'affaire **T 124/93**, les parties avaient été induites en erreur en raison de la nouvelle date attribuée à la décision par la division d'opposition. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant lui, les

moyens présentés par les parties après l'expiration des délais normaux ont été réputés reçus dans les délais (cf. p. ex. les décisions **T 124/93**, **T 1176/00** et **T 1694/12** qui présentent des similitudes).

2.5.4 Paiement de la taxe de recours

a) Acte de recours non déposé

Il est de jurisprudence constante que si aucun acte écrit de recours n'a été déposé dans le délai, mais que seule la taxe de recours a été acquittée à temps, ce simple paiement ne constitue pas un moyen valable de former un recours (**T 551/15**, **T 2609/18**). Un acte de recours valable exige au moins une déclaration explicite de la volonté d'attaquer une décision déterminée par la voie de l'appel (**T 371/92**, JO 1995, 324 ; **T 767/18**). Il résulte clairement du texte de l'art. 108 CBE que la formation du recours et le paiement de la taxe de recours sont deux exigences distinctes, qui doivent être remplies séparément (cf. **T 778/00**, JO 2001, 554 ; **T 551/15**).

Depuis la modification du texte de la Convention (CBE 2000), la règle 99(1) CBE énumère en détail ce que doit contenir l'acte de recours, et plus aucun doute ne subsiste sur le fait que le simple paiement de la taxe de recours ne saurait remplacer l'acte de recours (**T 1943/09**, voir aussi **T 861/12**).

Le paiement de la taxe de recours laisse tout au plus présumer l'intention du requérant de former un recours étant donné qu'une fois la taxe de recours acquittée, il reste libre de décider s'il souhaite ou non former un recours (**T 371/92**, **T 778/00**, **T 767/18**). La partie a encore le choix de décider si, ou quand, elle formera un recours, cette seconde étape étant nécessaire pour qu'un recours prenne naissance (**T 551/15**).

La jurisprudence des chambres de recours a très tôt établi que le paiement d'une taxe de recours ne suffit pas en soi pour qu'un recours soit valablement formé (**J 19/90**). La chambre a constaté que cela vaut même si l'objet du paiement est indiqué comme étant une "taxe de recours" concernant une demande de brevet identifiée et si le "Bordereau de règlement de taxes et de frais" est employé. Cela a été confirmé par les décisions **T 371/92** (JO 1995, 324), **T 445/98**, **T 514/05** (JO 2006, 526) et **T 778/00** (JO 2001, 554) dans laquelle la chambre a également précisé que l'indication des voies de recours ne saurait être considérée comme incomplète ou susceptible d'induire en erreur parce qu'elle ne fait pas référence à la règle 65 CBE 1973. Cela vaut également pour les procédures inter partes (**T 1926/09**), l'intérêt du public étant, comme dans les procédures ex parte, d'être informé avec certitude de l'intention du demandeur de contester une décision de première instance. Voir aussi **T 1946/15**. La décision **T 275/86** constitue une exception.

Dans l'affaire **T 595/11**, la chambre a estimé que la question du paiement de la taxe due ne relevait pas de la recevabilité du recours, mais constituait une condition préalable à l'existence même du recours, à savoir une condition préalable pour que le recours soit réputé formé. Si la taxe de recours n'est pas acquittée, le recours n'a pas à être instruit quant à sa recevabilité et encore moins quant au fond.

b) Paiement d'une seule taxe de recours

Dans l'exergue de la décision **J 1/16**, la chambre a indiqué ce qui suit : "Lorsque la division juridique a statué quant au fond sur le sort de plusieurs procédures de délivrance de brevet dans une seule décision, il est légitime de contester cette décision avec un seul recours et de n'acquitter à ce titre qu'une seule taxe de recours."

c) Montant réduit de la taxe de recours lorsque le recours est formé par une personne physique ou une entité particulière

L'art. 2(1), point 11 RRT (voir la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2017, CA/D 17/17, JO 2018, A4) dispose que les personnes et les entités visées à l'ancienne règle 6(4) et (5) CBE et désormais à la règle 7bis(2)a) à d) CBE (microentreprises, petites et moyennes entreprises, personnes physiques et organisations sans but lucratif, universités et organismes de recherche publics) ne sont tenues d'acquitter qu'un montant réduit de la taxe de recours, et non le montant intégral. Le communiqué de l'OEB en date du 18 décembre 2017 (JO 2018, A5) comporte d'autres détails concernant l'applicabilité du montant réduit de la taxe de recours (il est à noter que les conditions applicables à la déclaration à cet effet sont distinctes des conditions de la règle 7ter CBE qui régit les réductions de taxe liées aux langues). Selon le point 3 de ce communiqué, les requérants qui souhaitent bénéficier du montant réduit de la taxe de recours doivent déclarer expressément être une personne physique ou une entité au sens de la règle 6(4) CBE (désormais règle 7bis(2) CBE). Conformément au point 4 du communiqué, cette déclaration doit être produite au plus tard lors du paiement du montant réduit de la taxe de recours. Le point 11 du communiqué prévoit que l'acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé ou que le recours peut être considéré comme irrecevable si le montant réduit est acquitté sans qu'une telle déclaration soit produite.

Dans l'affaire **J 8/18**, la chambre juridique a fait observer qu'une entité au sens de la règle 6(4) et (5) CBE (désormais règle 7bis(2) CBE) est une petite ou moyenne entreprise (PME) telle que définie par la recommandation 2003/361/CE de la Commission mentionnée à la règle 6(5) CBE (et désormais au point 7 du communiqué de l'OEB en date du 25 janvier 2024, JO 2024, A8). Le fait que le requérant ait été une entreprise dont le siège est situé en Chine ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas bénéficier du montant réduit de la taxe de recours.

Dans les affaires suivantes, les requérants n'avaient acquitté dans le délai de recours que le montant réduit de la taxe de recours, et ce alors que les conditions ouvrant droit à une réduction n'étaient pas remplies ou étaient contestées. Il s'agissait donc d'établir si les recours étaient réputés ne pas avoir été formés en raison du non-paiement du montant requis de la taxe de recours (art. 108, deuxième phrase CBE, **G 1/18**, JO 2020, A26).

Dans l'affaire **T 84/19**, un cabinet de conseils en brevets avait agi en qualité d'opposant "homme de paille" puis de requérant "homme de paille". L'intimé a fait valoir que le cabinet n'avait donc pas droit au montant réduit de la taxe de recours. La chambre n'a pas partagé cet avis et a expliqué que le droit de payer un montant réduit de la taxe de recours doit être apprécié au regard de l'entité ayant la qualité de requérant dans le cadre de la

procédure. La seule question pertinente est donc de savoir qui a la qualité de requérant au moment où l'acte de recours est déposé. Dans l'affaire en cause, c'est le cabinet de conseils en brevets qui avait cette qualité, qu'il ait ou non agi comme homme de paille.

– Déclaration relative au droit à bénéficier du montant réduit de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 1060/19**, la chambre a fait observer que la décision CA/D 17/17 du Conseil n'exige pas une déclaration telle que la prévoient les points 3 et 4 du communiqué correspondant. La chambre a toutefois admis pour les besoins de l'argumentation que les dispositions du communiqué qui étaient pertinentes pour l'affaire en cause étaient contraignantes. Il découle du point 11 du communiqué que le point 4 doit être interprété en ce sens qu'"il est fortement recommandé" de produire la déclaration au moment du paiement. La chambre a fait observer que la déclaration relative au droit à bénéficier du montant réduit de la taxe de recours, mentionnée dans le communiqué de l'OEB (JO 2018, A5), pouvait être produite jusqu'à la fin du délai de recours, malgré le libellé du point 4, dernière phrase, dudit communiqué, qui devait être considéré à la lumière du point 11 de ce même communiqué.

Dans l'affaire **T 225/19**, la chambre s'est ralliée à la décision **T 1060/19**, selon laquelle il n'existe pas de base juridique qui permettrait, dans le cas où c'est le montant réduit de la taxe de recours qui a été acquitté, de fonder la fiction de la non-formation du recours sur le critère lié à la présentation d'une déclaration satisfaisant aux points 3 et 4 du communiqué correspondant. La décision du Conseil d'administration CA/D 17/17 et, en l'occurrence, l'art. 2(1), point 11 RRT tel que reformulé en vertu de cette décision ne comportent pas de base juridique qui viendrait sous-tendre la déclaration exigée en vertu des points 3 et 4 dudit communiqué. Celui-ci énonce la condition supplémentaire, dépourvue de tout fondement juridique, selon laquelle une déclaration doit être produite lors du paiement de la taxe. Les chambres de recours sont liées non pas par les communiqués de l'OEB relatifs à l'application et à l'interprétation de dispositions juridiques, mais uniquement par ces dispositions juridiques proprement dites (**J 8/18**, art. 23(3) CBE). Il en ressort que l'on ne saurait en tout cas exiger qu'une déclaration au sens des points 3 et 4 du communiqué soit produite dès le paiement du montant réduit de la taxe de recours. La chambre a en tout état de cause le pouvoir et l'obligation de vérifier les conditions de la recevabilité et de la formation valable du recours à tout stade de la procédure, et donc aussi après l'expiration du délai de recours. Une vérification de la part de la chambre est notamment nécessaire si d'autres parties à la procédure contestent que les conditions visées à la règle 6(4) CBE soient remplies. À cet égard, toute déclaration et toute pièce justificative destinée à prouver qu'il est satisfait aux conditions visées à la règle 6(4) CBE (désormais la règle 7bis(2) CBE) sont généralement acceptées par les chambres de recours même après l'expiration du délai de recours, pendant que se déroule la procédure de recours (cf. **T 3023/18**).

Dans l'affaire **T 3023/18**, le recours a été formé au nom de la société Borealis AG – et le montant réduit de la taxe de recours acquitté – le dernier jour du délai prévu à cet effet. Dans sa première notification, la chambre a invité le requérant à produire la déclaration jusque-là manquante, qui était nécessaire aux fins de la réduction de taxe. Suite à cette notification, le requérant a confirmé qu'il ne pouvait pas bénéficier du montant réduit de la

taxe. La chambre a souligné que la non-production de la déclaration requise ne prouvait pas que le requérant avait clairement eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe de recours. À la lumière de ce qui précède, la chambre a rejeté l'argument selon lequel il était possible d'établir que le requérant avait eu l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Le recours a été réputé non formé et la chambre a ordonné le remboursement des deux montants de taxe (**G 1/18**, JO 2020, A26). Voir aussi **T 1474/19** et **T 1678/21**.

– Requête en rectification au titre de la règle 139 CBE

Dans l'affaire **T 317/19**, le requérant avait déposé l'acte de recours dans le délai de deux mois. Cependant, en raison d'une erreur dans le champ "Mode de paiement" du formulaire 1038E (ce n'était pas un mode de paiement, mais la mention "Non spécifié" qui était indiquée dans ce champ), l'ordre de prélèvement pour le paiement de la taxe de recours n'avait pas été exécuté avant l'expiration de ce délai. Conformément à l'avis **G 1/18** (JO 2020, A26), le recours a donc été réputé ne pas avoir été formé. Pour y remédier, le requérant a déposé une requête en rectification au titre de la règle 139 CBE. La chambre s'est référée à la décision **G 1/12** (JO 2014, A114), dans laquelle la Grande Chambre de recours avait constaté que la règle 139 CBE, relative à la correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'OEB, est d'application générale. La chambre n'ignorait pas que la Grande Chambre de recours avait tiré ses conclusions uniquement dans le contexte de la correction d'une erreur concernant le nom du requérant. Cependant, selon la chambre, rien ne s'oppose à ce que la règle s'applique également à la correction d'un formulaire de paiement mal rempli. Dans l'affaire en question, le requérant avait satisfait aux exigences en matière de correction au titre de la règle 139 CBE, telles que résumées dans la décision **G 1/12**. Par conséquent, le recours a rétroactivement été réputé avoir été formé. Une erreur contenue dans un formulaire dûment déposé en vue du paiement de la taxe de recours peut donc être corrigée au titre de la règle 139, première phrase CBE. Voir aussi **J 8/19**, affaire dans laquelle la chambre juridique a conclu que les exigences relatives à la correction demandée du montant de la taxe de recours indiqué dans l'ordre de débit dans le formulaire 1038E étaient remplies. Par conséquent, le recours était rétroactivement réputé avoir été formé, la correction au titre de la règle 139 CBE ayant un effet rétroactif.

Dans l'affaire **T 444/20**, la chambre a estimé, en se référant à la décision **T 317/19**, qu'une erreur contenue dans un formulaire dûment déposé en vue du paiement de la taxe de recours peut être corrigée au titre de la règle 139, première phrase CBE. La chambre s'est également référée à la décision **T 2620/18**, qui concernait des circonstances très similaires. Dans cette affaire aussi, le requérant avait confondu le montant réduit de la taxe de recours qui prévalait alors avec l'ancienne taxe de recours unique, et il avait indiqué le montant incorrect de 1 880 EUR à la fois dans la lettre de l'acte de recours et dans le formulaire de paiement. Selon la chambre qui avait statué dans cette affaire, il était plausible que le requérant avait été influencé par le montant de taxe connu de 1 880 EUR, précédemment applicable, et qu'il avait à tort supposé qu'il acquittait le montant intégral (2 255 EUR). La chambre compétente dans le cas d'espèce n'a vu aucun motif de ne pas suivre cette décision. Par conséquent, elle a estimé que la correction recherchée correspondait à l'intention initiale du requérant et que cette intention initiale

était immédiatement apparente. En outre, le requérant avait présenté sa requête au titre de la règle 139 CBE simplement deux semaines après la notification de la chambre, qui indiquait pour la première fois que la taxe de recours prescrite n'avait pas été valablement acquittée. La chambre a conclu que les exigences relatives à la correction demandée étaient remplies (cf. **G 1/12**).

Dans l'affaire **T 2620/18**, le requérant a invoqué la décision **T 152/82** du 5 septembre 1983 (JO 1984, 301) et la pratique de l'OEB qui consiste à rectifier d'office des montants insuffisants mentionnés dans les ordres de débit et à prélever le montant correct, à savoir le montant intégral de la taxe, dans la mesure où l'intention du donneur d'ordre concernant le paiement est claire. Selon la chambre, la pratique précitée de l'Office est difficilement applicable à un système prévoyant des niveaux différents de taxes de recours. Lorsqu'il ressort expressément d'un ordre de débit que c'est le montant réduit de la taxe de recours qui doit être acquitté, on ne saurait partir d'office du principe que le donneur d'ordre avait néanmoins l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. De plus, l'absence de la déclaration visée à la règle 6(6) CBE n'est pas le signe manifeste que le donneur d'ordre avait l'intention d'acquitter le montant intégral de la taxe. Les moyens invoqués par le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours ont été interprétés par la chambre en ce sens qu'ils constituent sur le fond une requête en correction de l'ordre de débit, et, à cet égard, la chambre a jugé crédible le fait que le requérant avait présumé avoir acquitté le montant intégral de la taxe de recours. La chambre a toutefois estimé que la requête en correction ne satisfaisait pas à l'exigence de présentation sans délai (critère d) de la liste établie dans la décision **G 1/12**, JO 2014, A114, point 37 des motifs). La requête qui figurait dans le mémoire exposant les motifs du recours n'avait été présentée que six semaines après la constatation de l'erreur. Selon la chambre, le simple dépôt anticipé d'un autre ordre de débit ne constituait pas une requête en rectification implicite (règle 139 CBE).

– Différence non minime d'un montant

Dans les décisions **T 2620/18** et **T 3023/18**, la différence entre le montant réduit et le montant intégral de la taxe de recours n'a pas été jugée minime. Il n'est pas concevable que le législateur, en instaurant le montant réduit de la taxe de recours, ait seulement voulu prévoir un allègement de taxe minime, et pour ainsi dire symbolique, en faveur des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises.

Dans l'affaire **T 2422/18**, le requérant avait affirmé qu'il avait acquitté par mégarde le montant réduit de la taxe de recours au titre de la règle 6(4) CBE et qu'il acquitterait ultérieurement le montant manquant de 375 EUR. La chambre a rejeté les arguments du requérant fondés sur le principe de protection de la confiance légitime. Elle a en outre fait observer que le montant manquant ne constituait pas une partie non encore payée au sens de l'art. 8, quatrième phrase RRT.

d) Paiement depuis un autre compte

Dans l'affaire **T 186/22**, la chambre a estimé que le fait que la taxe de recours avait été débitée d'un compte autre que celui du titulaire du brevet n'avait aucune incidence sur le

fait qu'il était satisfait à l'exigence de l'article 108, deuxième phrase CBE. En effet, cette disposition n'exige pas que le paiement de la taxe de recours soit effectué par le requérant. La question de savoir qui a acquitté la taxe de recours est sans importance aux fins de déterminer si le recours est réputé formé. Il suffit que la taxe de recours (au montant exigible) soit acquittée avant l'expiration du délai de recours.

2.5.5 Recours réputé non formé

Dans l'affaire **G 1/18** (JO 2020, A26), la question de droit soumise par le Président de l'Office européen des brevets portait sur le point de savoir si un recours devait être considéré comme non formé ou irrecevable en cas d'inobservation du délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE, l'inobservation dudit délai de deux mois pouvant être due au paiement tardif de la taxe de recours ou/et au dépôt tardif de l'acte de recours.

La Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question de droit soumise :

1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants : a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.

2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

À ce sujet, en rapport avec le remboursement de la taxe de recours, voir aussi le chapitre V.A.11.3. "Recours réputé ne pas avoir été formé".

2.6. Mémoire exposant les motifs du recours

2.6.1 Dispositions juridiques

Conformément à l'art. 108 CBE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a été signifiée la décision, conformément au règlement d'exécution. Conformément à la règle 99(2) CBE, dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé.

Conformément à l'art. 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. Ils doivent ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée ; ils doivent exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués. À quelques modifications près, l'art. 12(3) RPCR correspond au contenu normatif de l'art. 12(2) RPCR 2007 (par souci de cohérence avec les paragraphes 12(2) et paragraphes (6) RPCR, les termes "requêtes" et "objections" ont été ajoutés).

La règle 64 b) CBE 1973 prévoyait que **l'acte de recours** devait déjà comporter une requête indiquant la mesure dans laquelle la modification de la décision attaquée était demandée. La décision **T 358/08** procède à une analyse détaillée de la règle 64b) CBE 1973 et des dispositions de la règle 99(1) et (2) CBE en les comparant.

Si un acte de recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours, le recours est irrecevable, à moins qu'un mémoire exposant par écrit les motifs du recours ne parvienne à l'OEB dans le délai prévu à l'art. 108 CBE (règle 99(2) CBE et règle 101(1) CBE) (**T 13/82**, JO 1983, 411).

2.6.2 Forme du mémoire exposant les motifs du recours

Il est considéré que lorsqu'il s'agit de décider si un document répond aux conditions énoncées à l'art. 108 CBE, troisième phrase, c'est le fond de ce document et non son titre ou sa forme qui est déterminant. Dans la décision **T 145/88** (JO 1991, 251), la chambre n'a pu trouver dans le document intitulé "Motifs du recours" ne serait-ce qu'un minimum d'arguments, celui-ci ne constituant donc en aucun cas un mémoire exposant les motifs du recours. Il ne suffit pas d'indiquer quelques arguments en les regroupant sous le titre de "Mémoire exposant les motifs du recours" ou "Motifs du recours" pour satisfaire automatiquement aux exigences de l'art. 108 CBE, même s'il y a un lien manifeste avec le fond de la décision attaquée (décision **T 1581/08**, faisant référence à la décision **T 145/88**). La chambre a ensuite souligné que le volume n'est pas non plus un critère pour juger si l'exposé des motifs est suffisant. Il n'existe aucune prescription quant à la longueur ou au degré de détail que doit avoir l'argumentation pour que le recours soit recevable. Dans ce contexte, il faut établir une distinction entre l'insuffisance de l'exposé des motifs aux fins de la recevabilité, et l'insuffisance en termes de force persuasive des motifs, laquelle conduit au rejet du recours si les arguments ne sont pas convaincants (cf. **T 922/05** et ci-dessous). Voir également les décisions **T 23/03** et **T 613/07**.

Dans l'affaire **T 74/12**, la chambre a fait observer que la règle 99(2) CBE ne prévoit pas l'obligation d'indiquer un numéro de référence dans le mémoire exposant les motifs du recours. La conclusion qui s'impose d'emblée est que le recours ne peut être considéré comme irrecevable en raison de l'absence d'un numéro de référence. Seule la loi – et il s'agit en l'occurrence de la convention et de son règlement d'exécution – peut en effet déterminer dans quelles conditions il convient d'accomplir certains actes de procédure et quelles conséquences sont à attendre en cas d'inobservation de ces dispositions. Il existe un principe de procédure selon lequel la perte d'un droit ou d'un moyen de recours ne peut

se produire que si un tel résultat est prescrit de manière claire et précise (voir aussi **T 1638/17**).

2.6.3 Contenu du mémoire exposant les motifs du recours

a) Généralités

Selon l'art. 108 CBE, troisième phrase, le mémoire exposant les motifs du recours doit être motivé conformément au règlement d'exécution (règle 99(2) CBE). Selon l'art. 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours.

La question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours satisfait aux exigences minimales de l'art. 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction des circonstances de l'espèce (**T 162/97**, **T 165/00**, **T 1435/11**).

Dans l'affaire **T 1435/11**, la chambre a ajouté, que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, le cas du requérant doit être présenté de manière cohérente, claire et suffisamment étayée dans le mémoire de recours, et ceci, non seulement en ce qui concerne les arguments du requérant, mais aussi en ce qui concerne ses requêtes (voir **T 760/08**, **T 446/00**). En fait, le but du mémoire de recours, ainsi que de l'acte de recours, est de définir la portée du recours. Cette définition est, uniquement et exclusivement, à la discrétion du requérant (voir **T 2532/11**).

Dans l'affaire **T 23/10**, la chambre a déclaré qu'aux fins de la recevabilité du recours, il importait peu de savoir si des motifs suffisants avaient été fournis à l'appui des requêtes, car un recours ne peut être instruit que de manière globale. En d'autres termes, si les conditions de recevabilité énoncées à l'art. 108, troisième phrase CBE sont remplies par au moins une requête, et a fortiori par plusieurs requêtes, le recours sera recevable dans son ensemble (**T 509/07**, **T 1763/06**). Le fait que le requérant ait, au cours de la procédure de recours, retiré la requête principale et la requête subsidiaire, renonçant ce faisant à contester les motifs de la décision en litige au titre de l'art. 100c) CBE, n'avait aucune incidence sur l'appréciation de la recevabilité du recours tel que formé. Le titulaire du brevet avait rempli dans le délai prévu pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours les conditions de recevabilité prévues à l'art. 108, troisième phrase CBE, à tout le moins en ce qui concernait la requête principale et les requêtes subsidiaires, si bien que son recours était recevable. Voir aussi **T 1668/14**.

Si le requérant conteste le bien-fondé de la décision faisant l'objet de son recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit permettre à la chambre de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait erronée et quels sont les faits sur lesquels reposent les arguments du requérant (**J 10/11**, cf. **T 220/83**, JO 1986, 249, et **T 177/97** ; ce principe étant confirmé dans de nombreuses décisions, notamment dans la décision récente **T 573/09** et **T 918/17**).

Il a été reconnu, à titre exceptionnel, que les conditions de recevabilité pouvaient aussi être considérées comme remplies s'il apparaissait immédiatement à la lecture de la

décision attaquée et du mémoire exposant les motifs que cette décision devait être annulée (cf. **J 22/86**, JO 1987, 280).

Dans l'affaire **T 343/16**, la chambre a indiqué que des références au mémoire exposant les motifs du recours d'autres requérants étaient autorisées. En l'espèce, l'opposant 1 s'était référé à son acte de recours et avait invoqué, au soutien de sa requête en révocation du brevet, le mémoire exposant les motifs du recours du requérant 2, qu'il avait incorporé par renvoi. La chambre a considéré que le recours formé par l'opposant 1 était recevable.

b) Indication de la mesure dans laquelle la décision attaquée doit être modifiée

Les décisions mentionnées ci-après concernent l'application de la règle 64b) CBE 1973 et en particulier l'obligation d'indiquer dans l'acte de recours la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée. C'est le mémoire exposant les motifs du recours qui comporte désormais cette indication, l'exigence étant reformulée à la règle 99(2) CBE.

Pour satisfaire aux dispositions de la règle 64b) CBE 1973, il suffisait que l'indication susvisée puisse être déduite en interprétant l'acte de recours selon son contenu objectif (**T 85/88**, voir aussi p. ex. **T 32/81**, JO 1982, 225 ; **T 7/81**, JO 1983, 98 ; **T 1/88**, **T 533/93**, **T 141/95** et **T 308/97**).

Les décisions **T 631/91**, **T 727/91** et **T 273/92** ont confirmé que la portée du recours peut être établie à partir de l'ensemble des moyens présentés par le requérant, si la requête présentée lors de la procédure de recours ne contient aucune information à cet égard. Faute d'autres indications à ce sujet dans les moyens présentés par les requérants, les chambres ont estimé que ceux-ci souhaitaient de nouveau présenter, dans le cadre de la procédure de recours, une requête correspondant à celle qu'ils avaient soumise lors de la procédure d'opposition (cf. aussi **T 925/91**, JO 1995, 469 ; **T 194/90** et **T 281/95**).

Les termes "[...] par la présente, nous introduisons un acte de recours contre la décision [...]" étaient interprétés dans la décision **T 632/91** comme ayant pour objet l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et la délivrance d'un brevet sur la base des pièces de la demande de brevet européen sur laquelle portait cette décision. Cette approche a été suivie dans les décisions **T 49/99** et **T 1785/06**. Voir aussi l'affaire **T 9/08** pour une application correspondante au titre de la règle 99(2) CBE.

Lorsque le titulaire d'un brevet déclare former un recours contre une décision de la division d'opposition qui se limite au rejet du brevet, cela signifie en tout état de cause qu'il vise et donc demande nécessairement la révocation de cette décision dans son intégralité. L'acte de recours comporte ainsi ce que le texte de la règle 64 b) CBE 1973 énonce, dans l'une de ses alternatives, comme condition de la recevabilité d'un recours, à savoir l'indication de la mesure dans laquelle la révocation de la décision est demandée (**T 407/02**). Ce raisonnement a également été appliqué au titre de la règle 99 CBE ; cf. **T 912/08**, **T 624/09**, **T 689/09** et **T 1188/09**.

Cependant, lorsque la décision contestée porte sur plusieurs questions juridiques distinctes, la requête visée à la règle 64b) CBE 1973 indiquant l'étendue du recours, doit préciser laquelle ou lesquelles font aussi l'objet du recours (**T 420/03**). Étant donné que l'acte de recours ne faisant aucune mention de la répartition des frais et que rien n'indiquait que la décision devait être annulée dans sa totalité, cette question n'était pas visée par le recours.

c) Lien direct entre la décision attaquée et le mémoire exposant les motifs du recours

Il doit exister un lien de causalité entre les arguments figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours et les motifs invoqués dans la décision contestée (**T 2012/16**). L'absence de corrélation entre le motif de recours et la décision contestée compromet la recevabilité du recours (**T 349/09**). Voir aussi **T 1561/15**.

Dans l'affaire **J 22/86**, le requérant n'avait invoqué aucun moyen quant au lien de causalité entre les motifs avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours et l'allégation selon laquelle les conclusions de la décision contestée n'étaient pas valables. Si un tel lien n'était pas exigé, tout argument serait acceptable, même sans rapport aucun avec les motifs de la décision attaquée. Les dispositions de l'art. 108 CBE seraient alors dépourvues d'objet. Les motifs du recours ne doivent certes pas être concluants en soi, en ce sens qu'ils justifient l'annulation de la décision attaquée, mais ils doivent permettre à la chambre de déterminer si la décision était erronée ou non. Le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

Dans l'affaire **T 223/14**, les revendications modifiées ont manifestement été déposées dans l'intention de préciser les caractéristiques déjà existantes en vue d'écarter l'objection ayant motivé l'absence de nouveauté constatée. Il ne s'agissait donc pas en l'espèce d'une situation de fait totalement nouvelle. La chambre a par conséquent estimé qu'il existait un lien direct largement suffisant ("direct link", cf. **T 2532/11**) entre la décision contestée et le mémoire exposant les motifs du recours. Voir aussi **T 1750/16**.

Dans l'affaire **T 123/17**, la chambre a relevé que la notion de lien direct et clair ne constituait pas une condition supplémentaire de recevabilité du recours mais simplement le moyen d'exprimer les conditions prévues à l'art. 108, troisième phrase, CBE ensemble la règle 99(2) CBE.

d) Motivation suffisante en cas de rejet de la demande

Il ressort clairement des décisions **T 213/85** (JO 1987, 482) et **T 95/10** que la procédure de recours n'est pas un simple prolongement de la procédure d'examen (conformément à l'avis **G 10/91**, JO 1993, 420 et aux décisions **G 9/92**, JO 1994, 875 et **G 4/93**, JO 1994, 875), mais en est distincte. Un demandeur qui, dans le mémoire exposant les motifs du recours, reproduit les arguments qu'il a avancés au cours de la procédure d'examen sans tenir compte de la décision faisant l'objet du recours, se méprend sur la fonction des chambres de recours. En effet, celles-ci n'ont pas pour rôle d'offrir au demandeur une deuxième procédure d'examen, mais de réexaminer les décisions rendues par les divisions d'examen, en se fondant sur des objections soulevées contre

ces décisions dans le mémoire exposant les motifs du recours, lequel doit donc se rapporter aux motifs de la décision contestée.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail tous les motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée (**T 1904/14**). Il n'est pas satisfait aux exigences minimums concernant le mémoire du recours si celui-ci traite un seul des motifs de rejet (**T 1045/02**, **T 473/09**, **T 231/14**, **T 2411/16**, **T 918/17**, **T 868/18**). On entend par motif de rejet tout motif de nature à justifier à lui seul un rejet, indépendamment des autres motifs invoqués dans la décision (**T 231/14**). Dans l'affaire **T 1904/14**, la chambre de recours a retenu que ce principe vaut également lorsque les motifs de la décision contestée sont erronés ou contradictoires. Le caractère erroné, contradictoire ou incomplet d'une décision ne dispense pas le requérant de traiter en détail ces insuffisances dans le mémoire exposant les motifs du recours. L'obligation de présenter des motifs de recours suffisants doit être remplie dans le délai prévu à l'art. 108, troisième phrase CBE pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et il ne peut pas y être satisfait rétroactivement par la présentation tardive de moyens.

Dès lors que plusieurs motifs indépendants ont conduit à la décision de rejet de la demande de brevet et que l'un, au moins, de ces motifs n'est pas traité dans le mémoire du recours ou seulement de façon insuffisamment détaillée, la décision attaquée ne peut normalement pas être annulée, même si la décision de la chambre donne raison au requérant sur tous les motifs du rejet traités dans le mémoire de recours. Il n'a pas été satisfait aux conditions énoncées à l'art. 108 et à la règle 99(2) CBE (**T 899/13**).

Il est possible de répondre à un motif de rejet soit en modifiant les revendications et en expliquant pourquoi le motif de la décision ne s'applique plus, soit en exposant les raisons pour lesquelles l'objection sur laquelle repose le motif du rejet est incorrecte (voir **T 2022/16**, **T 305/11** et **T 899/13**).

Dans la décision **T 733/98**, lorsqu'une demande est rejetée en application de l'art. 97 CBE 1973 et de la règle 51(5) CBE 1973 (règle 71(4) CBE), au motif que le demandeur n'a ni donné son accord dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE 1973 sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, ni proposé dans ce même délai des modifications au sens de la règle 51(5) CBE 1973, un mémoire exposant les motifs du recours est irrecevable car il se borne à traiter des questions relatives à la recevabilité et à l'admissibilité des nouvelles revendications produites avec le mémoire.

Dans les affaires suivantes, le recours a été jugé irrecevable : **T 395/12** (le demandeur ayant uniquement fait valoir au sujet de la décision contestée que la division d'examen avait eu tort, sans expliquer pourquoi) ; **T 1407/17** (le mémoire de recours ne contenait aucune indication d'une raison pour laquelle le motif de rejet selon l'art. 56 CBE n'était pas fondé).

e) Motivation suffisante pour un recours formé par l'opposant

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, pour qu'un recours formé par l'opposant soit suffisamment motivé – contrairement à un recours formé par le titulaire, qui nécessiterait de répondre à l'ensemble des objections au maintien du brevet –, il suffit que l'opposant démontre de façon étayée que la décision contestée est erronée eu égard à l'une des objections ou à l'un des motifs d'opposition soulevés, car il conviendrait alors de donner suite au recours si la décision contestée était bel et bien erronée sur ce point (**T 767/14**, cf. également **T 950/99**, **T 846/01**, **T 87/17**, **T 456/17**). Il est donc également sans importance pour un tel recours que l'exposé des moyens concernant d'autres aspects mentionnés dans la décision contestée soit insuffisant. Un mémoire exposant les motifs du recours qui n'est insuffisant que sur certains aspects ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours formé par l'opposant, car la recevabilité du recours ne peut être appréciée que de manière globale (**T 2270/17**).

Dans l'affaire **T 950/99**, le mémoire du recours exposait les raisons de droit et de fait pour lesquelles il y avait lieu d'annuler la décision attaquée pour au moins un des motifs, en l'occurrence l'absence d'activité inventive. Par conséquent, même s'il ne contenait pas un raisonnement complet pour chacun des motifs, il satisfaisait néanmoins à l'exigence minimum de l'art. 108 CBE. Dans l'affaire **T 808/01**, la chambre a considéré que lorsque le mémoire exposant les motifs du recours comporte plusieurs axes d'argumentation et que l'un d'eux est suffisamment étayé, le recours est recevable, et ce même si un autre axe d'argumentation n'est pas motivé.

Dans l'affaire **T 846/01**, la chambre a estimé que, pour qu'un recours soit recevable, au moins l'un des motifs figurant dans le mémoire de recours doit porter sur une question qui n'a pas été tranchée en faveur du requérant par l'instance dont la décision est attaquée, mais pour laquelle on pourrait soutenir qu'elle aurait pu faire l'objet d'une décision favorable, sachant qu'une décision favorable sur cette question aurait produit un résultat différent. Suivant la décision **T 846/01**, la chambre, dans l'affaire **T 1178/04**, a confirmé qu'un recours ne peut pas être dirigé contre une partie d'une décision rendue par une instance du premier degré si le résultat est identique, quand bien même le requérant obtiendrait gain de cause.

Dans l'affaire **T 1187/04**, dans laquelle le requérant avait uniquement traité les objections liées à la nouveauté et non celles relevant de l'activité inventive, le recours a été jugé irrecevable.

Dans l'affaire **T 257/03**, le contenu du mémoire exposant les motifs du recours laissait entendre uniquement que la procédure d'opposition devait être reprise depuis le début, mais n'indiquait pas pour quels motifs, selon le requérant, la décision de la division d'opposition devait être annulée. Le recours a été rejeté pour irrecevabilité.

Dans l'affaire **T 1649/10**, la chambre a estimé à ce propos que la simple affirmation du requérant II (titulaire du brevet), selon laquelle l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré impliquait une activité inventive, sur la base du document D4, considéré comme l'état de la technique le plus proche, alors que l'analyse figurant dans la décision

contestée se fondait sur la combinaison des documents D10, considéré comme l'état de la technique le plus proche, et D4, ne remplissait pas les conditions de la règle 99(2) CBE. La chambre n'était dès lors pas en mesure d'identifier dans l'argumentation du requérant II, les motifs pour lesquels les conclusions de la division d'opposition, fondées sur le document D10 comme état de la technique le plus proche, devaient être rejetées. Le recours formé par le requérant II a dès lors été rejeté pour irrecevabilité. Ce dernier a alors acquis le statut de partie de droit à la procédure de recours au titre de l'art. 107 CBE.

f) Nécessité d'exposer les motifs de droit ou de fait

Déjà dans la décision **T 220/83** (JO 1986, 249), la chambre a précisé qu'il convient d'exposer dans le mémoire les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Le requérant doit exposer son opinion aussi clairement et aussi précisément que possible, de manière que la chambre et la partie adverse puissent comprendre immédiatement et sans investigation, pour quelle raison la décision attaquée serait fausse et quels sont les faits sur lesquels repose cette opinion. Le mémoire exposant les motifs du recours peut bien contenir des passages cités avec suffisamment de précision, tirés de l'état de la technique, mais à eux seuls ceux-ci ne représentent pas un exposé suffisant des motifs du recours. Ce principe a été confirmé dans plusieurs décisions, par exemple dans les décisions **T 250/89** (JO 1992, 355), **T 1/88**, **T 145/88** (JO 1991, 251), **T 102/91**, **T 706/91**, **T 493/95**, **T 283/97**, **T 500/97**, **T 1045/02**, **T 809/06**, **T 2346/10**, **T 294/11**, **T 2001/14**, **T 2270/17**.

Selon la décision **T 22/88** (JO 1993, 143), un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir (en l'occurrence la production des traductions des revendications modifiées) ne mentionne pas réellement de raisons et n'expose donc pas valablement les motifs du recours.

Un recours qui est fondé sur un exposé des motifs au demeurant très bref, dont les contradictions et les inexactitudes contraignent la chambre à l'interpréter, est en principe irrecevable (**T 760/08**).

Dans l'affaire **T 2377/13**, la requérante, dans son mémoire exposant les motifs du recours, n'a répondu à aucun des éléments essentiels de la décision de la division d'opposition pour lesquels il y aurait lieu d'annuler la décision attaquée, en particulier pourquoi les essais D9 et D13 n'étaient pas adaptés pour démontrer l'existence d'un effet basé sur la différence technique entre l'état de la technique le plus proche et l'objet revendiqué.

Le mémoire exposant les motifs du recours peut certes contenir des passages cités avec suffisamment de précision, tirés de l'état de la technique, mais à eux seuls ceux-ci ne représentent pas un exposé suffisant des motifs du recours (décision **T 1402/10**, se référant à la décision **T 922/05**).

g) Analyse dans le mémoire exposant les motifs du recours des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée

Dans la décision **T 213/85** (JO 1987, 482), il a été en outre affirmé que, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. En l'espèce, le requérant avait fourni des explications détaillées à l'égard de la brevetabilité, sans pour autant aborder l'irrecevabilité de l'opposition qui avait été le motif du rejet. La chambre a rejeté le recours comme irrecevable, parce que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant (cf. également **T 169/89**, **T 2001/14**).

Dans l'affaire **T 95/10**, la chambre a indiqué qu'il y avait à cela trois raisons : D'une part, la procédure de recours n'est pas une continuation de la procédure d'opposition, mais bien une procédure distincte, dans laquelle tous les faits, preuves et arguments jugés essentiels doivent, si nécessaire, être à nouveau exposés (cf. **G 10/91** (JO 1993, 420), **G 9/92** et **G 4/93**, toutes deux publiées au JO 1994, 875). D'autre part, le mémoire exposant les motifs du recours suppose que le requérant discute la décision attaquée. Enfin, une telle discussion est indispensable ne serait-ce que parce que ni la chambre de recours, ni l'intimé ne pourraient sinon savoir pour quels motifs la décision attaquée est considérée comme erronée. Or cette information permet aux intimés de se défendre contre les arguments du requérant, et à la chambre de recours de prendre une décision sur le fond (voir également **T 1188/08**, **T 720/12**).

Dans l'affaire **T 395/13**, même si le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait pas d'arguments de fond concernant le raisonnement de la décision contestée, il satisfaisait néanmoins aux exigences de l'art. 108 CBE ensemble la règle 99(2) CBE, puisque la principale objection soulevée par le requérant dans les motifs de son recours tenait au fait que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée pour lui permettre de présenter de tels arguments. La règle 99(2) CBE n'exigeait pas davantage et, en particulier, ne prescrivait pas concrètement que le mémoire exposant les motifs du recours devait traiter les arguments développés dans la décision attaquée. La chambre a donc conclu que le recours était recevable.

h) Ensemble des moyens invoqués dans le cadre du recours selon l'article 12(3) RPCR

Selon l'art. 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. Voir également le chapitre V.A.3.2.2 "Ensemble des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours".

Dans l'affaire **T 2884/18**, le recours a été rejeté pour irrecevabilité. La chambre a jugé insuffisant le fait que le mémoire exposant les motifs du recours se limite pour l'essentiel à une analyse de la conclusion tirée par la division d'opposition, conclusion selon laquelle l'usage antérieur public allégué n'était pas correctement étayé. La chambre a estimé que l'absence de nouveauté par rapport à l'usage antérieur public n'a pas été dûment établie. La chambre a indiqué que dans la mesure où l'argumentation s'appuie sur un enchaînement d'éléments qui reposent les uns sur les autres, un exposé n'est complet,

comme l'exigent l'art. 108 CBE et l'art. 12 RPCR, que s'il présente l'ensemble des faits qui, dès lors qu'ils sont considérés ensemble, fondent la conclusion juridique alléguée. Il doit par conséquent être procédé de la même manière que dans le cas – inverse – où le recours est dirigé contre une décision qui recense plusieurs motifs possibles pour lesquels un brevet ne peut pas être délivré ou, le cas échéant, ne peut pas être maintenu. À cet égard, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, l'acte de recours n'est suffisamment fondé que s'il traite de tous les motifs qui s'opposent à la brevetabilité. C'est seulement à cette condition qu'il est démontré que la décision devrait être annulée (cf. **T 922/05**). Il en va de même dans la situation inverse, où la brevetabilité d'un brevet maintenu n'est remise en question que par plusieurs motifs qui s'enchaînent les uns aux autres, comme, en l'occurrence, l'appartenance d'un usage antérieur à l'état de la technique et la destruction de la nouveauté de l'invention par cet usage antérieur. Le recours est irrecevable si un seul fait est suffisamment étayé parmi plusieurs faits qui s'enchaînent les uns aux autres et sont présentés en vue de la modification de la décision.

i) Simple répétition d'arguments

Dans l'affaire **T 198/15**, le mémoire exposant les motifs du recours était principalement constitué de répétitions mot pour mot de l'acte d'opposition, complétées par des répétitions mot pour mot des moyens écrits du requérant et de nouvelles contestations de la nouveauté fondées sur des pièces qui ne faisaient pas partie de la procédure devant la division d'opposition. Les arguments qui étaient de simples répétitions de ceux soulevés devant la division d'opposition n'indiquaient pas – et ne pouvaient pas indiquer – les raisons pour lesquelles il convenait d'annuler la décision contestée, car ils avaient été rédigés avant que la décision de la division d'opposition ne soit rendue.

Par ailleurs, un mémoire exposant les motifs du recours qui est identique ou presque identique à l'acte d'opposition ne peut, en règle générale, pas être considéré comme contenant des arguments indiquant pourquoi la décision contestée est erronée (**T 2077/11**, **T 39/12**, **T 123/15** du 21 décembre 2016).

j) Recours fondé sur une objection ni invoquée ni examinée en première instance

Dans l'affaire **T 393/15**, le requérant a fondé le mémoire exposant les motifs du recours exclusivement sur une objection au titre de l'art. 83 CBE qui n'avait pas été soulevée en première instance. Or, dans la procédure devant la division d'opposition, des caractéristiques de la description avaient été ajoutées à la revendication indépendante 1 de la requête jugée admissible. La chambre a indiqué que dans la procédure d'opposition, une requête qui vise à modifier le brevet par l'ajout de caractéristiques ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré ouvre normalement droit à une objection au titre de l'art. 83 CBE (ensemble l'art. 101(3) CBE), même si le motif d'opposition prévu à l'art. 100b) CBE n'a pas été invoqué (cf. également **T 66/14**). Il s'ensuit que l'objection au titre de l'art. 83 CBE soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ne dépassait pas le cadre juridique de la procédure devant la division d'opposition. Les exigences de l'art. 108 et de la règle 99(2) CBE étaient donc remplies. Voir également chapitre V.A.3.2.3h) "Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours".

k) Dépôt incomplet du mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 382/16**, le titulaire du brevet avait produit des tests comparatifs (D 11) en même temps que sa réponse. Toutefois, la réponse n'avait pas été signée, la dernière page qui portait la signature du mandataire n'ayant pas été transmise. La réponse complète, avec la page 5 manquante portant la signature du mandataire, a été présenté par la suite. Par analogie aux dispositions de la règle 50(3) CBE, la chambre a indiqué que la date initiale de réception des tests était conservée, lesquels étaient par conséquent réputés avoir été produits dans un délai de quatre mois à compter de la signification des motifs du recours.

Dans l'affaire **T 2307/15**, l'intimé a fait valoir que le recours était irrecevable car le mémoire exposant les motifs du recours transmis par télécopie était incomplet. La chambre a considéré que, même si des paragraphes manquaient dans le mémoire exposant les motifs du recours, le document permettait néanmoins au lecteur de comprendre les motifs pour lesquels le requérant demandait l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les faits et preuves sur lesquels se fondait le recours. La chambre a estimé que le mémoire exposant les motifs du recours qui avait été reçu devait par conséquent être considéré comme étant complet. Ainsi le recours était-il recevable. Toutefois, voir également la décision **T 858/18** en ce qui concerne la transmission incomplète par télécopie et l'observation du délai prévu à l'art. 99(1) CBE.

l) Obligation d'impartialité incombant à la chambre

Dans l'affaire **T 922/05**, la chambre a passé en revue la jurisprudence des chambres de recours et constaté que la plupart des décisions font preuve d'une relative tolérance en ce sens que les recours ont été jugés recevables si la chambre compétente pouvait déduire des circonstances de l'espèce les intentions présumées du demandeur et les motifs qui sous-tendaient vraisemblablement ses actions (cf. **T 563/91**, **T 574/91**, **T 162/97**, **T 729/90**). Toutefois, un excès de tolérance à l'égard de l'une des parties pourrait être perçu à bon droit comme une injustice à l'égard de l'autre partie. La chambre a estimé que lorsqu'une partie présente des moyens dont la chambre ne peut qu'**inférer** une argumentation, les exigences du RPCR selon lesquelles les motifs doivent être présentés **"de façon claire"** ou "exposer **expressément** et de façon précise tous les faits et arguments" ne sont pas remplies. Le mémoire exposant les motifs du recours, tel que déposé par le requérant, faisait abstraction d'au moins deux questions qui auraient été à l'évidence pertinentes pour la décision concernant le recours et qui, par conséquent, auraient dû être traitées dans le mémoire pour que celui-ci soit complet. Le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable (voir également **T 760/08**, **T 727/09**, **T 450/13**, **T 460/13**).

Dans l'affaire **T 450/13**, la chambre a fait observer que le mémoire exposant les motifs du recours n'était pas suffisamment motivé en ce qui concernait les allégations d'usage antérieur public. Une référence à la procédure de première instance ne constitue pas un argument suffisant pour rendre recevable un moyen présenté dans le mémoire exposant les motifs du recours (cf. **T 473/09**). Les moyens contenus dans ce mémoire doivent être présentés de telle manière que la chambre (et toute autre partie) puisse comprendre

d'emblée pourquoi la décision est considérée incorrecte sans avoir à effectuer ses propres recherches. Si la chambre devait procéder à de telles recherches, cela signifierait qu'elle devrait établir les moyens du requérant à sa place, ce qui serait contraire au principe de l'impartialité (cf. également **T 1676/08**).

2.6.4 Nouvelles questions soulevées

a) Recours fondé sur le même motif d'opposition

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours (cf. p. ex. **T 389/95**, **T 1063/98**, **T 1029/05**, **T 1915/09**, **T 1314/12**), un recours qui soulève un motif d'opposition qui a déjà été invoqué au cours de la procédure d'opposition, autrement dit qui reste inscrit dans le même cadre juridique tout en étant fondé sur un cadre factuel entièrement nouveau, n'entraîne pas ipso facto l'irrecevabilité du recours. Cela ne signifie toutefois pas que la chambre n'a pas la faculté de faire abstraction, des éléments de **preuve** qui n'ont été produits qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé que le recours était recevable car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Étant donné qu'en vertu de l'avis **G 10/91**, il est possible de prendre en considération des nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable ; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable même s'il est basé sur une situation de fait complètement différente. Se reporter également à la décision **T 932/99**.

Dans la décision **T 611/90** (JO 1993, 50), l'opposant, en contestant la décision de la division d'opposition selon laquelle le brevet était nouveau et inventif, avait développé au sujet de l'absence de nouveauté des arguments qui étaient entièrement nouveaux. De même, le recours a été jugé recevable dans l'affaire **T 938/91**, dans laquelle l'opposant (requérant) avait invoqué un prétendu nouvel usage antérieur, et cité un nouveau document de l'état de la technique ; bien que le requérant ait présenté de nouveaux moyens à la chambre, ceux-ci relevaient toujours du même motif d'opposition.

S'appuyant sur la décision **T 611/90**, la chambre, dans l'affaire **T 252/95**, a estimé qu'un exposé des motifs du recours, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition. Voir aussi **T 801/00**.

Dans l'affaire **T 2361/15**, le recours formé par le requérant se fondait uniquement sur une allégation d'usage antérieur invoquée pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours sur le même motif d'opposition. La chambre a déclaré que l'introduction de nouveaux moyens au stade du recours ne signifie pas automatiquement que le

mémoire exposant les motifs du recours ne présente pas "les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée". Il suffit en effet que le mémoire exposant les motifs du recours permette à la chambre de comprendre immédiatement pour quelle raison la décision attaquée est prétendument erronée et quels sont les faits sur lesquels reposent les arguments du requérant. En l'espèce, le mémoire exposant les motifs du recours remplissait cette condition.

De même, l'affaire **T 727/09** présentait un faisceau de faits entièrement nouveaux, qui s'appuyait néanmoins sur le même motif d'opposition. La chambre a fait observer que si le mémoire exposant les motifs du recours se fonde exclusivement sur de telles pièces nouvelles, il doit y avoir un lien clair et direct entre la décision contestée et les motifs du recours. Or, dans l'affaire en cause, le cadre factuel était entièrement nouveau. Le recours a été rejeté pour irrecevabilité.

b) Prise en compte de nouveaux moyens

La prise en compte de nouveaux moyens présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours conformément à l'art. 12(4) RPCR, voir pour plus de détails le chapitre V.A.3.2.2 "Ensemble des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours" et le chapitre V.A.4. "Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

Dans l'affaire **T 278/15**, la chambre a indiqué qu'une fois le recours déclaré recevable, elle ne peut pas le juger irrecevable rétroactivement, même si, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle exclut ultérieurement de la procédure une requête modifiée. La recevabilité du recours doit être examinée sur le fondement de l'ensemble des documents déposés par le requérant dans le délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours, même s'ils sont exclus de la procédure par la suite (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 12(4) RPCR, publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 2270/17**, la chambre a indiqué que le fait que D7 et D8 étaient des nouveaux documents ne faisant pas partie de la procédure d'opposition était sans importance pour déterminer si le recours était suffisamment motivé. Le mémoire exposant les motifs du recours peut également être recevable s'il se fonde, en relation avec un motif d'opposition faisant déjà l'objet de la procédure, sur de nouveaux faits et moyens de preuve qui seraient de nature à priver la décision attaquée de son fondement. La décision ultérieure, laissée à l'appréciation de la chambre, d'exclure ou non de la procédure de recours de tels nouveaux moyens en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007 n'a, à cet égard, aucun effet rétroactif sur la recevabilité du recours.

Dans l'affaire **T 501/09**, la chambre n'ignorait pas que selon d'autres chambres de recours, un recours qui est entièrement fondé sur de nouvelles preuves peut être recevable si les motifs d'opposition restent les mêmes (voir **T 1557/05**). Cela ne signifie toutefois pas que la chambre n'a pas la faculté de faire abstraction, des éléments de preuve qui n'ont été produits qu'au stade de la procédure de recours (voir p. ex. **T 389/95**). Si ces nouveaux moyens de preuve ne sont pas admis par la suite dans la procédure de recours, cela

signifie que les moyens présentés par le requérant dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas motivés.

c) Dépôt de revendications modifiées

(i) Généralités

Conformément à la jurisprudence constante, les motifs d'un recours peuvent également être considérés comme suffisants lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique (**T 252/95**, **T 760/08**), notamment si de nouveaux jeux de revendications sont déposés (**T 934/02**, **T 2226/13**). Un recours ne devient pas nécessairement irrecevable du fait que le requérant dépose des revendications modifiées et qu'il défend le brevet uniquement sur la base de revendications telles que modifiées dans les motifs du recours (**T 1320/19**).

Dans l'affaire **T 655/03**, la chambre a constaté qu'un recours formé par le titulaire d'un brevet doit être considéré comme suffisamment motivé aux fins de l'art. 108, troisième phrase CBE, même s'il n'indique pas de motif spécifique pour lequel la décision est contestée, lorsque deux critères sont remplis : l'objet de la procédure a changé, en raison du dépôt de revendications modifiées avec le mémoire exposant les motifs du recours et les motifs de la décision ne sont plus pertinents au vu des revendications modifiées. Voir aussi **T 717/01**, **T 934/02** et **T 1708/08**.

Dans l'affaire **T 934/02**, la chambre a ajouté qu'il n'était donc pas nécessaire et qu'il serait même inutile, en vue d'étayer dûment le recours, de produire des motifs à l'appui du texte d'une revendication que le requérant (titulaire du brevet) ne défendait plus dans le cadre de la procédure de recours. Voir également les décisions **T 1197/03** et **T 642/05**. Cependant, si la demande a été rejetée non pas au motif que le jeu de revendications figurant antérieurement dans le dossier ne pouvait pas être admis, à savoir pour absence de clarté, de nouveauté ou d'activité inventive, mais au motif qu'il n'y avait pas de jeu de revendications sur lequel le demandeur et la division d'examen se soient entendus, le dépôt de nouvelles revendications n'est pas une réponse adaptée (**T 573/09**). Le mémoire exposant les motifs du recours aurait dû préciser pour quelle raison la procédure devait être poursuivie devant la chambre.

Dans l'affaire **T 2532/11**, la question s'est posée de savoir si de nouvelles requêtes pouvaient être considérées comme des motifs de recours implicites. Un mémoire exposant les motifs du recours accompagné de revendications modifiées peut définir, au moins implicitement, dans quelle mesure le requérant souhaite l'annulation de la décision contestée. La chambre de recours doit juger du bien-fondé d'un recours dans le cadre des arguments présentés par les requérants, mais elle ne peut pas deviner la teneur de ces arguments ni, à plus forte raison, en présenter à la place des requérants. Un lien direct doit être maintenu entre la décision contestée et le mémoire exposant les motifs du recours, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Dans ce contexte, la question de la recevabilité du recours ne dépend pas du fait que les revendications modifiées soient admises par la suite dans la procédure par la chambre ou

que l'exposé des moyens du requérant soit finalement convaincant (**T 2558/16**). La prise en considération de revendications modifiées présentées avec le mémoire exposant les motifs du recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours conformément à l'art. 12(4) RPCR, voir pour plus de détails le chapitre V.A.4.3. "Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR".

(ii) Motivation suffisante pour le dépôt de revendications modifiées

– Titulaire du brevet

Pour que le recours soit recevable, il n'est pas impératif que le requérant conteste la décision de la division d'opposition comme étant erronée. Lorsque des revendications modifiées ont été déposées, un recours peut également être recevable si le mémoire exposant les motifs du recours comporte des raisons suffisantes expliquant pourquoi les modifications sont de nature à remédier aux irrégularités relevées par la division d'opposition (**T 1668/14**, voir également **T 278/15**, **T 1311/17**, **T 1320/19**). Dans l'affaire **T 1610/15**, la chambre a ajouté que la recevabilité du recours ne dépendait pas du fait que l'exposé des moyens par le requérant soit finalement convaincant ou que les revendications modifiées soient par la suite admises dans la procédure par la chambre. Voir également **T 1320/19**.

Toutefois, il ne suffit pas de déposer un nouveau jeu de revendications sans commentaires. Le requérant doit au contraire indiquer pour quels motifs et dans quelle mesure les considérations factuelles et juridiques sur lesquelles la division d'opposition a fondé sa décision sont prises en compte dans le jeu de revendications modifiées, de telle manière que la décision doit être annulée (**T 220/83** ; JO 1986, 249 et **T 145/88**).

Les modifications sont censées répondre aux motifs de la décision attaquée (**T 2453/09**). Voir également **T 1533/13**.

Dans l'affaire **T 1276/05**, le titulaire du brevet (requérant) était revenu à une forme de revendication qui avait été effectivement retirée pendant la procédure d'opposition, à savoir la forme de revendication utilisée dans le brevet tel que délivré, sans expliquer pourquoi la décision contestée était erronée. La chambre a constaté que des explications étaient superflues compte tenu de la situation particulière de l'affaire qu'elle instruisait, dans laquelle, fait inhabituel, les modifications proposées rendaient caducs les motifs de la décision ; le recours était donc recevable.

– Demandeur

Dans l'affaire **T 933/09**, la chambre a considéré que le simple fait de déposer des revendications modifiées ne dispensait pas le requérant de l'obligation de préciser expressément dans le mémoire exposant les motifs du recours en quoi ces modifications étaient pertinentes pour lever les objections sur lesquelles était fondée la décision contestée.

Cependant, le simple fait de déposer des revendications modifiées avec le mémoire exposant les motifs du recours ne suffit pas si elles ne permettent pas de répondre aux motifs du rejet dans l'affaire en cause. Le requérant, dans la décision **T 1707/07**, ne se rapportaient pas aux motifs indiqués dans la décision en question et, par conséquent, la chambre ne voyait pas en quoi la décision attaquée aurait été incorrecte. Le recours a été rejeté au motif qu'il était irrecevable. Voir également **T 502/02** et **T 132/03**.

Dans l'affaire **T 295/04**, le mémoire exposant les motifs du recours se bornait à renvoyer de manière générale à des écritures produites pendant la procédure en première instance et contenait seulement de nouvelles revendications. Cependant, un tel renvoi général ne pouvait être considéré comme un exposé des motifs pour lesquels il y avait lieu de modifier la décision prise par l'instance du premier degré. Le recours a été rejeté pour irrecevabilité.

2.6.5 Renvoi aux arguments présentés antérieurement

Dans de nombreuses affaires, les chambres de recours ont considéré qu'en principe, un mémoire se bornant à renvoyer de manière générale aux arguments présentés en première instance n'était pas suffisant au sens de l'art. 108, troisième phrase CBE (cf. **T 254/88**, **T 432/88**, **T 534/89**, **T 90/90**, **T 154/90**, JO 1993, 505 ; **T 287/90**, **T 188/92**, **T 646/92**, **T 473/09**, **T 47/12**, **T 450/13**, **T 16/14**, **T 2411/16**).

Dans l'affaire **T 1311/13**, la chambre a retenu qu'une simple référence aux moyens antérieurs d'une partie et/ou la répétition textuelle des arguments présentés dans ces moyens ("motifs copiés-collés"), y compris des moyens ou arguments avancés dans le cadre de la procédure orale devant la division d'opposition, sans traiter ou aborder les motifs invoqués dans la décision contestée par la division d'opposition pour arriver à cette décision, n'étaient pas suffisantes pour étayer un motif de recours.

Dans l'affaire **T 432/88**, le recours se bornait à faire un renvoi général aux moyens soumis par le requérant dans la procédure d'opposition antérieure et, par conséquent, ne faisait qu'alléguer que la décision contestée était erronée, sans indiquer les motifs de droit ou de fait pour lesquels cette décision devrait être annulée. Par conséquent, la chambre et l'intimé en étaient réduits à des hypothèses quant à la question de savoir sur quels aspects le requérant considérait la décision attaquée comme erronée. Cette décision a été suivie dans l'affaire **T 534/89**, dans laquelle la chambre a souligné que sinon, l'intimé ne saurait comment préparer son argumentation et la chambre ne serait pas en mesure de conduire la procédure de recours de manière efficace.

Le renvoi aux moyens invoqués en première instance ne peut généralement pas se substituer à l'indication explicite des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le recours. Cette façon de motiver le recours n'a été admise dans la jurisprudence qu'à titre exceptionnel. En règle générale, le renvoi à un exposé antérieur, même considéré en rapport avec la décision entreprise, ne permet pas de connaître immédiatement, parmi les motifs décisifs de la décision, ceux qui sont contestés et selon quelles considérations. Il s'ensuit que la chambre et la partie adverse ne sont pas en mesure d'examiner si le recours est fondé sans effectuer leurs propres recherches (**T 349/00**). Voir aussi **T 165/00**. Selon la jurisprudence des chambres de recours, il est nécessaire que le mémoire

exposant les motifs du recours présente les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit au recours. Il ne suffit pas d'invoquer la divergence d'opinion avec l'instance du premier degré pour demander le réexamen de l'appréciation négative portée par la première instance en ce qui concerne le critère de brevetabilité (cf. **T 220/83**, JO 1986, 249 ; **T 213/85**, JO 1987, 482 ; **T 145/88**, JO 1991, 251 ; **T 1462/08** ; **T 2077/11**).

Dans l'affaire **T 2556/16**, la chambre a indiqué que le simple renvoi à ses propres moyens invoqués en première instance ne pouvait généralement pas se substituer à l'indication explicite des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le recours (voir **T 2012/16**). C'est d'autant plus vrai lorsque l'absence de preuve de prétendues connaissances générales de la personne du métier est l'un des motifs déterminants du rejet de l'opposition par la décision de première instance. Le recours ne pouvait qu'être jugé irrecevable.

Dans quelques décisions seulement, les chambres ont estimé qu'une telle façon de motiver le recours était suffisante, aux fins de la recevabilité du recours (**T 355/86**, **T 140/88**, **T 725/89**, **T 869/91**, **T 216/10**), ces décisions ayant porté toutefois sur des cas particuliers dans lesquels les moyens développés en première instance traitaient suffisamment les motifs décisifs de la décision attaquée.

2.6.6 Les arguments ne doivent pas être nouveaux ou pertinents

La question de savoir si les arguments du requérant sont convaincants ou susceptibles de l'emporter n'est pas pertinente pour déterminer la recevabilité du recours (**T 1668/14**). Voir aussi **T 1610/15**.

Dans l'affaire **T 644/97**, la chambre a estimé que le fait que les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours n'allaient pas au-delà de ceux développés devant la division d'opposition n'emporte pas l'irrecevabilité du recours. Si la présentation de nouveaux arguments devait être une condition de recevabilité, cela impliquerait que la décision contestée était forcément correcte. Il n'est pas non plus nécessaire que le recours ait une bonne perspective de succès.

Le fait que certains arguments aient déjà été présentés pendant la procédure d'opposition ne compromet pas la recevabilité du recours (**T 1074/12**).

Si le défaut de pertinence et la déficience d'un raisonnement peuvent conduire au rejet du recours, ils n'emportent pas en soi son irrecevabilité (**T 65/96**). Voir également **T 922/05**.

2.6.7 Circonstances exceptionnelles justifiant la recevabilité du recours

a) Cas où il apparaît immédiatement que la décision attaquée n'est pas défendable

Dans la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre a déclaré que lorsque le mémoire n'expose pas complètement les motifs du recours, les conditions de recevabilité peuvent être considérées comme remplies s'il apparaît immédiatement à la lecture de la décision attaquée et du mémoire que cette décision doit être annulée. Selon la chambre, un

mémoire correctement rédigé est un exposé succinct, mais complet, des arguments invoqués par le requérant. D'une manière générale il est clair que moins les arguments sont développés, plus grand est naturellement le risque de voir le recours rejeté comme irrecevable, car ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'art. 108 CBE. La question de savoir si dans un cas précis une déclaration donnée, censée constituer un mémoire exposant les motifs du recours, satisfait aux conditions minimums énoncées à l'art. 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction du contexte général de l'affaire, ce qui implique normalement que l'on se réfère au contenu de la décision attaquée. Dans un cas tout à fait exceptionnel tel que celui dont la chambre s'occupait, il se peut qu'à la lecture de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours il apparaisse immédiatement à la chambre de recours que cette décision n'est pas défendable, même si l'exposé des motifs invoqués par le requérant semble réduit au minimum. Voir également les décisions **J 2/87** (JO 1988, 330), **J 6/88**, **T 195/90**, **T 729/90** et **J 1/14**.

b) Révocation demandée par le titulaire du brevet

Le recours formé par l'opposant est recevable même lorsque celui-ci fait valoir comme seul argument dans son mémoire écrit exposant les motifs du recours que le titulaire du brevet a demandé lui-même la révocation de son brevet après que le recours a été formé (**T 459/88**, JO 1990, 425 et **T 961/93**).

c) Vice substantiel de procédure

Dans l'affaire **T 1020/13**, la chambre a estimé que lorsqu'un vice substantiel de procédure est invoqué et suffisamment motivé dans le mémoire exposant les motifs du recours, il est sans importance pour trancher la question de la recevabilité que le recours puisse également être considéré comme étant suffisamment motivé en ce qui concerne les motifs décisifs de la décision.

2.6.8 Un recours ne peut pas être partiellement recevable

La recevabilité d'un recours ne peut être appréciée que de manière globale (**T 382/96**, **T 1763/06**, **T 509/07**, **T 2001/14**). La CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de "recevabilité partielle" d'un recours (**T 774/97**, **T 509/07**, **T 2339/12**, **T 1311/13**, **T 1679/17**).

Dans l'affaire **T 509/07**, la chambre a donc estimé que, pour statuer sur la recevabilité du recours, il importait peu de savoir si des motifs suffisants avaient été fournis à l'appui de la requête principale lorsque la première requête subsidiaire remplissait clairement les conditions de recevabilité énoncées à l'art. 108, troisième phrase CBE. La question de savoir si une requête non conforme aux conditions de recevabilité énoncées à l'art. 108, troisième phrase CBE doit être prise en compte dans la procédure de recours est en revanche d'un autre ordre. Dans les décisions **T 382/96** et **T 509/07**, de telles requêtes non motivées n'ont pas été admises. Voir également la décision **T 1763/06** et **T 2001/14**.

Dans l'affaire **T 1679/17**, la chambre a souligné que dans la mesure où une objection à l'encontre de la décision attaquée a été soulevée d'une manière conforme à la

règle 99(2) CBE, l'ensemble du recours est recevable. Même si d'autres objections peuvent ne pas être suffisamment étayées au sens de l'art. 12(2) RPCR, il n'en résulte pas pour autant une irrecevabilité partielle à laquelle il ne pourrait plus être remédié par une présentation ultérieure de moyens. Cela signifie seulement que l'admission de ces objections, si elles ne sont étayées que plus tard, est laissée à l'appréciation de la chambre conformément à la disposition relative au pouvoir d'appréciation applicable au moment où elles ont été tardivement étayées (art. 13(1) ou 13(2) RPCR).

2.7. Vérification de la recevabilité du recours à chaque stade de la procédure de recours

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la recevabilité d'un recours doit être examinée d'office à chaque stade de la procédure de recours (cf. **T 15/01**, JO 2006, 153), et donc également au stade de la procédure orale (**T 501/09**, **T 2223/10**, **T 198/15**). La chambre de recours peut et, le cas échéant, doit vérifier la recevabilité de l'opposition dans le cadre de la procédure de recours, même si cette question est soulevée pour la première fois à ce stade (**T 289/91**, JO 1994, 649 ; **T 28/93** ; **T 522/94**, JO 1998, 421 ; **T 1668/07**).

Dans l'affaire **T 670/09**, l'intimé avait invoqué l'irrecevabilité du recours pour la première fois deux jours avant la procédure orale. Or, la chambre a indiqué que, conformément à l'art. 12(2) RPCR 2007, toute réponse, dans le cadre d'un recours, doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie. En principe, les objections quant à la recevabilité d'un recours ou à la compétence d'une chambre doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant que la partie ne présente sa défense quant au fond. L'objection de l'intimé quant à l'irrecevabilité du recours n'a dès lors pas été prise en considération.

2.8. Cas dans lesquels l'examen de la recevabilité du recours n'est pas nécessaire

Dans une procédure de recours dans laquelle la question du bien-fondé du recours peut être tranchée aisément (à savoir lorsque le recours est manifestement non fondé) alors qu'il ne peut pas encore être statué sur sa recevabilité, cette dernière question peut demeurer en suspens (**T 1467/11**). De même, dans un certain nombre de décisions concernant des requêtes en révision au titre de l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours n'a pas tranché définitivement la question de savoir si les requêtes en question étaient manifestement irrecevables, parce qu'elle les a jugées clairement dénuées de fondement (**T 2023/09**).

2.9. Révision préjudicielle

2.9.1 Généralités

Dans la procédure **ex parte**, si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit, selon l'art. 109(1) CBE. Cela est dans l'intérêt de l'économie de la procédure. La révision préjudicielle est en règle générale exclue dans les procédures **inter partes**, étant donné que le requérant ne doit pas être opposé à une autre partie. Une division d'opposition peut cependant exceptionnellement

rectifier sa décision par voie de révision préjudicielle si elle révoque par erreur, pour non-respect de certaines conditions, un brevet qu'elle avait l'intention de maintenir sous une forme modifiée après une décision intermédiaire passée en force de chose jugée (cf. **T 168/03**).

À l'expiration du délai de trois mois prévu à l'art. 109(2) CBE 1973, l'instance du premier degré dont la décision est contestée par voie de recours n'a plus compétence. Après cette date, il n'est plus possible d'obtenir une révision préjudicielle (**T 778/06**).

L'art. 109(1) CBE prévoit une exception au principe de l'effet dévolutif général du recours, afin de permettre la révision préjudicielle. Cette exception doit être interprétée de manière stricte dans le contexte de la révision préjudicielle et non comme conférant à l'instance de premier degré le droit plus général de statuer sur la recevabilité d'un recours (**T 1973/09**) (cf. également **T 473/91**, JO 1993, 630, **T 808/03** du 12 février 2004).

Dans l'affaire **G 3/03** (JO 2005, 344), il a été indiqué que la révision préjudicielle prévue à l'art. 109(1) CBE a pour objet et finalité, dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, de ne pas déférer aux chambres de recours des affaires claires et simples, car il est préférable que l'instance du premier degré dont la décision est attaquée fasse droit au recours s'il lui apparaît immédiatement que sa décision ne peut être maintenue. Concernant le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle, voir le chapitre V.A.11.4.

Dans l'affaire **T 1558/18**, les deux oppositions formées à l'encontre du brevet ont été retirées. Par conséquent, la procédure n'opposait pas le requérant à une autre partie au sens de l'art. 109(1) CBE. Le fait que la division d'opposition ait déféré directement à la chambre le recours recevable et motivé au regard d'un vice substantiel de procédure, alors qu'elle devait procéder à une révision préjudicielle en vertu de l'art. 109(1) CBE, constituait un autre vice substantiel de procédure concernant le droit d'être entendu du requérant.

Dans l'affaire **T 638/01**, un formulaire avait été complété de manière erronée si bien que l'agent des formalités agissant au nom de la division d'opposition avait envoyé le recours directement aux chambres de recours, si bien que l'étape qui consiste à déterminer si les conditions d'octroi de la révision préjudicielle sont réunies, avait été omise. La chambre a indiqué que l'octroi de la révision préjudicielle étant **obligatoire** lorsque les conditions y afférentes sont réunies, l'examen de la question de savoir s'il y a lieu de faire droit au recours par voie de révision préjudicielle dans les cas où cette situation pourrait se présenter, est une **étape procédurale obligatoire**. L'art. 109 CBE ayant toutefois pour but législatif de garantir l'économie de la procédure globale, il était inutile que la chambre renvoie l'affaire à l'instance de premier degré pour qu'elle accomplisse l'étape omise.

2.9.2 Obligation de la première instance de faire droit au recours

Dans la décision **T 139/87** (JO 1990, 68), la chambre a précisé que le recours par un demandeur de brevet doit être considéré comme fondé au sens de l'art. 109(1) CBE 1973, s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée. Dans ce cas,

l'instance qui a rendu la décision attaquée **est tenue** de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle. Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle (cf. **T 47/90**, JO 1991, 486 ; **T 690/90** ; **T 1042/92** ; **T 1097/92** ; **T 219/93** ; **T 647/93**, JO 1995, 132 ; **T 648/94** ; **T 180/95** ; **T 794/95** ; **T 1120/11** ; **T 410/14** et **T 2303/16**).

De même, selon l'affaire **T 1060/13**, il est de jurisprudence constante des chambres de recours que, dans la mesure où le recours doit objectivement être considéré comme recevable et fondé, l'instance du premier degré est tenue d'y faire droit (**T 139/87**, JO 1990, 68 ; **T 180/95** ; **T 2528/12** ; **T 1362/13**) ; dans un souci d'efficacité procédurale, aucune marge d'appréciation n'est laissée (**G 3/03**, JO 2005, 344 ; **J 32/95**, JO 1999, 713 ; **T 919/95**).

Dans l'affaire **T 2445/11**, la chambre savait que son interprétation de l'art. 109(1) CBE n'était pas entièrement conforme aux points de vue exprimés dans la décision **T 1060/13**, même si l'issue était la même. Selon la décision **T 1060/13**, il convient d'autoriser la révision préjudicielle si la requête principale présentée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours répond clairement aux motifs de rejet, peu importe que les revendications modifiées donnent lieu à de nouvelles objections ou souffrent d'irrégularités qui font elles-mêmes l'objet d'observations incluses en tant qu'opinion incidente. Dans l'affaire **T 2445/11**, la chambre était d'avis que cette approche pouvait s'avérer parfois trop rigide, étant donné qu'elle ne permettait pas d'apprécier la situation de façon pragmatique en tenant compte de l'efficacité procédurale et qu'elle pouvait aboutir à une répétition inutile de la procédure de première instance, obligeant le demandeur à acquitter une seconde taxe de recours. Dans l'affaire **T 682/22**, la chambre n'a pas suivi la ligne de l'affaire **T 2445/11** mais celle de l'affaire **T 1060/13**.

Dans l'affaire **T 508/13**, la chambre a estimé que l'expression "considère le recours comme […] fondé" qui figure à l'art. 109(1) CBE laisse aux divisions d'examen une certaine marge pour exercer leur pouvoir d'appréciation tout en gardant à l'esprit que la révision préjudicielle vise à accélérer la procédure (cf. **T 2445/11**). Dans le même temps, une fois qu'une division d'examen a décidé de ne pas rectifier une décision de refus, le caractère éventuellement irrégulier ou inapproprié de la non-rectification ne suffit pas en soi à justifier un renvoi immédiat de l'affaire : la possibilité d'abréger la procédure de recours par voie de révision préjudicielle est en tout état de cause passée. Il convient plutôt d'évaluer si un renvoi immédiat est approprié au vu de l'état général de l'affaire.

2.9.3 Bien-fondé du recours au sens de l'article 109(1) CBE

Un recours doit être considéré comme "fondé" si au moins la requête principale présentée avec le recours comprend des modifications rendant clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision est basée, de sorte que l'on peut raisonnablement attendre de l'instance du premier degré qu'elle reconnaisse cet état de fait et rectifie sa décision en conséquence. Le fait qu'il existe d'autres objections qui n'ont pas été éliminées, mais qui n'ont pas été l'objet de la décision attaquée, ne peut pas exclure l'application de l'art. 109(1) CBE 1973 (**T 139/87** ; **T 1060/13** ; voir aussi **T 47/90**, JO 1991, 486 ; **T 219/93** ; **T 919/95**). Par conséquent, même si les modifications soulèvent de nouvelles

objections qui n'ont pas encore été examinées, il convient de faire droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle car un demandeur doit avoir le droit à deux instances (**T 1060/13**, **T 691/18**, **T 982/18**).

Selon la décision **T 1640/06**, des objections ou remarques formulées dans une opinion incidente d'une décision faisant l'objet d'un recours ne sauraient être prises en considération (voir aussi **T 483/20**). Dans l'affaire **T 726/10**, la chambre a estimé qu'il importait peu de savoir si les remarques formulées dans l'obiter dictum étaient prises en compte dans les revendications déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours lorsqu'il s'agissait de décider si la révision préjudicielle devait ou non être accordée.

2.9.4 Compétence de la première instance

Dans la décision **T 473/91** (JO 1993, 630), la chambre a énoncé que la question de la recevabilité du recours visée à l'art. 109 CBE 1973 ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien du recours. Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai concernant le recours proprement dit.

2.9.5 Révision préjudicielle de type "cassation" ou de type "réformation"

Dans l'affaire **T 919/95**, le requérant a estimé que la décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait uniquement faire droit au recours. Selon lui, une révision préjudicielle de type "cassation", qui se borne à annuler la décision attaquée et rouvre la procédure qui, dans un premier temps, avait été close, n'est pas conforme à la CBE. La révision préjudicielle doit être de type "réformation", à savoir qu'elle doit accorder au requérant ce qui lui avait été refusé dans la décision contestée. Dès lors que le recours recevable supprime le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, les conditions de l'art. 109 CBE 1973 sont remplies, si, après annulation de la décision attaquée, il est possible de prononcer la décision demandée ou bien il y a lieu de poursuivre la procédure, car il est nécessaire d'examiner de nouveaux faits ou motifs. Dans ce dernier cas, le prononcé d'une nouvelle décision de rejet n'est pas exclu. La révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Si la division d'examen annule une décision en application de l'art. 109 CBE 1973, dans le seul but de délivrer un brevet conformément à une requête subsidiaire, et ce alors que le demandeur insiste sur sa requête principale, la procédure ne s'en trouve pas accélérée, mais retardée. Cela constitue donc un vice substantiel de procédure (cf. **T 142/96**).

Dans l'affaire **J 5/08**, la chambre juridique a indiqué que selon la pratique constante de l'OEB, la révision préjudicielle prévue à l'art. 109 CBE 1973 peut être soit de nature à annuler la décision (une simple révision préjudicielle de type "cassation") soit de type "réformation". Dans les deux cas, que l'annulation de la décision attaquée soit ou non expressément ordonnée, la décision attaquée est annulée par l'instance du premier degré, soit par le biais d'un acte de procédure de type "cassation", par exemple, une notification prévoyant un nouvel examen de la demande, soit par le biais d'une décision de révision immédiate de la décision attaquée.

3. Examen du recours au fond

3.1. Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux au JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours était appelée à statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure une chambre peut, au cours d'une procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête formulée dans l'acte de recours, et ce au détriment du requérant.

La Grande Chambre de recours a pris en considération plusieurs facteurs. Elle a fait observer que le recours vise à supprimer un "grief". Par ailleurs, le recours devant être formé dans un certain délai, il ne serait pas cohérent d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit de modifier par ses propres requêtes la portée de la procédure sans lui fixer un délai. En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance.

Aussi la Grande Chambre de recours a-t-elle conclu que :

1. Si le **titulaire du brevet** est **l'unique requérant** contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'art. 107, deuxième phrase CBE 1973 ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

2. Si **l'opposant** est **l'unique requérant** contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'art. 107, deuxième phrase CBE 1973, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.

Compte tenu de l'insécurité juridique suscitée par le manque d'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours relative à l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'il s'agit d'appliquer ou d'interpréter la décision **G 9/92** (JO 1994, 875), une nouvelle question a été soumise à ce sujet à la Grande Chambre de recours, question à laquelle elle a répondu dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381). Cf. le présent chapitre, V.A.3.1.7.

3.1.1 Pas d'application séparée de la reformatio in peius à chaque question

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le principe de l'interdiction de la reformation in peius ne saurait être interprété comme s'appliquant de manière séparée à chaque question tranchée ou aux motifs qui ont conduit à la décision contestée (cf. **T 149/02**). Si un recours est formé contre une décision défavorable qui a été rendue par l'instance de premier degré sur la requête principale, la chambre de recours est saisie de l'ensemble de la requête, qui relève alors de sa compétence. Elle a le pouvoir de réexaminer et de trancher des questions qui ont déjà été soulevées devant la division

d'opposition (cf. **T 327/92**, **T 401/95**, **T 583/95**, **T 576/12**). L'interdiction de la reformatio in peius concerne exclusivement l'effet juridique produit par une décision attaquée, elle ne s'applique pas à des questions ou objections isolées (**T 1924/18** citant la décision **T 1437/15**; **T 803/17**).

3.1.2 Reformatio in peius et effet dévolutif du recours

Dans la décision **T 149/02**, la chambre a constaté que les deux principes généraux de procédure – interdiction de la reformatio in peius d'une part et effet dévolutif du recours conférant à la chambre la compétence pour examiner son objet d'autre part – sont complémentaires et doivent être mis en œuvre de telle sorte qu'ils ne s'excluent pas l'un l'autre.

3.1.3 Cas dans lesquels la reformatio in peius ne s'applique pas

Dans la décision **T 1178/04** (JO 2008, 80), la chambre a estimé que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas lorsque le droit d'une personne à être partie est en cause compte tenu du fait que le principe de l'interdiction de la reformatio in peius émane principalement du principe bien établi en droit allemand ("Verschlechterungsverbot"). Ce principe ne s'applique pas aux cas où a) des conditions préalables en matière de procédure régissent la présentation de requêtes pertinentes au tribunal ("Verfahrensvoraussetzungen") et où b) ces conditions préalables ne peuvent donner lieu ni à des dérogations ni à des dispenses ("unverzichtbare Verfahrensvoraussetzungen"), ce qui implique que le tribunal doit être lui-même convaincu qu'elles ont été remplies. En ce qui concerne les procédures relatives à des brevets, telles que la présente affaire, ces conditions préalables incluent, de l'avis de la chambre, la recevabilité de l'opposition proprement dite et la capacité d'une personne à être partie à la procédure dans l'absolu. En revanche, dans l'affaire **T 882/17**, la chambre a estimé que si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, une objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition est soumise au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. La chambre a fait observer que cette décision s'écartait de la décision **T 1178/04**.

Renvoyant à la décision **T 1178/04**, la chambre a estimé dans la décision **T 384/08** que la recevabilité de l'opposition est une exigence de procédure indispensable pour l'examen au fond des moyens présentés dans le cadre de l'opposition, et ce à chaque stade de la procédure. Par conséquent, la chambre devait examiner d'office la question liée à la transmission de la qualité d'opposant, avant d'instruire l'affaire sur le fond.

3.1.4 Cas où le titulaire du brevet est le seul requérant

Dans l'affaire **T 598/99**, la chambre a souligné que le principe de la reformatio in peius s'applique de manière à éviter que l'unique requérant soit placé dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former son recours. Lorsque le titulaire du brevet est l'unique requérant, ce principe ne saurait servir à protéger l'opposant (intimé) d'une situation plus défavorable que celle qui existait avant son recours (**G 9/92**, JO 1994, 875 et **G 4/93**, JO 1994, 875). En effet, si l'unique titulaire du brevet forme un

recours contre la révocation de son brevet et obtient gain de cause, l'opposant est dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Peu importe à cet égard que l'opposant ne puisse pas former de recours contre la décision de révoquer le brevet.

Déjà dans l'affaire **T 856/92**, en application des principes énoncés dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (JO 1994, 875), la chambre a conclu que lorsque le titulaire du brevet et seul requérant a formé un recours portant uniquement sur certaines revendications jugées admissibles dans la décision intermédiaire de la division d'opposition, ni la chambre, ni l'opposant ne peuvent remettre en question les revendications qui n'ont pas été contestées par le requérant.

Lorsque le titulaire du brevet est le seul requérant, le brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire ne peut pas faire l'objet d'une objection par la chambre, que ce soit à la demande de l'intimé (opposant) ou d'office (cf. **G 1/99**, JO 2001, 381 ; **T 1689/12**, **T 822/16**).

Dans l'affaire **T 1626/11**, les revendications 1 à 10 de la requête principale étaient identiques aux revendications 1 à 10 de la deuxième requête subsidiaire, que la division d'opposition avait considérée comme satisfaisant aux exigences de la CBE. Il se posait la question de savoir si ces revendications pouvaient être examinées par la chambre de recours sans violer l'interdiction de la reformatio in peius. La chambre a fait référence aux décisions **T 856/92** et **T 149/02**, selon lesquelles, lorsque le titulaire du brevet est le seul requérant, le jeu complet de revendications qui avait été jugé conforme à la CBE par la division d'opposition ne peut plus être examiné par la chambre de recours s'il fait partie d'un autre jeu de revendications qui contient des revendications (secondaires) supplémentaires, pour autant que les revendications supplémentaires ne modifient pas la compréhension des revendications. Cette conclusion, qui repose sur la décision **G 9/92**, a également été suivie dans les décisions **T 168/04**, **T 1713/08**, **T 722/10** et **T 428/12**.

Dans la décision **T 659/07**, la chambre a considéré que lorsque le titulaire du brevet est le seul requérant, une chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans ses décisions intermédiaires, et ce ni à la requête de l'intimé (opposant), ni d'office, même si le brevet tel que maintenu devrait par ailleurs être révoqué au motif qu'une caractéristique présente à la fois dans la revendication 1 du brevet tel que délivré et tel que maintenu ajoute un élément, ce qui est contraire à l'art. 123(2) CBE 1973.

3.1.5 Cas où l'opposant est le seul requérant

Dans les affaires **T 752/93** du 16 juillet 1996, **T 637/96** et **T 1002/95**, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée et seul l'opposant avait formé un recours. Le titulaire du brevet, qui n'avait pas formé de recours, a proposé des modifications durant la procédure de recours. Dans les affaires **T 752/93** et **T 1002/95**, la chambre a estimé que conformément à la décision **G 9/92** (JO 1994, 875), elle pouvait rejeter comme irrecevables les modifications proposées par le titulaire du brevet non requérant si elles n'étaient ni utiles ni appropriées, à savoir si elles n'avaient pas été occasionnées par le recours. Selon la décision **T 752/93**, le titulaire du brevet devrait par

conséquent avoir la possibilité de corriger des modifications erronées mises en évidence à un stade ultérieur de la procédure. De même, dans l'affaire **T 637/96**, l'intimé (titulaire du brevet) a pu demander le rétablissement de la revendication du brevet tel que délivré, dans la mesure où la modification apportée à cette revendication durant la procédure d'opposition ne modifiait pas son objet (à savoir que la revendication du brevet tel que délivré et la revendication telle que modifiée avaient la même signification) et n'était donc pas nécessaire. Dans les affaires **T 752/93** et **T 637/96**, la chambre a considéré que les modifications ne défavorisaient pas le seul requérant, et elle les a donc jugées utiles et appropriées. Dans l'affaire **T 1002/95**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 57bis CBE 1973, qui est entrée en vigueur après le prononcé des décisions **G 9/92** et **G 4/93**, un titulaire de brevet peut apporter des modifications "appropriées et nécessaires", dès lors qu'elles sont proposées pour répondre à un motif d'opposition prévu à l'art. 100 CBE 1973, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Dans la décision **T 23/04**, la chambre a précisé que l'interdiction de la reformatio in peius n'autorise en aucun cas le requérant à dicter la forme que peuvent prendre ces modifications, a fortiori lorsque celles-ci représentent la forme la plus désavantageuse pour le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 1380/04**, la chambre, faisant référence à la décision **G 1/99** (JO 2001, 381), a estimé que la suppression d'un terme par le titulaire du brevet (intimé) ne saurait être admise car cela aurait aggravé la situation juridique du requérant, ce qui était contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Même si ce terme avait été uniquement introduit à la suggestion de la division d'opposition, il n'en demeure pas moins que c'est au titulaire du brevet qu'il appartenait d'approuver cette modification. Voir aussi **T 2503/18**.

Dans l'affaire **T 1544/07**, la chambre a cependant estimé que si l'opposant et unique requérant s'abstient délibérément d'invoquer l'interdiction de la reformatio in peius à l'encontre d'une requête présentée par l'intimé (titulaire du brevet) qui étend la portée des revendications au-delà de celle des revendications maintenues par l'instance du premier degré, elle n'est pas tenue d'appliquer de son propre chef le principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Suivant le principe de la libre disposition de l'instance, il peut être renoncé à tout droit protégeant le requérant contre une issue de la procédure qui le placerait dans une position plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

Dans l'affaire **T 111/10**, la chambre a fait observer que les possibilités exceptionnelles de modification qui sont prévues par la décision **G 1/99**, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in peius, n'entraient en ligne de compte que si le brevet devait sinon être révoqué, c'est-à-dire, uniquement si le titulaire du brevet (intimé) n'avait pas d'autre possibilité d'effectuer une modification qui permette de préserver au moins une partie du brevet frappé d'opposition. Or, dans l'affaire en cause, une telle possibilité existait. Même si elle avait entraîné une limitation de la portée, elle ne pouvait pas être jugée excessive ni inéquitable à l'égard d'un titulaire de brevet qui, dans la mesure où il n'avait pas formé de recours, ne pouvait dès le départ escompter obtenir davantage que les éléments déjà maintenus par la division d'opposition.

3.1.6 Révocation du brevet

Les principes énoncés dans la décision **G 9/92** (JO 1994, 875) ont été appliqués dans l'affaire **T 169/93**, où le brevet n'avait pas été modifié mais révoqué. Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de révocation (pour défaut d'activité inventive). La division d'opposition avait estimé que l'invention était suffisamment exposée et nouvelle. Se référant à la décision **G 9/91** (JO 1993, 408), à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et à la décision **G 9/92**, le requérant a fait valoir que ces questions ne pouvaient pas être réexaminées, dans la mesure où aucun des opposants n'avait contesté ces conclusions. Cependant, la chambre n'a pas partagé ce point de vue, au motif que les intimés n'étaient pas habilités à former de recours, puisque la décision, qui faisait droit à leur requête en révocation du brevet, ne leur faisait pas grief au sens de l'art. 107 CBE 1973. En outre, le brevet ayant été révoqué, l'issue de la procédure ne pouvait pas être plus défavorable pour le requérant. Aussi les intimés pouvaient-ils exposer de nouveau leurs arguments sur les questions qui avaient déjà été en litige devant la division d'opposition. Voir également la décision **T 1341/04**, dans laquelle la chambre a en outre fait observer que la situation résultant de la décision de révoquer un brevet est différente, d'un point de vue juridique, de la situation où le brevet a été maintenu par la division d'opposition sous une forme modifiée car, dans ce dernier cas, le titulaire du brevet et l'opposant sont tous deux habilités à former un recours. C'est cette situation qui a donné lieu à la conclusion émise dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** selon laquelle, si l'opposant est l'unique requérant, le titulaire du brevet ne peut en principe, lors de la procédure de recours, que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition.

3.1.7 Exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in peius

a) Exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in peius – G 1/99

Il existe quelques exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381), la Grande Chambre de recours a répondu à la question qui lui avait été soumise dans la décision **T 315/97** (JO 1999, 554), à savoir s'il y a lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'**en principe**, il convient de rejeter une telle revendication. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe dans le cas où la division d'opposition a admis une modification irrecevable. En l'espèce, c'est précisément ce qu'avait fait la division d'opposition en accord avec le titulaire du brevet. La décision de la division d'opposition ne faisait donc pas grief au titulaire du brevet, si bien que celui-ci n'était pas habilité à former un recours. Le titulaire du brevet (intimé) avait produit, pendant la procédure de recours, une requête principale qui contenait la caractéristique restrictive supplémentaire (et irrecevable) ainsi qu'une requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée (de sorte que la portée de la revendication s'en trouvait étendue). La Grande Chambre de recours a estimé que la requête principale devait être rejetée parce qu'elle ne répondait pas aux exigences de la CBE. En outre, si l'on devait appliquer le principe de la reformatio in peius sans prendre en considération les circonstances particulières de

l'affaire, il y aurait également lieu de rejeter la requête subsidiaire, parce qu'elle placerait l'opposant (requérant) dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule possibilité qui s'offrirait dès lors à la chambre serait de révoquer le brevet, puisqu'il n'y aurait plus d'autre remède pour le titulaire du brevet. Le fait que la division d'opposition juge admissible une modification irrecevable aurait donc pour conséquence directe que le titulaire du brevet perdrait définitivement toute protection. La Grande Chambre de recours a considéré qu'il était injuste que le titulaire du brevet n'ait pas l'occasion d'atténuer les conséquences résultant d'erreurs de jugement de la part de la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet devrait-il être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes:

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que modifié ;

- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE 1973 ;

- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE 1973, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant.

On trouvera dans les affaires **T 594/97**, **T 994/97**, **T 590/98**, **T 76/99** et **T 724/99** d'autres exemples d'application des principes énoncés dans la décision **G 1/99**.

b) Jurisprudence relative à la décision G 1/99

Selon la décision rendue dans l'affaire **T 809/99**, le titulaire du brevet non requérant doit pour l'essentiel se borner, dans la procédure de recours, à défendre les revendications maintenues par la division d'opposition. Si ces revendications ne sont pas recevables, le principe d'interdiction de la reformatio in peius est applicable, ce qui signifie qu'il faut rejeter toute modification d'une revendication qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule exception à ce principe a été énoncée dans l'affaire **G 1/99** ; la Grande Chambre de recours a en effet estimé qu'il convient d'envisager une séquence spécifique de possibilités pour remédier aux irrégularités d'une ou de plusieurs revendications. La première solution à envisager pour remédier à de telles irrégularités (une modification introduisant une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet et ne mettent pas l'opposant (requérant) dans une situation plus défavorable qu'avant le recours) consiste en fait à limiter la portée de la revendication. À cet effet, il est également possible de supprimer le mode de réalisation proposé comme variante dans la revendication et qui est à l'origine des irrégularités. L'argument du titulaire du brevet selon lequel la limitation à seulement une ou deux variantes réduirait l'étendue de la protection dans une mesure telle que l'exploitation commerciale de l'invention ne présenterait aucun intérêt n'est pas une raison valable pour rejeter cette solution et passer à la prochaine option mentionnée dans la décision **G 1/99**.

Dans la décision **T 1194/06**, l'intimé (titulaire du brevet) avait admis qu'une limitation selon la première des options mentionnées dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381) était possible, tout en faisant valoir qu'il en résulterait une limitation substantielle de la portée des revendications. La chambre était consciente du fait que l'intimé perdrait une partie de la protection conférée par le brevet tel que maintenu par la division d'opposition. Toutefois, il ressortait clairement de la décision **G 1/99** que l'interdiction de la reformatio in peius devait être respectée par les chambres de recours et que les exceptions à ce principe devaient faire l'objet d'une interprétation restrictive. Rien ne permet de penser que la Grande Chambre de recours ait, dans sa décision **G 1/99**, jugé inacceptable une limitation même substantielle de l'étendue de la protection.

Dans la décision **T 1033/08**, la chambre a souligné que, contrairement à l'avis de l'intimé, la décision **G 1/99** ne remplaçait pas les décisions **G 9/92** et **G 4/93**, mais les complétait en ce sens qu'elle fournissait des indications sur les conditions dans lesquelles on pouvait admettre une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius énoncé dans ces décisions. Certaines conditions devaient être remplies. Une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition devait être supprimée. Cette suppression devait être rendue nécessaire par le recours. En d'autres termes, la suppression était nécessaire et utile parce qu'elle se rapportait à un motif d'opposition et qu'elle était occasionnée par de nouveaux faits, preuves ou arguments présentés par le requérant, ou parce que la chambre de recours évaluait différemment la situation. Sans la suppression, le brevet devrait être révoqué. Il n'était pas possible de répondre à l'objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui limitent la portée du brevet tel que maintenu. Ces conditions préalables devaient être remplies pour que l'on puisse lever une objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE, conformément à la deuxième option proposée dans la décision **G 1/99**.

Dans l'affaire **T 2129/14**, la modification irrecevable concernait quatre éléments du système revendiqué et certaines interactions entre eux. Trois caractéristiques avaient été supprimées dans la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire par rapport à la revendication 1 de la requête jugée admissible par la division d'opposition. La protection était par conséquent plus large que celle conférée par la requête sur la base de laquelle le brevet aurait été maintenu si l'opposant et unique requérant n'avait pas formé de recours. Dans ces circonstances, l'opposant et unique requérant était dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a fait observer que les trois conditions définies dans la décision **G 1/99** sont consécutives. De plus, la chambre a constaté que la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire contenait des caractéristiques supplémentaires qui impliquaient également des interactions entre les quatre éléments du système. Du point de vue de la chambre, chacune des exigences éliminées lors de la suppression de la modification irrecevable devait être examinée avec les caractéristiques supplémentaires, à la lumière des conditions formulées dans la décision **G 1/99**. La chambre a conclu que les modifications étaient admissibles, puisqu'elles remplissaient les conditions déterminant l'application de l'exception prévue dans la décision **G 1/99** et que les modifications irrecevables antérieures pouvaient dès lors être supprimées.

Dans l'affaire **T 957/22**, après avoir retiré son propre recours, le titulaire du brevet, en sa qualité d'intimé, devait se limiter à défendre le texte du brevet dans sa forme jugée admissible par la division d'opposition ou dans une forme plus restreinte. Il a souhaité introduire des requêtes subsidiaires qui semblaient faire simplement partie de sa défense contre le recours de l'opposant. Ces requêtes introduisaient toutefois une formulation plus large des revendications que la division d'opposition avait rejetée ("containing" au lieu de "consisting of"). La chambre a estimé que ces requêtes ne devaient pas être admises : le titulaire du brevet ne pouvait pas invoquer l'exception à l'interdiction de la reformatio in peius telle qu'énoncée dans la décision **G 1/99**, étant donné qu'il avait **intentionnellement retiré son recours et ainsi renoncé à la possibilité de défendre le texte de son brevet dans une version plus large** que celle maintenue par la division d'opposition. Il avait agi de la sorte tout en sachant que la chambre avait approuvé, dans son avis préliminaire, l'objection soulevée en vertu de l'art. 123(2) CBE contre la première requête subsidiaire. En pareille situation, dans un souci d'équité, il n'était aucunement justifié de redonner au titulaire l'avantage de l'exception à l'interdiction de la reformatio in peius. Le titulaire du brevet avait renoncé à un droit existant en pleine connaissance de la situation juridique.

c) Renvoi à la première instance

Selon la décision **T 1843/09** (JO 2013, 502), l'interdiction de la reformatio in peius, dans la mesure où elle implique une limitation procédurale de la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications, s'impose "en principe" (**G 4/93**, JO 1994, 875) jusqu'à ce que l'action en opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'art. 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours. La chambre a poursuivi en déclarant qu'il ressortait clairement de la décision **G 1/99** que des exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius étaient admissibles pour des raisons d'équité, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant contre une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions ne se limitent pas à la situation spécifiquement envisagée dans la décision **G 1/99**. Au contraire, l'approche fondée sur l'équité adoptée par la Grande Chambre de recours couvre, au-delà d'une erreur de jugement de la part de la division d'opposition, tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle les limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant, dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in peius empêcherait le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits ou objections introduits dans la procédure au stade du recours.

Dans l'affaire **T 24/13**, le requérant a avancé qu'il serait lésé également par un renvoi, étant donné que le titulaire du brevet pourrait obtenir un brevet plus large. La chambre n'a pas partagé l'avis du requérant, car l'interdiction de reformatio in peius doit être respectée également dans une procédure d'opposition qui reprend après un renvoi au titre de l'art. 111 CBE (cf. **T 1843/09**, JO 2013, 508 ; **T 1033/08**).

d) Manque de clarté

Les trois options énoncées dans la décision **G 1/99** ont été définies en tenant compte de l'exigence prévue à l'art. 123(2) CBE. Conformément à la décision **T 648/15**, ces options pourraient être appliquées d'une manière similaire lorsqu'il est question de l'exigence prévue à l'art. 84 CBE (cf. également **T 1380/04**). La chambre a en outre fait observer que les trois options énoncées dans la décision **G 1/99** ne s'appliquaient pas indépendamment les unes des autres et ne pouvaient pas être choisies librement. En effet, elles sont énoncées dans un ordre précis visant à remédier à l'irrégularité dont est entachée une revendication.

Dans la décision **T 974/10**, la chambre a souligné que la Grande Chambre de recours avait déclaré dans sa décision **G 1/99** que "… si le brevet ne peut être maintenu **pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance**, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité". En l'espèce, l'objection relative à la clarté ayant été soulevée par la chambre pour la première fois au stade du recours, il fallait autoriser l'intimé à déposer des modifications comme le prévoyait la décision **G 1/99**, laquelle prenait dûment en considération le principe d'équité.

Dans la décision **T 1845/16**, la chambre a conclu qu'il était justifié de faire une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius conformément à la décision **G 1/99**. Selon cette décision, une telle exception au principe normalement contraignant de l'interdiction de la reformatio in peius est certes admissible pour des raisons d'équité mais doit être interprétée de manière restrictive. La Grande Chambre de recours a déclaré qu'une caractéristique inadmissible peut être supprimée uniquement s'il n'existe pas d'autre possibilité de modification plaçant l'opposant dans une situation moins défavorable. En l'espèce, la chambre n'a pas été en mesure d'identifier une telle possibilité et le requérant n'a pas non plus présenté d'éléments à cet égard. Par conséquent, dans le cas d'espèce, les modifications apportées à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 justifiaient une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius et le titulaire du brevet était donc autorisé à remédier au manque de clarté de la requête principale comme demandé dans la requête subsidiaire 1.

e) Lien de causalité

Dans l'affaire **T 61/10**, la chambre a fait observer que l'existence d'un lien de causalité entre la caractéristique restrictive à supprimer et la nouvelle situation au stade du recours était une condition préalable pour justifier une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius pour des raisons d'équité. Dans les affaires **G 1/99**, **T 1843/09** et **T 1979/11**, cette condition était remplie. Dans le cas d'espèce, en revanche, la condition préalable n'était pas remplie ; il n'était donc pas justifié de s'écarter du principe de l'interdiction de la reformatio in peius par analogie avec les affaires précitées.

f) Disclaimers non divulgués

Dans l'affaire **T 2277/18**, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet tel que délivré ou, à titre subsidiaire, tel que modifié par la division d'opposition. Comparée à

la version délivrée, la revendication indépendante 1 contenait un disclaimer qui n'était pas divulgué dans la version initialement déposée. Selon la décision **G 1/03** (JO 2004, 413), un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté. La chambre a cependant fait observer que le disclaimer dans le brevet litigieux tel que maintenu retranchait plus que ce qui était nécessaire. S'agissant de l'interdiction de la reformatio in peius, la chambre a expliqué que les conditions énoncées dans la décision **G 1/99** dans lesquelles une exception à l'interdiction est admissible s'appliquent également lorsque la modification irrecevable est un disclaimer non divulgué. La question s'est posée de savoir si, dans le cas d'espèce, conformément à la première option de la décision **G 1/99**, l'introduction de caractéristiques initialement divulguées qui limitent l'étendue de la protection de la version telle que maintenue pouvait remédier à la situation. La chambre a répondu par l'affirmative, car la demande telle que déposée initialement divulguait un implant particulier fabriqué dans un alliage de Mg-Zn-Ca spécifique. L'introduction des caractéristiques de cet exemple limiterait davantage encore l'étendue de la protection conférée par le brevet par rapport à la version telle que maintenue tout en rendant superflu le disclaimer inadmissible. Il serait ainsi remédié à l'irrégularité constatée concernant le disclaimer trop large.

3.1.8 Reformatio in peius et absence de disposition de la CBE prévoyant un recours incident

Dans la décision **T 239/96**, la chambre a estimé dans un obiter dictum qu'en l'absence de disposition prévoyant la possibilité de former un recours incident ("Anschlußbeschwerde" en allemand), la reformatio in peius ne saurait être entièrement exclue dans le système institué par la CBE, dans la mesure où elle peut permettre d'éviter des litiges inutiles, tout en répondant à l'attente légitime des parties à ce que la procédure soit équitable. La chambre a estimé que cette lacune de la CBE (à savoir l'absence de disposition prévoyant la possibilité d'un recours incident) revêtait une importance majeure lorsqu'il s'agit d'examiner la position de l'intimé dans la procédure et la question de la reformatio in peius.

3.2. Objet examiné

3.2.1 Objet premier de la procédure de recours – article 12(2) RPCR

Comme énoncé à l'art. 12(2) RPCR , étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée. Dans les remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR (publication supplémentaire 2, JO 2020), il est indiqué que cette disposition fournit une définition générale de la nature et de la portée de la procédure de recours conforme à la jurisprudence établie. Les chambres de recours constituent l'instance qui statue en premier et dernier ressort dans les procédures devant l'Office européen des brevets. En cette qualité, elles statuent en fait et en droit sur les décisions contestées.

Dans la décision **T 1604/16**, la chambre s'est référée aux remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR , selon lesquelles les chambres ont compétence pour statuer

intégralement, et donc en fait et en droit, sur les décisions contestées. Cela est conforme aux dispositions de l'art. 6 CEDH – en vertu duquel au moins une instance juridictionnelle doit pouvoir statuer intégralement sur une affaire, c'est-à-dire en fait et en droit – étant précisé que les chambres de recours sont l'unique instance juridictionnelle qui statue sur les décisions rendues par les instances du premier degré de l'Office européen des brevets. La chambre avait parfaitement connaissance de la jurisprudence qui restreint la compétence des chambres lorsqu'elles statuent sur des décisions discrétionnaires rendues par les instances du premier degré dans certaines circonstances (**G 7/93**, JO 1994, 775, et jurisprudence fondée sur cette décision). La chambre a toutefois estimé que l'évaluation des preuves ne constitue pas une décision discrétionnaire. Voir également ci-après à ce sujet le chapitre V.A.3.4. "Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation".

3.2.2 Ensemble des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours

Selon l'art. 12(3) RPCR (cf. art. 12(2) RPCR 2007), le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. Ils doivent ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée ; ils doivent exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués.

La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre les éléments soumis par une partie dans la mesure où ils ne satisfont pas aux exigences prévues à l'art. 12(3) RPCR, voir art. 12(5) RPCR. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le chapitre V.A.4.3.5 "Moyens incomplets dans le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse – article 12(3) et (5) RPCR".

Dans l'affaire **T 2457/16**, le titulaire du brevet a déposé plusieurs requêtes subsidiaires avec le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre de recours a souligné que le titulaire du brevet n'avait pas expliqué en quoi consistaient les modifications apportées dans ces requêtes présentées à titre subsidiaire ni quel était leur objectif. Le titulaire du brevet a dès lors laissé la chambre et l'opposant dans le doute en ce qui concerne l'ordre dans lequel les requêtes subsidiaires devaient être examinées, les modifications précises apportées à ces requêtes et leur objectif. De telles pratiques sont incompatibles avec l'art. 12(3) RPCR qui exige un exposé complet des faits par une partie dans le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que le titulaire du brevet transfère ainsi à l'opposant et à la chambre la tâche qui en réalité lui incombe, à savoir dégager, parmi les nombreuses requêtes, celle qui pourrait finalement être admissible (voir également **R 11/08**).

Dans la décision **T 412/18**, la chambre a indiqué qu'une argumentation qui implique de rassembler les motifs à l'appui d'une objection spécifique à partir d'éléments des autres moyens invoqués dans le cadre du recours, qui n'ont quant à eux pas de lien objectif directement identifiable avec l'objection soulevée, ne constitue pas un exposé complet des faits au sens de l'art. 12(3) RPCR . Cela irait à l'encontre de la finalité de cette disposition qui est de faire en sorte que les parties soient tenues, dès le début de la

procédure, de présenter à la chambre (ainsi qu'aux parties à la procédure) un dossier de recours complet contenant tous les moyens invoqués par toutes les parties, et d'éviter des abus de procédure tactiques (voir aussi à ce sujet, se référant à l'ancien art. 12(2) RPCR 2007 la décision **T 1488/08**). La chambre n'a donc pas tenu compte de l'objection relative à l'activité inventive.

Dans la décision **T 706/17**, la chambre a estimé que la référence générale aux moyens invoqués dans la procédure d'opposition ne suffisait pas à déterminer pourquoi la décision attaquée devait être annulée. En vertu de l'art. 108 CBE, de la règle 99(2) CBE et de l'art. 12(3) RPCR ou de l'art. 12(2) RPCR 2007, le requérant (l'opposant) a l'obligation de présenter, avec son mémoire exposant les motifs du recours, l'ensemble des moyens permettant à la chambre de recours et aux autres parties de comprendre, sans effectuer de recherches supplémentaires, les raisons pour lesquelles la décision attaquée doit être annulée. Les objections du requérant concernant l'activité inventive n'ont donc pas été prises en compte dans la procédure de recours, conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007.

Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a rejeté l'argument selon lequel la chambre aurait dû connaître et par conséquent prendre en considération les arguments issus du dossier de l'auteur de la requête, tels que présentés devant la division d'opposition. La chambre n'est pas tenue d'examiner l'ensemble du dossier de la procédure en première instance. Il incombe aux parties de soulever à nouveau des questions lors de la procédure de recours, dans la mesure où cela est nécessaire, ainsi qu'il est prévu à l'art. 12(1) et (2) RPCR 2007. Dans la décision **T 16/14**, la chambre a expliqué qu'il ne pouvait être déduit des termes "dans la mesure où cela est nécessaire" (voir **R 8/16**) que la chambre devait tenir compte des écrits produits en première instance. La chambre comprend ces mots comme signifiant que les moyens qui ne sont pas pertinents pour les questions à traiter dans le cadre du recours ne doivent pas être présentés à nouveau. La chambre est donc parvenue à la conclusion que le simple renvoi aux moyens présentés en première instance ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 12(2) RPCR 2007 et que, en application de l'art. 12(4) RPCR 2007, il convenait donc de ne pas prendre en considération, dans le cadre de la procédure de recours, les moyens du requérant (l'opposant) se rapportant aux documents E1/E1a et E2/E2a.

Voir également le chapitre V.A.2.6.3h) "Ensemble des moyens invoqués dans le cadre du recours selon l'art. 12(3) RPCR 2020", dans le cadre de la recevabilité du recours.

3.2.3 Procédure de recours faisant suite à une opposition

a) Recevabilité de l'opposition

La recevabilité de l'opposition, exigence de procédure indispensable pour l'examen quant au fond des moyens invoqués pendant l'opposition, doit être vérifiée d'office à chaque étape, y compris lors de toute procédure de recours qui lui fait suite (**T 240/99**).

b) Acte de recours

Dans l'affaire **T 226/09**, la chambre a décidé que la requête en maintien du brevet selon la première requête subsidiaire contenue dans l'acte de recours ne constituait pas pour le requérant (titulaire du brevet) une limitation de l'objet du recours au sens de la règle 99(1)c) CBE et n'empêchait donc pas qu'une requête plus large soit présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours.

c) Pas d'examen des éléments d'un brevet non visés par l'opposition

Une partie de l'objet d'un brevet (par exemple certaines revendications), qui n'est pas mise en cause par voie d'opposition au cours du délai de neuf mois, ne peut plus faire l'objet ni de la procédure d'opposition, ni de la procédure de recours. La déclaration de l'opposant visée à la règle 76(2)c) CBE (règle 55 c) CBE 1973) précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause ; elle fixe ainsi la compétence formelle de la division d'opposition et de la chambre de recours. La seule exception à ce principe concerne le cas d'une opposition qui ne vise explicitement **que** l'objet d'une revendication indépendante. En ce cas en effet, les éléments de revendications qui dépendent de la revendication indépendante peuvent également être examinés quant à leur brevetabilité (voir p. ex. **G 9/91**, JO 1993, 408 ; cf. aussi **T 323/94**).

La décision **T 896/90** a établi que l'existence de motifs d'opposition détaillés portant sur une seule revendication indépendante ne signifie pas que cette partie du brevet est la seule à être contestée, si l'opposant a indiqué qu'il souhaitait la révocation du brevet tout entier. Toutefois, dans l'affaire **T 737/92** (dans laquelle des objections n'étaient soulevées qu'à l'encontre de revendications de procédé et non de revendications de composition), la chambre a estimé que le cadre de l'opposition était déterminé par ce qui a été développé à son appui (cf. également **T 318/01**).

Lorsque deux opposants forment un recours par lequel ils contestent différents jeux de revendications et que l'un d'eux retire ensuite son recours, celui-ci devient de droit partie à la procédure conformément à l'art. 107 CBE 1973 et l'autre opposant devient le seul requérant. Par conséquent, l'étendue du recours est déterminée par la requête de ce dernier, laquelle lie la chambre et fixe un cadre qui ne peut être dépassé par la partie non requérante (**T 233/93**).

Dans la décision **T 653/02**, il a été jugé qu'une chambre n'est pas compétente pour examiner une revendication reformulée, résultant de la combinaison de la revendication 1 du brevet tel que délivré et d'une sous-revendication non comprise dans la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause ; ce cas de figure ne relève pas de l'exception autorisée par la décision **G 9/91** (JO 1993, 408). Dans la décision **T 646/02**, la chambre a constaté que la présente espèce différait des faits à la base de la décision **T 653/02** en ce que l'objet exclu de l'opposition était certes bien décrit dans le brevet et était partie intégrante de la revendication indépendante du brevet tel que délivré, mais n'était en revanche couvert par aucune revendication dépendante du brevet tel que délivré. Or, concernant la question de la compétence de la chambre de recours pour procéder à un examen, il importe uniquement de savoir si le brevet est clairement restreint à un objet exclu de

l'opposition. Dans la décision **T 646/02**, il est limité à l'objet de la **revendication dépendante expressément non attaquée** et, en l'espèce, à des **variantes expressément non attaquées** de l'invention. L'exception visée dans la décision **G 9/91** ne saurait par conséquent s'appliquer en l'espèce, puisqu'elle concerne uniquement les objets implicitement couverts par l'opposition et non les objets qui en sont expressément exclus.

Dans l'affaire **T 364/18**, le requérant (opposant) demandait expressément dans l'acte d'opposition la révocation des revendications 1-5, 8, 9, 11, 15-17, 19 et 20. Cette requête a été réitérée au stade du recours. La chambre y a entendu une déclaration expresse selon laquelle le brevet n'était mis en cause par l'opposition et la décision n'était contestée qu'en ce qui concerne les revendications mentionnées, définissant ainsi, respectivement, la portée de l'opposition conformément à la règle 76(2)c) CBE, et la mesure dans laquelle la décision devait être modifiée conformément à la règle 99(2) CBE. Selon le principe *ne ultra petita,* la chambre s'est bornée à examiner le brevet uniquement pour ce qui concernait les revendications mises en cause. Cependant, la requête subsidiaire portait sur l'objet des revendications 6, 7, 10, 12 à 14 et 18 non opposées du brevet tel que délivré, sous la forme des revendications indépendantes 1 à 7 qui combinaient les caractéristiques de chacune de ces revendications à la revendication 1 du brevet tel que délivré. La requête subsidiaire portant sur des éléments non visés par l'opposition et la chambre n'ayant pas compétence pour examiner ledit objet, le brevet devait être maintenu sous cette forme limitée.

d) Revendications dépendantes

Conformément à la décision **G 9/91**, le titulaire d'un brevet peut, pendant la procédure de recours, modifier une revendication **dépendante** qui n'est pas contestée, comme prévu à la règle 57bis CBE 1973 (**T 711/04**).

Dans l'affaire **T 2094/12**, la revendication 5 du brevet délivré, qui dépendait de la revendication 1 du brevet délivré, n'était pas frappée d'opposition. La revendication 1, telle que maintenue par la division d'opposition, consistait en une combinaison entre la revendication 1 du brevet délivré et l'objet (non facultatif) de la revendication 5 du brevet délivré. L'objet de la revendication 1 selon la requête principale était donc fondé sur des "objets dépendants" au sens de la décision **G 9/91**. Le point correspondant de cette décision s'énonce comme suit : "même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. **T 293/88**, JO 1992, 220). Ces objets dépendants doivent être considérés comme implicitement couverts par la déclaration visée à la règle 55c) CBE 1973, [désormais règle 76(2)c) CBE] ....". Par conséquent, dans l'affaire en cause, puisque l'acte d'opposition visait explicitement la revendication 1 du brevet délivré, il visait aussi implicitement l'objet de la revendication 5 du brevet délivré, devenue la revendication 1 de la requête principale. La division d'opposition était donc également compétente pour examiner la validité du brevet de prime abord.

e) Recours du titulaire du brevet à l'encontre de la révocation de son brevet

Lorsque le titulaire du brevet forme un recours à l'encontre de la révocation de son brevet, la chambre n'est pas liée par les conclusions de la division d'opposition. Elle doit au contraire examiner l'affaire dans son ensemble, y compris les revendications dont l'objet a été considéré comme nouveau par la division d'opposition et qui sont contestées par l'opposant non requérant (**T 396/89**). En outre, si le titulaire du brevet et seul requérant dans la procédure de recours sur opposition procède à des modifications du texte du brevet conformément à la décision intermédiaire de la division d'opposition, la chambre est compétente pour examiner d'office ces modifications sur le fond et sur la forme, et est tenue de le faire, même si les intimés approuvent expressément ces modifications (**T 1098/01**). De même, lorsque le titulaire du brevet est l'intimé dans une procédure de recours contre la décision de la division d'opposition dans son ensemble, il est du devoir et de la compétence de la chambre de statuer elle-même sur chaque question abordée, et celle-ci n'est liée par aucune des conclusions énoncées (en faveur de l'intimé) dans ladite décision (**T 36/02**).

f) Suppression des références dans des revendications dépendantes

Dans une procédure de recours sur opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner des revendications restées inchangées après la suppression des références figurant dans des revendications dépendantes, pour déterminer si elles contiennent des motifs d'opposition soulevés pour la première fois au cours de ladite procédure, sauf si le titulaire du brevet y consent (**T 968/92**).

g) Renonciation à certains éléments de la demande

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, des limitations temporaires de la protection souhaitée ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet, mais sont à considérer comme des tentatives de formulation destinés à délimiter le brevet eu égard à des objections. Le titulaire du brevet peut à tout moment revenir à des revendications plus larges ou à la version telle que délivrée, pour autant qu'il n'y ait pas d'abus de procédure (**T 43/16**, voir **T 123/85**, JO 1989, 336 ; **T 296/87**, JO 1990, 195 ; **T 900/94** ; **T 1018/02** ; **T 934/02** ; **T 699/00** ; **T 794/02**). Néanmoins, la recevabilité d'une telle requête dans la procédure de recours est désormais soumise aux dispositions de l'art. 12(4) RPCR (voir **T 28/10**, **T 1135/15**).

Dans la décision **T 123/85** (JO 1989, 336), la chambre, se référant aux décisions **T 73/84** (JO 1985, 241) et **T 186/84** (JO 1986, 79), a estimé que la CBE ne comportait aucune disposition permettant au titulaire du brevet de déclarer, au cours de la procédure d'opposition, qu'il renonce à son brevet ou à une partie de son brevet pour en limiter le contenu. Ainsi une requête retirée au cours de la procédure d'opposition peut néanmoins être examinée à l'occasion de toute procédure de recours sur opposition ultérieure.

Dans l'affaire **T 1018/02**, la chambre a déclaré que toute modification d'un brevet européen devait être conforme à la règle 57bis CBE 1973 (règle 80 CBE), selon laquelle il n'est possible de modifier un brevet que pour répondre à des motifs d'opposition.

Cependant, cela n'a pas pour effet d'empêcher un titulaire de brevet ayant décidé de défendre en première instance une requête principale de portée limitée par rapport aux revendications du brevet tel que délivré d'outrepasser les limites de cette requête dans une procédure de recours. Conformément à la décision **T 407/02**, un titulaire de brevet qui n'a défendu qu'une version limitée de son brevet devant la division d'opposition a en principe le droit, au stade du recours, de revenir à une version plus large du brevet, voire au brevet tel que délivré. Suivant sur ce point la décision rendue dans l'affaire **T 407/02**, la chambre a souligné dans sa décision **T 1188/09** que les opposants doivent par conséquent s'attendre en tout état de cause à ce que le titulaire d'un brevet révoqué par la division d'opposition défende, au stade de la procédure de recours, son brevet tel que délivré. Selon la chambre dans l'affaire **T 1188/09**, la décision **T 1018/02** a suivi expressément le même raisonnement. La décision **T 386/04** a confirmé une fois encore ce point de vue, et précisé que les décisions prétendument contraires portaient toutes sur des cas de figure dans lesquels la modification des revendications avait représenté un abus de procédure.

Selon la décision **T 386/04**, un requérant (titulaire du brevet) dont le brevet a été révoqué peut demander le maintien du brevet tel que délivré même si la requête principale qu'il avait présentée devant la division d'opposition ne visait qu'au maintien du brevet dans une forme plus limitée. Il y a une exception à ce principe lorsque le fait d'autoriser le titulaire du brevet à revenir aux revendications modifiées constitue un abus de procédure. Ce principe de longue date n'est pas contredit par les décisions **T 528/93** ou **T 840/93** (JO 1996, 335), qui portent sur de nouvelles revendications soulevant de nouveaux problèmes, et n'est pas non plus contraire au point de vue exprimé par la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 9/91** (JO 1993, 408) concernant le but poursuivi par une procédure de recours. Dans l'affaire **T 727/15**, la chambre, se référant à la décision **T 386/04**, a admis la requête principale dans la procédure (retour aux revendications du brevet tel que délivré après le maintien sous une forme plus limitée). En l'espèce, un tel retour ne représentait pas un abus de procédure.

Dans l'affaire **T 28/10**, la chambre s'est livrée à une analyse approfondie de la décision **T 123/85** (JO 1989, 336) et de la jurisprudence ultérieure allant dans le même sens, y compris de la décision **T 386/04**, et a constaté qu'on ne saurait en déduire que le titulaire du brevet doit pouvoir revenir à une version plus large des revendications, qu'il n'avait pas initialement défendue lors de la procédure d'opposition, et par là même modifier les moyens invoqués sans aucune restriction d'ordre procédural. En l'espèce, le titulaire du brevet souhaitait introduire lors de la procédure de recours des revendications qui n'avaient pas fait l'objet de la discussion devant la division d'opposition. La chambre a estimé que la situation juridique avait changé depuis le prononcé de la décision **T 123/85** et que l'art. 12(4) RPCR 2007 constituait désormais la disposition juridique de référence en la matière, plutôt que la jurisprudence basée sur la décision **T 123/85**.

Dans l'affaire **T 2558/16**, la chambre a fait observer que le simple fait qu'un titulaire de brevet n'ait pas donné suite à sa requête en rejet de l'opposition dans la procédure de première instance ou qu'il l'ait remplacée par d'autres requêtes ne signifie pas qu'il lui est fondamentalement interdit de défendre à nouveau le brevet tel que délivré dans la procédure de recours. Néanmoins, il n'existe aucun droit le permettant. Au contraire,

l'admission d'une telle requête est laissée à l'appréciation de la chambre. Les circonstances de l'espèce, en particulier les événements survenus au cours de la procédure d'opposition, sont déterminantes dans l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 12(4) RPCR 2007.

h) Nouveau motif d'opposition au stade de la procédure de recours

De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours. Seul peut être mentionné le fait que la question a été soulevée (cf. **G 10/91** et **G 9/91**, JO 1993, 420 ; **G 1/95**, JO 1996, 615). Dans l'affaire **G 7/95** (JO 1996, 626), la Grande Chambre de recours a considéré que l'absence de nouveauté et le défaut d'activité inventive, même s'ils relevaient de l'art. 100a) CBE, constituaient des motifs d'opposition différents.

Concernant l'introduction d'un nouveau motif d'opposition dans la procédure d'opposition, voir le chapitre IV.C.3.4.

Dans l'affaire **T 1571/12**, le titulaire du brevet a consenti, lors de la procédure orale devant la chambre, à l'introduction du nouveau motif d'opposition alléguant l'insuffisance de l'exposé de l'invention (art. 100b) CBE). La chambre a renvoyé l'affaire devant l'instance inférieure, afin que soit tranchée la question très pertinente de la suffisance de l'exposé de l'objet de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 350/13**, l'argument de l'opposant selon lequel, en répondant aux objections de l'opposant, le titulaire du brevet avait implicitement consenti à l'introduction du motif d'opposition prévu à l'art. 100c) CBE n'était pas suffisant pour justifier l'admission de ce motif d'opposition. Le fait qu'à un moment donné, le titulaire du brevet ait répondu quant au fond au nouveau motif importe peu et ne peut pas être interprété comme indiquant de façon implicite ou contraignante qu'il a approuvé l'introduction de ce motif dans la procédure de recours.

Un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (**T 1007/95**, JO 1999, 733).

Dans l'affaire **T 27/13**, la chambre a constaté que l'irrégularité invoquée au titre de l'art. 83 CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours constituait un nouveau motif d'opposition en vertu de l'art. 100 b) CBE, qui n'entrait pas dans le cadre de droit de la procédure d'opposition. La chambre a indiqué qu'elle ne pouvait considérer le présent recours comme recevable que si, lors de son introduction, il était fondé sur le même motif d'opposition. La question de l'éventuelle introduction d'un nouveau motif d'opposition ne

peut être abordée que si cette condition préalable est remplie. Le recours était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 1029/14**, c'est au stade de la procédure de recours, deux jours ouvrables avant la procédure orale, que le requérant a allégué pour la première fois que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive. Cette objection n'a pas été admise dans la procédure en vertu de l'art. 13(3) RPCR 2007. La chambre s'est en outre demandé si la ligne d'attaque prenant le document D1 comme état de la technique le plus proche pouvait même faire l'objet d'une discussion dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Le requérant a fait valoir que l'objection relative à l'activité inventive partant du document D1 ne constituait pas un nouveau motif d'opposition et pouvait être examinée dans la procédure de recours sans l'accord du titulaire du brevet, étant donné que le document D1 avait été utilisé pour contester la nouveauté. La chambre a fait référence à l'affaire similaire **T 448/03** dans laquelle la question de l'activité inventive n'avait pas du tout été examinée au stade de la procédure d'opposition et avait été débattue pour la première fois lors de la procédure de recours. Dans l'affaire **T 448/03**, il avait été conclu qu'une objection concernant l'activité inventive devait être considérée comme un motif nouveau si elle est soulevée pour la toute première fois dans le cadre de la procédure de recours, indépendamment du fait que le document utilisé comme point de départ pour l'objection relative à l'activité inventive était le même document que celui utilisé auparavant pour contester la nouveauté. Dans l'affaire **T 77/18**, l'opposant avait invoqué un motif d'opposition au titre de l'art. 100c) CBE pour la première fois au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. Ni le procès-verbal de la procédure orale ni la décision faisant l'objet du recours n'indiquaient que la division d'opposition avait ultérieurement décidé d'admettre ce nouveau motif d'opposition. La chambre a estimé qu'en l'absence de décision favorable de la division d'opposition quant à son admission, le motif d'opposition invoqué au titre de l'art. 100c) CBE devait être considéré comme un nouveau motif au stade du recours, si bien que son admission devait être régi par les principes énoncés dans la décision **G 10/91**.

Dans l'affaire **T 184/17**, la chambre a constaté que, même lorsque le motif lié au défaut d'activité inventive n'a été ni soulevé et motivé dans l'acte d'opposition, ni examiné pendant la procédure d'opposition, une objection pour défaut d'activité inventive peut exceptionnellement être examinée durant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, si elle reste inscrite dans le même cadre factuel et probatoire qu'une objection pour manque de nouveauté dûment soulevée et motivée dans l'acte d'opposition. Cela ne signifie pas qu'un motif lié au défaut d'activité inventive qui part du même état de la technique est toujours implicite dans une allégation dûment motivée de manque de nouveauté. Sont plutôt concernées les seules affaires, comme celle en instance, dans lesquelles, après que l'absence de nouveauté a été valablement invoquée au stade de l'opposition sur la base d'un certain document et de passages cités dans celui-ci, le motif lié au défaut d'activité inventive est invoqué ultérieurement au stade du recours uniquement sur la base de ce document et des mêmes passages, le cadre factuel et probatoire étant donc essentiellement le même.

i) Absence d'examen général de la décision rendue en première instance

Dans la décision **T 1799/08**, la chambre a constaté qu'il n'appartient pas aux chambres de recours de procéder à un examen général des décisions rendues en première instance, qu'un tel examen ait été requis par les parties ou non. Compte tenu du caractère de la procédure de recours inter partes, on ne saurait attendre de la chambre qu'indépendamment de l'avis préliminaire qu'elle a émis sur certaines questions déterminantes pour statuer sur un motif invoqué par un opposant mais qui n'a pas été correctement étayé, elle mène un examen approfondi de ce motif, et ce en violation du principe d'égalité de traitement des parties, et qu'elle présente de sa propre initiative une argumentation complète et détaillée en lieu et place de l'opposant qui reste passif. La chambre a donc accepté, en l'absence de preuve contraire, les arguments du titulaire du brevet.

j) Ambiguïtés dans les revendications

Dans la procédure de recours sur opposition, l'examen de la décision contestée ne s'étend pas à la vérification et à la suppression des points obscurs dans les revendications et la description, qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués et étayés. Lorsque les revendications ne sont pas claires, et que ce manque de clarté n'est pas lié aux modifications apportées aux pièces du brevet tel que délivré, il convient, conformément à l'art. 69 CBE 1973, de se fonder sur la description et les dessins pour interpréter les revendications, et non de modifier ces dernières (**T 481/95**).

k) Examen d'office de l'article 123(2) CBE

Dans la décision **T 996/18**, la chambre a indiqué qu'il convenait d'examiner d'office, au cours de la procédure de recours, si les revendications que le titulaire du brevet a modifiées en incluant des caractéristiques tirées de la description, mais qui n'ont fait l'objet d'aucun examen au cours de la procédure d'opposition, étaient conformes à l'art. 123(2) CBE (art. 114(1) CBE, règle 100(1) CBE). Dans le cas contraire, cela donnerait lieu dans certaines circonstances à l'admission d'un objet qui ne serait déterminé que par les parties parce qu'il n'aurait à aucun moment été soumis à un examen par l'Office. Dans le cas d'espèce, la chambre avait soulevé les objections au titre de l'art. 123(2) CBE pour la première fois au cours de la procédure orale. Afin de respecter le principe du droit d'être entendu (art. 113(1) CBE) et le principe d'égalité des armes, il a été donné au requérant la possibilité de prendre position sur les objections et d'y répondre en déposant une nouvelle requête subsidiaire.

3.2.4 Examen des conditions de brevetabilité dans la procédure ex-parte

La Grande Chambre de recours a estimé, dans l'affaire **G 10/93** (JO 1995, 172) que, dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE 1973. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Elle doit décider, dans

l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si elle tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner.

Cela s'explique par le fait que l'examen effectué dans le cadre d'une procédure ex parte est dépourvu de caractère contentieux. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie (demandeur du brevet) participe. Les instances compétentes doivent vérifier que les conditions de brevetabilité sont remplies. Par conséquent, dans le cadre de procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs bien que la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, soit principalement destinée à contrôler la décision attaquée.

Cette décision fait suite à la décision de saisine rendue dans l'affaire **T 933/92**, dans laquelle la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'art. 123(2) CBE 1973. Bien que partageant la position de la division d'examen pour ce qui était du respect de l'art. 123(2) CBE 1973, la chambre de recours a jugé que la demande de brevet devait être rejetée pour absence d'activité inventive. Elle a estimé que les décisions **G 9/91** et **G 10/91** n'avaient pas tranché la question de savoir s'il est possible de compléter ou de remplacer par d'autres les motifs invoqués au cours de la procédure d'examen.

Si une demande pour laquelle aucune recherche n'a été effectuée conformément à la règle 45 CBE 1973 (règle 63 CBE), notamment par manque de clarté des revendications, a été rejetée pour le même motif, la chambre de recours doit seulement examiner si les revendications ne sont pas conformes à l'exigence de clarté posée à l'art. 84 CBE 1973 au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée. Dans l'affaire **T 1873/06**, la chambre est parvenue à la conclusion que les revendications satisfaisaient aux exigences de la CBE au point qu'il aurait été possible d'effectuer une recherche. Aussi a-t-elle renvoyé la demande à la division d'examen pour qu'elle effectue une recherche supplémentaire et poursuive l'examen quant au fond.

Dans l'affaire **T 1367/09**, la chambre, en établissant la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007, n'avait pas soulevé la question de l'art. 84 CBE 1973. Cependant, lorsqu'elle a réexaminé l'affaire en préparation de la procédure orale, elle a constaté que cette question devait bel et bien être abordée pendant ladite procédure. La chambre a fait observer qu'à la lumière de la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), elle avait le pouvoir de faire valoir un motif de rejet d'une demande dans une procédure de recours ex parte, en particulier si ce motif concernait des exigences qui n'avaient pas du tout été prises en compte par la division d'examen ou que celle-ci avait jugé comme étant remplies.

Pour ce qui est de la portée de l'obligation de procéder à un examen après le retrait partiel du recours, cf. chapitre V.A.7.3.3 "Retrait partiel du recours par l'unique requérant et opposant".

3.3. Examen des faits – cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

L'art. 114(1) CBE s'applique en principe également dans la procédure de recours. En application de cet article, la chambre de recours doit procéder à l'examen d'office des faits. Voir **J 4/85**, JO 1986, 205 ; **T 1800/07** ; **T 1574/11**. L'obligation de procéder à un examen d'office conformément à l'art. 114(1) CBE est expressément limitée notamment par l'art. 114(2) CBE qui prévoit la possibilité de ne pas tenir compte de preuves et de faits qui n'ont pas été produits en temps utile, ce que précisent les art. 12 et 13 RPCR. Bien que d'un point de vue formel l'art. 114(1) CBE vaille également pour la procédure de recours, cette disposition s'applique généralement de manière plus restrictive dans une procédure de recours *inter partes* que dans une procédure d'opposition (voir **G 9/91**, JO 1993, 408 et **G 10/91**, JO 1993, 420). Dans l'affaire **T 1370/15**, la chambre a fait observer qu'en d'autres termes, il n'était pas totalement interdit à une chambre d'introduire de nouveaux faits et preuves au cours d'une procédure *inter partes*. Dans les remarques explicatives relatives à l'art. 13(1) RPCR , il est indiqué que "Lorsqu'une chambre soulève d'office une question selon l'art. 114(1) CBE, le droit d'une partie d'être entendue en vertu de l'art. 113(1) CBE doit être respecté." La chambre a déclaré qu'il ressortait clairement de cette phrase que, en vertu du RPCR , il n'était pas interdit à une chambre de soulever d'office des questions.

Comme la Grande Chambre de recours l'a souligné dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), il faut qu'une procédure soit en instance pour qu'il y ait obligation d'examen conformément à l'art. 114(1) CBE 1973 (voir aussi **T 690/98**). Il avait déjà été constaté dans la décision **T 328/87** (JO 1992, 701) que les faits ne pouvaient être examinés que lorsque le recours était recevable. Cette obligation d'examen a toutefois des limites. Cela vaut tout d'abord lorsque, conformément à l'art. 114(2) CBE 1973, des faits sont invoqués tardivement ou que des preuves ne sont pas produites en temps utile. Cela s'applique également dans le cas où l'opposant (intimé) retire son opposition. La chambre a décidé dans l'affaire **T 34/94** que si, lors du retrait d'une opposition, l'opposant est partie à la procédure en tant qu'intimé, la chambre peut tenir compte de preuves produites par l'opposant avant le retrait de l'opposition. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, l'étendue de l'examen d'office n'est pas telle qu'une déclaration orale faite antérieurement par l'opposant doive être examinée lorsqu'il est difficile d'établir les faits déterminants sans son concours (la jurisprudence développée dans les décisions **T 129/88**, JO 1993, 598 ; **T 830/90**, JO 1994, 713 ; **T 887/90**, **T 420/91** et **T 634/91** a été confirmée ; cf. également **T 252/93** et **T 1047/03**).

Dans l'affaire **T 1574/11**, la chambre a fait observer que la chambre de recours n'est donc limitée ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Étant donné que la procédure de recours vise avant tout à vérifier l'exactitude des conclusions de la décision attaquée, la chambre est donc en principe admise à prendre en considération les moyens de preuve qui sont cités dans cette décision si elle les juge déterminants pour statuer sur l'affaire.

La décision **T 182/89** (JO 1991, 391) définit le contenu de cette obligation d'examen : il y a lieu de ne pas interpréter l'art. 114(1) CBE 1973 comme obligeant la division

d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition qui n'ont pas été correctement étayés par un opposant, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55 c) CBE 1973 (de même, **T 441/91** et **T 327/92**).

Dans l'affaire **T 2501/11**, la chambre a retenu ce qui suit dans l'exergue : lorsque la publication d'un document est valablement contestée et que la partie tenue de présenter les faits et d'apporter les preuves n'apporte pas de réponse motivée à cette contestation, ce document ne peut pas être invoqué comme état de la technique par la chambre, étant donné qu'en raison du caractère contradictoire de la procédure de recours sur opposition, le principe accusatoire s'applique, ce qui limite le principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE).

Dans l'affaire **T 862/16**, la chambre a soulevé, d'office, une autre objection au titre de l'art. 76(1) CBE. Le requérant s'est opposé à ce que la chambre soulève de nouvelles questions au cours de la procédure de recours, faisant valoir que le nouvel art. 12(2) RPCR établit que la procédure de recours a le caractère d'une révision juridictionnelle au cours de laquelle les parties n'ont que très peu la possibilité de modifier leurs arguments présentés lors de la procédure de première instance. En conséquence, la chambre devrait de la même manière être empêchée d'introduire d'office de nouvelles objections. La chambre a indiqué que l'art. 12(2) RPCR définissait "la procédure de recours [comme ayant] pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée" mais, qu'avant tout, il ne se rapportait qu'aux obligations imposées aux parties et non à la chambre. Selon la chambre, en aucune façon cette disposition, ou toute autre disposition du RPCR , ne pourrait limiter et ne limiterait le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les art. 111(1) et 114(1) CBE pour soulever d'office de nouvelles objections. Ce serait, en outre, incompatible avec l'esprit et les objectifs de la Convention (art. 23 RPCR). Aussi les dispositions du RPCR, lequel est une législation secondaire au titre de l'art. 23(4) CBE et de la règle 12quater CBE, ne pourront-elles jamais prévaloir sur celles de la CBE. La chambre a par ailleurs relevé qu'au cours d'une procédure de recours *ex parte,* tout nouveau motif, c'est-à-dire tout motif qui n'a pas été examiné par l'organe de première instance, pouvait être invoqué par une chambre de recours au titre de l'art. 114(1) CBE durant la procédure de recours (cf. **G 10/93**, JO 1995, 172). La possibilité que la chambre soulève de nouvelles objections, notamment une nouvelle objection d'absence d'activité inventive, a été par ailleurs confirmée par la Grande Chambre de recours (cf. p. ex. la décision **R 16/13**). Voir aussi **T 174/21**.

Dans l'exergue de la décision **T 1370/15**, la chambre a indiqué qu'au cours de procédures *ex parte* mais aussi *inter partes*, une chambre est autorisée à introduire d'office de nouvelles connaissances générales de la personne du métier qui s'opposent au maintien du brevet sans apporter la preuve de ces connaissances, dans la mesure où la chambre est compétente dans le domaine technique concerné du fait de l'expérience des membres de la chambre dans ledit domaine.

Dans l'affaire **T 1138/20**, la chambre a rappelé que les chambres de recours constituent l'instance juridictionnelle première et finale, et donc l'unique organe juridictionnel qui

établisse à la fois les faits et le droit dans les procédures devant l'OEB. À ce titre, les chambres ont le pouvoir, à tout stade de la procédure de recours, d'établir les faits pertinents de l'affaire qu'elles examinent et, partant, de remplacer des constatations de faits effectuées par les instances du premier degré. Les chambres n'ont toutefois aucune obligation d'établir de nouveau des faits qui ont déjà été établis par les instances du premier degré (voir aussi **T 42/19**). La chambre a souligné que le réexamen d'un processus de constatation des faits ne doit pas être assimilé à la révision de décisions rendues dans l'exercice du pouvoir d'appréciation au sens de la décision **G 7/93**. Le réexamen de constatations de faits est distinct du réexamen de décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, lesquelles ne peuvent être réexaminées que dans un cas particulier d'erreurs (voir **G 7/93**, point 2.6 des motifs), tandis qu'un réexamen de constatations de faits n'est soumis à aucune limitation de ce type.

3.4. Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

3.4.1 Principes applicables au réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation

a) Généralités

Dans plusieurs décisions, les chambres de recours ont traité de la question de savoir dans quelle mesure elles peuvent réexaminer une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. À cette fin, il convient de déterminer si l'instance du premier degré a ou non exercé correctement son pouvoir d'appréciation.

Les questions liées à l'exercice du pouvoir d'appréciation sont traitées à titre incident dans une série d'autres chapitres dans le cadre des exigences relatives au pouvoir d'appréciation : concernant le pouvoir d'appréciation de la division d'examen au titre de la règle 137(3) CBE, voir IV.B.2.4.1 ; concernant le pouvoir d'appréciation des divisions d'opposition en cas de moyens invoqués tardivement, voir IV.C.4.5. ; concernant l'exercice du pouvoir d'appréciation en cas de renvoi, voir V.A.9.2. ; concernant le pouvoir d'appréciation des chambres de recours en cas de moyens invoqués tardivement, voir V.A.4.3.4 et suivants.

b) Exercice correct du pouvoir d'appréciation

En cas de contestation d'une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance pour déterminer si elle aurait ou non exercé de la même manière son pouvoir d'appréciation. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer son pouvoir d'appréciation dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir, sans immixtion de la part des chambres de recours. Une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, qu'elle

n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière arbitraire ou déraisonnable et a ainsi outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (cf. à cet égard en particulier la décision **G 7/93**, JO 1994, 775 et la décision **T 640/91**, JO 1994, 918, dans laquelle la chambre avait conclu que la première instance avait mal exercé son pouvoir d'appréciation, ce qui constituait selon elle un vice substantiel de procédure).

Même si la décision **G 7/93** portait aussi sur une situation bien spécifique, à savoir la non-admission, par la division d'examen, de modifications postérieures à la notification émise au titre de la règle 51(6) CBE 1973, les principes qui y sont énoncés s'appliquent également au réexamen, par les chambres de recours, d'autres décisions prises par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (**T 820/14**, voir aussi **T 858/17**). Ce principe s'applique ainsi également à l'admission, par la division d'opposition, de moyens invoqués tardivement (**T 1209/05**, **T 1652/08**, **T 902/09**, **T 1253/09**, **T 544/12**, **T 1882/13**, **T 960/15**).

Dans plusieurs décisions, notamment les décisions **T 1614/07**, **T 849/08**, **T 1788/12**, **T 1643/11**, **T 74/14**, **T 89/15**, il est fait référence aux deux ou à l'une des deux décisions **G 7/93** et **T 640/91** pour la question de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation par la première instance.

Dans l'affaire **T 820/14**, la chambre de recours a souligné que lorsque l'instance du premier degré a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait pas, **en principe**, annuler la décision en question pour substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'instance du premier degré – indépendamment de la question de savoir si, en fin de compte, la chambre admet les moyens non acceptés, confirme la décision de non-admission pour d'autres motifs ou donne la possibilité à l'instance du premier degré d'exercer à nouveau son pouvoir d'appréciation en renvoyant l'affaire. **On ne saurait cependant déduire** de la décision **G 7/93** que **la chambre a l'obligation** de maintenir une décision qui a été prise par l'instance du premier degré dans l'exercice correct de son pouvoir d'appréciation.

c) Réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation concernant des questions de droit matériel

Conformément à la décision **T 1816/11**, les principes énoncés dans la décision **G 7/93** ne sont pas applicables lorsqu'une décision de ne pas admettre une requête est prise par la division d'examen, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pour des motifs relevant du droit matériel et non du droit procédural (voir également **T 820/14**, **T 556/13** et **T 971/11**). Le réexamen porte donc sur l'évaluation des exigences matérielles (clarté, activité inventive, etc.) qui étaient entrées en ligne de compte dans la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. À cet égard, une telle évaluation concernait l'essence même de la compétence des chambres de recours en matière de réexamen. En l'espèce, la division d'examen avait simplement refusé d'admettre celle-ci dans la procédure au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des art. 84 et 56 CBE.

Dans l'affaire **T 2342/13**, concernant le motif invoqué par la division d'examen pour ne pas admettre la requête subsidiaire, à savoir un défaut d'activité inventive constaté de prime abord, la chambre a considéré qu'une question portant directement sur la conformité d'une requête avec une disposition du droit matériel des brevets devait être évaluée par la chambre elle-même et qu'il n'est pas possible, pour une telle question, de s'en remettre au point de vue de l'instance du premier degré (cf. **T 1816/11**, ainsi que **T 2343/13** et **T 1159/13**).

Dans l'affaire **T 1820/13**, la chambre a ajouté qu'en principe, le réexamen d'une décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation doit être limité, c'est-à-dire qu'il doit porter uniquement sur les erreurs d'appréciation. Cela ne doit toutefois pas conduire à ce que les questions de droit matériel prises en compte dans la décision rendue dans l'exercice du pouvoir d'appréciation soient ainsi soustraites du réexamen effectué par les chambres de recours (voir aussi **T 307/22**). Pour ce qui est de ces questions, qui constituent l'essence même de leur compétence de réexamen, les chambres doivent au contraire exercer elles-mêmes le pouvoir d'appréciation qui leur est conféré à l'art. 12(4) RPCR 2007 (cf. **T 1816/11**). Lors du réexamen d'une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, il convient donc également d'examiner si, de prime abord, la décision est par exemple entachée d'erreurs manifestes (voir aussi **T 1332/17**).

Dans la décision **T 188/16**, la division d'opposition n'avait pas admis la deuxième requête subsidiaire dans la procédure d'opposition car la caractéristique modifiée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 123(2) CBE. La chambre a indiqué que, dans un tel cas, la chambre de recours doit, dans le cadre de l'art. 12(4) RPCR 2007, réexaminer l'évaluation des exigences matérielles sur la base de laquelle la division d'opposition avait pris sa décision dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 47/14**, la question se posait de savoir si la division d'opposition avait incorrectement exercé son pouvoir d'appréciation en évaluant mal la pertinence technique du document. Selon la chambre, un tel réexamen quant au fond de la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation est en tout état de cause possible si la décision de la division d'opposition est manifestement erronée (cf. **T 109/08**).

3.4.2 Moyens non admis par les chambres de recours dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation

a) Moyens admis par la chambre alors qu'ils ne l'avaient pas été par la première instance

Dans les affaires suivantes, des faits, preuves et requêtes qui n'avaient pas été admis par la première instance l'ont été dans la procédure de recours. Dans certaines décisions, il a été précisé qu'en ce qui concerne l'admission dans la procédure de recours d'un moyen non admis dans la procédure de première instance, les chambres disposent d'un pouvoir d'appréciation propre, en principe indépendant de la manière dont la première instance a exercé le sien (cf. en particulier **T 820/14**, ainsi que **T 2219/10**, **T 1811/13**, **T 795/14**, **T 1817/14**, **T 291/15**, **T 575/15**). L'évolution de la jurisprudence en la matière au titre de

de l'art. 12(4) RPCR 2007 (les dispositions correspondantes figurent désormais à l'art. 12(6) RPCR, voir chapitre V.A.4.3.) est résumée dans JCR, 10e éd. 2022, V.A.3.4.2.

Dans l'affaire **T 971/11**, l'opposant (requérant) avait produit le document B1 deux jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, laquelle avait alors refusé d'admettre ce document dans la procédure. La chambre a indiqué que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en s'appuyant sur les principes établis par la jurisprudence et qu'elle n'avait pas agi de manière déraisonnable. Le requérant ayant de nouveau déposé le document B1 avec son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre s'est demandé si elle pouvait accepter un document qui n'avait pas été admis dans la procédure de première instance. En vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007, une chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre dans la procédure de recours un document qui n'a pas été admis dans la procédure de première instance. La chambre s'est référée à la jurisprudence constante selon laquelle il convient de ne pas considérer comme inadmissible un document déposé en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours s'il s'agit d'une réaction immédiate et adaptée à des éléments nouveaux apparus dans la précédente procédure. Elle doit exercer en toute indépendance son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007, en tenant dûment compte des moyens supplémentaires invoqués par le requérant. De l'avis de la chambre, un document qui aurait été admis dans la procédure de recours s'il avait été déposé pour la première fois au début de cette procédure ne doit toutefois pas être considéré comme inadmissible pour la seule raison qu'il a déjà été déposé devant la première instance (et qu'il n'a pas été admis). Limiter de la sorte le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 12(4) RPCR 2007 pourrait même avoir l'effet indésirable d'encourager les parties à garder pour elles un document pendant la procédure d'opposition, uniquement afin de le produire au stade du recours. La chambre a admis ce document dans la procédure (cf. aussi **T 876/05**, **T 1403/13**, **T 1768/17**, **T 1964/17**).

Selon la décision **T 2219/10**, bien que l'affaire **T 971/11** concerne l'admission de documents dans la procédure d'opposition, des considérations similaires s'appliquent lorsque la question se pose de savoir s'il convient d'admettre dans la procédure de recours des jeux de revendications qui ont été soumis avec le mémoire exposant les motifs du recours et qui n'ont pas été admis dans la procédure de première instance. C'est d'autant plus vrai dans les procédures ex parte, dans lesquelles les questions d'égalité de traitement de parties adverses ne se posent pas. Dans l'affaire en question, il n'était pas nécessaire de vérifier si la division d'examen avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas admettre la requête subsidiaire déposée à un stade avancé de la procédure de première instance, étant donné que, dans l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 12(4) RPCR 2007, la chambre a admis dans la procédure toutes les requêtes du requérant, y compris la requête principale. Voir aussi **T 1888/18**.

Dans l'affaire **T 575/15**, la chambre a estimé qu'elle pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, admettre les requêtes subsidiaires 3 et 4, qui n'avaient pas été admises par la division d'examen. Étant donné qu'au moins quelques-unes des objections fondamentales soulevées contre les requêtes de rang supérieur s'appliquaient également

à ces revendications dépendantes, la chambre n'a vu aucune raison de ne pas les admettre et en a donc tenu compte.

Dans l'affaire **T 1811/13**, la chambre a indiqué que le fait que la division d'opposition n'ait admis ni le document HL13, ni ses traductions n'empêchait pas la chambre de les admettre si elle les considérait pertinents (cf. **T 971/11**). Cela ne signifie pas nécessairement que la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation ; la situation procédurale n'est tout simplement plus la même. Dans l'affaire en question, la chambre a constaté que le document HL13 était pertinent, car il divulguait une caractéristique qui était essentielle pour l'appréciation de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 291/15**, la chambre a retenu que le fait que la division d'opposition n'ait pas admis un document produit tardivement et qu'elle n'ait pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation n'empêchait en principe la chambre ni d'admettre le document au titre de l'art. 12(4) RPCR 2007, en particulier si elle considère qu'il est pertinent de prime abord, ni de tenir compte de faits supplémentaires et de circonstances différentes (**T 971/11**, **T 1811/13**).

Conformément aux décisions **T 971/11** et **T 2219/10**, la chambre a exercé son pouvoir d'appréciation dans l'affaire **T 945/12** en ce qui concerne la requête subsidiaire I à la lumière des nouvelles circonstances et des nouveaux moyens, tout en tenant compte des motifs avancés par la division d'opposition pour ne pas admettre la requête très similaire dans la procédure de première instance. La chambre a fait observer que la plupart des motifs invoqués par la division d'opposition ne s'appliquaient plus. Étant donné que la requête subsidiaire I a été présentée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la chambre et l'opposant ont tous deux eu le temps d'examiner la requête. La chambre a donc décidé d'admettre la requête dans la procédure de recours.

De manière similaire, dans les affaires **T 490/13**, **T 1397/14**, **T 556/13** et **T 368/16**, les chambres ont admis dans la procédure de recours les requêtes qui n'avaient pas été admises dans la procédure d'opposition.

b) Moyens non admis par la chambre

Dans les affaires suivantes, les faits, preuves et requêtes qui n'avaient pas été admis par la première instance **n'**ont **pas** non plus été admis dans la procédure de recours.

Dans la décision **T 584/09** du 10 juin 2013, la chambre a estimé que la division d'opposition avait suffisamment motivé la manière dont elle avait exercé son pouvoir d'appréciation et qu'elle avait fait usage des critères applicables. Se référant à la décision **T 640/91**, elle a indiqué qu'elle n'était pas tenue de vérifier si, comme l'avançait le requérant, la division d'opposition s'était trompée dans l'appréciation de la pertinence des documents. Dans l'affaire **T 1643/11**, la chambre n'a pas été convaincue que la division avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable ou selon des principes erronés. Elle n'a pas non plus estimé que l'exercice du pouvoir d'appréciation avait reposé sur une hypothèse technique manifestement erronée. Pour ces raisons, elle

a confirmé la décision de la division de ne pas admettre les documents D9 et D13 dans la procédure.

Dans l'affaire **T 182/12**, le requérant avait demandé dans son mémoire exposant les motifs du recours que le brevet soit maintenu sur la base d'une requête identique à la requête subsidiaire qui n'avait pas été admise devant la division d'opposition. La chambre a fait observer, entre autres, que le titulaire du brevet s'était gardé de présenter cette requête plus tôt au moins en partie pour des raisons de tactique procédurale et qu'il n'était survenu rien d'inattendu qui eût pu expliquer une présentation tardive de la requête. La chambre a donc estimé que rien ne justifiait d'annuler la décision rendue par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Elle a donc conclu que l'unique requête du requérant était également inadmissible dans la procédure de recours et que le recours devait par conséquent être rejeté.

Dans l'affaire **T 1882/13**, la division d'opposition avait motivé sa décision en invoquant le manque de pertinence du document E10. Il s'agissait du bon critère pour l'admission de documents produits tardivement dans la procédure d'opposition et la division d'opposition n'avait appliqué ce critère ni de manière inappropriée, ni de façon arbitraire. La chambre a donc décidé de confirmer la décision de la division d'opposition de ne pas admettre le document E10 dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1467/11**, la chambre de recours a retenu que, selon l'art. 12(4) RPCR 2007, il n'est pas exclu que, dans certains cas particuliers, les faits soient tels que la chambre peut admettre des requêtes que la division d'opposition n'avait, à juste titre, pas admises. Cependant, la chambre comprend le critère de réexamen retenu par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 7/93** en ce sens qu'une décision, prise dans l'exercice correct du pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre des modifications d'un moyen dans la procédure d'opposition est susceptible de conduire également à la non-admission de ces modifications dans la procédure de recours en l'absence de faits qui justifient de procéder autrement.

Voir aussi **T 902/09**, **T 2576/12**, **T 241/13**, **T 366/19**.

c) La première instance n'a pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **T 1872/08**, la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable en refusant d' admettre les essais comparatifs supplémentaires. Par conséquent, la chambre a décidé d'annuler la décision de la division d'opposition sur ce point et d'admettre dans la procédure ces essais comparatifs, que le titulaire du brevet avait de nouveau soumis dans son mémoire exposant les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 1485/08**, la chambre a indiqué que la division d'opposition n'avait pas exercé correctement son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas admettre le document (16T) pour la seule raison qu'il avait été soumis tardivement et sans avoir examiné sa pertinence ou tenu compte d'autres critères. Le document (16T), qui a été de nouveau soumis dans le mémoire exposant les motifs du recours, était hautement

pertinent étant donné qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet. La chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 12(4) RPCR 2007, de ne pas considérer le document (16T) comme irrecevable.

Dans l'affaire **T 2716/19**, la division d'opposition, dans sa décision concernant l'admission de D24, avait certes appliqué le critère correct de la pertinence de prime abord, mais de manière déraisonnable en limitant son évaluation à l'objet de la requête principale. Elle aurait dû étendre cette évaluation à l'objet des requêtes subsidiaires présentes au dossier.

3.4.3 Moyen admis en première instance – élément de la procédure de recours

Dans plusieurs décisions, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure l'admission de documents, de requêtes ou de preuves en première instance pouvait être réexaminée par les chambres. Selon la jurisprudence constante, en cas de contestation d'une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance pour déterminer si elle aurait ou non exercé de la même manière son pouvoir d'appréciation (voir le chapitre V.A.3.4.1b) ci-dessus).

Les chambres ont constaté dans plusieurs décisions qu'il n'existe dans la CBE aucun fondement juridique qui permette d'exclure, dans le cadre de la procédure de recours, des moyens (documents, requêtes ou preuves) qui ont été admis dans la procédure de première instance, en particulier lorsqu'ils fondent la décision attaquée (**T 1852/11**, **T 1201/14**, **T 1227/14**, **T 525/15**, **T 1348/16**, **T 852/17**, **T 2049/16**, **T 1525/17**, **T 110/18**, **T 1861/22**, **T 2037/22**). Compte tenu de l'objectif même de la procédure de recours, qui, conformément à l'art. 12(2) RPCR , consiste à effectuer une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ces moyens font automatiquement partie de la procédure de recours (**T 617/16**, **T 487/16** et **T 2603/18**). Dans l'affaire **T 1206/19**, la chambre a estimé qu'il n'était possible de revenir sur l'admission d'un document admis par l'instance du premier degré qu'en cas de vice substantiel de procédure. Cela conduirait normalement à un renvoi immédiat de l'affaire (contrairement à la situation dans l'affaire **T 960/15**). Dans l'affaire **T 1193/21**, la chambre a résumé dans une opinion incidente les différentes décisions traitant de cette question.

Dans l'affaire **T 2049/16**, la division d'opposition avait admis D20, qui avait été déposé par l'opposant un mois avant la procédure orale, car elle l'avait jugé pertinent de prime abord. Il a été allégué que la division d'opposition n'aurait pas dû admettre ce document, étant donné que le dépôt de celui-ci à ce stade tardif relevait d'une tactique constituant un abus de procédure. La chambre n'a toutefois pas été convaincue que le comportement de l'opposant puisse être considéré comme un abus de procédure. La chambre a examiné la question de savoir s'il était possible, dans le cadre de la procédure de recours, de déclarer ce document non admissible. À sa connaissance, il n'existait pas de base juridique explicite qui permette d'exclure rétroactivement des moyens de preuve qui avaient été admis dans la procédure et sur lesquels l'instance du premier degré s'était prononcée.

Dans l'affaire **T 572/14**, la chambre a indiqué qu'elle ne pouvait considérer comme irrecevable et donc rejeter un moyen soulevé par une partie dans la procédure de recours que sur la base de l'art. 114(2) CBE et des art. 12(4) et 13 RPCR 2007. Cependant, étant donné que le document (21) avait été admis par la division d'opposition et qu'il faisait donc partie de la procédure d'opposition, il ne pouvait pas être exclu de la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007 (cf. également **T 467/08**).

Dans l'affaire **T 1227/14**, la chambre a fait observer qu'il n'est pas permis à une chambre de recours de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition a admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 104/17**, la chambre ne voyait pas d'emblée quel était le fondement juridique justifiant le refus, avec effet rétroactif, d'admettre dans la procédure de recours certains documents admis au cours de la procédure d'opposition et sur lesquels se fondait la décision attaquée. Conformément à l'art. 12(1)a) RPCR , de tels documents, qui font partie de la décision attaquée, font en principe également partie de la procédure de recours. Une non-admission avec effet rétroactif ne semble pas non plus pouvoir être déduite de l'art. 114(2) CBE. Si la division d'examen ou d'opposition a admis un document même déposé tardivement et en a donc tenu compte dans sa décision, ce fait ne peut pas être retiré de la procédure ni supprimé par un autre moyen sans l'annulation de l'ensemble de la décision et un renvoi aux fins d'une nouvelle décision.

Dans l'affaire **T 2603/18**, la chambre a posé la question de savoir dans quelle mesure elle pouvait réviser la question de l'admission du document D23 dans la procédure d'opposition. La chambre a constaté que D23 était devenu partie intégrante de la décision attaquée, à l'origine du recours, puisque cette décision reposait sur D23. Ce motif à lui seul entraînait la nécessité de tenir compte de D23 dans le cadre de la procédure de recours Il ne serait sinon pas possible de procéder à une révision (complète) de la décision attaquée (cf. également **T 26/13**, **T 1568/12**, **T 487/16**). Une révision de la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ne pouvait donc pas conduire dans l'affaire en instance à l'exclusion de D23. Elle a indiqué que certaines chambres examinent néanmoins si la décision de la division d'opposition d'admettre le document était entachée d'une erreur d'appréciation lorsque cette question est soulevée par une partie (voir décisions **T 1652/08**, **T 572/14**, **T 2197/11**, **T 960/15**).

Dans la décision **T 467/15**, la chambre a constaté que **seule** la non-admission des faits, preuves ou requêtes qui auraient déjà pu être produits, mais qui n'ont pas été produits ou qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, est laissée expressément à l'appréciation de la chambre dans l'art. 12(4) RPCR 2007. Il s'ensuit qu'il n'est pas permis à la chambre de recours de ne pas tenir compte dans la procédure de recours d'un moyen que la division d'opposition avait admis dans la procédure d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La question se posait de savoir si la décision d'admettre une requête subsidiaire doit néanmoins être réexaminée dans le cadre du recours à la demande de l'une des parties, afin de déterminer si une erreur a été commise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (un tel réexamen au regard des documents admis ayant par exemple été effectué dans les affaires **T 572/14**, **T 1227/14**, **T 2197/11**,

T 1652/08 et **T 1209/05**), ou bien au contraire si ce réexamen ne peut pas être effectué (cf. **T 26/13**, renvoyant à l'affaire **T 1852/11**) au motif qu'une requête qui a été admise et sur laquelle la décision attaquée est fondée ne pourrait plus être exclue de la procédure dans le cadre du recours, quand bien même l'admission découlerait d'une erreur commise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 487/16**, le requérant a demandé que D7 soit exclu de la procédure de recours. La chambre a fait observer que D7 faisait partie de la procédure de recours, puisqu'il faisait partie de la procédure d'opposition et que la décision était fondée sur D7 (cf. également art. 12(2) RPCR). De plus, la chambre a estimé qu'il n'y avait aucune base juridique permettant d'exclure D7 de la procédure de recours, étant donné que celle-ci a pour objet une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée et que le requérant a demandé, dans sa requête principale, le maintien du brevet tel que délivré, ce qui supposait de réviser la décision au regard de la conclusion tirée entre autres sur le fondement de D7. La chambre a donc confirmé à cet égard la jurisprudence développée en vertu du RPCR 2007 (cf. **T 26/13**, **T 1568/12** et **T 2603/18**). Dans un souci d'exhaustivité, la chambre a ajouté qu'il ne serait pas non plus possible d'exclure D7 de la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007, puisque ce document avait été admis dans la procédure par la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 858/17**, la chambre s'est également demandé si elle disposait d'un quelconque pouvoir d'appréciation lui permettant d'exclure de la procédure de recours une requête qui avait déjà été admise par la division d'opposition et définie comme objet de la décision contestée (art. 12(2) RPCR; voir également **T 1227/14**). La chambre a considéré que, même en supposant qu'elle disposait du pouvoir d'appréciation pour exclure un élément de la procédure de recours qui avait été admis par la division d'opposition, et compte tenu de la décision **G 7/93**, il n'y avait en l'espèce aucune raison d'exclure la requête principale de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 467/08**, la chambre a rejeté la requête visant à ne pas tenir compte, dans la procédure de recours, des résultats d'essais comparatifs qui avaient été produits au cours de la procédure d'opposition, et a indiqué que ni la CBE, ni le RPCR ne prévoient la possibilité de prendre une telle décision. Les chambres de recours peuvent uniquement revoir les décisions de la division d'opposition qui concernent l'admission ou la non-admission de moyens, documents et requêtes présentés tardivement dans ces procédures antérieures, ou décider d'admettre ou non des moyens, documents et requêtes produits durant la procédure de recours.

Dans la décision **T 1525/17**, la division d'opposition, dans le cadre de l'examen quant au fond de l'activité inventive, avait tenu compte des documents E5 et E6 produits à un stade tardif à tous les niveaux. Elle n'avait toutefois pas admis les documents E5 et E6 dans la procédure. La chambre a constaté qu'il y a intrinsèquement une contradiction entre le fait de fonder d'un côté l'examen approfondi des conditions de brevetabilité sur des documents qui n'ont pas été produits en temps utile, et donc d'en tenir compte sur le fond, et le fait de déclarer de l'autre côté qu'ils ne sont pas admis dans la procédure. Un examen sur le fond ayant été réalisé, la chambre peut, dans l'ordre normal des choses, en effectuer une vérification complète dans le cadre de la procédure de recours ou, à tout le moins, ne

saurait considérer les documents en cause comme irrecevables en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007 au motif qu'ils n'ont prétendument pas été admis par l'instance du premier degré, alors que leur non-admission a en réalité résulté d'une contradiction intrinsèque et, par voie de conséquence, d'une erreur d'appréciation (cf. **T 2324/14** et **T 2026/15**).

Dans l'affaire **T 346/16**, la chambre a également estimé qu'il convenait de prendre en considération les documents lors de la révision de la décision de la division d'opposition quant à la nouveauté et à l'activité inventive puisque les documents constituaient *de facto* une partie de l'argumentation de la décision contestée, bien que la division d'opposition ait expressément décidé de les exclure.

3.4.4 Réexamen du pouvoir d'appréciation, dans le cas où la division d'opposition (n')a (pas) admis un nouveau motif d'opposition

Une division d'opposition peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, introduire de sa propre initiative un nouveau motif d'opposition (art. 114(1) CBE). S'agissant de la procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours a indiqué dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) qu'à titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'art. 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen. Concernant la procédure de recours, la Grande Chambre de recours a retenu qu'un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Concernant la portée de l'examen des nouveaux motifs d'opposition par la division d'opposition, voir aussi le chapitre IV.C.3.3. "Portée de l'examen des motifs d'opposition".

Le réexamen par la chambre de la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation se limite essentiellement à vérifier que la division d'opposition n'a pas exercé ce pouvoir de manière déraisonnable (**T 1340/15**).

Dans l'affaire **T 1119/05**, l'objection prévue à l'art. 100b) CBE avait déjà été soulevée, bien que tardivement, devant la division d'opposition, qui avait décidé de ne pas admettre ce motif présenté tardivement. La chambre a introduit les documents cités à l'appui de l'objection afin de déterminer si la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation correctement. N'ayant rien trouvé laissant entendre que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière déraisonnable, la chambre n'a vu aucune raison d'annuler la décision de la première instance. Voir aussi **T 839/14**.

Dans l'affaire **T 109/08**, il a été retenu que lorsqu'une chambre de recours se penche sur la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 114(2) CBE, elle a le pouvoir de passer outre une décision de ne pas admettre un motif d'opposition produit tardivement, si la chambre parvient à la conclusion que la division d'opposition a fondé sa décision sur des hypothèses techniques manifestement incorrectes ou sur une approche erronée concernant l'application du motif d'opposition concerné, puisque cela revient à faire un usage incorrect du pouvoir d'appréciation conféré

par l'art. 114(2) CBE. L'affaire a été renvoyée à la première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision. La chambre peut aussi annuler la décision de la division d'opposition selon laquelle est admis un nouveau motif d'opposition (**T 375/21**).

Dans l'affaire **T 1286/14**, la chambre s'est prononcée sur les limites du réexamen, par une chambre de recours, du pouvoir d'appréciation tel qu'il a été exercé, lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué et que le titulaire du brevet s'oppose à l'admission de ce motif. La division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure le motif d'opposition invoqué tardivement, en raison de son manque de pertinence. La chambre a constaté qu'il lui appartient simplement, en pareil cas, de s'assurer que la division d'opposition a bien vérifié que le motif d'opposition est pertinent de prime abord et que cela a été motivé sur le fond. Cela signifie qu'au lieu de vérifier si la division d'opposition a "correctement" examiné sur le fond la pertinence de prime abord du nouveau motif d'opposition, il convient seulement de s'assurer qu'un tel examen a bien été effectué de manière démontrable. Autrement dit, une chambre de recours doit procéder dans ce cas à un réexamen limité du pouvoir d'appréciation tel qu'il a été exercé. S'appuyant sur la décision **G 10/91** (JO 1993, 420), la chambre n'a donc pas examiné sur le fond le motif d'opposition invoqué. Elle a ainsi suivi une approche fondée sur un réexamen limité, telle qu'adoptée dans les affaires **T 736/95**, JO 2001, 191 ; **T 1519/08** et **T 1592/09**, et ne s'est pas ralliée à celle reposant sur un réexamen détaillé quant au fond de la décision rendue par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, cette dernière approche ayant été mise en œuvre par exemple dans les affaires **T 1053/05**, **T 1142/09** et **T 620/08**.

Dans l'affaire **T 339/18**, la chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision **T 1286/14** et conclu que le nouveau motif d'opposition ne pouvait pas être admis dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans la décision **T 21/15** se posait la question de l'admission de nouveaux motifs d'opposition invoqués dans la procédure de recours. La chambre s'est référée à la décision **T 1286/14** dans laquelle il a été considéré qu'un motif d'opposition qui n'avait pas été admis dans la procédure par la division d'opposition et qui était soulevé à nouveau dans le mémoire exposant les motifs du recours devait être considéré comme un "nouveau motif" au sens des décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420) et ne pouvait être admis dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Selon ce principe, la chambre ne devait pas, en l'espèce, admettre le motif d'opposition invoqué par le requérant dans la procédure de recours, étant donné que l'intimé n'avait pas donné son accord à cet effet. En revanche, dans la décision **T 620/08**, une autre chambre a estimé que l'expression "nouveau motif" désignait un motif soulevé pour la première fois au cours de la procédure de recours et que, par conséquent, tel n'était pas le cas d'un motif d'opposition tardif lequel, après un examen approfondi dans la décision attaquée, n'avait expressément pas été admis dans la procédure. Si l'on suit cette interprétation, conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007, il relèverait alors de l'appréciation de la chambre de ne pas admettre dans la procédure de recours le motif d'opposition qui n'avait déjà pas été admis par la division d'opposition. L'accord du titulaire du brevet peut être un critère supplémentaire pour la prise de décision par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation selon l'art. 12(4) RPCR 2007. Dans le cas d'espèce, le motif d'opposition n'a pas été admis dans la procédure.

Dans la décision **T 178/16**, la chambre a indiqué que même s'il n'est pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui n'a pas été pris en considération par la division d'opposition, elle a compétence pour considérer comme étant irrecevables les faits, preuves ou requêtes qui n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007. La chambre a jugé que cette conclusion était conforme à la décision **T 21/15**.

Dans l'affaire **T 1969/17**, la chambre a relevé que, selon les décisions **T 986/93** et **T 620/08**, il n'était du moins pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui a été présenté tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération lorsqu'elle estime que la division d'opposition a exercé à tort son pouvoir d'appréciation. Voir également **T 22/15**.

3.4.5 Réexamen du pouvoir d'appréciation – Suspension de la procédure

Dans l'affaire **J 1/16**, le recours du demandeur était dirigé contre la décision de la division juridique de maintenir jusqu'à nouvel ordre la suspension de la procédure de délivrance du brevet. Dans l'exergue, la chambre a constaté qu'elle n'est pas habilitée à substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de la division juridique si celle-ci, appelée à décider de maintenir ou non la suspension, a correctement discerné et pleinement utilisé la marge d'appréciation qui lui est conférée, si elle a pris en considération tous les aspects pertinents à cette fin, si elle ne s'est laissée influencer par aucune considération étrangère au sujet et si elle a apprécié les faits sans commettre d'erreur de raisonnement. Voir aussi **J 10/21**.

4. Nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours

4.1. Introduction

4.1.1 Fondements juridiques

a) Fondements juridiques dans la CBE

Conformément à l'art. 114(1) CBE, l'OEB est tenu de procéder à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Toutefois, l'art. 114(2) CBE dispose que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (sur l'application de ces principes dans le cadre de la procédure d'opposition, voir aussi le chapitre IV.C.4. "Production tardive de documents, de lignes d'attaque et d'arguments").

Dès les débuts de la jurisprudence, il était mis en avant que le texte de l'art. 114(1) CBE 1973 (l'art. 114 CBE est resté inchangé lors de la révision de 2000) ne signifie pas que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. Une telle interprétation de l'art. 114(1) CBE 1973 ne prend pas en compte le contexte, ni du reste

celui de l'art. 114(2) CBE 1973 ni celui de l'art. 111(1) CBE 1973 (la révision de 2000 n'a apporté que des modifications rédactionnelles mineures dans les versions anglaise et française). Lorsque l'art. 114(1) CBE 1973 est interprété dans tout son contexte, il est évident que la portée de tout nouvel objet susceptible d'être introduit dans la procédure de recours par les parties ou la chambre elle-même est clairement limitée dans la mesure où les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et demeurer similaires à celles concernant lesquelles une décision de première instance a été rendue (**T 97/90**, JO 1993, 719 ; cité dans **T 951/91**, JO 1995, 202 ; voir aussi **T 26/88**, JO 1991, 30, selon laquelle une procédure de recours vise essentiellement à examiner le bien-fondé des décisions rendues en première instance ; **T 229/90** ; **T 611/90**, JO 1993, 50 ; **T 339/06** et **T 931/06**).

Les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois pendant la procédure de recours peuvent ne pas être pris en compte par les chambres de recours en vertu du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 114(2) CBE 1973 ; cette disposition fixe sur le plan juridique les limites des tâches dévolues aux chambres en matière d'instruction en application de l'art. 114(1) CBE 1973 (**T 326/87**, JO 1992, 522).

Dans l'affaire **T 482/18**, la chambre s'est penchée sur la question de savoir si les restrictions appliquées à l'admission de modifications, telles qu'elles sont prévues par la version du RPCR entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (ci-après désigné "RPCR") sont en principe compatibles avec le principe de l'examen d'office et a répondu par l'affirmative. Dans ce contexte, elle a également renvoyé aux décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), selon lesquelles la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et selon lesquelles il est donc justifié d'appliquer d'une manière générale l'art. 114(1) CBE 1973 de façon plus restrictive dans la procédure de recours que dans la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 1767/18**, la chambre a également expliqué (en relation avec la hiérarchie des normes entre la CBE et le RPCR) que l'art. 13(2) RPCR (tel qu'entré en vigueur en 2020) est fondé sur l'art. 114(2) CBE. La chambre n'a vu aucune contradiction avec la disposition de l'art. 101(3)a) CBE, laquelle ne peut pas être comprise comme impliquant l'examen de toutes les exigences de la CBE, et encore moins d'office.

Dans l'affaire **T 1758/22**, la chambre a considéré une prétendue obligation de toujours examiner les revendications quant à leur conformité avec les exigences de l'art. 123(2) CBE et/ou de l'art. 84 CBE comme une extension du principe de l'examen d'office énoncé à l'art. 114(1) CBE allant à l'encontre des dispositions du RPCR. Sur le même sujet, dans l'affaire **T 1774/21**, la chambre a estimé qu'il ne ressort du principe de l'examen d'office énoncé à l'art. 114(1) CBE aucune obligation pour les chambres d'examiner d'office si de nouveaux moyens ont été produits tardivement par une partie, même si la partie adverse n'a pas présenté (en temps utile) de requête tendant à ce que ces nouveaux moyens ne soient pas admis. L'art. 114(2) CBE montre au contraire que cette question relève du pouvoir d'appréciation des chambres.

Dans l'affaire **T 1042/18**, la chambre a rappelé que des limitations concernant de nouveaux moyens existent non seulement en raison de la jurisprudence relative à la prise en considération de nouveaux motifs d'opposition conformément aux décisions **G 10/91** (JO 1993, 420), **G 1/95** (JO 1996, 615) et **G 7/95** (JO 1996, 626), mais également en raison de la possibilité prévue par l'art. 114(2) CBE et le RPCR de ne pas admettre les moyens invoqués tardivement. Ces limitations existent indépendamment les unes des autres et ont un effet cumulatif. La chambre a également expliqué que les dispositions du RPCR relatives aux moyens invoqués tardivement précisent les dispositions de l'art. 114(2) CBE d'une manière qui en principe **s'impose** aux chambres (art. 23 RPCR).

Dans le même sens, la chambre a conclu dans la décision **T 254/20** que les dispositions de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR n'étaient pas contraires à l'art. 114(2) CBE. La chambre a rejeté l'argument des opposants selon lequel le libellé de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR limitait l'exercice du pouvoir d'appréciation à un tel point qu'aucun pouvoir d'appréciation ne pouvait effectivement être exercé, en se référant entre autres au dernier membre de phrase de la disposition ("à moins que ...") et à la finalité de la procédure de recours faisant suite à une opposition (voir **G 9/91**, JO 1993, 408, et **G 10/91**, JO 1993, 420).

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible d'admettre à titre exceptionnel, dans la procédure de recours, de **nouvelles requêtes** contenant un jeu de revendications modifiées (voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.12.1). Les dispositions de la règle 137(3) CBE régissant la procédure d'examen et celles de la règle 80 CBE régissant la procédure d'opposition s'appliquent à la procédure de recours, conformément à la règle 100(1) CBE (sauf s'il en est disposé autrement).

Dans l'affaire **R 6/19**, la Grande chambre de recours a considéré que l'art. 123(1) CBE fonde le pouvoir d'appréciation des chambres (et celui des divisions d'opposition) d'admettre ou non les requêtes dans le cadre des procédures de recours (faisant suite à une opposition) (voir aussi les affaires **J 14/19** et **T 966/17**, la dernière renvoyant à l'art. 123(1), première phrase CBE conjointement aux règles 79(1) et 81(3) CBE). En ce qui concerne la discussion relative au fondement juridique du pouvoir d'appréciation dont disposent les divisions d'opposition pour ne pas admettre de nouvelles requêtes déposées au cours de la procédure, voir aussi le chapitre IV.C.5.1.1.

b) Fondements juridiques dans le règlement de procédure des chambres de recours

Le règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) contient des dispositions précises concernant les modifications apportées aux moyens d'une partie, en vertu desquelles, notamment, l'autorisation de modifications ultérieures (qu'il s'agisse de faits, d'objections, de preuves ou de requêtes) est expressément laissée à la discrétion de la chambre. En 2019, d'importantes modifications ont été apportées au RPCR, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 (c'est à cette version entièrement révisée qu'il est fait référence ci-après par "RPCR", version publiée la première fois au JO 2019, A63, republiée au JO 2021, A35 comprenant l'art. 15bis RPCR, puis au JO 2023, A103 de nouveau avec d'autres modifications, notamment aux art. 13(2) et 15(1) RPCR; pour une présentation générale du règlement de procédure, voir également le chapitre V.A.1.2.).

Conformément à l'art. 12(2) et (4) RPCR, les chambres ont le pouvoir discrétionnaire de ne pas autoriser une **modification des moyens exposés par une partie en première instance**, de ne pas admettre plus précisément les éléments de moyens de recours qui ne portent pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels se fonde la décision attaquée et pour lesquels la partie n'a pas non plus démontré qu'ils ont été valablement soulevés et maintenus au cours de la procédure en première instance. À l'instar de l'art. 12(4) RPCR 2007, l'art. 12(6) RPCR mentionne expressément le pouvoir des chambres de ne pas admettre les requêtes, faits, objections ou preuve qui n'ont pas été admis au cours de la procédure en première instance (première phrase) ou qui auraient dû être présentés ou n'ont pas été maintenus au cours de cette procédure (deuxième phrase). Ces moyens exposés ne sont pas admis, sauf si la décision de non-admission en première instance est entachée d'une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou si les circonstances du recours justifient leur admission. Pour des détails sur l'interprétation de ces dispositions dans la jurisprudence, voir le chapitre V.A.4.3 "Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR".

L'art. 12(3) et (5) RPCR intervient à la fois sur la recevabilité du recours (voir chapitre V.A.2.6.3h)) et sur l'admission, dans la procédure de recours, des requêtes, faits, objections, arguments ou preuves incomplets ou non motivés (voir les décisions résumées dans le présent chapitre V.A.4.3.5). La jurisprudence relative à la question de l'admission est mentionnée au présent chapitre V.A.4., bien que l'exigence de présentation de l'"ensemble des moyens invoqués" s'applique non seulement aux nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours, mais aussi aux moyens sur lesquels se fonde la décision contestée.

En vertu de l'art. 13(1) RPCR, l'admission de toute modification présentée par une partie **après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse** est laissée à l'appréciation de la chambre. Les critères d'appréciation s'appuient sur les critères de l'art. 13(1) RPCR 2007 et codifient la jurisprudence relative à cette disposition (voir p. ex. **T 634/16** et **T 700/15**). La jurisprudence relative à l'art. 13(1) RPCR est présentée au chapitre V.A.4.4 "Deuxième niveau de l'approche convergente – moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse – article 13(1) RPCR".

Conformément à l'art. 13(2) RPCR (tel que modifié en 2023 et entré en vigueur le 1er janvier 2024), toute modification des moyens présentée par une partie après l'**expiration d'un délai imparti** par la chambre **dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE** ou en l'absence d'une telle notification, après **la signification d'une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR** n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes. Aux termes de la version précédente de l'art. 13(2) RPCR, le troisième niveau de l'approche convergente était déclenché par la signification à la citation à une procédure orale. La jurisprudence relative aux deux versions est présentée au chapitre V.A.4.5 "Troisième niveau de l'approche convergente – moyens présentés après la signification de la notification visée à l'article 15(1) RPCR ou après l'expiration du délai fixé dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE – article 13(2) RPCR".

Les dispositions susmentionnées mettent en œuvre l'**"approche convergente"**, selon laquelle les parties ont de moins en moins de possibilités de modifier leurs arguments au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de recours (voir p. ex. **T 1370/15**, **T 2778/17**. Les parties doivent **identifier leurs modifications**, **indiquer les raisons qui les justifient** et les raisons pour lesquelles elles ne les soumettent qu'au stade concerné de la procédure. Ces dispositions sont applicables de **manière cumulative** si les conditions respectives sont remplies. Voir le chapitre V.A.4.1.2 "Objet premier de la procédure de recours et l'approche convergente quant aux modifications des moyens invoqués par une partie" ci-dessous.

4.1.2 Objet premier de la procédure de recours et l'approche convergente quant aux modifications des moyens invoqués par une partie

En ligne avec le principe exposé dans les décisions **G 9/91** (JO 1993, 408, point 18 des motifs) et **G 10/93** (JO 1995, 172, point 4 des motifs) ; voir également par ex. **T 2194/14**, **T 1102/15**, **T 343/16** et **T 632/16**), le RPCR entré en vigueur en 2020 souligne dans le nouvel art. 12(2) RPCR que la procédure de recours a pour **objet premier** une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. De nombreuses décisions ont renvoyé à ce principe dans leurs motifs au moment d'appliquer les dispositions du RPCR qui régissent les nouveaux moyens invoqués dans la procédure du recours (voir p. ex. **J 3/20**, **T 2214/15**, **T 786/16**, **T 256/17**, **T 2778/17**, **T 1422/17**, **T 1456/20**, **T 1963/20**).

Concernant la procédure ex parte, la chambre a toutefois rappelé dans l'affaire **T 913/20** que, suivant les principes énoncés dans la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), les chambres ont le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE, y compris les exigences, objections et preuves qui n'ont pas été prises en compte par la division d'examen.

En ce qui concerne les procédures d'opposition, la chambre a rappelé dans l'affaire **T 1117/16**, en se référant à la jurisprudence constante relative au RPCR 2007 (voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.2.1), que, compte tenu de l'objet premier de la procédure de recours, désormais inscrit à l'art. 12(2) RPCR, le cadre factuel et juridique de la procédure d'opposition détermine très largement la procédure de recours qui lui fait suite. Les parties se voient ainsi imposer certaines limites en ce qui concerne la conduite de la procédure, qui découlent, dans la procédure inter partes, du **principe de loyauté** entre parties et, d'une manière générale, des exigences auxquelles il doit être satisfait pour une procédure conduite en bonne et due forme. Les parties ont, dans le cadre de la procédure inter partes, également une **obligation de diligence dans la conduite de la procédure** et d'en assurer le **bon déroulement**. Voir aussi l'affaire **T 2482/22**, dans laquelle la chambre a rejeté l'argument selon lequel des préoccupations liées à la validité des brevets délivrés par l'OEB doivent l'emporter sur toute autre considération.

L'une des conséquences du fait que la fonction des chambres est avant tout de réviser la décision attaquée est, en effet, qu'au fur et à mesure du déroulement de la procédure de recours, les possibilités pour les parties de modifier leurs moyens deviennent de plus en plus limitées (voir p. ex. **T 1370/15**, **T 2778/17** et CA/3/19, section V.B.c), point 48). Cette "approche convergente" (à laquelle se rapportent de nombreuses décisions interprétant

les dispositions correspondantes du RPCR révisé ; voir p. ex. **T 2214/15**, **T 2227/15**, **T 2279/16**, **T 2778/17**) consiste en trois niveaux, régis par les art. 12(4), 13(1) et 13(2) RPCR. Quelles dispositions s'appliquent parmi celles susmentionnées dépend du stade de la procédure auquel une partie modifie ses moyens :

- au moment d'engager la procédure de recours – premier niveau de l'approche convergente – seulement l'art. 12(4) RPCR ;

- après qu'une partie a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse – deuxième niveau de l'approche convergente – art. 13(1) RPCR qui contient une référence à l'art. 12(4) à (6) RPCR ;

- suite à l'expiration du délai imparti dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE ou après la signification d'une notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR (depuis le 1er janvier 2024, précédemment : citation à une procédure orale) – troisième niveau de l'approche convergente – art. 13(2) RPCR (et les critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR, voir ci-dessous).

En effet, ces dispositions s'appliquent de **manière cumulative** dans la mesure où les conditions respectives sont remplies.

Les exigences du premier niveau de l'approche convergente – à savoir, celles exposées dans l'art. 12(4) à (6) RPCR – s'appliquent **tout au long de la procédure de recours**. En renvoyant spécifiquement à l'art. 12(4) à (6) RPCR, l'art. 13(1) RPCR clarifie que le critère prévu dans ces dispositions s'applique mutatis mutandis à tout moyen présenté par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse.

Concernant l'art. 13(1) RPCR, de nombreuses décisions ont confirmé que les critères de cette disposition pouvaient également s'appliquer au troisième niveau de l'approche convergente (voir p. ex. l'affaire **T 584/17** qui fournit une explication détaillée se fondant sur les travaux préparatoires dans le document CA/3/19, section VI, remarques explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR, quatrième paragraphe ; voir aussi les affaires **T 2227/15**, **T 172/17** et **T 574/17)**. Cela offre également la possibilité de se fonder sur les critères énoncés à l'art. 12(4) à (6) RPCR, visés à l'art. 13(1) RPCR (**T 487/20** ; voir aussi les affaires **T 2486/16**, **T 2429/17** et **T 1058/20**).

Toutes les décisions relatives aux critères du premier niveau de l'approche convergente tel qu'indiqué dans l'art. 12(4) à (6) RPCR seront présentées dans le chapitre V.A.4.3 "Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR", nonobstant la phase de la procédure au cours de laquelle les éléments correspondants ont été déposés.

Pour de plus amples détails sur l'application des critères de l'art. 13(1) RPCR au troisième niveau, voir les chapitres V.A.4.5.1a), V.A.4.5.1g) et V.A.4.5.4e).

Les dispositions des art. 12(4), 13(1) et (2) RPCR s'appliquent uniquement à des cas dans lesquels une partie a **modifié** ses moyens (à savoir ses moyens présentés en première instance en ce qui concerne l'art. 12(4) RPCR ou ses moyens invoqués dans le cadre de son recours en ce qui concerne l'art. 13(1) et (2) RPCR). Les décisions relatives à ce problème préliminaire consistant à se demander si de nouveaux moyens représentent une modification sont résumés dans le chapitre V.A.4.2 "Modification des moyens invoqués par une partie".

En ce qui concerne les observations de tiers présentées tardivement dans le cadre de la procédure de recours, voir chapitres III.N.3.2 et III.N.4.4.

Dans la décision **R 4/22**, la Grande Chambre de recours a énoncé que la jurisprudence de la CourEDH ne donne pas de base pour remettre en question par principe des règles restrictives telles que l'approche convergente ou de nier de manière générale la compatibilité de leur application avec l'art. 6 CEDH.

4.2. Modification des moyens invoqués par une partie

4.2.1 Le pouvoir d'appréciation aux termes de l'art. 12(4), et de l'art. 13(1) et (2) RPCR ne s'applique qu'aux modifications

Les dispositions de l'art. 12(4), et de l'art. 13(1) et (2) RPCR s'appliquent uniquement à des cas dans lesquels une partie a modifié ses moyens (à savoir ses moyens présentés en première instance en ce qui concerne l'art. 12(4) RPCR ou ses moyens invoqués dans le cadre de son recours en ce qui concerne l'art. 13(1) et (2) RPCR). Ainsi, comme expliqué eu égard à l'art. 13(2) RPCR dans l'affaire **T 247/20,** le **test** devant être appliqué est **double**. La première question consiste à se demander si les éléments déposés contestés représentent une modification des moyens présentés dans le cadre du recours. S'il est répondu négativement à cette question, la chambre n'at pas de pouvoir d'appréciation de ne pas admettre les éléments déposés. Si au contraire, il est répondu à cette question de façon affirmative, la chambre doit se prononcer sur la prise en compte des éléments déposés (confirmé par ex. dans les affaires **J 14/19**, **T 2920/18**, **T 2988/18**, **T 528/19**, **T 1361/19**, **T 2295/19**, **T 907/20**).

Le point de référence pour déterminer s'il y a eu modification des moyens invoqués conformément à l'art. 13(1) ou (2) RPCR est le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse. En ce qui concerne l'art. 12(4) RPCR, le point de référence pour déterminer si une partie des moyens invoqués doit être considérée comme une modification est la décision attaquée (voir l'affaire **J 14/19**) et tout élément des moyens invoqués concernant lequel la partie démontre qu'il a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure de première instance.

Selon la décision **T 524/18**, il importe peu que l'autre partie ait demandé la non-admission des modifications et, le cas échéant, à quel moment, dans la mesure où la chambre est tenue de statuer sur l'admission conformément aux dispositions du RPCR, et que cette décision n'est pas conditionnée par une requête présentée par les parties. En ce qui concerne la question connexe de savoir si les requêtes d'ordre procédural (dont celles en

non-admission) constituent des modifications au sens de l'art. 12(4) et 13 RPCR, consulter toutefois le chapitre V.A.4.2.3j).

4.2.2 Premier niveau de l'approche convergente : modifications des moyens – article 12(4) RPCR

a) Principes

L'objet premier de la procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (art. 12(2) RPCR). En raison de cet objet premier, conformément à l'art. 12(2) RPCR, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée.

Au premier niveau de l'approche convergente, aux termes de l'art. 12(4), première phrase RPCR, tout élément des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours

– qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l'art. 12(2) RPCR, et

– concernant lequel la partie ne **démontre** pas que cet élément a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée

doit être considéré comme une modification des moyens invoqués.

En conséquence, une modification des moyens invoqués en vertu de l'art. 12(2), (4) RPCR se définit comme un élément qui ne porte pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée – en d'autres termes, qui va au-delà du cadre établi par celle-ci (**T 19/20**, voir aussi **T 247/20**, **T 2988/18** et **T 907/20**) – et pour lesquels il n'a pas été démontré qu'ils ont été valablement soulevés et maintenus au cours de la procédure qui a conduit à la décision attaquée. L'admission de telles modifications est laissée à l'appréciation de la chambre (art. 12(4), deuxième phrase RPCR). Voir chapitre V.A.4.3.4.

La procédure de recours, qui est très largement déterminée par le cadre factuel et juridique de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, ne doit pas engendrer d'affaire totalement nouvelle, de "fresh case". En d'autres termes, un requérant n'est pas libre d'opérer un revirement dans ses moyens comme bon lui semble, car il imposerait ainsi à la chambre de se prononcer en premier sur des points essentiels ou de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré. Accorder une telle liberté à un requérant irait à l'encontre d'une procédure de recours ordonnée et efficace, laquelle a essentiellement pour but d'évaluer le bien-fondé de la décision attaquée en vertu de l'art. 12(2) RPCR (**T 919/22** ; voir aussi **T 101/17** concernant la raison d'être de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR qui est étroitement lié).

En ce qui concerne les conditions énoncées à l'art. 12(2) RPCR, les chambres ont notamment décidé à plusieurs reprises que les requêtes sur lesquelles il n'a pas été statué dans la décision attaquée, parce que celle-ci a été rendue sur la base d'une requête qui

précède dans l'ordre de préférence, ne sont pas celles sur lesquelles se fonde la décision attaquée (voir ci-dessous chapitre V.A.4.2.2b)(iv)).

La jurisprudence a souligné à plusieurs reprises qu'il incombe en principe aux parties qui invoquent les moyens de démontrer que ceux-ci ont déjà été "valablement soulevés et maintenus" en première instance (voir p. ex. **T 246/22**, **T 3024/19**, **T 81/20**, voir aussi chapitre V.A.4.2.2c)(ii) "Obligation de démonstration incombant aux parties").

Différentes approches ont été adoptées en ce qui concerne la manière d'examiner si les moyens ont été "valablement soulevés et maintenus". En particulier, dans les décisions **T 1913/21**, **T 446/22** et **T 364/20**, l'accent a été mis sur la question de savoir si l'instance du premier degré aurait dû admettre les moyens invoqués si elle avait dû statuer à ce sujet, tandis que dans d'autres décisions (notamment **T 1800/20**, **T 246/22** et **T 1659/22**), certaines exigences, déconnectées des critères de première instance, ont été formulées (voir ci-dessous chapitre V.A.4.2.2c)(i)).

b) Question de savoir si les moyens invoqués portaient sur les requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels se fonde la décision attaquée

(i) Moyens invoqués ayant fait l'objet d'une décision sur le fond

Dans plusieurs décisions, les chambres ont estimé que la décision attaquée était fondée au sens de l'art. 12(2) RPCR sur des requêtes et objections concernant lesquelles la division d'examen ou d'opposition avait statué sur le fond (voir p. ex. **T 1186/20** et **T 1886/22** sur des requêtes subsidiaires qui ont été admises mais rejetées et **T 920/20** sur des objections qui ont été traitées dans la décision). De la même manière, dans les affaires **T 449/21** et **T 2337/16**, les chambres ont considéré qu'un document auquel la division d'opposition s'est référée lors de l'examen d'une question de fond constituait un élément sur lequel la décision attaquée était fondée au sens de l'art. 12(2) RPCR.

Les chambres ont cependant également souligné dans les affaires **T 920/20** et **T 449/21** que seuls les moyens repris de manière suffisante dans le mémoire exposant les motifs du recours (ou la réponse) font partie de la procédure de recours depuis le début, conformément à l'art. 12(2) et (4) RPCR.

L'absence de pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 12(2), (4) RPCR n'a cependant pas toujours été synonyme, dans les décisions des chambres, d'exclusion d'un **réexamen limité** de la décision d'admission. Dans l'affaire **T 1670/21**, la chambre a réexaminé la décision rendue par la division d'opposition en vertu de son pouvoir d'appréciation sur la base des critères énoncés dans la décision **G 7/93** (point 2.6 des motifs, JO 1994, 775) avant de conclure que la requête principale du recours, qui correspondait à la requête subsidiaire 5 admise et à laquelle la division d'opposition avait fait droit, faisait partie de la procédure de recours. De même, dans les décisions **T 852/17**, **T 110/18** et **T 2603/18**, par exemple, les chambres ont simplement considéré qu'il n'y avait pas de base juridique pour exclure, dans la procédure de recours, des requêtes ou des preuves qui avaient été **correctement** admises dans la procédure de première instance. Voir toutefois la jurisprudence citée dans la décision **T 1193/21**.

Pour plus de détails sur les "principes applicables au réexamen de décisions rendues par une instance du premier degré exerçant son pouvoir d'appréciation", voir le chapitre V.A.3.4.1 et sur la question connexe de savoir si les moyens admis en première instance peuvent être exclus de la procédure de recours, voir chapitre V.A.3.4.4.

(ii) Moyens admis n'ayant pas fait l'objet d'une décision sur le fond

Dans l'affaire **T 1520/20**, par exemple, des documents (D45 à D48) produits tardivement (selon le titulaire du brevet) avaient été admis par la division d'opposition (dont seuls deux avaient été pris en considération sur le fond). La chambre a estimé que la décision attaquée était fondée sur ces documents. Aucune modification en vertu de l'art. 12(2) et (4) RPCR n'ayant été apportée, la chambre de recours ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas tenir compte de ces documents.

Indépendamment de l'existence d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(2) et (4) RPCR, les chambres ont cependant procédé dans certains cas à un réexamen limité des décisions d'admission de première instance (voir p. ex. **T 2886/19**, **T 1520/20**, **T 1522/21** et **T 605/22**, lesquelles ont examiné la question de savoir si la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en matière d'admission dans les bonnes conditions et de manière appropriée ; voir également les références au point (i) ci-dessus). Dans la décision **T 1206/19** (concernant une décision de première instance ayant admis une antériorité), la chambre a considéré que la possibilité de remettre en cause l'admission ("unadmit") était limitée aux cas où cette décision était entachée d'un vice substantiel de procédure.

(iii) Moyens non admis

Les cas où des moyens non admis en première instance sont ensuite présentés à nouveau lors de la procédure de recours sont réglés à l'art 12(6), première phrase RPCR. Voir à ce sujet le chapitre V.A.4.3.6.

(iv) Décision d'opposition fondée sur une requête qui précède dans l'ordre de préférence

Dans la décision **T 1370/21**, la chambre a constaté que la décision attaquée concernait le rejet de l'opposition, de sorte qu'elle n'a été rendue que sur la base de la requête principale. La chambre a estimé que les requêtes subsidiaires ne faisaient pas l'objet de la décision au sens de l'art. 12(2) RPCR. Voir aussi les décisions **T 1800/20** et **T 364/20**, dans lesquelles les chambres ont indiqué en outre que la division d'opposition n'avait pas statué sur l'admission de la requête subsidiaire en question.

Dans l'affaire **T 1135/22**, la chambre a fait remarquer (en se référant aux décisions **T 42/20**, **T 221/20**, **T 1800/20** et **T 364/20**) que ce traitement des "carry-over requests" correspondait à une jurisprudence désormais établie. À l'appui de sa décision, elle a indiqué que le passage de l'art. 12(4), première phrase RPCR "[...] à moins que la partie ne démontre que cet élément [...] a été valablement soulevé et maintenu" ne porterait pas à conséquence si la seule mention des requêtes subsidiaires concernées dans l'exposé

des faits de la décision attaquée remplissait les conditions de l'art. 12(2) RPCR. Les décisions **T 639/20**, **T 615/22** et **T 246/22** constituent d'autres exemples.

(v) Suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications

Dans l'affaire **T 1516/20**, l'objet revendiqué de la requête subsidiaire 6, déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours, était plus limité comparé à la requête subsidiaire 6 sur laquelle était fondée la décision attaquée, en raison de la suppression d'une alternative. La chambre a considéré qu'il s'agissait d'une modification, mais a admis la requête dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR (voir chapitre V.A.4.3.4). Dans le même sens, également **T 1058/20**, citant notamment les affaires **T 2920/18** et **T 494/18**. Voir aussi l'affaire **T 890/21**, dans laquelle la question a cependant été laissée en suspens.

Concernant la question de savoir si la suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications constitue toujours une modification des moyens invoqués par une partie ou si tel est le cas seulement lorsque la suppression crée un nouveau moyen ("fresh case"), voir aussi chapitre V.A.4.2.3d) qui traite de cette question dans le cadre de l'art. 13 RPCR.

(vi) Réorganisation des requêtes

Dans l'affaire **T 1520/20**, la chambre a constaté, en ce qui concerne la recevabilité de la requête subsidiaire 4 (qui correspondait à la requête subsidiaire 1 admise et accueillie au fond par la division d'opposition), que celle-ci remplissait l'exigence de l'art. 12(2) RPCR et ne pouvait donc pas être considérée comme une modification au sens de l'art. 12(4) RPCR. La chambre a jugé non convaincant l'argument des opposants que le dépôt de requêtes précédant par ordre de préférence (en l'occurrence les nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 3), elles-mêmes divergentes et irrecevables, aurait pour conséquence que la requête subsidiaire 4 n'est pas non plus recevable. Elle a estimé que la situation décrite dans la décision **T 2112/16** citée différait considérablement de la présente situation, dans laquelle la décision de première instance était fondée sur la requête subsidiaire contestée.

Voir aussi la décision **T 309/21** (résumée au chapitre V.A.4.2.2c)(vi)) qui concernait une situation similaire, à la différence toutefois que la décision contestée n'était pas fondée sur la requête déjà déposée en première instance.

(vii) Objection soulevée pour la première fois à l'encontre d'une autre requête

Dans l'affaire **T 28/20** une objection d'absence d'activité inventive présentée dans le mémoire exposant les motifs de recours à l'encontre de la requête subsidiaire 1 partait d'un état de la technique le plus proche (D4) différent de celui invoqué à l'encontre de cette requête dans la procédure d'opposition de première instance (D9). La chambre a considéré que cette nouvelle objection représentait une modification des moyens du requérant aux termes de l'art. 12(4) RPCR, dans la mesure où elle ne portait pas sur une objection sur laquelle s'était fondée la décision attaquée (art. 12(2) RPCR).

Cependant, dans l'affaire **T 19/20**, la chambre a estimé que les arguments invoqués par le requérant en vertu de l'art. 123(3) CBE à l'encontre de la requête principale (requête subsidiaire 2 de la procédure d'opposition) portaient sur une objection sur laquelle s'était fondée la décision, même s'il ressortait du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition ainsi que de la décision attaquée qu'aucune objection particulière au titre de l'art. 123(3) CBE n'avait été soulevée à l'encontre de ce qui était alors la requête subsidiaire 2. La chambre a souligné qu'il n'était pas contesté par les parties que la présente objection au titre de l'art. 123(3) CBE était **exactement la même** que l'objection soulevée à l'encontre de la requête principale de la procédure d'opposition. En effet, les modifications de la requête subsidiaire 2 étaient sans rapport avec cette objection.

(viii) Objection fondée sur un document faisant déjà partie de la procédure mais avec un nouveau raisonnement

Dans l'affaire **T 652/20**, le requérant (opposant) a soulevé pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours une objection d'absence de nouveauté au regard de l'exemple 12 de E3 sur le fondement de l'argument selon lequel la chitine (pas seulement la fibroïne comme précédemment allégué) antériorisait une certaine caractéristique de la revendication 1 délivrée. La chambre a considéré que ce nouveau raisonnement s'appuyant sur la chitine constituait une modification des moyens invoqués par le requérant (opposant).

(ix) Nouvelle présentation de preuves connues

Dans les circonstances particulières de l'affaire **T 489/20**, la chambre a estimé que la présentation tabulaire dans les documents D30 (déposé lors de la procédure orale devant la division d'opposition) et D31 (déposé avec le mémoire exposant les motifs du recours) mettait simplement en évidence des résultats dont faisait déjà état le brevet lui-même et n'indiquait de surcroît que des pourcentages calculés à partir de ces résultats. Le contenu des documents D30 et D31 ne constituait pas en l'occurrence de nouvelles preuves et la chambre n'a vu aucune raison de les exclure de la procédure de recours.

(x) Nouveaux arguments ou simple développement d'arguments

Dans l'affaire **T 73/20**, le requérant (titulaire du brevet) affirmait pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours qu'il existait un préjugé technique de la personne du métier, fondé sur ses connaissances générales, à l'encontre de la combinaison de D1 et de D2. Le requérant a soutenu que cette argumentation n'était que le développement des arguments présentés pendant de la procédure d'opposition. Cependant, la chambre a relevé qu'à aucun moment la décision attaquée ne mentionnait l'argument selon lequel un tel préjugé technique de la personne du métier existait, mais seulement l'argument d'une absence d'incitation. Voir aussi l'affaire **T 919/22** (défense fondée sur un effet différent et un problème à résoudre).

En ce qui concerne la définition d'un argument dans le sens de l'art. 12(2) RPCR, voir aussi l'affaire **J 14/19** (résumée au chapitre V.A.4.2.3p) ci-dessous). Voir aussi **T 250/19**,

qui confirme cette approche bien que dans le cadre de l'application de l'art. 12(4) RPCR 2007.

c) Question de savoir si les moyens ont été "valablement soulevés" dans le cadre de la procédure en première instance

(i) Approches en ce qui concerne l'exigence de moyens "valablement soulevés"

Dans plusieurs décisions, les chambres se sont attachées à déterminer si la division en première instance aurait dû admettre les moyens concernés selon les règles applicables à la première instance si une telle décision avait dû être prise (de manière explicite dans les décisions **T 1913/21**, **T 2395/22** et **T 364/20**, ou de manière implicite, par exemple, dans les décisions **T 446/22**, **T 731/22** et **T 924/22**).

Certaines de ces décisions ont pris pour référence les Directives, dans la version en vigueur au moment de la production des nouveaux moyens (**T 1913/21**, **T 446/22**, **T 731/22**, **T 1178/23**, ce dernier avec des explications détaillées ; comparer aussi avec **T 1659/22** et **T 823/23**) ou dans la version en vigueur au moment de la décision de la chambre (**T 924/22**).

Dans l'affaire **T 364/20**, la chambre ne s'est pas fondée en premier lieu sur les Directives pour déterminer les critères à appliquer par la première instance, mais sur des critères distincts. Elle a considéré que, en considération de l'art. 114(2) CBE, en règle générale, des requêtes auraient dû être admises par la division d'opposition si elles avaient été présentées dans le délai fixé à la règle 79(1) CBE. Cependant, sur le fondement notamment de la décision **R 6/19**, dans des conditions véritablement exceptionnelles des requêtes subsidiaires présentées dans ce délai pourraient être considérées comment n'ayant pas été valablement soulevées. La question de savoir si une requête présentée après l'expiration de ce délai, mais avant l'expiration de la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE, devait être considérée comme produite en temps utile dépendait de la question de savoir si la requête avait été déposée en réponse directe et dans les temps à un changement des faits de la cause. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation, la chambre a fait référence à l'affaire **G 9/91** et considéré qu'il convenait en principe qu'un titulaire de brevet soit **autorisé à redéfinir ses positions de repli** en termes de requêtes subsidiaires également à un stade tardif de la procédure d'opposition. La chambre a reconnu que l'**absence d'admissibilité manifeste** pouvait constituer un motif de non-admission par la division d'opposition d'une requête présentée tardivement après l'expiration du délai fixé à la règle 79(1) CBE, de même que pouvait l'être un **délai insuffisant** pour permettre à l'opposant de traiter une requête modifiée. En outre, les critères généralement utilisés par les chambres lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation pour admettre des moyens invoqués par une partie dans la procédure de recours conformément au RPCR pourraient aussi être appliqués, mais **de manière moins stricte** compte tenu de la nature administrative de la procédure d'opposition. Voir aussi **T 309/21**. Concernant les principes devant être appliqués par l'instance du premier degré, voir aussi les chapitres IV.C.4. et IV.C.5.1.4 à IV.C.5.1.11.

Dans d'autres décisions, les chambres n'ont pas adopté le point de vue de l'instance du premier degré, mais ont énoncé des éléments ou des conditions à prendre en compte concernant l'exigence de moyens "valablement soulevés " qui se distinguaient des critères applicables en première instance (bien qu'à des degrés divers rappelant ces critères).

Dans l'affaire **T 1800/20**, la chambre a expliqué que pour déterminer si un élément des moyens invoqués dans le cadre du recours a été valablement soulevée dans la procédure d'opposition en première instance, il convient de prendre en considération, entre autres, les aspects suivants : a) le moment où les moyens ont été produits ; b) la pertinence des moyens pour répondre aux objections à la requête qui précède dans l'ordre de préférence ; c) si les moyens soulèvent de nouveaux problèmes ; d) l'aptitude des moyens à s'inscrire dans un développement convergent de la procédure en première instance (voir **T 1903/13**).

Dans l'affaire **T 246/22**, la chambre a exposé les différentes approches en ce qui concerne l'exigence de moyens "valablement soulevés". L'approche adoptée dans l'affaire **T 364/20** ("se substituer" du moins en partie à la division d'opposition) n'a pas convaincu la chambre notamment parce que déterminer ce qu'aurait été la décision d'une division d'opposition reviendrait à viser une "cible mouvante". La chambre n'a pas davantage souscrit aux critères complexes proposés dans la décision **T 1800/20**, qui, de l'avis de la présente chambre, pouvaient conduire à des situations plutôt difficiles pour les parties. La chambre n'a pas non plus approuvé les conclusions obtenues dans les décisions **T 42/20** et **T 476/21**, dans lesquelles seule la question des délais a été examinée. Elle a préféré proposer une nouvelle approche qui définissait les **exigences** suivantes. La partie est tenue de démontrer que :

1) les requêtes ont été présentées en temps utile, généralement avant l'expiration du délai fixé par la division d'opposition conformément à la règle 116 CBE ; et

2) il a été clairement établi, soit de manière explicite, soit par implication sans ambiguïté, dans quel but elles ont été présentées, c.-à-d. quelles objections soulevées par l'autre partie ou par la division d'opposition elles ont cherché à surmonter et comment cela a pu être réalisé.

Voir aussi, par exemple, les décisions **T 1135/22**, **T 1749/22**, **T 2366/22**, **T 506/23** (par la même chambre) ; et dans le même ordre d'idées, la décision **T 445/21**.

Dans l'affaire **T 1659/22**, la chambre a interprété l'exigence de moyens "valablement soulevés" comme signifiant "soulevés dans l'attente raisonnable d'être admis" et elle a considéré que cette disposition exprimait le principe de protection de la confiance légitime, tel qu'applicable dans toute la procédure devant l'OEB (**G 5/88**, JO 1991, 137). Le titulaire du brevet ayant présenté et motivé ses requêtes subsidiaires dans la procédure d'opposition dans le délai prévu par la règle 116(1) CBE, la chambre a estimé que cette attente raisonnable était justifiée. Selon elle, rien n'indiquait que la division d'opposition aurait exercé autrement son pouvoir d'appréciation, par exemple en raison d'un exposé des motifs faisant défaut (**T 246/22**), d'un nombre excessif de requêtes ou encore de requêtes divergentes (**T 1800/20**).

Dans d'autres décisions, sans prévoir d'approche générale quant aux critères à appliquer, les chambres ont fondé leurs conclusions concernant l'exigence de moyens "valablement soulevés" sur les circonstances de l'affaire concernée, par exemple sur le moment du dépôt ou sur les motifs (ou l'absence de motifs) à l'appui du dépôt tardif (p. ex. **T 2978/19**, **T 108/20**, **T 543/20**, **T 274/20**, **T 996/20**, **T 778/21**, **T 886/21**, **T 1214/21**, **T 1650/21**, **T 842/22**, **T 1464/22**, **T 2036/22**).

(ii) Obligation de démonstration incombant aux parties

Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné l'obligation qui incombe à la partie concernée de démontrer qu'un moyen a été "valablement soulevé" et ont fondé leurs conclusions (notamment) sur le non-respect par la partie de cette obligation (**T 3024/19**, **T 81/20**, **T 639/20**, **T 1081/20**, **T 309/21**, **T 631/21**, **T 1224/21**, **T 246/22**, **T 389/22**, **T 1135/22**).

Dans l'affaire **T 246/22**, la chambre a précisé, en considération de l'art. 12(4) RPCR, que le sens ordinaire revêtu par le terme "démontre" était, en règle générale, qu'il appartenait à la partie invoquant un moyen d'apporter la preuve que celui-ci a été "valablement soulevé et maintenu". L'idée des législateurs était de toute évidence de ne **pas** attribuer **d'office** des responsabilités aux chambres et d'attendre d'elles qu'elles jouent un rôle d'enquêteur, qu'elles identifient les requêtes et remontent à leur origine, et qu'elles comprennent pour quelles raisons elles ont été présentées. En outre, la chambre a considéré que puisque le mémoire exposant les motifs du recours, avec lequel les requêtes subsidiaires avaient été présentées, était dépourvu de toute indication qu'elles avaient été "valablement soulevées et maintenues", il ne contenait pas l'ensemble des moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre du recours (cf. art. 12(3) RPCR). En ce sens, il existait des **restrictions d'un point de vue temporel** à la "démonstration" exigée en application de l'art. 12(4), première phrase RPCR.

Dans l'affaire **T 1135/22**, la même chambre a souligné que le titulaire du brevet n'avait pas pu, jusqu'au dernier moment, indiquer précisément **dans quel but** les modifications en question avaient été apportées. Le fait, invoqué par le titulaire du brevet, que les requêtes subsidiaires aient été déposées avant la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE n'est pas décisif, car même de telles requêtes peuvent être considérées comme "tardives" selon la jurisprudence. Voir aussi **T 309/21**.

(iii) Référence aux moyens produits par d'autres opposants

Dans l'affaire **T 920/20**, la chambre ne pouvait déduire de l'art. 12(4) RPCR aucune limitation selon laquelle chaque partie dans le cadre du recours ne peut se référer qu'aux éléments de la procédure précédente qu'elle a elle-même valablement soulevés. La chambre a donc estimé qu'il était légitime qu'un requérant se réfère également à des lignes d'attaques soulevées par d'autres opposants dans le cadre de la procédure d'opposition. Voir aussi **T 2036/22** (D42).

(iv) Moment du dépôt – requêtes

Dans plusieurs décisions, compte tenu des circonstances de l'affaire concernée, des chambres ont considéré comme valablement soulevées des requêtes présentées **dans le délai de quatre mois prévu pour répondre** à l'acte d'opposition (voir p. ex. **T 2114/19** et **T 615/22** ; voir aussi **T 1214/21**, dans laquelle une correction ultérieure avait en outre été apportée en vertu de l'art. 14(2) CBE) ou des requêtes présentées avant ou à la **date fixée conformément à la règle 116(2) CBE** (voir p. ex. **T 42/20**, **T 221/20**, **T 476/21** et **T 1464/22** ; voir aussi l'affaire **T 108/20**, dans laquelle il était en outre sans conteste que la requête avait été valablement présentée, et l'affaire **T 1650/21**, dans laquelle un passage redondant avait en outre été supprimé peu avant la procédure orale dans une requête initialement présentée avant la date limite au titre de la règle 116 CBE).

Cependant, dans l'affaire **T 364/20**, la chambre a fait référence à la situation exceptionnelle où des requêtes subsidiaires présentées dans le délai prévu par la règle 79(1) CBE pouvaient être considérées comme n'ayant pas été valablement présentées (suivant la décision **R 6/19**). La question de savoir si une requête relative à des revendications devait être considérée comme ayant été présentée dans les délais dépendait de la question de savoir si elle avait été déposée en **temps utile et en réponse directe** à un changement des faits de la cause. Dans les affaires **T 1135/22** et **T 309/21** également, les chambres ont souligné que le fait que les requêtes en question avaient été déposées avant la date fixée conformément à la règle 116(2) CBE n'était pas déterminant aux fins de l'art. 12(4) RPCR. Voir aussi **T 246/22**.

En ce qui concerne les dépôts effectués après la date limite fixée conformément à la règle 116 CBE, les chambres ont de manière générale examiné s'il y avait des justifications de ne pas avoir présenté les moyens concernés plus tôt (p. ex. **T 996/20**, **T 778/21**, **T 842/22**, **T 506/23**). Dans l'affaire **T 996/20**, la chambre a considéré, dans les circonstances de l'affaire dont elle était saisie, qu'une requête présentée à la fin de la procédure orale devant la division d'opposition avait été valablement déposée.

(v) Moment du dépôt – objections ou moyens de preuves

Dans l'affaire **T 1738/21**, la chambre a estimé que le document E23 avait été valablement produit **en réponse à l'avis préliminaire** de la division d'opposition. E23 constituait un extrait d'un manuel reflétant les connaissances générales et présentait une pertinence de prime abord pour la question contestée.

Dans l'affaire **T 221/20**, selon la chambre, des documents qui avaient été produits deux semaines après la date limite fixée conformément à la règle 116 CBE constituaient une **réponse directe** à la présentation de **requêtes modifiées** et pouvaient donc être considérés comme des moyens "valablement soulevés".

(vi) Réorganisation des requêtes

Dans l'affaire **T 309/21**, les requêtes subsidiaires 18 à 20, qui avaient été déposées conjointement aux motifs du recours, étaient identiques à des requêtes présentées et

maintenues dans la procédure d'opposition. Cependant, des requêtes subsidiaires de rang supérieur avaient été introduites avant elles. Ainsi l'ensemble de la séquence des requêtes subsidiaires à prendre en considération avait évolué par rapport à l'opposition. La chambre a souligné que cela avait entraîné de manière sensible un changement de l'orientation des requêtes subsidiaires 18 à 20 et débouché également sur un manque de convergence, les requêtes de rang supérieur étant fondées sur des combinaisons avec des revendications dépendantes et incluant des caractéristiques nouvellement introduites à partir de la description. La chambre a fait observer que dans la jurisprudence des chambres de recours un tel changement des moyens résultant de l'introduction de requêtes de rang supérieur avait été considéré comme une modification (se référant aux décisions **T 1185/17** et **T 2112/16**, au regard de l'art. 13(1) RPCR, et à la décision **T 1516/20** au regard de l'art. 12(4) RPCR, voir aussi le résumé de cette dernière décision au chapitre V.A.4.2.2d)(ii)). La chambre a aussi noté que le titulaire du brevet n'avait pas donné de raisons pourquoi les requêtes étaient soulevées valablement au stade de la procédure d'opposition. À cet égard, la chambre a considéré que toute requête présentée avant l'expiration de la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE n'était pas automatiquement soulevée de manière valable (voir p. ex. **T 364/20**).

(vii) Convergence

Dans l'affaire **T 886/21**, dans la procédure d'opposition, la revendication 1 de la requête subsidiaire 6 ne limitait pas davantage l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 5, mais limitait l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Les revendications 1 des requêtes de rang supérieur ont donc été développées de manière non convergente. Même rétrospectivement, la limitation alternative dans une direction divergente n'a pas semblé appropriée à la chambre pour mener la procédure à son terme. La chambre a souligné que la question de la convergence d'un nouveau jeu de revendications constitue un critère valable dans l'exercice du pouvoir d'appréciation d'une division d'opposition. Elle a également tenu compte du fait que l'essentiel de l'élément ajouté pouvait être déduit exclusivement de la description et a conclu, sur la base de ces considérations, que la requête n'avait pas été présentée "valablement" dans la procédure d'opposition.

De même, dans l'affaire **T 1800/20**, la requête subsidiaire 2' était déjà non convergente avec la requête de rang immédiatement supérieur au moment où elle a été présentée dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, la requête n'a pas été présentée de manière valable pour cette seule raison.

Pour d'autres décisions dans lesquelles les chambres ont appliqué le critère de convergence ou du moins l'ont reconnu comme critère applicable lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, voir **T 364/20**, **T 312/22** et **T 309/21**.

Cependant, dans l'affaire **T 1464/22**, la chambre a estimé que le seul fait que la requête en question ne soit pas "convergente" avec une requête précédente ne signifiait pas nécessairement qu'elle n'a pas été "valablement soulevée" au sens de l'art. 12(4) RPCR, première phrase. Voir aussi **T 2254/17**, se référant à la décision **T 996/12**.

Dans l'affaire **T 2395/22**, la chambre a estimé que les requêtes en cause étaient "suffisamment convergentes" compte tenu du nombre d'objections.

d) Question de savoir si les moyens ont été "maintenus" en première instance

(i) Obligation de démonstration incombant aux parties

Comme l'a souligné la chambre dans la décision **T 246/22**, en règle générale, il appartient à la partie qui invoque un moyen d'apporter la preuve que celui-ci a été "valablement soulevé et maintenu". Voir aussi les autres décisions citées ci-dessus au chapitre V.A.4.2.2c)(ii).

(ii) Les requêtes ont-elles été "maintenues"

Dans l'affaire **T 1214/21**, une requête déposée deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, et une requête déposée lors de cette procédure orale avaient été toutes deux qualifiées de "Nouvelle requête principale". La chambre a estimé qu'il n'existait aucune raison de penser que la compréhension de la division d'opposition selon laquelle la nouvelle requête principale était censée **remplacer** la requête précédente était erronée. Il n'existait pas non plus de raison pour laquelle la division d'opposition aurait dû préciser le statut de la requête précédente.

La chambre a eu à décider sur une situation procédurale différente dans l'affaire **T 1788/21**. Dans cette affaire, la décision attaquée avait pour objet de maintenir le brevet sous forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire 1 d'alors. Au cours de la procédure de recours, l'intimé (titulaire du brevet) avait demandé le maintien du brevet selon un jeu de revendications déposé à titre de seconde requête subsidiaire pendant la procédure d'opposition. Selon la chambre, rien ne laissait penser que cette requête n'avait pas été maintenue en première instance.

Dans la décision **T 1516/20**, la chambre a considéré que les requêtes subsidiaires 1, 2, 3 et 5 constituaient une modification des moyens invoqués par le requérant. La chambre a estimé qu'une **modification de l'ordre des requêtes** était intervenue au cours de la procédure d'opposition. En effet, lesdites requêtes subsidiaires avaient été ignorées après que la division d'opposition avait exprimé des doutes quant à leur bien-fondé. Elles n'ont pas fait l'objet d'un examen final et aucune décision n'a été rendue à leur sujet. La requête subsidiaire 3 a même été remplacée par une autre requête subsidiaire 3. La chambre a souligné que la procédure de recours n'était pas censée fournir une seconde chance de présenter une affaire qui n'avait **délibérément pas** été **soumise à la décision de** la première instance. La chambre a estimé que le fait de présenter à nouveau les requêtes subsidiaires 1, 2, 3 et 5 dans leur ordre initial, y compris le nouveau dépôt de la requête subsidiaire 3 retirée, constituait une modification au sens de l'art. 12(4) RPCR. Voir aussi **T 206/22**.

(iii) Les objections ont-elles été "maintenues"

Dans l'affaire **T 526/21** la chambre a fait observer que les attaques fondées sur D24 et D34 avaient été présentées par écrit pendant la procédure d'opposition en réponse à l'opinion provisoire de la division d'opposition, mais qu'elles n'avaient pas été mentionnées dans la décision attaquée. Selon le procès-verbal de la procédure d'opposition orale, les opposants estimaient que D9 constituait l'état de la technique le plus proche et le titulaire du brevet a fait valoir que l'exemplaire 2 de D2 représenterait mieux l'état de la technique le plus proche. Le choix entre D2 et D9 a été ensuite discuté, mais aucun autre document n'a été pris en compte par l'un des opposants. Aucun des intimés n'a demandé que le procès-verbal soit corrigé. Conformément à la décision **T 2730/16**, la chambre a estimé que les attaques partant de D24 et de D34 n'avaient **pas été maintenues de manière expresse**.

Dans l'affaire **T 928/20**, la chambre a relevé que l'intimé avait valablement présenté l'annexe A pendant la procédure d'opposition dans le délai fixé conformément à la règle 116 CBE. Ce document n'avait **pas fait l'objet de discussions** pendant la procédure orale devant la division d'opposition et n'avait pas été davantage mentionné dans la décision attaquée. En conséquence, la chambre a estimé qu'il s'agissait d'une modification conformément à l'art. 12(2) et (4) RPCR. Cependant, il a été admis. Dans le même ordre d'idées, voir l'affaire **T 2137/22**, dans laquelle l'opposant n'avait pas renvoyé à D1 alors même que le président de la division d'opposition l'avait invité à discuter lors de la procédure orale de différents "candidats" pour constituer l'état de la technique le plus proche. D1 n'a pas été admis à la lumière de l'art. 12(6) RPCR).

e) Les documents cités dans le fascicule de brevet ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 1522/21**, la chambre a rappelé que, conformément à la jurisprudence constante (voir chapitre IV.C.4.4), un document ne constitue pas automatiquement l'objet de l'opposition ou de la procédure de recours sur opposition simplement parce qu'il a été cité et considéré dans le brevet attaqué. L'opposant n'avait pas fait référence à ces documents pendant la procédure d'opposition, mais il l'avait fait pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours. Voir aussi l'affaire **T 2391/18** (faisant référence à **T 140/00**).

4.2.3 Deuxième et troisième niveaux de l'approche convergente : modifications des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours – article 13(1) et (2) RPCR

a) Principes

Une modification des moyens de recours invoqués par une partie en vertu de l'art. 13 RPCR se définit, par analogie à l'art. 12(4) RPCR (se référant à l'art. 12(2) RPCR) comme un élément qui ne porte pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves invoqués par la partie dans son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse. En d'autres termes, qui va au-delà du cadre établi par ceux-ci (**T 247/20** et **T 2988/18**, appliquées par ex. dans **T 907/20**, **T 19/20**, **T 499/20**). Cependant, les parties

doivent pouvoir affiner leurs arguments, voire les développer, à condition de rester dans le cadre des arguments, et des moyens de preuves présentés en temps utile lors de la procédure écrite (**T 247/20**, confirmé dans **T 2605/18**, **T 2623/18** et **T 1132/22**).

Cette définition a été expliquée dans l'affaire **T 247/20** comme suit : si le RPCR ne contenait aucune définition de l'expression "modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours", ses dispositions aidaient à définir le terme "modification" et l'expression "ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours". Selon l'art. 12(3) RPCR les parties devaient présenter les motifs pour lesquels il était demandé d'annuler, de modifier, ou de confirmer la décision attaquée et d'exposer expressément et de façon précise "l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués". L'art. 12(4) RPCR indiquait ce qui devait être entendu par une **modification par rapport à la procédure de première instance**, à savoir tout ce qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 12(2) RPCR. En effet, une modification était – hormis une exception clairement définie – tout ce qui ne "port[e] pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée". La chambre a ensuite transposé cette définition aux **modifications des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours**. En l'espèce, les arguments présentés par le requérant au cours de la procédure orale, auxquels s'opposait l'intimé 2, visaient tous à illustrer, affiner ou davantage développer les arguments déjà présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours et à contrecarrer les arguments de l'intimé 2 présentés dans ce contexte et selon la chambre, ne correspondaient pas une modification des moyens du requérant.

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre juridique a également estimé que, dans le cadre d'une interprétation systématique, la question de savoir si un moyen entraîne une "modification des moyens invoqués […] dans le cadre du recours" au sens de l'art. 13 RPCR devait être résolue en se rapportant à l'énumération des éléments possibles des moyens invoqués figurant à l'art. 12(2) RPCR. L'art. 12(3) RPCR fait également référence à ces éléments de moyens invoqués. Voir aussi **T 101/18** et **T 1042/18**.

Dans l'affaire **T 100/18**, la chambre a toutefois expliqué que l'art. 12(3) RPCR, invoqué par le requérant (l'opposant), mentionnait certes les exigences relatives au mémoire exposant les motifs du recours ou à sa réponse, mais ne définissait pas ce qui devait être considéré comme une modification des moyens invoqués. Au contraire, la chambre s'est uniquement basée sur le respect des exigences de l'art. 12(2) RPCR. En l'espèce, le contenu d'une lettre reçue une fois le délai de réponse expiré, n'allait pas au-delà des requêtes, des faits, des arguments et des preuves sur lesquels reposait la décision contestée. Le mémoire répondait donc aux exigences de l'art. 12(2) RPCR et visait l'objectif premier de la procédure de recours, à savoir la révision de nature juridictionnelle de la décision contestée.

Dans l'affaire **J 14/19** la chambre juridique a souligné en outre qu'au niveau de la CBE, la possibilité de ne pas accepter des moyens tardifs est régie par l'art. 114(2) CBE (complété par l'art. 123(1) CBE en ce qui concerne les modifications de la demande de brevet ou du brevet). Sur la base de l'art. 114(2) CBE, les arguments tardifs qui contiennent un **élément de fait** peuvent être écartés. Voir aussi **T 1042/18**.

Dans l'affaire **T 482/18**, la chambre a partiellement approuvé le point de vue exprimé dans l'affaire **T 1914/12**, selon lequel les chambres de recours n'ont pas de pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des arguments tardifs fondés sur des faits déjà dans la procédure. Selon la chambre, l'art. 114(2) CBE 1973 (resté inchangé lors de la révision de 2000) ne représente pas une base permettant de rejeter des **arguments**. Cependant, la chambre a interprété le terme "argument" de manière étroite et l'a limité aux **observations relevant de l'interprétation du droit** (voir également le chapitre V.A.4.2.3l) et V.A.4.2.3p)). La chambre s'est également opposée à la position selon laquelle les faits découlant des documents du brevet font l'objet de la procédure de recours sans être expressément invoqués (voir ci-dessous chapitre V.A.4.2.3n)).

b) Moyens de première instance ne font pas automatiquement partie des moyens invoqués dans le cadre du recours

Plusieurs décisions ont souligné que les moyens avancés par une partie au cours de la procédure administrative précédant la procédure de recours ne font pas automatiquement partie d'une procédure de recours ultérieure, à moins qu'ils n'aient été réitérés de manière circonstanciée au début de la procédure de recours. En conséquence, le fait de soulever ces moyens après la phase initiale de la procédure de recours constitue une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours (voir p. ex. **T 2024/16**, **T 276/17**, **T 241/18**, **T 1108/16** et **T 1577/19**, renvoyant aux affaires **G 9/92** et **G 4/93**, JO 1994, 875).

La chambre a expliqué dans l'affaire **T 276/17**, en ce qui concerne **les faits et les preuves**, que conformément à l'art. 12(3) RPCR, les moyens présentés au cours de la procédure d'opposition ne font pas automatiquement partie de la procédure de recours. Une référence globale au procès-verbal de la procédure orale et aux arguments ou faits qui y sont mentionnés sans explications explicites dans le mémoire exposant les motifs du recours (en l'occurrence celui du titulaire du brevet) n'est pas suffisante.

De même, dans l'affaire **T 1439/16**, la chambre a souligné qu'il incombait au requérant de fixer la portée du recours et que selon l'art. 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours devait contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. En l'espèce, c'était le choix du requérant de présenter une objection pour extension de l'objet seulement envers la revendication 1 et non pas la revendication 8 dans le mémoire exposant les motifs du recours.

Concernant les documents référencés dans le fascicule de brevet, voir chapitre V.A.4.2.2e).

c) Requête en rejet du recours et en maintien du brevet

Dans l'affaire **T 1309/16**, le titulaire du brevet n'avait pas déposé de réponse au mémoire exposant les motifs du recours de l'opposant, mais avait demandé le rejet du recours et le maintien du brevet seulement un mois environ avant la procédure orale. La chambre a constaté que l'objectif premier de la procédure de recours était de soumettre la décision attaquée rejetant l'opposition à une révision de nature juridictionnelle (art. 12(2) RPCR),

sans qu'il soit nécessaire pour cela que le titulaire du brevet présente une requête en rejet du recours. Selon la chambre, il n'était pas nécessaire de déterminer si la requête du titulaire du brevet devrait être formellement admise à la procédure conformément à l'art. 13(2) RPCR.

d) Suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications

Selon la position désormais majoritaire, même une modification simple dans le jeu de revendications, telle que la suppression d'une catégorie entière de revendications, constitue toujours une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'art. 13 RPCR, indépendamment de la question de savoir si elle déplace le cadre factuel ou juridique de la procédure et conduise ainsi à un "fresh case" (voir p. ex. **T 1800/21** avec des références à la jurisprudence ; pour des décisions plus récentes, voir p. ex. **T 499/20**, **T 541/20**, **T 598/20**, **T 1058/20**, **T 321/21**, **T 953/21**, **T 42/22**, **T 1673/22**). Toutefois, une ligne jurisprudentielle uniforme semble se développer en ce sens que, dans les cas où une telle modification simple permet d'obtenir une version de la requête sur la base de laquelle le brevet peut manifestement être maintenu, ces requêtes peuvent être admises si la modification ne déplace pas le cadre factuel ou juridique de la procédure, n'implique pas un déplacement de l'objet de la procédure et ne va pas à l'encontre du principe d'économie de la procédure ou des intérêts légitimes d'une partie à la procédure (expliqué en détail dans **T 1800/21** avec des références à la jurisprudence, à la suite de la décision **T 2295/19** ; sur le pouvoir d'appréciation, voir plus en détail le chapitre V.A.4.5.4j).

Après l'entrée en vigueur du règlement de procédure dans sa version remaniée en 2020, la question de savoir si la suppression de revendications (en particulier de catégories entières de revendications) constitue une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'art. 13 RPCR a d'abord reçu des réponses différentes :

Selon une première ligne de jurisprudence, la suppression des revendications d'une catégorie, ou la suppression d'une revendication dépendante ou la suppression d'alternatives dans une revendication, n'a pas été considérée comme une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours sous réserve que la suppression ne confronte pas la chambre et l'autre partie à une nouvelle affaire ("fresh case") (voir p. ex. **T 1480/16**, **T 2638/16**, **T 884/18**, **T 914/18**, **T 995/18**, **T 1151/18** et **T 1857/19**). Il est fait référence à cette approche dans les décisions **T 494/18** et **T 2360/17** sous le terme d'"approche de non-applicabilité". Pour établir l'existence ou non d'une modification, les chambres, qui appliquent l'"approche de non-applicabilité", ont souvent pris en compte la question de savoir si elle **modifiait le cadre factuel et juridique** de l'affaire ou l'objet des débats (par ex. dans **T 995/18**, **T 981/17**, **T 1569/17**, **T 1792/19**, **T 1857/19**) ou si la suppression entraînait un déplacement complet de l'objet de la procédure (par ex. dans **T 2638/16**, **T 995/18**), ou si, au contraire, la suppression ne faisait que purger la procédure d'un point litigieux (voir p. ex. **T 995/18**, **T 2610/19**). Les affaires **T 1480/16**, **T 2638/16**, **T 995/18** et **T 884/18** fournissent des exemples de suppressions qui n'ont pas été considérées comme des modifications lorsque ces critères étaient appliqués.

Ce point de vue a notamment été motivé par le fait qu'il ne semblait pas approprié de faire du seul fait formel de la suppression de revendications le critère de l'appréciation juridique et d'en conclure, sur cette seule base, une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, sanctionnable au titre de l'art. 13(2) RPCR, modification qui ne devrait en principe pas être prise en considération. En effet, ce ne sont pas les revendications supprimées qui font l'objet de la suite de la procédure, mais les revendications qui sont restées dans la requête et qui sont donc soumises à la décision de la chambre. La non-prise en compte de telles requêtes semble particulièrement problématique lorsque les revendications restantes faisaient déjà l'objet de la procédure de recours (art. 12(2) et (3) RPCR) et avaient donc déjà été examinées dans le contexte des moyens invoqués par les parties dans le cadre du recours (**T 2201/19**). Voir aussi l'affaire **T 1361/19** dans laquelle il était souligné qu'en l'espèce tous les arguments du requérant et les moyens qu'il invoquait concernant les éléments restants demeuraient inchangés.

Cependant, selon une deuxième ligne de jurisprudence, les chambres ont considéré que la suppression de revendications ou de modes de réalisation alternatifs dans la revendication constituait toujours à une modification et ont exercé leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13 RPCR (voir p. ex. les affaires **T 713/14**, **T 1224/15**, **T 2222/15**, **T 1597/16**, **T 1439/16**, **T 853/17**, **T 1569/17**, **T 2360/17**, **T 306/18**, **T 494/18**, **T 908/18**, **T 2091/18**, **T 2604/18**, **T 2920/18**, **T 2964/18**, **T 84/19**, **T 355/19**, **T 482/19**, **T 2295/19**, **T 541/20**, **T 1058/20**, **T 424/21**, **T 1225/21**), mais ont ensuite admis les requêtes dans la plupart des cas, mais pas dans les affaires **T 2222/15**, **T 1569/17**, **T 2360/17**, **T 482/19**, **T 84/19**, **T 2610/19**, **T 608/20**, **T 1058/20**.

Cette jurisprudence est notamment motivée par le fait que la notion de "modification des moyens invoqués", qui n'est pas définie plus précisément à l'art. 13 RPCR, doit systématiquement être interprétée dans le contexte d'autres dispositions. En se référant à l'art. 12(2) et (3) RPCR, il peut être déduit que des moyens invoqués par des parties qui ne portent pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves contenus dans le mémoire exposant les motifs du recours ou la réponse, entraînent une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours. Par conséquent, selon cette interprétation systématique, le dépôt d'un jeu de revendications modifié – même si la modification apportée ne consiste qu'en la suppression de revendications – entraîne une modification de la situation de la requête dans la procédure de recours (voir p. ex. **T 2295/19** avec référence aux décisions **T 247/20**, **T 2091/18** et **J 14/19**). Cette conclusion fondée sur une interprétation systématique des art. 12(2), (3) et 13 RPCR a également été adoptée entre autres dans les décisions **T 494/18**, **T 2964/18**, **T 2920/18**, **T 355/19,** **T 1058/20**, **T 2091/18**, **T 2295/19**.

Dans l'affaire **T 2091/18**, la chambre a constaté que la question de savoir s'il y a eu modification des moyens invoqués au sens de l'art. 13(2) RPCR doit être séparée des considérations relatives au déroulement ultérieur de la procédure (suivie dans **T 355/19** et **T 541/20**). De façon similaire, dans l'affaire **T 494/18**, la chambre a reproché à cette "approche de non-applicabilité" d'anticiper le critère d'économie de la procédure ("changement de cadre factuel et juridique"). Voir aussi **T 424/21**.

Dans une grande majorité de décisions, les chambres considèrent désormais qu'il y a modification au sens de l'art. 13 RPCR (voir notamment **T 1800/21** avec d'autres références, ainsi que les décisions plus récentes citées au premier paragraphe ci-dessus). Dans le même temps, la plupart de ces décisions tiennent compte de la question de savoir si la modification entraîne ou non une modification de la situation de fait ou un déplacement de l'objet de la procédure et si, par conséquent, son admission est compatible avec les principes d'économie de procédure et d'équité de la procédure, lorsqu'il s'agit de statuer sur l'admission dans la procédure de la modification des moyens invoqués dans le cadre du recours. Dans ce contexte, la chambre a laissé en suspens dans la décision **T 2080/18** la question de savoir si la requête subsidiaire concernée devait être considérée comme une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours (voir aussi **T 489/20**). La question de savoir si l'examen des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR laisse une marge de manœuvre quant à la prise en compte de telles considérations ne fait toutefois pas l'objet d'une réponse uniforme. Il semble néanmoins qu'une ligne jurisprudentielle uniforme se dessine en faveur de cette prise en compte (voir **T 1800/21** et ci-dessous chapitre V.A.4.5.4j)).

e) Nouvelle requête combinant des éléments d'une requête déjà déposée

Dans l'affaire ex parte **T 1775/18**, le requérant a fait valoir que l'introduction dans une revendication indépendante d'une **caractéristique** issue **d'une revendication dépendante** ne représentait pas une modification de ses moyens qui, aux termes de l'art. 13(2) RPCR, qui ne nécessitait donc pas d'invoquer des circonstances exceptionnelles justifiées par des raisons convaincantes. Une telle modification ne pouvait pas surprendre, dans la mesure où les revendications dépendantes ont pour objet de définir une position de repli. La chambre ne s'est pas montrée d'accord. S'il était vrai que des revendications dépendantes définissaient des positions de repli dans certains buts, dans le cadre des procédures de l'OEB, elles ne pouvaient être considérées comme équivalentes à des requêtes subsidiaires. En vertu de l'art. 113(2) CBE, l'OEB ne devait prendre une décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Selon la chambre, cela voulait dire qu'il incombait au requérant de déposer un jeu (modifié) de pièces de la demande répondant aux exigences de la CBE. À des fins d'efficacité procédurale, le RPCR impose des restrictions quant au moment où, dans le cadre de la procédure de recours, ces modifications puissent être déposées.

L'affaire **T 312/19** portait sur une nouvelle requête subsidiaire (6bis), déposée au cours de la procédure orale, qui combinait l'objet de deux requêtes subsidiaires. La chambre a rejeté les arguments de l'intimé (titulaire du brevet) faisant valoir que la nouvelle requête n'apportait rien de nouveau à la discussion, que l'objet en cause faisait déjà partie des moyens invoqués par l'intimé, même s'il n'était pas inclus dans une seule et même requête, et que, en ne soumettant pas toutes les permutations envisageables des requêtes indépendantes, il avait permis d'éviter le dépôt d'un nombre écrasant de requêtes. Elle a considéré que la nouvelle requête subsidiaire représentait une modification des moyens invoqués par l'intimé dans le cadre du recours dans la mesure où cette requête n'avait pas été incluse dans la procédure de recours jusqu'à la procédure orale. La chambre a également souligné que la nouvelle requête combinait deux

revendications indépendantes et représentait ainsi une nouvelle position de repli de l'intimé.

Dans l'affaire **T 532/20**, l'unique revendication de la requête subsidiaire A **combinait des revendications dépendantes du brevet délivré**. La chambre était plutôt d'accord avec l'analyse dans **J 14/19** et **T 2091/18**, suivant laquelle tout changement des moyens invoqués dans le cadre du recours tel que défini à l'art. 12(2) RPCR constituait une modification. Le fait que la requête subsidiaire A introduisait de manière évidente de nouvelles questions à trancher pendant la procédure a été examiné par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

f) Requête jusque-là seulement paraphrasée mais non détaillée

Dans l'affaire **T 2154/19**, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que les requêtes subsidiaires 2 et 3 présentées lors de la procédure orale ne constituaient pas une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours, étant donné qu'elles avaient déjà été présentées dans un paragraphe du mémoire exposant les motifs du recours. Toutefois, les revendications n'y étaient que décrites, et non détaillées. La chambre a souligné qu'il n'était pas possible de déduire de ce paragraphe une combinaison suffisamment précise d'une sélection de revendications issues des requêtes subsidiaires à l'origine de la décision attaquée. Les requêtes subsidiaires 2 et 3 constituaient donc, selon la chambre, une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours.

La situation était différente dans l'affaire **T 276/17**, dans laquelle la requête subsidiaire 2 n'avait pas été déposée avec l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs du recours, mais avait été traitée dans la décision attaquée et mentionnée dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé que, sans ambiguïté, la référence à "la requête subsidiaire" ne pouvait se rapporter qu'à l'unique requête subsidiaire sur laquelle la décision était fondée et qui était donc clairement identifiée. En outre, cette requête subsidiaire ayant déjà été admise dans la procédure d'opposition et la division ayant statué sur le fond, la chambre a estimé que la requête subsidiaire 2 identique présente dans la procédure de recours faisait partie de la procédure conformément à l'art. 12(3)a) RPCR.

g) Réintroduction de requêtes retirées ou abandonnées

Étant donné qu'une demande retirée ne fait plus l'objet de la procédure, son admission (prise en considération), si elle est présentée à nouveau à un stade ultérieur de la procédure, est soumise aux mêmes règles procédurales qu'une demande entièrement nouvelle (**T 2692/18** avec référence aux affaires **T 1695/14** et **T 1421/20**). Dans les circonstances de l'affaire **T 2692/18**, l'art. 13(2) RPCR s'appliquait donc, étant donné que la requête initialement déposée en réponse à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours avait été remplacée par d'autres requêtes après la notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR et n'avait été réintroduite qu'au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1421/20** les requêtes auxiliaires 1 à 5 avaient été traitées dans la décision attaquée mais la chambre a relevé qu'elles avaient été remplacées au début du recours

et ne formaient pas ainsi partie des moyens invoqués par le requérant (demandeur) dans le cadre du recours. La chambre a ainsi considéré que leur réintroduction (après la signification de la citation à la procédure orale) représentait une modification des moyens du requérant, dont l'admission relevait de son pouvoir d'appréciation (art. 13 RPCR). Voir également **T 798/18** et **T 1436/19**.

En ce qui concerne une situation procédurale similaire (à savoir, une requête unique objet de la décision attaquée abandonnée puis remplacée dès le début de la procédure de recours par deux autres requêtes, mais réintroduite ultérieurement), la chambre a expliqué dans l'affaire **T 2124/21** qu'il convenait de comparer les requêtes pendantes à la requête abandonnée puis présentée à nouveau lorsqu'il s'agissait d'établir s'il s'agissait d'une "modification" des moyens de recours.

h) Motivation tardive de requêtes

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont indiqué que la **motivation tardive** de requêtes initialement non motivées doit être considérée comme une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours (par ex. **T 319/18**, **T 1220/21**, **T 321/21**, résumées ci-dessous, et **T 1128/21**, **T 2013/21**). Cependant, il existe différentes approches du traitement des **requêtes** initialement **non motivées**, l'une d'elles étant que les requêtes soient considérées comme sans effet (voir p. ex. **T 1732/10**, **T 2288/12**, **T 1784/14** et **T 319/18**, **T 2393/18**), l'autre approche étant que les requêtes aient été valablement présentées mais que leur admission dans la procédure de recours soit laissée à l'appréciation de la chambre (par ex. **T 1220/21**, résumé ci-après, et **T 1128/21**). Voir aussi le chapitre V.A.4.3.5b)(v).

Dans l'affaire **T 319/18**, la chambre a rappelé que l'art. 12(3) RPCR, à l'instar de l'art. 12(2) RPCR 2007, imposait aux parties à la procédure de recours de présenter l'ensemble de leurs moyens dans les mémoires initialement déposés. La chambre a estimé, en renvoyant aux affaires **T 933/09** et **T 1533/13**, que lors du dépôt d'un nouveau jeu de revendications, il était nécessaire d'expressément indiquer pourquoi les modifications surmontaient les objections sur lesquelles s'était fondée la décision attaquée et/ou qui avaient été soulevées par l'opposant. À moins que l'objet des modifications ne s'explique de lui-même, si les raisons expliquant pourquoi les nouvelles revendications surmontaient les objections restantes étaient formulées après le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse, ces raisons représentaient une modification des moyens invoqués par la partie. En l'espèce, la chambre a considéré que les requêtes n'étaient devenues effectives qu'à la date à laquelle elles avaient été motivées. Les requêtes n'ont pas été admises (art. 13(2) RPCR). Voir aussi **T 750/18**. Pour un exemple de modification considérée comme s'expliquant d'elle-même, voir **T 2964/18**.

Cependant, dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a estimé, en considération de l'art. 12(3) et (5) RPCR, que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une requête modifiée pouvait conduire à sa non-admission, mais que cela ne signifiait pas que la requête n'avait pas été valablement présentée. La chambre a considéré que la motivation tardive des requêtes en cause constituait une modification des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours et a décidé de ne pas l'admettre en vertu de l'art. 13(2) RPCR. En outre,

elle a exercé son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 12(5) RPCR en n'admettant pas les requêtes non motivées. Dans le même ordre d'idées, dans l'affaire **T 1128/21**, la chambre a expliqué qu'il y a lieu de faire la distinction entre la présentation d'une requête relative à des revendications de brevet modifiées et la question de savoir si cette requête a été suffisamment motivée. Cette distinction ressort systématiquement des paragraphes (3) et (5) de l'art. 12 RPCR. Selon ces dispositions, la recevabilité d'une requête doit être appréciée par la chambre même si elle n'a pas été suffisamment motivée. Cette appréciation et la possibilité d'admettre une requête même insuffisamment motivée exige qu'une telle requête soit en instance, autrement dit qu'elle ait été valablement présentée.

Dans l'affaire **T 321/21**, la chambre a abordé la question des deux approches en matière de requêtes et objections non motivées (c.-à-d. si des moyens invoqués non motivés ne sont pas présentés valablement ou s'ils sont valables mais soumis à l'appréciation de la chambre). Elle a souligné que l'une des principales différences entre les deux approches semblait être la question de savoir si une chambre devait ou non décider de manière formelle d'admettre une requête ou une objection qu'elle considère comme non motivée. La chambre a aussi précisé que le principe selon lequel une partie est tenue de contribuer à la conduite de la procédure en motivant *a minima* ses propres requêtes et objections est un principe général de procédure sur lequel repose la CBE (voir la décision **T 1776/18**). En considération de l'art. 12(3), deuxième phrase RPCR, ce principe s'applique tout particulièrement au mémoire exposant les motifs du recours et à la réponse.

Concernant la motivation tardive d'une objection ou d'un moyen de défense, voir chapitre V.A.4.2.3m) et V.A.4.2.3o) ci-dessous.

Concernant l'exigence de motivation et en particulier la question de savoir si les requêtes qui s'expliquent d'elles-mêmes satisfont aux exigences de l'art. 12(3) RPCR, voir chapitres V.A.4.3.5b) et V.A.4.4.4c)(ii).

Concernant les décisions relatives aux requêtes non motivées au titre de l'art. 12(2) RPCR 2007, voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.12.6.

i) Réorganisation des requêtes

Les avis divergent sur la question de savoir si une requête présentée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou dans la réponse peut être couverte par la notion de modification des moyens invoqués dans le cadre du recours si de nouvelles requêtes de rang supérieur sont déposées ou l'ordre dans lequel elles sont présentées est modifié. Pour la question parallèle dans le cadre de l'art. 12(4) RPCR, voir le chapitre V.A.4.2.2c)(vi). En ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation dans ces cas, voir chapitre V.A.4.5.4q).

Dans l'affaire **T 2112/16**, la séquence des requêtes subsidiaires avait évolué au cours de la procédure de recours en raison de l'introduction de la requête subsidiaire 1A qui contenait une caractéristique supplémentaire, laquelle n'était présente dans aucune des requêtes subsidiaires de rang inférieur. Selon la chambre, cela impliquait un changement substantiel de l'objet de l'invention revendiquée et entraînait une modification des moyens.

Dans l'affaire **T 716/17**, au cours de la procédure orale, les titulaires du brevet ont substantiellement réagencé plusieurs fois leurs requêtes en instance. Ceci a débouché sur une modification répétée de l'objet devant être discuté, dans la mesure où les requêtes subsidiaires sélectionnées par les titulaires du brevet portaient sur une variété de différentes et divergentes tentatives de trouver un objet admissible. La chambre a estimé que le réagencement des requêtes en instance effectué par les titulaires du brevet représentait une modification des moyens, laquelle devant être justifiée conformément à l'art. 13(2) RPCR. Cette exigence n'a pas été satisfaite.

Dans l'affaire **T 1436/19**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé, quelques semaines avant la procédure orale, la réorganisation des requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours en les renumérotant, l'ancienne requête subsidiaire 4 devenant la nouvelle requête principale et l'ancienne requête principale ainsi que les requêtes 1 à 3 devenant respectivement les nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 4. Le requérant a justifié cette proposition de réorganisation en évoquant le principe de l'économie de procédure tenant compte de l'opinion provisoire de la chambre indiquant que la requête subsidiaire 4 était susceptible de surmonter l'ensemble des objections soulevées. La chambre a estimé que la réorganisation des requêtes constituait une modification des moyens invoqués par le requérant et au titre de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR, n'a pas pris en compte la modification.

Cependant, dans l'affaire **T 218/20**, la chambre n'a pas vu comment le simple fait de modifier l'ordre des requêtes qui avaient toutes été déposées avec la réponse aux motifs du recours et lui semblaient des réactions équitables et appropriées aux évolutions intervenues au cours de la procédure de première instance, et que les parties et la chambre avaient eu largement l'occasion d'examiner, devaient entraîner une application plus stricte des dispositions de l'art. 13 RPCR en vue de leur admission. En l'espèce, la chambre a estimé que l'objet de la procédure et les questions soulevées n'avaient manifestement pas changé.

Dans l'affaire **T 228/22**, le requérant (titulaire du brevet) a changé l'ordre des requêtes en réaction à l'opinion provisoire de la chambre transformant la requête la plus prometteuse en requête principale. La chambre a relevé que la modification de l'ordre de classement entraînerait un défaut de convergence entre les requêtes subsidiaires et la nouvelle requête principale. Cependant, elle a considéré que même si l'ordre modifié considéré dans son ensemble devait représenter une modification des moyens invoqués par le requérant, la discussion sur la requête principale ne serait pas affectée.

j) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission des moyens de l'autre partie

Dans l'affaire **T 755/16**, la chambre a examiné la question de l'admission de la requête du titulaire du brevet de ne pas admettre dans la procédure un document déposé avec le mémoire exposant les motifs du recours, la requête ayant été présentée pour la première fois pendant la procédure orale. La chambre a fait observer que le titulaire du brevet avait analysé deux expériences figurant dans le document en cause dans sa réponse aux motifs du recours, mais qu'il n'avait soulevé une objection à son admission ni dans sa réponse

aux motifs du recours ni dans ses lettres qui ont suivi. La requête visant à ne pas admettre le document représentait ainsi une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet.

De même, dans l'affaire **T 18/21**, dans laquelle l'opposant n'a également demandé qu'au stade de la procédure de recours orale la non-admission des moyens du titulaire du brevet (en l'occurrence la requête principale), après avoir déjà pris position sur le fond lors de la procédure de recours écrite, la chambre a considéré cette requête tardive d'ordre procédural comme une modification par rapport aux moyens présentés jusqu'alors.

Cependant, dans l'affaire **T 1006/21**, la chambre a interprété le terme "modification" figurant dans les art. 12 et 13 RPCR de manière plus étroite. Selon la chambre, ces dispositions portaient sur des requêtes ou des (allégations de) faits et des preuves, c.-à-d. sur des questions de fond, des objections et des arguments s'y rapportant (voir l'art. 12(2) et (4), et l'art. 13(1) et (2) RPCR). En revanche, les requêtes d'ordre procédural ne constituaient pas des modifications au sens des art. 12(4) et 13(1) et (2) RPCR. La chambre a précisé que cette conclusion s'appliquait aux requêtes d'ordre procédural portant sur des questions qui devaient être prises en compte d'office ainsi qu'à d'autres requêtes d'ordre procédural. En conséquence, elles pouvaient être présentées à tout moment pendant la procédure de recours.

Ce point de vue a été contesté par la chambre dans la décision **T 1774/21**. Dans cette affaire, le requérant a soulevé une nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE à l'encontre d'une caractéristique de la requête principale dans son mémoire exposant les motifs du recours. L'intimé, après avoir répondu à cette objection par des contre-arguments, a seulement demandé dans sa réponse à la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR qu'elle ne soit pas admise dans la procédure. La chambre a tout d'abord précisé que, dans le contexte du RPCR, le terme général "requêtes" recouvrait, par exemple, les requêtes en non-admission d'une objection. Lorsque le RPCR s'attachait tout particulièrement à traiter de la question de la modification du texte des demandes de brevet ou des brevets, référence explicite était faite à une "modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet" (voir art. 12(4), quatrième phrase, ou art. 13(1), quatrième phrase RPCR). Cette interprétation a également été confirmée dans les remarques explicatives relatives à l'art. 12(2) RPCR (tel qu'en vigueur au 1er janvier 2020, voir publication supplémentaire 2, JO 2020, 82). En conséquence, une requête en non-admission d'une objection représentait une modification des moyens invoqués par la partie si elle n'était pas présentée au stade initial de la procédure de recours.

De même, dans la décision **T 1230/22**, la chambre a relevé qu'elle ne partageait pas l'opinion selon laquelle les demandes d'irrecevabilité des moyens tardifs doivent toujours être considérées quel que soit le stade de la procédure. Contrairement à l'opinion exprimée dans la décision **T 1006/21**, la recevabilité de requêtes subsidiaires, de faits ou d'arguments, selon la chambre, n'est pas une question purement procédurale comme l'est la recevabilité d'un recours ou le renvoi d'une affaire à l'instance qui a issu la décision. Au contraire, la question de la recevabilité des moyens est une question relative à l'objet du litige, qui constitue le fondement de la décision à prendre. Ainsi, la chambre a conclu que malgré certains aspects procéduraux, il s'agissait d'une question de fond. Si une telle

objection d'irrecevabilité de moyens tardifs est introduite tardivement dans la procédure, il s'agit également d'une modification qui doit satisfaire aux exigences de l'art. 12 RPCR et de l'art. 13 RPCR.

k) Modification de la description

Selon la chambre, dans l'affaire **T 2178/17**, le dépôt d'une description adaptée à un jeu de revendications considéré par une chambre de recours comme satisfaisant aux exigences de la CBE ne constitue généralement pas une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours et par conséquent ne relève pas du pouvoir d'appréciation de la chambre au titre de l'art. 13(2) RPCR.

Une approche différente a été cependant adoptée dans l'affaire **T 1968/18**, dans laquelle la chambre, faisant référence à l'interprétation systématique exposée dans la décision **J 14/19**, a considéré que le dépôt d'une description adaptée pendant la procédure orale devant la chambre conduisait à une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre du recours. Elle a en même temps considéré que cette situation procédurale relevait de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR. Voir aussi le chapitre V.A.4.5.4o) concernant l'admission d'une telle modification.

l) Développement des arguments dans le cadre des moyens de recours déjà invoqués

Dans l'affaire **T 247/20**, la chambre a estimé qu'une modification des moyens invoqués par une partie est caractérisée dès lors que les moyens ne portent pas sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la partie se fondait dans son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse. En d'autres termes, lorsqu'ils **dépassent le cadre y établi** (voir également **T 2988/18**). En l'espèce, les arguments présentés par le requérant (titulaire du brevet) au cours de la procédure orale, contre lesquels l'intimé 2 avait émis des objections, visaient tous à illustrer, affiner ou développer davantage les arguments déjà présentés dans les moyens invoqués dans le cadre du recours et à contrecarrer les arguments de l'intimé 2 présentés dans ce contexte. Dans la mesure où il était renvoyé à des passages ou des images supplémentaires, cela servait uniquement cette finalité. La chambre a relevé qu'aucune preuve supplémentaire n'avait été présentée et que le brevet ainsi que le document D1 étaient des documents très concis. À la lumière de ce qui précède, la chambre a considéré que les arguments en cause ne représentaient pas une modification des moyens invoqués par le requérant dans le cadre du recours. La chambre a ajouté qu'une procédure orale n'aurait aucune utilité si les parties seraient limitées à répéter les arguments mis en lumière à l'écrit. Au contraire, il leur doit être possible de les affiner, même de les développer davantage, sous réserve de rester dans le cadre des arguments, et évidemment des preuves, présentés en temps utile dans le cadre de la procédure écrite.

Dans les décisions suivantes, les chambres ont également considéré que le moyen en question ne constituait qu'un développement dans le cadre des moyens de recours déjà invoqués et non une modification au sens de l'art. 13 RPCR :

Dans l'affaire **T 1807/19**, la chambre a estimé que l'objection du requérant (opposant) relative à une absence d'activité inventive soulevée un mois avant la procédure orale à l'encontre de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire I ne constituait pas une modification des moyens du requérant, puisque cette objection était essentiellement la même que celle relative à l'absence d'activité inventive concernant la revendication 1 du brevet, telle que maintenue par la division d'opposition. Dans le même ordre d'idées, **T 907/20** et **T 2623/18**.

Dans l'affaire **T 684/18**, la chambre a considéré que les moyens invoqués par l'opposant dans le cadre du recours n'avaient pas été modifiés par de nouveaux moyens, ni même par des documents connexes déposés à l'appui de la position déjà exprimée dans le mémoire exposant les motifs du recours, selon laquelle les matériaux divulgués dans l'imprimé D2 présentaient le rapport revendiqué en termes de résistance mécanique.

Voir aussi l'affaire **T 315/19** (arguments supplémentaires du titulaire du brevet concernant l'omission d'un terme de la revendication 1 de la requête principale, considérés comme affinement des arguments présentés dans la réponse aux motifs du recours) et l'affaire **T 2833/19** (argument de l'opposant concernant la présence de facto de deux sous-domaines dans une caractéristique de la revendication 1 considéré comme l'illustration plus précise de l'argumentation précédente).

Par ailleurs, voir l'affaire **T 450/20** dans laquelle la chambre conclut au sujet de la question de savoir si le fait de préciser des objections peut constituer pour l'autre partie une raison pour présenter de nouvelles requêtes (voir chapitre V.A.4.5.4f) ci-dessous).

Une nouvelle attaque en partant d'un exemple différent (qui se rapporte à un objet différent) dans le même document ne constitue ni une précision ni un développement supplémentaire (**T 711/21**). Par ailleurs, il convient de distinguer le fait de développer des moyens d'un étoffement de moyens qui ont été précédemment insuffisamment étayés (pour des exemples voir chapitre V.A.4.2.3m)).

m) Motivation tardive d'objections

Le fait de fournir la motivation requise pour une objection précédemment non étayée n'est pas simplement affiner mais constitue une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours (voir p. ex. **T 2117/18** dans lequel la chambre, se référant à la jurisprudence sur les demandes non fondées, a également jugé qu'une objection ne devient effective que lorsqu'une justification suffisante est fournie).

Dans l'affaire **T 2253/16**, la chambre a constaté que les moyens du requérant (opposant) concernant le caractère destructeur de nouveauté de D4 dans le mémoire exposant les motifs du recours n'étaient pas suffisamment étayés et ne pouvaient donc pas être pris en compte (art. 12(3) RPCR et art. 12(4) RPCR 2007). Il manquait en particulier une analyse de D4 qui aurait permis de déterminer où le requérant voyait les différentes divulgations de caractéristiques. Lors du déroulement de la procédure orale, le requérant a demandé à présenter ses moyens pertinents pour D4 qu'il avait invoqués pendant la procédure d'opposition, mais qui n'étaient pas mentionnés dans le mémoire exposant les motifs du

recours. La chambre a toutefois estimé que le fait de compléter ainsi les moyens incomplets invoqués dans le cadre du recours constituait une modification de ces moyens.

Dans l'affaire **T 1217/17**, la chambre a décidé de ne pas prendre en compte plusieurs lignes d'argumentation qui n'avaient été qu'évoquées dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et n'étaient pas suffisamment étayées. Lors de la procédure orale, l'intimé (opposant) a annoncé qu'il allait "étoffer" les arguments en question. La chambre a toutefois estimé que pour les lignes d'argumentation, pour lesquelles la réponse au mémoire exposant les motifs du recours renvoyait simplement à l'argumentation présentée lors de la procédure d'opposition, tout élément présenté au cours de la procédure orale devait être considéré comme un moyen entièrement nouveau invoqué dans le cadre de la procédure de recours. En ce qui concerne les autres lignes d'argumentation, la chambre a fait observer que l'intimé n'avait présenté aucun enchainement logique d'arguments concernant l'absence d'activité inventive, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, dans ce cas également, tout élément présenté à ce sujet constituerait une modification substantielle des moyens invoqués dans le cadre du recours. En outre, les explications annoncées comportaient non seulement de nouveaux arguments, mais aussi de nouveaux faits, par exemple l'analyse de caractéristiques qui faisait défaut dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que l'indication des passages précis des pièces citées qui, de l'avis de l'opposant, antériorisaient des caractéristiques de la revendication 1.

Pour d'autres affaires dans lesquelles la chambre a estimé que la motivation ultérieure d'une objection non étayée dans les mémoires initialement déposés était une modification aux termes de l'art. 13 RPCR, voir **T 329/16** (malgré l'exposé détaillé du titulaire du brevet sur la nouveauté dans son mémoire exposant les motifs du recours, aucun exposé de l'opposant sur l'activité inventive), **T 988/17** (présentation étayée dans la réponse concernant une attaque, mais concernant l'attaque soulevée sur la base du document D1, simple indication que celle-ci menait à la même conclusion), **T 1903/17** (renvoi à des explications non étayées dans l'acte d'opposition concernant la prétendue impossibilité de mettre en œuvre des revendications en instance), **T 2200/17** (simple référence à l'acte d'opposition dans les motifs du recours), **T 1436/18** (moyens invoqués par le requérant 2 (opposant) portant sur l'activité inventive trop vagues et généraux).

n) Nouvelle objection basée sur des documents déjà dans la procédure – nouvelles allégations de faits

(i) Exigence de présentation de nouvelles allégations de faits en temps utile

Dans l'affaire **T 482/18**, la chambre s'est opposée à la position adoptée dans l'affaire **T 1914/12**, selon laquelle les faits découlant des documents de brevet déjà dans la procédure (ici : divulgation du terme "en forme de tige" dans la demande telle que déposée initialement et clarté de ce terme) font l'objet de la procédure de recours sans être expressément invoqués. Une telle conception est contraire à la nature d'une procédure de nature juridictionnelle, telle la procédure de type contentieux administratif devant les chambres de recours de l'OEB, qui repose sur les faits invoqués, c'est-à-dire sur

l'**allégation de faits**. Pour la compréhension par la chambre du terme "argument", voir le chapitre V.A.4.2.3p). Voir aussi **T 250/19** (bien que traitant de cette question dans le cadre de l'art. 12(4) RPCR 2007).

L'avis de la chambre dans l'affaire **T 482/18** a été partagé par la chambre juridique dans l'affaire **J 14/19**. Elle a souligné que, conformément à l'art. 114(2) CBE, les **moyens tardifs contenant un élément de fait** pouvaient ne pas être pris en compte. Selon elle, le simple fait qu'une partie ait déjà introduit un certain document dans la procédure de recours ne signifie pas que l'ensemble de son contenu fasse partie de ses moyens invoqués. Le fait pour ladite partie de se référer, dans ses moyens invoqués par la suite, à d'autres passages que ceux qu'elle a invoqués jusqu'à présent, peut entraîner une modification des moyens invoqués. La chambre a ajouté qu'en principe, une nouvelle combinaison d'éléments de fait et une nouvelle combinaison d'éléments de fait et de droit constituaient l'une comme l'autre une modification des moyens invoqués. La modification des moyens invoqués doit être distinguée du simple **affinement** d'une ligne d'argumentation déjà existante (comme dans l'affaire **T 247/20** ; voir le résumé de cette décision au chapitre V.A.4.2.3l) ; sur la compréhension par la chambre juridique du terme "arguments" au sens de l'art. 12(2) RPCR, voir également le chapitre V.A.4.2.3p)). Suivi par ex. dans l'affaire **T 1161/20** (faits nouveaux allégués en ce qui concerne la question de savoir quelles parties du dispositif de D15 divulguent les caractéristiques de la revendication).

(ii) Nouvelle objection pour absence d'activité inventive

Dans l'affaire **T 1042/18**, la chambre s'est ralliée à la position adoptée dans l'affaire **J 14/19**, selon laquelle une nouvelle combinaison d'éléments de fait (par ex. le choix d'une autre antériorité ou d'un autre passage d'une antériorité comme point de départ d'une objection) et une nouvelle combinaison d'éléments de fait et de droit (par ex. la référence à un document ou à un passage dans un contexte juridique différent) constituent l'une comme l'autre une modification des moyens invoqués. Par conséquent, selon la chambre, une objection pour absence d'activité inventive présentée pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre de recours, à partir d'une **antériorité** qui n'avait **auparavant fait l'objet que d'une objection pour absence de nouveauté**, constitue généralement une modification des moyens invoqués conformément à l'art. 13(2) RPCR. Voir aussi **T 1851/21**.

Dans l'affaire **T 2866/18**, la chambre a précisé que la question de savoir si des objections pour absence d'activité inventive nouvellement soulevées demeuraient dans le même "cadre factuel et juridique" que celui des objections précédentes pour défaut de nouveauté, n'était pas déterminante pour définir ce qui constituait une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours (voir **T 2360/17**).

Les décisions **T 2796/17** et **T 557/21** sont d'autres décisions dans lesquelles de nouvelles objections au titre de l'art. 56 CBE basées sur des antériorités qui étaient déjà dans la procédure ont été considérées comme une modification des moyens de recours sur la.

(iii) Nouvelle combinaison de documents

Dans l'affaire **T 187/18**, la chambre a considéré qu'une nouvelle combinaison de documents (déjà mentionnés dans le cadre de l'objection du requérant en matière d'activité inventive, mais dans différentes combinaisons) ne représentait pas seulement une clarification de la précédente ligne d'argumentation exposée mais une modification des moyens de la partie.

(iv) Nouvelle objection pour ajout d'éléments

Dans l'affaire **T 1707/16**, c'est lors de la procédure orale devant la chambre, que le requérant (opposant) a pour la première fois, tant à l'égard de la procédure d'opposition que de recours, soulevé l'objection selon laquelle la caractéristique en cause dans la revendication 1 n'était pas divulguée dans l'image 9, alors qu'il avait préalablement fait valoir que la revendication 1 contenait une généralisation intermédiaire, car la caractéristique en cause était inextricablement liée aux caractéristiques restantes du mode de réalisation de l'image 9. La chambre a néanmoins estimé que la question de savoir si l'image 9 exposait ou non sans ambiguïté les caractéristiques en cause modifiait complètement le cadre de la discussion relative à l'art. 123(2) CBE et a considéré cette objection comme une modification des moyens de cette partie.

o) Nouveau moyen de défense et motivation tardive d'un moyen de défense

(i) Nouveau moyen de défense et développement d'arguments déjà dans la procédure

Dans l'affaire **T 1108/16**, l'intimé (titulaire du brevet) a argumenté contre l'objection d'absence d'activité inventive soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours seulement après avoir reçu une notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR, en expliquant pourquoi une lecture conjointe des documents concernés ne pouvait pas conduire de manière évidente à la combinaison de caractéristiques de la revendication 1 de la demande principale de brevet. En ce qui concerne la recevabilité de ce moyen tardif, l'intimé a fait valoir qu'il devait être considéré comme un développement naturel des arguments de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, qui contenait déjà une analyse détaillée du contenu des écrits en question. Il en aurait directement été déduit l'incompatibilité fondamentale des enseignements de ces écrits. En revanche, la chambre a souligné que, notamment dans la procédure de recours sur opposition contradictoire, la chambre est en principe liée par les moyens des parties comme base d'appréciation des faits et de la situation juridique. Selon la chambre, il n'est donc pas – et ne peut pas être – de son ressort d'élaborer d'elle-même, à partir des moyens invoqués, des arguments qu'une partie n'avait pas formulés pour défendre le brevet délivré. En l'espèce, les nouveaux arguments ont donc été considérés comme une modification.

(ii) Allégations contenant de nouveaux éléments de fait

Dans l'affaire **T 2803/18**, la chambre a décidé en vertu de l'art. 13(2) RPCR de ne pas prendre en compte l'allégation par l'intimé (titulaire du brevet) d'une caractéristique distinctive. La remise en cause de la divulgation de cette caractéristique dans D2 avait

introduit un nouvel élément de fait dans la procédure et constituait donc une modification des moyens invoqués par l'intimé dans le cadre du recours. Voir aussi **T 791/17**.

Dans l'affaire **T 121/20**, afin de réfuter l'objection selon laquelle la revendication 1 de la requête principale englobait un mode de réalisation qui n'était pas initialement divulgué, l'intimé (titulaire du brevet) s'est prévalu pour la première fois dans le cadre du recours d'une interprétation différente d'un certain terme des revendications. La chambre a considéré que même si ce nouvel argument était présenté dans le cadre de la même objection et des mêmes caractéristiques, il constituait une nouvelle interprétation de la revendication fondée sur des faits nouveaux (différents passages de la description) et modifiait ainsi les moyens invoqués par l'intimé.

Dans l'affaire **T 203/20**, la requête subsidiaire 9 a été déposée conjointement au mémoire exposant les motifs du recours, mais ce n'est que pendant la procédure orale que le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que l'objet revendiqué pouvait bénéficier de la priorité revendiquée par le brevet. La chambre a considéré que ces moyens constituaient aussi bien de nouvelles allégations de fait que de nouveaux arguments en droit, et représentaient une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 19/20**, une nouvelle ligne de défense à l'encontre d'une objection au titre de l'art. 123(3) CBE a été exposée pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre. Alors que l'intimé (titulaire du brevet) avait précédemment fait valoir que la partie supprimée était une caractéristique ajoutée non divulguée sans signification technique, il a affirmé lors de la procédure orale que la suppression d'une caractéristique ne changeait pas la portée de la revendication 1 parce qu'elle était implicitement limitée par cette caractéristique au vu de la description. La chambre a considéré que cette nouvelle ligne de défense soulevait des questions juridiques et techniques nouvelles et ainsi constituait un changement du cadre juridique et factuel du recours.

Pour une autre décision abordant la question de savoir si une nouvelle défense comprenait une nouvelle allégation de fait et ainsi constituait une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours, voir p. ex. **T 1303/18** (résumée ci-dessus au chapitre V.A.4.2.3p)).

(iii) Nouvelles données expérimentales

Dans l'affaire **T 2271/17**, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que les données expérimentales produites tardivement étaient entièrement conformes à sa position en ce qui concerne l'activité inventive, exprimée précédemment dans la procédure de recours écrite et qu'ainsi, elles ne constituaient pas une modification de ses moyens. Cependant, la chambre a précisé qu'en faisant valoir que les données expérimentales démontraient un effet particulier, l'intimé prétendait que les données étaient pertinentes lors de l'appréciation de l'activité inventive et de la formulation du problème technique objectif. En conséquence, la présentation des données expérimentales ne pouvait être interprétée que comme une modification des moyens invoqués par l'intimé dans le cadre du recours.

(iv) Motivation tardive d'un moyen de défense

Dans l'affaire **T 2752/19**, la chambre a considéré que la nouvelle argumentation développée par le requérant (demandeur) pendant la procédure orale devant la chambre, allait au-delà du simple fait de préciser les arguments présentés dans le mémoire exposant les moyens du recours. Dans ce mémoire initial, le requérant avait fait valoir sans l'étayer que D2 ne divulguait ni ne suggérait les caractéristiques combinées de la revendication 1 de l'unique requête. En conséquence, la nouvelle argumentation constituait une modification des moyens invoqués par le requérant dans le cadre du recours.

p) Observations de pur droit

Dans l'affaire **T 2988/18**, la chambre a observé que le terme "argument" n'était pas défini dans le RPCR. Dans l'affaire **G 4/92** (JO 1994, 149), la Grande Chambre de recours a comparé les arguments avec des moyens nouveaux et suggéré que les arguments sont "un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés". Selon la chambre, cela laissait en suspens la question de savoir si le type d'argument produit par le requérant, à savoir un argument ayant trait à l'interprétation par la Grande Chambre de recours de l'art. 123(2) CBE dans l'affaire **G 1/93** (JO 1994, 541), tombait également sous le coup de l'art. 13(2) RPCR. La chambre a expliqué que les arguments relatifs à l'interprétation du droit étaient généralement acceptés à **tout stade de la procédure** (en renvoyant au droit allemand et anglais). Ceci avait été reconnu dans les notes explicatives du RPCR (dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020), selon lesquelles les moyens relatifs à l'interprétation du droit ne représentaient pas une modification (publication supplémentaire 2, JO 2020, 84). La chambre a partagé cet avis. Elle a en outre relevé que l'argument du requérant consistait essentiellement à dire que le principe exposé dans le sommaire 2 de **G 1/93** s'appliquait en l'espèce. C'est précisément ce qui est visé par la note explicative du RPCR susmentionnée dans la mesure où un argument relatif à l'interprétation du droit a naturellement trait à la manière dont cette interprétation s'applique aux faits de l'affaire portée à l'attention de la chambre. Pour un exemple de moyens présentés par le requérant portant sur l'interprétation de l'art. 56 CBE, en particulier sur la jurisprudence en matière d'application de l'approche problème-solution, voir **T 325/16**.

Dans l'affaire **T 482/18**, la chambre a approuvé l'opinion exprimée dans l'affaire **T 1914/12** selon laquelle les chambres de recours n'ont pas de pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs fondés sur des faits déjà dans la procédure, dans la mesure où l'art. 114(2) CBE 1973 (identique à l'art. 114(2) CBE) ne constitue pas une base pour rejeter des arguments. Cependant, la chambre a interprété le terme "argument" de manière étroite et l'a limité aux observations relevant de l'interprétation du droit.

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre a estimé que, sur la base de l'art. 114(2) CBE, les moyens tardifs contenant un élément de fait pouvaient être écartés. La chambre a expliqué que la notion d'"**arguments**" mentionnée à l'art. 12(2) RPCR devait être interprétée de manière à ce que le résultat de l'interprétation soit conforme à l'art. 114(2) CBE. Les observations d'une partie portant exclusivement sur l'interprétation de la CBE ne

contiennent aucun élément de fait. De l'avis de la chambre, de telles **observations de pur droit** ne relèvent donc pas de la notion d'"arguments" de l'art. 12(2) RPCR. Cette notion se réfère plutôt à des observations qui contiennent à la fois des éléments de droit et de fait. Tel est le cas régulièrement lorsqu'il s'agit d'observations sur des questions de brevetabilité. Par conséquent, selon la chambre, des observations de pur droit n'entraînent pas non plus de modification au sens de l'art. 12(4) RPCR, ce que confirment également les notes explicatives relatives à l'art. 12(4) RPCR (CA/3/19, n° 54 et section VI, remarques explicatives relatives à l'art. 12(4) RPCR). Cela s'applique selon la chambre mutatis mutandis à l'art. 13(1) et (2) RPCR.

Dans l'affaire **T 1303/18**, la chambre n'a pas admis dans la procédure le moyen de défense du requérant (soulevé pour la première fois après le dépôt des motifs du recours et les réponses) faisant valoir le droit à une priorité partielle, en vertu de l'art. 13(1) RPCR et de l'art. 12(2), (4) RPCR 2007. La chambre a considéré que le nouveau moyen de défense par lequel un droit à la priorité partielle était invoqué n'était pas la simple présentation d'un nouvel argument concernant l'interprétation du droit, mais incluait une nouvelle allégation de fait, ce qui aurait de fait impliqué une nouvelle appréciation factuelle de l'objet de la revendication 1 telle que délivrée et de la demande D49 dont la priorité était revendiquée.

Dans l'affaire **T 116/18** (28 juillet 2023), la chambre a décidé lors de la procédure orale de ne pas admettre le moyen de l'intimé (titulaire du brevet) selon lequel les faits sous-jacents à l'affaire **T 873/21** étaient analogues aux faits en question dans le cas d'espèce, de sorte que, sur le fondement de cette décision, l'effet démontré dans D21 pouvait être invoqué. De l'avis de la chambre, il convenait d'établir une distinction entre, d'une part, une interprétation du droit fondée sur une décision antérieure des chambres de recours et, d'autre part, une référence aux considérations factuelles et juridiques particulières d'une telle décision précédente et l'allégation selon laquelle cette situation de fait serait identique à l'affaire en instance devant la chambre. En ce qui concerne l'interprétation du droit, la chambre a précisé que les chambres avaient obligation de procéder d'office à un examen de la jurisprudence pertinente. En cas de contradiction entre l'interprétation de la CBE que la chambre entendait donner dans l'affaire en instance devant elle et l'interprétation adoptée dans la décision précédente, la chambre était tenue d'expliquer la raison de cette divergence. En ce qui concerne le second type de moyens, la chambre a souligné qu'un tel moyen comportait aussi bien une constatation des faits que sa qualification juridique. Afin de traiter un tel moyen, la chambre était tenue d'examiner la situation de fait sur laquelle la décision précédente était fondée et de déterminer si elle était similaire à celle sous-jacente à l'affaire en instance. Pour ces raisons, un tel moyen comportait une nouvelle allégation de fait et constituait donc une modification des moyens invoqués par l'intimé.

q) Informations à l'appui de la présentation orale

Dans l'affaire **T 247/20** le requérant (titulaire du brevet) a déposé des diapositives contenant des images illustrant son interprétation des processus pertinents du brevet et du document D1 deux mois avant la procédure orale. La chambre n'a pas considéré ces images comme des preuves, ou une modification des moyens du requérant mais plutôt

comme des informations de support pour la présentation orale du requérant, nonobstant le fait qu'elles aient été déposées avant la procédure orale.

r) Dépôt ultérieur d'une traduction

Dans l'affaire **T 1554/16**, le requérant (opposant) a déposé une traduction d'un fascicule de brevet japonais avec le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que la production d'une traduction de la demande de brevet correspondante après réception de la citation ne constituait pas une modification des moyens au sens de l'art. 13(1) RPCR, étant donné qu'un fascicule de brevet japonais ne contient généralement pas d'enseignement allant au-delà de l'exposé de la demande et que, par conséquent, l'argumentation de l'opposant ressortait déjà clairement de la traduction du fascicule de brevet.

Dans l'affaire **T 1795/19**, la chambre a considéré que la présentation d'une traduction automatique modifiée d'une antériorité constituait une modification des moyens des opposants. En cas d'admission, le titulaire du brevet et la chambre devraient examiner des faits modifiés ou potentiellement entièrement nouveaux, auxquels ils n'ont pas pu se préparer avant la procédure orale.

s) Invocation tardive d'une violation du droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 545/18**, le requérant a fait valoir pour la première fois lors de la procédure orale que le fait que l'activité inventive n'était pas discutée au cours de la procédure orale devant la division d'examen (tel que noté dans le mémoire exposant les motifs du recours), bien que l'art. 56 CBE représentait un motif de rejet de la demande, caractérisait une violation de son droit d'être entendu. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'une modification des moyens du requérant, tout en affirmant la présence de circonstances exceptionnelles aux termes de l'art. 13(2) RPCR.

4.3. Premier niveau de l'approche convergente – moyens dans le mémoire exposant les motifs du recours et sa réponse – article 12(3) à (6) RPCR

4.3.1 Principes

Selon la jurisprudence établie, les procédures de recours doivent normalement se baser sur les faits, preuves et requêtes qui ont amené à la décision attaquée (voir p. ex. **J 12/18**, renvoyant à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.11.1). Ce principe se reflète dans l'art. 12(2) RPCR qui dispose de ce qui suit : "Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée".

L'art. 12(4) RPCR met en œuvre le premier niveau de l'approche convergente (voir CA/3/19, section VI, notes explicatives relatives à l'art. 12(4) RPCR , publication supplémentaire 2, JO 2020, 83). Aux termes de l'art. 12(4), première phrase, RPCR, tout

élément des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours qui ne satisfait pas aux exigences prévues à l'art. 12(2) RPCR est généralement considéré comme une modification. Ce n'est toutefois pas le cas si la partie démontre que l'élément ne satisfaisant pas à ces exigences a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Pour des décisions relatives à la question de savoir ce qui est considéré comme une modification en vertu de l'art. 12(4) RPCR, voir le chapitre V.A.4.2.2 ci-dessus. L'admission de telles modifications est laissée à l'appréciation de la chambre (art. 12(4), deuxième phrase, RPCR).

Dans la décision **T 1776/18,** la chambre a fait référence à l'art. 114(2) CBE et expliqué que tout moyen qui n'a pas été invoqué au cours de la procédure de première instance est, dans la procédure de recours, considéré comme n'ayant pas été produit en temps utile au sens de cet article. Selon la chambre, des considérations telles que la question de savoir si une partie ne pouvait pas réagir de manière adaptée à une requête ou un document déposés à un stade tardif de la procédure en première instance ne permettent pas d'établir si un moyen était invoqué tardivement ou non ; en revanche, elles étaient pertinentes quant à la question de savoir comment une chambre devait exercer son pouvoir d'appréciation (voir aussi CA/3/19, pages 35 et 36, remarques explicatives relatives à l'art. 12(4) RPCR).

L'art. 12(3) RPCR– reprenant quasiment à l'identique le libellé de l'art. 12(2) RPCR 2007, tel que noté dans l'affaire **T 1533/15** – prévoit l'exigence selon laquelle le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. Conformément à l'art. 12(5) RPCR, la chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, ne pas admettre les éléments soumis par une partie dans la mesure où ils ne satisfont pas aux exigences prévues à l'art. 12(3) RPCR (voir le chapitre V.A.4.3.5d) "Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(5) RPCR" ci-dessous).

Cette exigence de motivation s'applique également aux moyens (p. ex. aux requêtes, voir **T 534/21**) sur lesquels se fonde la décision contestée. Toutefois, afin de pouvoir présenter la jurisprudence relative à l'art. 12(3) et (5) RPCR dans le contexte des autres dispositions des art. 12 et 13 RPCR, les décisions relatives à cette exigence sont mentionnées au chapitre V.A.4, même quand il ne s'agit pas de "nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

L'art. 12(6), première phrase RPCR porte sur l'admissibilité des éléments déposés qui n'ont pas été admis dans la procédure en première instance (voir le chapitre V.A.4.3.6 ci-dessous). Cette disposition ne concerne pas non plus uniquement les nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours, mais sera néanmoins présentée au chapitre V.A.4 dans le contexte global des dispositions des art. 12 et 13 RPCR.

L'art. 12(6), deuxième phrase RPCR porte sur les éléments qui auraient pu et auraient dû être soumis dans la procédure en première instance ou qui n'ont pas été maintenus dans cette procédure, ce qui a empêché l'instance du premier degré de se prononcer sur eux (voir le chapitre V.A.4.3.7 ci-dessous). Selon les notes explicatives (CA/3/19) relatives à l'art. 12(6) RPCR, les première et deuxième phrases reprennent la jurisprudence établie

ayant trait à l'art. 12(4) RPCR 2007 (voir **T 791/20**; sur cette jurisprudence, voir également JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.11 "Art. 12(4) RPCR 2007").

L'art. 12(6), deuxième phrase RPCR (tout comme avant lui l'art. 12(4) RPCR 2007), exprime et codifie le principe selon lequel chaque partie doit présenter les faits, preuves, arguments et requêtes considérés pertinents dès que possible, afin de garantir une procédure équitable, rapide et efficace. Un requérant n'est pas libre de reporter au stade de la procédure de recours ses moyens comme bon lui semble et d'imposer à la chambre de se prononcer en premier sur les points essentiels ou de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Accorder une telle liberté au requérant irait à l'encontre d'une procédure de recours (sur opposition) ordonnée et efficace. En effet, cela permettrait une sorte de "forum shopping" qui porterait atteinte à la correcte répartition des fonctions entre les instances du premier degré et les chambres de recours, ce qui serait inacceptable à la lumière du principe d'économie de la procédure. Voir la décision **T 101/17**, citant les décisions **T 162/09** et **T 1848/12**, et la décision **T 878/21.**

Les exigences du premier niveau de l'approche convergente – à savoir celles énoncées dans l'art. 12(4) à (6) RPCR – s'appliquent **tout au long de la procédure de recours**, c. à d. également à toutes les phases de la procédure de recours qui sont régies par l'art. 13(1) et (2) RPCR (voir chapitre V.A.4.1.2).

4.3.2 Dispositions transitoires

Pour les résumés des décisions dans lesquelles les dispositions transitoires de l'art. 25 RPCR ont été appliquées (notamment des décisions **J 12/18** et **T 1533/15**), voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.4.3.2.

4.3.3 Modification au sens de l'article 12(4) RPCR

L'admission d'une modification des moyens (présentés en première instance) au sens de l'art. 12(4) RPCR est laissée à l'appréciation de la chambre. Concernant la notion de modification dans ce contexte, voir le chapitre V.A.4.2.2 "Premier niveau de l'approche convergente : modifications des moyens – l'article 12(4) RPCR".

4.3.4 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(4) RPCR

a) Principes

Conformément à la liste non exhaustive de critères figurant à l'art. 12(4), cinquième phrase RPCR, la chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de sa pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée et du principe d'économie de la procédure.

Les chambres ont pris également pour critère la question de savoir si les moyens invoqués dans la procédure de recours auraient dû être déposés plus tôt ou si – au contraire – ils avaient été déposés à la première occasion, c'est-à-dire, s'ils pouvaient être considérés comme étant une réaction légitime à des développements ultérieurs dans la procédure

ayant conduit à la décision attaquée. Voir p. ex. les décisions **T 121/20**, **T 864/20**, **T 3240/19** et **T 3248/19**, qui renvoient en partie à l'art. 12(6) RPCR dans ce cadre, ainsi que la décision **T 73/20**, qui renvoie en outre à l'exigence prévue à l'art. 12(4), troisième phrase RPCR, selon laquelle la partie doit, entre autres, justifier pourquoi elle soumet des modifications dans la procédure de recours.

Les autres aspects pris en compte par les chambres dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation comprennent la question de savoir si les moyens invoqués par les parties tiennent compte de l'objet premier de la procédure de recours, à savoir la révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (voir p. ex **T 1963/20**), ainsi que – bien que n'ayant pas le même poids que les critères énumérés à l'art. 12(4) RPCR– la question de savoir s'il semble approprié que le traitement d'un document soit reporté à une éventuelle procédure de nullité ultérieure (**T 1657/20**).

Les décisions résumées dans ce sous-chapitre sont présentées sous des titres se référant à l'un de ces critères, mais l'appréciation des chambres est en général fondée sur une considération d'ensemble rassemblant plusieurs aspects. Voir p. ex. **T 3240/19**, **T 3248/19**, **T 121/20**, **T 868/20**, **T 869/20**, **T 1516/20**, **T 1617/20** et **T 1821/20**.

La question de savoir si l'exclusion de moyens qui font partie de la procédure de recours en vertu de l'art. 12(2) RPCR relève du pouvoir d'appréciation des chambres fait l'objet de discussions. Dans un grand nombre de décisions, les chambres ont estimé qu'aucun fondement juridique ne justifiait d'exclure des moyens (tel que des documents d'état de la technique) de la procédure de recours qui avaient été admis dans la procédure par la division d'opposition (voir, p. ex. les décisions **T 617/16**, **T 2337/16**, **T 449/21**). Dans de nombreuses autres décisions, les chambres ont considéré qu'elles réexaminaient de telles décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, fût-ce seulement de manière limitée (voir p. ex. les décisions **T 2055/20**, faisant référence à la JCR, 10e éd. 2022, V.A.3.4.1.b) et **G 7/93**, JO 1994, 775).

b) Exigence d'identifier chaque modification et de justifier le dépôt au stade du recours – article 12(4), phrase 3 RPCR

Dans l'affaire **T 28/20**, le requérant n'a pas expliqué pourquoi une nouvelle objection d'absence d'activité inventive (se fondant sur un autre état de la technique le plus proche) était soulevée pour la première fois au stade du recours. La chambre, considérant qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'art. 12(4) RPCR, n'a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 12(4) RPCR, pas admis dans la procédure cette nouvelle objection.

Dans l'affaire **T 73/20**, le requérant, qui faisait valoir pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours qu'il existait un préjugé technique de la personne du métier à l'encontre de la combinaison des enseignements de D1 et de D2, n'indiquait pas la modification de son argumentation, ni ne justifiait pourquoi il ne la soumettait qu'à ce stade. Puisque ce moyen ne pouvait pas être justifié en tant que réaction légitime à des développements à un stade avancé de la procédure d'opposition et qu'il donnait lieu à une

nouvelle situation au stade du recours, la chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en rejetant le nouvel argument.

Voir aussi la décision ex parte **T 2030/21**, dans laquelle la chambre soulignait que le mémoire exposant les motifs du recours devait aussi indiquer pourquoi il n'y avait pas eu lieu de déposer la requête dès la procédure de première instance (cf. art. 12(6), deuxième phrase RPCR).

c) Exigence d'indiquer le fondement dans la demande telle que déposée des modifications apportées à la demande de brevet ou au brevet et d'expliquer pourquoi elles surmontent les objections soulevées – article 12(4), quatrième phrase RPCR

Dans l'affaire **T 32/16**, la réponse de l'intimé à l'opinion provisoire de la chambre contenait des revendications modifiées et une déclaration quant au fondement de sa modification. La chambre a noté que la terminologie introduite reprenait explicitement la formulation employée dans la demande telle que déposée. Les modifications apportées **démontraient d'elles-mêmes** comment elles surmontaient l'objection dans ce cas particulier où le requérant avait au moins déjà mis en évidence les caractéristiques manquantes en tant que telles. Voir aussi la décision **T 498/21.**

Un contre-exemple est donné par la décision **T 890/21** dans laquelle la requête subsidiaire 8, présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours du requérant (l'opposant), n'a pas été admise dans la procédure de recours. Dans cette requête, les revendications de produit 1 à 5 avaient été supprimées, mais la réponse de l'intimé ne contenait aucune explication quant au fait que les **revendications restantes** surmontaient les objections retenues à l'encontre des revendications de produit et la chambre ne pouvait pas reconnaître la pertinence de la modification pour répondre à ces objections.

Présenter à la chambre des références à **de nombreux passages de textes** sans explications particulières quant à la manière dont la personne du métier déduirait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet revendiqué va à l'encontre de l'art. 12(4), quatrième phrase RPCR (**T 864/20**).

Dans la décision **T 248/22**, la chambre a rappelé que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR, elle avait été tenue de se demander si la modification était propre à traiter les objections **soulevées**. Cependant, dans le cas d'espèce, le titulaire s'était référé à une objection qui ne faisait pas partie de la décision attaquée ni de la procédure de recours. L'objection n'avait été ni admise par la division d'opposition ni maintenue au stade du recours par l'opposant. La chambre a considéré que les motifs pour lesquels une modification surmontait une objection **non soulevée** ne constituaient pas des motifs valables d'admission d'une requête modifiée au vu de l'art. 12(4) RPCR.

d) Complexité de la modification

(i) Nouveau moyen non admis

Dans l'affaire **J 3/20**, le requérant (demandeur) avait présenté un moyen complètement nouveau concernant la règle 139 CBE avec le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre juridique a estimé que ces moyens auraient impliqué des problèmes d'ordre légal et factuel complexes qui n'avaient pas été abordés dans la décision attaquée, ce qui serait allé à l'encontre du principe d'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre juridique exerçant son pouvoir d'appréciation n'a pas admis ces moyens dans la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 652/20**, le requérant a soulevé pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours une objection d'absence de nouveauté au regard de l'exemple 12 de E3 sur le fondement de l'argument selon lequel la chitine (pas seulement la fibroïne comme précédemment allégué) antériorisait une certaine caractéristique de la revendication 1 délivrée. La chambre a fait observer que ce nouveau raisonnement ouvrait une discussion entièrement nouvelle en ce qui concerne les propriétés de la chitine. En conséquence, il ne répondait pas au raisonnement de la décision de première instance en tant que tel, mais seulement à sa conclusion. En outre, selon la chambre, cette nouvelle discussion aurait introduit de la complexité et ainsi nui à l'économie de la procédure. En conséquence, le nouveau raisonnement et les preuves à l'appui n'ont pas été admis dans la procédure de recours.

(ii) Nouveau moyen admis

Dans l'affaire **T 3272/19** du 11 février 2021, le document D14, déposé conjointement au mémoire exposant les motifs du recours, consistait en un seul tableau comprenant une liste de poids moléculaires, qui correspondaient à une caractéristique spécifiée dans la revendication opérationnelle 1. La chambre a relevé que le document D14 était non seulement **facile à comprendre** mais également lié à une caractéristique essentielle pour l'issue de la décision attaquée. Elle a également noté que les arguments du requérant (opposant) se fondant sur le document D14 soutenaient **la même ligne d'attaque** que celle utilisée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a souligné que, bien que le document D14 aurait pu être déposé plus tôt (dans la mesure où la caractéristique à laquelle la liste se rapportait était déjà présente dans la revendication 1 telle qu'accordée), il l'avait été à la première opportunité en réaction à la décision attaquée. Dans ces conditions le document D14 a été admis conformément à l'art. 12(4) RPCR.

Pour d'autres exemples, où la modification n'a pas débouché sur un objet complexe et a été admise, voir p.ex. l'affaire **T 1655/20** (ex parte, limitation supplémentaire de la revendication par la suppression de "en particulier"), l'affaire **T 1617/20** (inter partes, suppression d'une phrase de la description), **T 1516/20** (inter partes, limitation de l'objet de la revendication par la suppression d'une variante).

e) Pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée

(i) Pertinence des modifications apportées aux revendications

Dans l'affaire **T 1655/20** (ex parte), la première requête subsidiaire qui avait été déposée pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours, constituait une modification des moyens de la partie dont l'admission relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre (art. 12(2) et (4) RPCR). La chambre a considéré que la modification (suppression de "particulièrement", rendant de ce fait une caractéristique obligatoire) débouchait sur une limitation supplémentaire de la revendication dans le cadre d'une **tentative réelle** de la part du requérant (demandeur) **de répondre à l'objection** d'absence de nouveauté soulevée par la division d'examen dans la décision attaquée. En outre, cette modification n'avait pas débouché sur un objet complexe et ne semblait pas introduire d'autres problèmes susceptibles de porter atteinte au principe d'économie de la procédure. Dans ces conditions, la chambre a admis la première requête subsidiaire dans la procédure de recours.

Dans la décision **T 714/20** (ex parte), la chambre a admis la première requête subsidiaire déposée avec les motifs du recours, qui correspondait à la requête principale sur laquelle la décision attaquée était fondée avec une modification supplémentaire afin de répondre à une objection de manque de clarté relevée dans cette décision. Cette modification reprenait les **termes employés par la division d'examen** elle-même lors de l'interprétation de la revendication. En conséquence, la chambre a considéré que la réponse aux motifs de rejet était appropriée et a admis la requête dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR).

Pour d'autres exemples où la modification a été considérée comme étant pertinente pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée et admise dans la procédure, voir les décisions **T 1617/20** (modification de la description), **T 3038/19** (limitation à une seule composition spécifique).

En revanche, la pertinence pour traiter les questions soulevées en première instance a été rejetée dans les affaires suivantes :

Dans la décision **T 1421/20** (ex parte), la chambre a considéré que, si les modifications apportées aux requêtes subsidiaires en cause étaient susceptibles de répondre à l'objection d'absence de clarté soulevée dans la décision attaquée, elles **ne permettaient pas de répondre à une autre objection** également soulevée par la division d'examen. La chambre a décidé de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure.

Dans la décision **T 1897/20** (ex parte), la revendication 1 de la requête principale présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours avait été modifiée en omettant certaines caractéristiques, notamment une caractéristique considérée par le requérant comme étant bien connue dans l'état de la technique pertinent et ainsi comme n'étant pas nécessaire pour délimiter les revendications au regard de l'état de la technique. La chambre a souligné que l'**omission de caractéristiques** qui étaient **connues de l'état de la technique** n'était généralement pas pertinente pour surmonter des objections

d'absence d'activité inventive. En outre, la chambre a estimé que l'admission de ces requêtes serait contraire au principe d'économie de procédure.

Dans la décision **T 726/20**, la chambre a considéré que la modification apportée à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'était pas **de prime abord** étayée par l'enseignement de la demande telle qu'initialement déposée. En conséquence, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 12(4) RPCR, la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire 1.

(ii) Pertinence d'un nouveau moyen de défense ou de preuve à l'appui

Dans l'affaire **J 3/20**, le requérant a invoqué le principe de protection de la confiance légitime pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre juridique et a prétendu s'être fié au contenu d'une notification dans une affaire parallèle. La chambre juridique ne voyait aucune raison qui puisse justifier pourquoi le requérant avait présenté de nouveaux moyens de défense et les faits sous-jacents pour la première fois à un stade si avancé de la procédure, ce qui s'opposait au principe de l'économie de procédure. En outre, l'objection ne semblait pas de nature à répondre aux questions ayant conduit à la décision attaquée, car elle aurait introduit un **aspect entièrement nouveau**, absent de l'analyse ou du raisonnement figurant dans la décision frappée de recours.

Pour une décision dans laquelle la chambre a admis de nouvelles preuves à l'appui des moyens de défense invoqués par le titulaire, voir p. ex. la décision **T 1720/20**. Dans cette affaire, la division d'opposition avait conclu que le document de priorité et la demande PCT dont était issu le brevet contesté avaient été déposés par différentes personnes morales. La chambre a admis les documents D14 et D15 (données bibliographiques et traduction), car elle a considéré qu'ils étaient pertinents pour traiter de la question de l'identité du demandeur. Un autre exemple est la décision **T 415/20**.

f) Principe de l'économie de la procédure

Dans l'affaire **T 1897/20** (ex parte), la chambre a constaté eu égard à la requête principale et à la requête subsidiaire I que l'omission de caractéristiques qui étaient connues de l'état de la technique ne permettait pas le plus souvent de surmonter les objections d'absence d'activité inventive. Elle en a conclu qu'admettre ces requêtes serait contraire au principe d'économie de la procédure, car cela pourrait **rendre nécessaire le renvoi de l'affaire** devant la division d'examen pour suite à donner. Voir aussi l'affaire **T 1780/20**, qui concerne une modification de revendications indépendantes en introduisant des caractéristiques issues de la description.

Dans l'affaire **T 1785/20** (ex parte), la chambre a fait observer, eu égard au principe d'économie de la procédure, que les modifications avaient introduit un certain nombre **d'éventuelles nouvelles irrégularités** (à savoir des questions d'interprétation des revendications qui de prime abord laissaient supposer un manque de clarté) auxquelles il conviendrait de remédier si les modifications étaient admises.

Pour une autre décision dans laquelle la chambre n'a pas admis la requête concernée, car elle allait à l'encontre du principe d'économie de la procédure, voir p. ex. la décision **T 1161/20**. Pour un exemple dans lequel l'admission de nouvelles attaques fondées sur un autre état de la technique le plus proche serait allée à l'encontre du principe d'économie de la procédure, voir la décision **T 526/21**.

Des contre-exemples montrant que les nouvelles requêtes étaient bien conformes au principe d'économie de la procédure sont donnés dans **T 121/20** et **T 3240/19**. Dans ces deux affaires, les requêtes subsidiaires ont été présentées à la première occasion, les modifications en question répondaient de manière claire aux objections et n'ont pas donné lieu à d'autres questions. Voir aussi l'affaire **T 869/20** (inter partes, objections simples de manque de clarté).

Dans l'affaire **T 1657/20** la chambre a admis le document A8 dans la procédure principalement en raison de sa pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée (c'est-à-dire – comme expliqué par la chambre – en raison de sa pertinence de prime abord, qui avait été rejetée par la division d'opposition). Elle a également tenu compte du fait que les deux autres critères énoncés à l'art. 12(4), cinquième phrase RPCR ne s'opposaient pas à une admission. La chambre a également estimé qu'un report du traitement de A8 à d'éventuelles procédures de nullité ultérieures au niveau national ne constituait pas une solution appropriée dans cette situation, même si l'art. 12(4) RPCR ne règlemente pas directement cet aspect de l'**économie de procédure interinstitutionnelle**. Toutefois, la liste qui y figure étant explicitement non exhaustive, cet aspect est également pris en compte en l'espèce, même s'il n'a pas le même poids que les autres.

g) Le moyen invoqué aurait-il dû être soumis dans la procédure en première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR

Dans de nombreuses décisions, les chambres, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4), deuxième phrase RPCR, ont pris en compte outre les critères d'appréciation qui y sont mentionnés, la question de savoir si les requêtes, les faits, les objections et les preuves auraient déjà dû être présentés dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, parfois avec une référence à l'art. 12(6) RPCR (**T 291/21**, **T 3240/19**, **T 886/21**), parfois sans une telle référence (**T 121/20**, **T 864/20**, **T 1288/21**) et parfois également avec des formulations légèrement différentes, p. ex. dans **T 218/20**, **T 121/20**, **T 3272/19** (première occasion de répondre/de déposer des arguments/documents) et **T 1085/20** (réponse dans les délais).

Ces décisions sont présentées dans le chapitre V.A.4.3.7 avec les décisions relatives à l'art. 12(6) RPCR.

h) Objet premier de la procédure de recours : révision de la décision attaquée

Selon la jurisprudence constante, et tel qu'expressément confirmé par l'art. 12(2) RPCR, l'objet premier de la procédure de recours est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. La finalité de la procédure de recours n'est pas de donner à la partie

aux prétentions de laquelle la décision attaquée n'a pas fait droit une seconde possibilité de présenter un nouveau moyen (décision **T 1881/19**).

La procédure de recours n'est ni le prolongement de la procédure d'examen ni une seconde procédure parallèle laissée au choix et à la libre disposition du demandeur (**T 1120/20**). Il en va de même pour les procédures inter partes. Ainsi, au stade du recours, le requérant ne dispose d'aucune possibilité lui permettant d'essayer de répondre d'une manière différente à la même objection, notamment pas en présentant des requêtes subsidiaires modifiées qui n'avaient jamais été présentées lors de la procédure d'opposition (**T 1441/21**).

Ce principe, qui est étroitement lié à la question de savoir si les moyens concernés auraient dû être produits plus tôt (voir p. ex. la décision **T 1456/20**), a aussi été pris en considération par les chambres dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR, tel qu'exemplifié par les paragraphes suivants.

(i) Moyen complètement nouveau présenté pour la première fois dans la procédure de recours

Dans l'affaire **J 3/20**, la chambre juridique a estimé que la présentation d'un moyen complètement nouveau pendant la procédure de recours revenait à considérer le recours comme une nouvelle procédure indépendante et non comme une révision de nature juridictionnelle fondée sur des faits présentés en première instance. Le requérant avait présenté sa requête en rectification du retrait de la Grande-Bretagne en tant qu'État désigné et les faits sous-jacents à cette requête pour la première fois avec les motifs du recours. En outre, les moyens impliquaient des problèmes d'ordre juridique et factuel complexes qui n'ont pas été abordés dans la décision attaquée, ce qui serait allé à l'encontre du principe d'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre exerçant son pouvoir d'appréciation n'a pas admis ce moyen dans la procédure de recours. Voir aussi la décision **T 2061/19**.

(ii) Renonciation délibérée à l'examen d'un objet

La réintroduction d'un objet à l'examen duquel il a été délibérément renoncé en première instance est contraire à l'objectif de la procédure de recours en tant que procédure de révision tel que défini à l'art. 12(2) RPCR. En règle générale, les requêtes correspondantes ne doivent donc pas être admises selon l'art. 12(6) deuxième phrase, premier membre de phrase RPCR (**T 1456/20**).

Dans la décision **T 1456/20**, la chambre a considéré que la requête subsidiaire 7 (qui correspondait à une requête subsidiaire présentée dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours) aurait dû être présentée déjà au stade de la procédure devant la division d'opposition. L'objection d'absence de nouveauté, que la modification de la requête subsidiaire 7 visait à surmonter, avait déjà été discutée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Or, le titulaire du brevet avait alors décidé de limiter l'objet revendiqué dans une certaine direction, renonçant ainsi délibérément à l'examen d'un objet réintroduit dans la requête subsidiaire 7. La chambre n'a pas été convaincue par

l'argument du titulaire du brevet selon lequel la volonté de limiter le nombre de requêtes dans la procédure d'opposition pouvait justifier cette approche. La chambre a estimé que le fait que les caractéristiques supplémentaires étaient des caractéristiques de revendications délivrées n'était pas pertinent.

Dans l'affaire ex parte **T 1120/20**, de nouvelles requêtes ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur prétendant que c'était pour répondre aux objections de défaut de clarté soulevées par la division d'examen. Or ces objections avaient déjà été soulevées dans plusieurs notifications ainsi que dans l'annexe à la convocation à la procédure orale devant la division d'examen et le demandeur n'y avait pas réagi par des requêtes, mais avait choisi de reporter la discussion au stade du recours.

(iii) Absence de maintien exprès d'une objection lors de la procédure orale

Dans l'affaire **T 526/21**, des attaques d'activité inventive partant de D24 et de D34 ont été présentées par le requérant 1 (opposant 1) par écrit pendant la procédure d'opposition (en réponse à l'opinion provisoire). Cependant, elles n'ont pas été maintenues de manière expresse lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Selon le procès-verbal, les trois opposants estimaient que D9 constituait l'état de la technique le plus proche et le titulaire a fait valoir qu'un exemplaire de D2 représenterait mieux l'état de la technique le plus proche. Le choix entre D2 et D9 a été ensuite discuté, mais aucun autre document n'a été examiné. Les attaques fondées sur D24 et D34 n'étaient pas davantage mentionnées dans la décision. La chambre a conclu que ces attaques ne faisaient pas partie de la procédure de recours au titre de l'art. 12(2) RPCR. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR, la chambre a décidé de ne pas les admettre dans la procédure de recours, leur abandon implicite par le requérant 1 ayant **empêché que la décision soit fondée sur ces attaques**. Selon la chambre, leur réintroduction serait contraire à la finalité de la procédure de recours et du principe d'économie de la procédure.

(iv) Obligation de réagir immédiatement aux développements surprenants

Dans la décision **T 655/20**, la chambre a considéré que l'opposant aurait dû réagir immédiatement à ce qu'il avait perçu comme un développement surprenant dans la procédure qui le mettrait dans une situation inattendue et désavantageuse. Cela aurait permis à la division d'opposition de traiter la question et de statuer sur toute requête que l'opposant aurait jugé approprié de présenter. Cependant, l'opposant n'a pas requis de mesures supplémentaires pendant la procédure orale. Répondre à un changement de position de la division d'opposition dans l'interprétation d'une caractéristique pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours – en l'occurrence en produisant de nouveaux documents et une objection fondée sur ceux-ci – s'opposait à l'objet premier de la procédure de recours (art. 12(2) RPCR) et au principe de l'économie de la procédure (art. 12(4) RPCR).

(v) Affaires dans lesquelles l'objet premier de la procédure de recours a été respecté

Dans la décision **T 1963/20**, la chambre a rappelé que, eu égard à l'objet premier de la procédure de recours, le but était d'évaluer le bien-fondé de la décision rendue en première instance et non de poursuivre l'examen par d'autres moyens (décisions **G 10/93**, JO 1995, 172, **T 980/08**, **T 65/11**). Tandis que la requête principale et les requêtes subsidiaires 2 à 6 présentées avec le mémoire exposant les motifs du recours n'avaient pas été admises dans la procédure de recours, parce qu'il n'y avait aucun motif apparent pour lequel les modifications n'auraient pas pu être présentées au cours de la procédure d'examen, la requête 7, qui mentionnait exclusivement les caractéristiques contenues dans la revendication 9 de la requête sur laquelle se fondait la décision attaquée, a été admise. La limitation de cette revendication était conforme à l'objet premier de la procédure de recours, les modifications n'étaient pas complexes et ont manifestement surmonté les questions ayant conduit à la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 1780/20**, les requêtes subsidiaires 5 et 6 étaient identiques aux requêtes subsidiaires I et II qui avaient été traitées pendant la procédure orale devant la division d'examen et pour laquelle elle a rendu une **opinion incidente** dans sa décision (le requérant n'ayant maintenu que sa requête principale). En conséquence, comme l'a souligné la chambre, le requérant n'a pas présenté de moyen nouveau avec ces requêtes subsidiaires ; en réalité, la situation ne différait pas sensiblement de celle décrite à l'art. 12(2) RPCR. En conséquence, la chambre a admis les requêtes subsidiaires 5 et 6 dans la procédure de recours.

i) Application des principes énoncés à l'article 12(6) RPCR aux requêtes modifiées ou aux revendications individuelles

Dans l'affaire ex parte **T 714/20**, la requête principale était fondée sur une requête non maintenue en première instance, avec une autre modification visant à remédier à l'objection de manque de clarté relevée dans la décision attaquée. De la même manière, la seconde requête subsidiaire correspondait à une requête subsidiaire sous-tendant la décision attaquée, qui n'avait pas été admise par la division d'examen, de nouveau avec une autre modification pour remédier à ladite objection de manque de clarté. La chambre a noté que l'art. 12(6) RPCR ne s'appliquait pas en tant que tel, les **requêtes non maintenues et non admises** ayant été **modifiées**. Cependant, de l'avis de la chambre, les principes de l'art. 12(6) RPCR relatifs à l'admissibilité de requêtes non maintenues ou non admises peuvent être examinés dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR. En ce qui concerne la requête principale, la chambre a fait observer que la modification qui avait été apportée en réponse à l'objection de manque de clarté était sans rapport avec la modification apportée en première instance lorsque la requête non maintenue avait été remplacée. En ce qui concerne la seconde requête subsidiaire, la chambre a de la même manière fait observer que la modification visant à remédier au manque de clarté était sans rapport avec les motifs présentés pour la non-admission de la requête correspondante présentée en première instance. La chambre a en outre estimé que la décision prise par la division d'examen dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'avait été de manière raisonnable. Les requêtes n'ont pas été admises.

Dans l'affaire **T 1161/20**, la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 présentée avec le mémoire du recours correspondait à une revendication indépendante d'une requête déposée en opposition mais **retirée** pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Selon la chambre la question se posait de savoir si l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR était applicable au cas d'espèce, bien que ce n'était pas la présente requête subsidiaire 1 tout entière qui correspondait à la requête retirée en opposition, mais **uniquement une revendication indépendante**. La chambre a observé que la réintroduction contredisait la finalité de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR, mais a laissé cette question ouverte puisque, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre pouvait tenir compte à la fois des critères découlant de l'art. 12(4), cinquième phrase RPCR et du principe découlant de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR (voir **T 714/20**). La division d'opposition avait été privée de la possibilité de rendre une décision sur l'objet de la revendication indépendante 1 de la présente requête subsidiaire 1. Admettre une telle requête serait en outre contraire au principe d'économie de la procédure.

j) Critère de convergence

Dans l'affaire **T 1456/20**, la chambre a fait remarquer, dans le contexte de sa décision relative à l'admission de nouvelles requêtes selon l'art. 13(2) RPCR, que le critère de convergence est une manifestation du principe d'économie de la procédure dont le non-respect à certaines étapes de la procédure selon les art. 12, 13 RPCR peut entraîner la non-admission de nouvelles requêtes, même en l'absence d'une objection correspondante de l'opposant.

En revanche, dans l'affaire **T 1516/20**, la chambre n'a pas tenu compte du critère de convergence dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation selon l'art. 12(4) RPCR. La chambre devait se prononcer sur l'admission d'une nouvelle requête subsidiaire présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a admis celle-ci conformément à l'art. 12(4) RPCR car elle a considéré que les modifications apportées à la revendication 1 constituaient une réponse directe à la décision de la division d'opposition, que les modifications visaient la question de l'absence d'activité inventive et qu'elles limitaient davantage encore l'objet revendiqué en supprimant une variante. Il n'en résultait pas de modifications complexes. La chambre a fait observer que le critère de convergence invoqué par l'un des intimés n'avait pas d'importance dans ce contexte.

k) Absence d'objection de la part de l'autre partie

Dans l'affaire **T 3272/19** du 11 février 2021, les documents D9a et D13 avaient déjà été déposés au cours de la procédure d'opposition, en réponse à l'avis préliminaire de la division d'opposition, mais il n'avait pas été statué sur ces derniers dans la décision attaquée. Ils avaient été à nouveau déposés par l'intimé (titulaire du brevet) conjointement à sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Le requérant (opposant) avait explicitement indiqué n'avoir aucune objection concernant l'admission de ces documents dans la procédure. La chambre a en outre tenu compte du fait que le document D9a avait été invoqué par les deux parties, en particulier au cours de la procédure orale. La chambre a considéré opportun d'exercer son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR et d'admettre les documents D9a et D13 dans la procédure. Voir aussi **T 2930/19**.

l) Corrections évidentes dans la description

Dans l'affaire **T 1444/20**, la description de la requête principale (présentée en tant que requête subsidiaire 1 avec le mémoire exposant les motifs du recours) contenait des insertions, à plusieurs endroits, considérées par la chambre comme étant des corrections évidentes en vertu de la règle 139 CBE, qui ne contrevenaient pas à l'art. 123(2) CBE. La chambre n''a vu aucune raison de juger cette requête non admissible en vertu de l'art. 12 RPCR.

4.3.5 Moyens incomplets dans le mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse – exigence de motivation – article 12(3) et (5) RPCR

a) Principes

Selon les principes du RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours (art. 12(3) RPCR, correspondant en substance à l'art. 12(2) RPCR 2007). L'objectif de cette disposition, tant dans l'ancienne version que dans la version révisée, est de garantir une **procédure équitable** pour toutes les parties et de permettre à la chambre de commencer ses travaux **en disposant de l'ensemble des moyens invoqués par les parties** (**T 2610/16** avec référence à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.12.5 ; voir également **T 1904/16**, **T 113/18** et **T 319/18**).

L'exigence d'exhaustivité des moyens invoqués, prévue à l'art. 12(3) RPCR, n'est pas simplement une disposition de commodité administrative, mais l'expression d'un principe fondamental des procédures juridictionnelles (**T 2202/21**, voir aussi l'affaire **T 1776/18**, dans laquelle cette exigence est considérée comme un principe général de procédure qui sous-tend la CBE). Comme il est souligné dans l'affaire **T 321/21**, l'exigence de motivation ne se limite pas au mémoire exposant les motifs du recours et à la réponse, mais s'applique aussi aux requêtes relatives aux revendications et aux objections présentées à un stade ultérieur de la procédure de recours.

Cette disposition intervient à la fois sur la recevabilité du recours (voir le chapitre V.A.2.6.3h)) et sur l'admission dans la procédure de recours, des requêtes, faits, objections, arguments ou preuves incomplets ou non motivés (voir les décisions résumées dans le présent chapitre V.A.4.3.5).

Cette exigence de motivation s'applique également aux moyens sur lesquels se fonde la décision contestée (cf. p. ex. **T 559/20** et **T 534/21** en ce qui concerne les requêtes et **T 557/21** en ce qui concerne les objections). Toutefois, afin de pouvoir présenter la jurisprudence relative à l'art. 12(3) et (5) RPCR dans le contexte des autres dispositions de l'art. 12 et de l'art. 13 RPCR, les décisions relatives à cette exigence sont mentionnées au chapitre V.A.4, même quand il ne s'agit pas de "nouveaux moyens invoqués dans la procédure de recours".

Une **référence globale** du **requérant** à des moyens présentés au cours de la procédure en première instance n'est pas suffisante pour déterminer la raison pour laquelle la

décision attaquée devrait être annulée. Une telle approche est contraire à la procédure de recours, dans laquelle c'est au requérant qu'il incombe, en vertu de l'art. 108 CBE, de la règle 99(2) CBE et de l'art. 12(3) RPCR de présenter avec son mémoire exposant les motifs du recours l'ensemble des moyens permettant à la chambre de recours et aux autres parties de comprendre, sans effectuer d'autres recherches, les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (**T 706/17** ; expliqué également en détail dans **T 2117/18** en ce qui concerne l'art. 12(2) RPCR 2007, qui n'a été que légèrement modifié). Voir également la décision **T 2457/16** ainsi que la décision **T 1690/22** (dans laquelle il est indiqué que cette approche correspond à la jurisprudence constante des chambres de recours, telle qu'établie de longue date ; pour de plus amples informations, voir le chapitre V.A.2.6.5 ci-dessus).

Dans l'affaire **T 1041/21**, la chambre a également considéré que la **référence globale** faite par l'**intimé** (titulaire du brevet), qui avait obtenu gain de cause en première instance, aux moyens qu'il avait alors présentés, était incompatible avec l'exigence de l'art. 12(3) RPCR. Voir aussi **T 503/20**. Cependant, voir également la décision **T 108/20**. Pour de plus amples informations, voir le chapitre V.A.4.3.5b)(iii).

L'exigence de concision prévue à l'art. 12(3) RPCR ne libère pas les parties de leur obligation d'exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués (voir **T 2117/18**, **T 2872/19**, **T 1615/22**).

Concernant les **conséquences juridiques d'un manquement à l'obligation de présenter l'ensemble des moyens invoqués**, le nouvel art. 12(5) RPCR prévoit que la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de ne pas admettre un élément invoqué qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 12(3) RPCR. Dans la décision **T 503/20**, la chambre a souligné que l'admission de passages de la réponse à l'opposition auxquels il est fait référence avec indication des paragraphes concernés est laissée à l'appréciation de la chambre et dépend des circonstances de l'espèce, par exemple de la question de savoir si une **analyse** suffisante **de la décision attaquée** a été effectuée et – dans la mesure où il s'agit d'éléments non pertinents pour cette décision – s'il ressort suffisamment clairement de l'ensemble de l'exposé de chacune des deux parties quels sont les éléments repris, avec quels motifs concrets, et comment ceux-ci se rapportent à **l'exposé de la partie adverse**.

La présentation des éléments requis à l'appui d'une objection ou d'une requête précédemment non étayée ne peut être qualifiée de simple précision. La complétion ultérieure de l'exposé incomplet a été considérée comme étant une modification des moyens invoqués au sens de l'art. 13 RPCR, p. ex. dans les affaires **J 3/20**, **T 2227/15**, **T 326/16**, **T 1439/16**, **T 2796/17** (voir également le chapitre V.A.4.2.3m) "Motivation tardive d'objections"). Dans plusieurs décisions, les chambres se sont référées à l'art. 12(3) RPCR dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) ou (2) RPCR pour ne pas admettre des modifications présentées ultérieurement des moyens invoqués dans le cadre du recours (voir p. ex. les décisions **T 1439/16** et **T 1533/15**). En ce qui concerne la question de savoir si des requêtes ou des objections

non motivées ont été valablement présentées à l'origine, voir ci-dessous les chapitres V.A.4.3.5b)(v) et V.A.4.3.5c)(vi).

b) Moyens invoqués incomplets – requêtes non motivées – article 12(3) RPCR

(i) Degré de motivation exigé

Dans l'affaire **T 1128/21**, la chambre a fait observer que le degré de motivation exigé par l'art. 12(3) RPCR dépend des circonstances particulières de chaque affaire. En règle générale, un titulaire de brevet qui présente une requête comportant des modifications doit exposer expressément et de façon précise i) le fondement dans la demande initialement déposée de chaque modification apportée aux revendications, ii) les objections qui doivent être surmontées et ii) en quoi chaque modification permet de répondre aux objections soulevées. Ces conditions sont établies par la jurisprudence constante concernant tant l'art. 12(3) RPCR que l'art. 12(2) RPCR 2007 (voir **T 319/18** et JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.12.6). Voir aussi **T 1221/21**, **T 731/22** (cf. résumé dans le présent chapitre V.A.4.3.5b)(ii)).

Dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a ajouté que si une requête relative à des revendications a pour but de surmonter des objections d'absence de nouveauté ou d'activité inventive, le titulaire du brevet doit indiquer les **documents pertinents et les caractéristiques** qui les en distinguent de l'objet revendiqué (voir **T 1659/20**). Elle a également estimé que l'ampleur et le caractère détaillé des explications requises dépend du niveau de **détail et de précision des objections** à surmonter.

Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné que le requérant (titulaire de brevet) doit se pencher sur les motifs déterminants de la décision attaquée (p. ex. **T 559/20**, **T 430/20**).

Une motivation de pure forme peut être équivalente à l'absence complète de motifs. Par exemple, dans l'affaire **T 559/20**, la chambre a estimé que l'affirmation globale selon laquelle les requêtes subsidiaires étaient plus limitées que la requête principale et qu'elles étaient donc nouvelles et inventives **au même motif que la requête principale** ne saurait à l'évidence fonder l'admissibilité des requêtes subsidiaires dans un cas où la chambre a jugé la requête principale non admissible. Voir aussi **T 437/20**, **T 309/21**, **T 2013/21**. Pareillement, dans l'affaire **T 203/20**, le requérant (titulaire du brevet) a présenté la requête subsidiaire 9 avec le mémoire exposant les motifs de l'appel, mais n'a pas justifié **pourquoi** les modifications apportées surmonteraient les objections à l'encontre des requêtes de rang supérieur.

Dans l'affaire **T 2202/21**, la chambre a estimé qu'il ne suffisait pas d'indiquer simplement les différences supplémentaires par rapport à l'état de la technique, mais que le titulaire du brevet (requérant ou intimé) devait aussi expliquer en quoi ces différences impliquaient une activité inventive. Voir aussi l'affaire **T 2532/17** (appliquant l'art. 12(2) RPCR 2007).

Dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a fait observer que sans renvoi explicite ni explication par la partie, des informations qui ne figurent que dans des pièces jointes ne sauraient

être considérées comme constituant une motivation suffisante en vertu de l'art. 12(3) RPCR.

Des exigences non moins strictes en matière de motivation ont également été appliquées dans des affaires où la division d'opposition avait **rejeté l'opposition** :

Dans la décision **T 1128/21**, sur cette exigence de motivation, la chambre a renvoyé à l'art. 12(3) RPCR, selon lequel chaque partie doit présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de **confirmer** ou de modifier la décision attaquée et exposer expressément tous les arguments invoqués à cette fin.

Dans la décision **T 904/21**, la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire 4 (qui avait été présentée par l'intimé – titulaire du brevet – avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours et correspondait à une requête subsidiaire déposée pendant la procédure d'opposition), car l'intimé n'avait pas précisé dans les moyens invoqués comment les caractéristiques supplémentaires pouvaient surmonter l'objection d'absence d'activité inventive soulevée par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours. Voir aussi la décision **T 1959/19** (résumée au point ii) ci-dessous), et les décisions **T 262/20**, **T 437/20**, **T 2202/21** et **T 312/22**.

Dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a fait observer que l'obligation d'indiquer le fondement des modifications ne dépend pas de la question de savoir si l'admissibilité de la requête a d'abord été contestée en vertu de l'art. 123(2) CBE.

Dans plusieurs décisions, les chambres ont estimé que la motivation n'était pas insuffisante lorsque les moyens invoqués n'appellent aucune explicitation, étant donné que les modifications **s'expliquent d'elles-mêmes** (p. ex. **T 731/22**, **T 2964/18**). Une autre approche a été suivie dans l'affaire **T 1220/21**. Voir ci-dessous le point ii).

Les références globales faites par le requérant ou l'intimé aux moyens invoqués lors de la procédure de première instance ne satisfont pas à l'exigence de l'art. 12(3) RPCR (voir le chapitre V.A.4.3.5b)(iii) ci-dessous et le chapitre V.A.2.6.5).

(ii) Modifications s'expliquant d'elles-mêmes

Dans l'affaire **T 731/22**, la chambre a confirmé dans un premier temps qu'en règle générale, un titulaire de brevet qui présente une requête comportant des modifications doit indiquer expressément et de façon précise le fondement dans la demande initialement déposée de chaque modification apportée aux revendications, les objections qui doivent être surmontées et en quoi chaque modification permet de les surmonter. L'étendue nécessaire et le degré de détail de ces explications ne se déterminent toutefois pas dans absolu e mais dépendent des circonstances particulières de chaque affaire. En outre, la motivation n'est pas insuffisante lorsque les moyens invoqués n'appellent aucune explicitation, étant donné que les modifications s'expliquent d'elles-mêmes (voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.12.6). La chambre a confirmé qu'il en était ainsi dans l'affaire en cause car seule une objection de défaut de nouveauté avait été soulevée et il allait de soi que la limitation structurelle visait à rétablir la nouveauté par rapport au document concerné.

De même, dans l'affaire **T 2964/18**, la chambre a estimé que la suppression de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 s'expliquait d'elle-même en ce sens que la chambre et l'autre partie étaient en mesure d'identifier les objections en suspens qui étaient censées être ainsi surmontées.

Dans l'affaire **T 1959/19**, en revanche, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel il ressortait du libellé des requêtes subsidiaires I à XVII (lesquelles avaient déjà été présentées lors de la procédure d'opposition) pourquoi celles-ci satisfaisaient aux dispositions de la Convention, simplement parce qu'elles opéraient une délimitation plus stricte par rapport à l'état de la technique que le texte du brevet tel que délivré. La chambre a estimé qu'il n'était pas facile d'identifier l'état de la technique au regard duquel cette délimitation était faite. De même, dans les affaires **T 319/18** et **T 1128/21**, les chambres n'ont pas considéré que le but des différentes modifications apportées pour surmonter les objections soulevées allait de soi. Voir aussi **T 262/20**.

Dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a adopté une approche différente en ce qui concerne les requêtes s'expliquant d'elles-mêmes. Elle a considéré qu'une requête modifiée qui s'expliquait d'elle-même ne satisfaisait néanmoins pas à l'exigence prévue à l'art. 12(3) RPCR, étant donné qu'un argument implicite ne remplit pas la condition selon laquelle une partie doit exposer expressément les arguments invoqués (citant **T 2598/12**).

(iii) Référence à des requêtes ou à des arguments à leur appui déposés en première instance

Une **référence globale** du **requérant** à des moyens présentés au cours de la procédure en première instance n'est pas suffisante pour déterminer la raison pour laquelle la décision attaquée devrait être annulée. Une telle approche est contraire à la procédure de recours, dans laquelle c'est au requérant qu'il incombe, en vertu de l'art. 108 CBE, de la règle 99(2) CBE et de l'art. 12(3) RPCR de présenter avec son mémoire exposant les motifs du recours l'ensemble des moyens permettant à la chambre de recours et aux autres parties de comprendre, sans effectuer d'autres recherches, les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (**T 706/17** ; expliqué également en détail dans **T 2117/18** en ce qui concerne l'art. 12(2) RPCR 2007, qui n'a été que légèrement modifié). Voir également l'affaire **T 2457/16** (référence globale à des requêtes présentées en première instance sans autre indication, transférant ainsi à l'opposant et à la chambre la tâche d'identifier une requête susceptible d'être finalement accordée).

Dans l'affaire **T 1041/21**, la chambre a également considéré que la **référence globale** à ses moyens présentés en première instance, faite par **l'intimé** (titulaire du brevet), qui y avait obtenu gain de cause, était incompatible avec l'exigence de l'art. 12(3) RPCR. La référence ou la simple répétition d'arguments avancés dans le cadre de la procédure d'opposition ne permet pas à la chambre ou à l'autre partie d'identifier immédiatement à quelles objections soulevées par le requérant dans son recours contre la requête principale les modifications apportées dans les requêtes subsidiaires ont permis de remédier, dans quelle mesure et pour quelles raisons. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(5) RPCR, la chambre n'a pas admis ces requêtes subsidiaires dans la procédure, car elles n'étaient pas étayées.

Cette approche a été confirmée dans la décision **T 503/20**, qui se réfère au libellé de l'art. 12(3) et (5) RPCR et aux notes explicatives relatives à l'art. 12(5) RPCR (publication supplémentaire 2, JO 2020, p. 85), aux termes desquels une partie est tenue d'"exposer expressément", entre autres, toutes les requêtes et faits invoqués.

Cependant, voir également la décision **T 108/20**, dans laquelle la chambre avait estimé que, lorsqu'il est fait référence à des **moyens auxquels il n'a pas été répondu** dans le cadre de la procédure de première instance, une référence globale suffit pour que ces moyens fassent partie de la procédure de recours.

(iv) Revendications incomplètes

Dans l'affaire **T 1421/20**, les requêtes 1a à 5a avaient été introduites et commentées dans le mémoire exposant les motifs du recours mais aucune revendication n'avait été déposée à ce stade. Par conséquent, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 12(3) RPCR et déjà pour cette raison uniquement, il revenait à la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 12(5) RPCR), de ne pas les admettre. Dans la mesure où les requêtes ne faisaient pas partie de la décision attaquée, elles ont en outre été considérées comme des modifications (art. 12(2) et (4) RPCR).

(v) Question de savoir si les requêtes non motivées ont été valablement déposées

Les avis des chambres divergent sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer une requête non motivée comme ayant été valablement présentée seulement au moment où des motifs suffisants ont été produits (voir p. ex. **T 319/18**, **T 1191/18** et **T 2117/18**) ou s'il y a simplement lieu de ne pas admettre la requête non motivée au titre de l'art. 12(5) RPCR (voir p. ex. **T 2457/16**, **T 1128/21**, **T 1220/21**), et de ne pas admettre la motivation présentée ultérieurement au titre de l'art. 13(1) ou (2) RPCR. Pour plus de détails, voir le chapitre V.A.4.2.3h). Voir aussi JCR, 10ème éd., V.A.5.12.6 "Requêtes non motivées" en ce qui concerne la jurisprudence au titre du RPCR 2007.

Dans l'affaire **T 321/21**, la chambre a examiné les deux approches en matière de requêtes et d'objections non motivées et a fait observer que l'une des principales différences entre les deux approches semblait être la question de savoir si une chambre devait ou non décider de manière formelle d'admettre une requête ou une objection qu'elle considère comme non motivée.

c) Moyens invoqués incomplets – objections ou moyens de défense non motivés – article 12(3) RPCR

(i) Degré de motivation exigé

Conformément à l'art. 12(3) RPCR, le requérant (opposant) doit indiquer clairement les motifs pour lesquels il demande l'annulation de la décision et **exposer expressément et de façon précise** l'ensemble des faits, objections et preuves invoqués. Une simple attaque sommaire de la décision contestée ou une référence sommaire aux moyens

avancés au cours de la procédure d'opposition ne satisfait pas à cette exigence (**T 2796/17**).

En d'autres termes, afin d'étayer une objection pendant la procédure de recours que la division d'opposition n'a pas jugée convaincante, il convient d'indiquer les motifs précis justifiant pourquoi les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée seraient erronés eu égard à cette objection. Les arguments qui ont déjà été avancés dans la procédure d'opposition peuvent être inclus dans ces motifs, mais ils doivent être placés dans le contexte de la décision attaquée (décision **T 2117/18** appliquant l'art. 12(2) RPCR 2007, pratiquement identique ; voir aussi **T 557/21**, **T 1079/22**, **T 266/23**).

La partie doit présenter un raisonnement logique et structuré à l'appui de l'objection alléguée (p. ex. **T 1217/17**, **T 2883/19**, **T 2649/22**).

Dans l'affaire **T 2253/16**, le requérant (opposant) avait simplement fait valoir dans son mémoire exposant les motifs du recours que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport à l'objet du document D4, car la décision attaquée n'était pas concluante en soi en ce qui concerne une caractéristique. La chambre a relevé qu'**il manquait une analyse du document D4** permettant de déterminer où le requérant considérait que les caractéristiques de la revendication étaient divulguées. Elle a souligné que, conformément à l'art. 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens du requérant. La chambre ne peut pas non plus se fonder sur les moyens avancés au cours de la procédure d'opposition, ceux-ci ne faisant pas automatiquement partie des moyens du recours conformément à l'art. 12(3) RPCR. Un renvoi non spécifique à l'acte d'opposition n'y change rien, étant donné que l'art. 12(3) RPCR exige que tous les faits et objections soient expressément cités.

Pour d'autres affaires relatives à la motivation insuffisante d'une objection, voir p.ex. les affaires **T 2227/15** (eu égard à l'art. 12(2) RPCR 2007 qui, comme la chambre l'a relevé, correspond à l'art. 12(3) RPCR), **T 565/16**, **T 1617/20** **T 186/20**. Dans tous ces cas, il n'y avait pas de justification quant à un manque de pertinence des motifs et des conclusions de la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 1695/21**, en revanche, la chambre a considéré que l'objection soulevée au titre de l'art. 84 CBE avait été suffisamment motivée car l'objet de cette objection ressortait essentiellement des points spécifiques du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition auxquels il était renvoyé.

Concernant le renvoi de manière globale à des **moyens auxquels il n'a pas été répondu** en première instance (objections à la requête subsidiaire 3), voir également **T 108/20**.

(ii) Absence de traitement des requêtes subsidiaires présentées lors de la procédure d'opposition mais pas considérées dans la décision attaquée

Selon la chambre dans **T 664/20**, le mémoire exposant les motifs du recours d'un requérant (opposant) doit comprendre l'ensemble des moyens couvrant toutes les requêtes pendantes devant la division d'opposition, y compris celles qui n'ont pas fait

l'objet de la décision contestée. En l'espèce, le requérant avait fourni des documents issus d'une recherche supplémentaire seulement après que le propriétaire avait redéposé des requêtes déjà soumises dans la procédure orale devant la division d'opposition mais pas décidées par celle-ci. Par conséquent, la chambre n'a pas admis ces documents en vertu des art. 12(3) et 13(1) RPCR.

Pour un avis différent, voir cependant la décision **T 2035/16**. Dans une situation semblable, la chambre a estimé que la réplique constituait pour l'opposant la première occasion de répondre à l'introduction de la requête subsidiaire dans le cadre de la procédure de recours. Selon la chambre, s'il est vrai que cette même requête avait été présentée devant la division d'opposition, elle n'avait pas été traitée dans la décision rendue par cette dernière, et ne faisait pas partie de la procédure de recours jusqu'à ce que le titulaire demande qu'elle le soit.

(iii) Pas d'obligation de traiter toutes les revendications dépendantes

Dans l'affaire **T 750/18**, la chambre a estimé, en ce qui concerne l'art. 12(2) RPCR 2007, que présenter l'ensemble des moyens invoqués ne signifie pas qu'un requérant-opposant, qui attaque une décision de maintien d'un brevet tel que délivré ou sous une forme modifiée, devait soulever des objections contre toutes les revendications dépendantes. Le requérant/opposant doit présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée. Les objections dirigées contre une revendication indépendante qui a été considérée brevetable par la division d'opposition suffisent donc pour satisfaire à cette exigence.

(iv) Moyens de défense – référence aux moyens invoqués en première instance

Dans l'affaire **T 503/20**, dans laquelle l'intimé (titulaire du brevet) contestait un usage antérieur public allégué, la chambre a décidé de ne pas tenir compte de la partie des moyens contenue dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours qui ne faisait que renvoyer de manière globale aux moyens avancés dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle a justifié cette décision en particulier par le fait qu'il n'y avait eu aucune analyse de la décision qui avait expliqué en détail pourquoi elle considérait que l'usage antérieur public était prouvé et quelles caractéristiques conformes au brevet elle y voyait divulguées. La simple référence aux moyens d'opposition ne saurait remplacer une motivation appropriée dans la procédure de recours ; au contraire, l'exhaustivité des moyens invoqués dans le cadre du recours exigée par l'art. 12(3), première phrase et deuxième phrase, deuxième membre de phrase, RPCR s'impose ne serait-ce que parce qu'il ne saurait incomber à la chambre de rechercher quels arguments de la procédure d'opposition pourraient rester pertinents à la lumière de la décision attaquée et des constatations qui y ont été faites (déjà énoncé dans **T 1792/17** concernant le RPCR 2007). La chambre n'a pas non plus admis les extraits de la réponse à l'opposition et de la réplique dans le cadre de la procédure d'opposition intégrés dans un mémoire exposant les motifs du recours ultérieur, car ils ne faisaient que reprendre mot pour mot les arguments de ces mémoires antérieurs, sans que le titulaire du brevet n'examine plus en détail les constatations de la division d'opposition. Comme déjà indiqué dans la décision

T 1041/21, selon la chambre il n'y a pas de différence entre le fait de renvoyer aux arguments et de les présenter à nouveau sans adaptation au cas d'espèce.

(v) Affaire insuffisamment préparée

Dans l'affaire **J 3/20**, le requérant a invoqué le principe de protection de la confiance légitime pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre juridique et a prétendu s'être fié au contenu d'une notification dans une affaire parallèle, qu'il avait reçue toutefois en 2016. La chambre juridique a souligné que la condition prévue à l'art. 12(3), première phrase RPCR requiert une préparation complète **tenant compte de tous les documents pertinents disponibles**. Ainsi, selon la chambre, aucune raison n'apparaissait pour justifier pourquoi le requérant avait présenté les nouveaux moyens et les faits sous-jacents pour la première fois à un stade si avancé de la procédure, ce qui s'opposait au principe de l'économie de la procédure.

(vi) Question de savoir si une objection non motivée a été valablement soulevée

En ce qui concerne l'admission d'objections non motivées, voir l'affaire **T 321/21** (résumée dans le chapitre V.A.4.2.3h)).

d) Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 12(5) RPCR

Dans la décision **T 503/20** la chambre a estimé que l'admission de passages de la réponse à l'opposition auxquels il est fait référence avec indication des paragraphes concernés est laissée à l'appréciation de la chambre et dépend des circonstances de l'espèce, par exemple de la question de savoir si une **analyse suffisante de la décision attaquée** a été effectuée et - dans la mesure où il s'agit d'éléments qui n'étaient pas pertinents pour cette décision - s'il ressort suffisamment clairement de l'ensemble de l'exposé de chacune des deux parties quels sont les éléments repris, avec quels motifs concrets et comment ceux-ci se rapportent à l'exposé de la partie adverse.

Dans l'affaire ex parte **T 1421/20**, des requêtes avaient été introduites et commentées dans le mémoire exposant les motifs du recours mais aucune revendication n'avait été déposée, raison pour laquelle la chambre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(5) RPCR, pouvait ne pas les admettre. La chambre a tenu compte du fait que les requêtes contenaient une caractéristique qui avait précédemment été considérée comme manquant de clarté. Dans la mesure où aucune requête en cause ne satisfaisait à l'exigence de clarté, la chambre exerçant son pouvoir d'appréciation n'a pas admis ces requêtes.

Pour d'autres affaires dans lesquelles les chambres ont considéré qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences prévues à l'art. 12(3) RPCR et qui ont exercé leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(5) RPCR en n'admettant pas les éléments invoqués par une partie dans le cadre du recours qui ne satisfaisaient pas à ces exigences, voir p. ex. les décisions **T 2457/16**, **T 430/20**, **T 640/20**, **T 1421/20**, **T 557/21**, **T 1041/21**.

Dans l'affaire **T 1220/21**, la chambre a expliqué que l'art. 12(3) RPCR avait pour finalité de faire en sorte que les moyens pertinents soient introduits dans la procédure le plus tôt possible afin de permettre à la chambre et à l'autre/aux autres partie(s) de commencer à examiner l'affaire sur la base de l'ensemble des moyens des parties sans avoir à spéculer sur leurs intentions. La mesure dans laquelle l'absence ou l'insuffisance de motivation va à l'encontre de cette finalité est un facteur susceptible d'être pris en compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 12(5) RPCR (**T 1659/20**). Cela englobe aussi la question de savoir si les modifications des requêtes relatives aux revendications et le raisonnement logique sous-jacent s'expliquent d'eux-mêmes (ce qui, en l'occurrence, n'était pas le cas). Voir aussi **T 658/22**.

4.3.6 Moyens non admis en première instance – erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation – article 12(6), première phrase RPCR

a) Principes

Il est de jurisprudence constante que si une décision prise par la division d'examen ou par la division d'opposition dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de ne pas admettre des moyens fait l'objet d'un recours, il n'incombe pas à la chambre de réexaminer les faits et les circonstances comme si elle était à la place de la division d'opposition ni de décider si elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de la même manière ou non. La chambre ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont la division du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que la division n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir (pour de récentes décisions, voir p. ex. **T 222/16**, **T 879/18**, **T 1695/18**, **T 435/20**, **T 214/20**, **T 1017/20**, **T 1617/20**, **T 1004/21**, **T 1309/21** ; à ne pas confondre avec le réexamen du processus de constatation des faits en première instance, voir la décision **T 1138/20**). Cependant, voir également la décision **T 307/22**, selon laquelle les constatations relevant du droit matériel sur lesquelles se fonde la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation peuvent faire l'objet d'un réexamen, du moins dans certains cas (en l'occurrence, une revendication de priorité valable). Voir également le chapitre V.A.3.4.1c).

Cette jurisprudence constante concernant la révision limitée des décisions prises par une instance du premier degré dans l'exercice son pouvoir d'appréciation, qui a été développée en considération de la décision **G 7/93**, a été codifiée dans l'art. 12(6), première phrase, RPCR (**T 1617/20**). Voir aussi les décisions **T 214/20** et **T 435/20** relevant que l'art. 12(6) RPCR rend compte de cette jurisprudence en se référant à "une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation".

Il incombe au requérant de **démontrer** que la division d'opposition s'est trompée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (**T 726/20**). Le même principe s'applique dans les procédures de recours ex parte. Dans l'affaire **T 1421/20**, par exemple, les requêtes subsidiaires avaient été déposées en préparation de la procédure orale auprès de la division d'examen, qui, exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 137(3) CBE, a décidé de ne pas les admettre dans la procédure en raison de leur

dépôt tardif et de leur manque de clarté de prime abord. Dans la mesure où le requérant n'a fourni aucun argument eu égard à ces requêtes au stade du recours, la chambre n'a vu aucune raison de remettre en cause la décision de la division d'examen et a décidé de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure de recours (art. 12(6) RPCR).

Une partie de la jurisprudence rendue en application de l'art. 12(6), première phrase, RPCR concernant la question de savoir si une erreur a été commise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation est résumée pour une vue d'ensemble dans les paragraphes suivants. En ce qui concerne les critères d'exercice du pouvoir d'appréciation appliqués par l'instance du premier degré, voir aussi le chapitre IV.B.2.4, pour la procédure d'examen, et les chapitres IV.C.4.5 et IV.C.5.1.7 à IV.C.5.1.11, pour la procédure d'opposition. En ce qui concerne le réexamen de la part des chambres de recours de décisions prises par une instance du premier degré dans l'exercice son pouvoir d'appréciation, voir aussi les chapitres IV.C.4.5.2 et V.A.3.4.1.

Si le pouvoir d'appréciation n'a pas été exercé correctement (ou si ce n'est plus vérifiable), la réserve de l'art. 12(6), première phrase RPCR ne s'applique pas et la chambre exerce son propre pouvoir d'appréciation (**T 1657/20**).

Conformément à l'art. 12(6), première phrase, RPCR, deux critères peuvent justifier l'admission de la requête en vertu de cette disposition : une **erreur** (du département de première instance) **dans l'exercice du pouvoir d'appréciation** ou les **circonstances du recours** (**T 726/20**).

b) Présentation tardive d'un moyen

En appliquant l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR, les chambres, dans le cadre de la procédure de recours faisant suite à une opposition, examinent également l'évaluation des moyens comme étant tardifs et vérifient si la division d'opposition avait considéré à juste titre que le dépôt tardif n'était pas justifié.

Dans la décision **T 214/20**, par exemple, la chambre a estimé avec la division d'opposition que les documents qui avaient été produits par le titulaire pour répondre à un certain argument de l'opposant devaient être considérés comme ayant été produits tardivement, car ils auraient dû l'être lorsque cet argument a été soulevé pour la première fois.

De même, dans la décision **T 1017/20**, la chambre a estimé que la requête principale présentée lors de la procédure orale n'était pas justifiée par une tournure inattendue des événements et avait donc été déposée tardivement. L'opposant avait déjà soulevé dans l'acte d'opposition l'objection à laquelle cette requête principale déposée tardivement était censée répondre.

Dans l'affaire **T 1445/22**, la chambre a souligné que des moyens de preuve produits par un opposant après l'expiration du délai de neuf mois prévu par l'art. 99(1) CBE devaient en général être considérés comme ayant été produits tardivement. Cette règle admet des exceptions lorsque les moyens de preuve n'auraient pas pu être produits plus tôt, par exemple lorsque l'objet de la procédure a changé. La question de savoir si les moyens ont

été produits dans les délais ne saurait dépendre de circonstances extérieures à la procédure.

Pour plus de détails sur le dépôt tardif de requêtes principales et subsidiaires du titulaire du brevet dans la procédure d'opposition, voir le chapitre IV.C.5.1.4, et sur le dépôt tardif d'objections et de moyens de preuves dans la procédure d'opposition, voir le chapitre IV.C.4.2.

c) Pertinence de prime abord des objections et des preuves présentées tardivement

La pertinence de prime abord est un critère reconnu pour évaluer la recevabilité des objections présentées tardivement dans la procédure d'opposition de première instance (voir p. ex. la décision **T 2883/19**). Dans de nombreuses décisions, les chambres ont estimé que la division d'opposition qui appliquait le critère de pertinence de prime abord s'était appuyée sur des principes corrects et, dans le cas d'espèce, les avaient appliqués de manière raisonnable (voir p. ex. les décisions **T 3166/19**, **T 415/20**, **T 687/20**, **T 803/21**, **T 214/20**).

La décision **T 1161/20** illustre l'importance de fournir des motifs qui justifient pourquoi la décision prise par la division d'opposition de ne pas admettre des objections était erronée.

(i) Désaccord d'une partie avec le résultat de l'évaluation des exigences matérielles – insuffisance à démontrer une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

Le seul désaccord de la partie avec le résultat de l'évaluation des exigences matérielles par la division d'opposition n'est pas suffisant pour laisser supposer une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Cela a été, par exemple, souligné dans la décision **T 2883/19**. Dans cette même décision, la chambre a également relevé que rien ne suggérait que l'évaluation de la pertinence de prime abord de l'objection en cause soulevant l'existence d'éléments ajoutés était fondée sur des **suppositions techniques manifestement incorrectes**. La chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(6) RPCR, n'a pas admis cette objection dans la procédure de recours.

De la même manière, dans la décision **T 61/21**, la chambre n'a pas accepté les arguments du requérant (opposant) selon lesquels la division d'opposition, en décidant de ne pas admettre D10 parce qu'il n'était pas pertinent de prime abord, a accordé à tort une importance excessive au fait que le document relevait prétendument d'un domaine technique éloigné.

Dans la décision **T 307/22**, la chambre a toutefois examiné du point de vue du droit matériel le fondement (priorité valablement revendiquée) d'une décision de non-admission de la division d'opposition. Selon la chambre, l'instance qui a rendu la décision contestée n'avait pas tenu compte de ce que l'invention revendiquée ne bénéficiait que d'une priorité partielle. La chambre a donc exercé son propre pouvoir d'appréciation. Elle n'a toutefois pas admis le document D7 en question en raison de son manque de pertinence pour la nouveauté. La pertinence pour l'activité inventive a été présentée pour la première fois par le requérant lors de la procédure orale.

(ii) Décision insuffisamment motivée – erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **T 2055/20** la chambre a constaté que la division d'opposition n'avait fourni dans sa décision écrite qu'une déclaration non motivée en ce qui concerne la non-admission de la requête subsidiaire 1 présentée pendant la procédure orale. Notamment, aucun motif n'était apporté quant à pourquoi cette requête, de prime abord, ne surmontait pas cette objection. En outre, selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, en traitant de l'admission de ladite requête, seules les questions d'éléments ajoutés avaient été soulevées et discutées avec les parties. La chambre a conclu que la décision de la division d'opposition résultait d'une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et a admis cette requête dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1657/20** la décision attaquée n'indiquait pas clairement sur quel cadre factuel la division d'opposition avait pris sa décision dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En particulier, la division d'opposition a justifié l'absence de pertinence de prime abord uniquement en ce qui concerne la revendication 1 de la requête principale, mais pas en ce qui concerne la revendication 15, plus large. Il restait également la question de savoir dans quelle mesure la division d'opposition avait procédé à un examen de la pertinence de prime abord pour l'activité inventive. La chambre a donc exercé son propre pouvoir d'appréciation et admis le document A8 dans la procédure de recours en vertu de l'art. 12(4) et (6) RPCR.

Voir aussi **T 1324/21** (où il n'a pas été conclu à la non-pertinence d'informations disponibles en interne sur des tablettes accessibles au public, étant donné qu'il n'y avait aucune raison de supposer que l'analyse de la caractéristique pertinente représenterait un effort excessif pour la personne du métier).

d) Admissibilité de prime abord d'une requête

L'admissibilité de prime abord est un critère établi en ce qui concerne l'admission de requêtes dans la procédure de première instance (**T 1081/20**). Pour une présentation plus détaillée de la jurisprudence relative à ce critère, voir le chapitre IV.C.5.1.7b).

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont considéré qu'une décision de la division d'opposition fondée sur le critère d'absence d'admissibilité de prime abord (ou sur le critère de l'absence de pertinence de prime abord pour répondre aux objections en suspens) ne constituait pas une erreur d'appréciation (voir, p. ex. **T 430/20**, **T 1017/20**, **T 1037/20**, **T 1081/20**). Dans de nombreux cas, les chambres ont également utilisé la notion d'absence d'admissibilité manifeste (voir, p. ex. **T 337/20**, **T 1556/20**, **T 1009/21**).

Dans la décision **T 1037/20**, la division d'opposition, lorsqu'elle n'a pas admis la requête subsidiaire 3, a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, car elle a appliqué le critère d'admissibilité de prime abord, mais n'a pas expliqué **pourquoi** la requête, de prime abord, n'était pas admissible.

e) Économie de la procédure – convergence

Dans la décision **T 1411/21**, la chambre a fait observer que la convergence (ou la divergence) des requêtes était en principe un critère accepté pour décider de la recevabilité de requêtes en vertu de la règle 137(3) CBE. Il s'applique non seulement à un jeu de revendications déposées conjointement, mais aussi aux requêtes antérieures. Dans **T 3097/19**, en revanche, la chambre (appliquant l'art. 12(2) et (4) RPCR 2007) a relevé que la non-convergence de requêtes n'est pas, en soi, un motif suffisant de non-admission. Il convient de justifier que les requêtes non convergentes **nuisent au principe d'économie de la procédure** et d'expliquer pourquoi, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Voir aussi la décision **T 714/20** rendue par la même chambre, dans laquelle elle a fait observer que lorsque la procédure orale devant la division d'examen est imminente, il est légitime de s'attendre à ce que les revendications de requêtes ultérieures convergent, de sorte qu'il est possible de mener une discussion ciblée.

Dans l'affaire inter partes **T 2204/18** (appliquant l'art. 12(4) RPCR 2007), la chambre a considéré que la division d'opposition qui se fondait entre autres sur le critère de convergence, avait exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes corrects de manière raisonnable. Cependant, voir aussi la décision **T 683/19**, dans laquelle la chambre (appliquant l'art. 12(4) RPCR 2007) avait annulé la décision de la division d'opposition invoquant l'absence de convergence, car la requête en cause constituait une réponse de bonne foi, en temps utile, à l'admission d'un nouveau document par la division d'opposition.

f) Principes d'équité et d'égalité de traitement des parties

Dans l'affaire **T 726/20**, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel la décision rendue par la division d'opposition en vertu de son pouvoir d'appréciation de ne pas admettre la requête subsidiaire 1, présentée au cours de la procédure orale, était entachée d'une erreur. La division d'opposition n'avait pas admis cette requête au motif qu'elle avait été produite tardivement et qu'elle reposait sur un objet qui n'avait pas été précédemment couvert par les revendications. De l'avis de la chambre, ces motifs étaient conformes à la jurisprudence (avec référence à la JCR, 10e éd. 2022, IV.C. 5.1.4, notamment la décision **T 2415/13**), laquelle confirmait que des revendications ne pouvaient être modifiées pendant la procédure orale que de manière telle que l'on peut s'attendre à ce que l'**opposant soit en mesure d'examiner la modification** pendant la procédure orale. Cela visait à permettre à toutes les parties et à la division d'opposition de préparer l'affaire correctement, et de garantir l'équité et l'efficacité de la procédure.

Dans la décision **T 1617/20**, la chambre a estimé que fonder la décision de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 1 et 2, toutes deux présentées à la procédure orale devant la division d'opposition, sur des critères différents s'était révélé être une **approche incohérente**. En outre, l'utilisation du critère d'admissibilité de prime abord pour soulever pour la première fois lors de la procédure orale une objection à l'encontre d'une caractéristique de la requête déposée tardivement, qui était déjà **présente dans des**

requêtes de rang supérieur et qui n'avait **jamais** été **opposée** auparavant, allait à l'encontre des principes d'équité et de bonne foi.

Dans la décision **T 435/20**, la chambre a souligné qu'en admettant dans la procédure les documents D64 à D80 produits tardivement, y compris de nouvelles preuves, mais en refusant les documents D81 à D90 produits en réponse directe, la division d'opposition n'avait pas respecté les principes d'équité de la procédure et d'égalité de traitement des parties. La chambre a également noté que le seul fait que l'opinion provisoire de la division d'opposition ait été positive pour une partie ne pouvait pas en soi justifier le refus d'autres documents produits par ladite partie à la date fixée par la division d'opposition jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vertu de la règle 116(1) CBE.

g) Pouvoir d'appréciation de la chambre lorsque la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation de manière incorrecte

Dans l'affaire **T 1657/20**, la chambre a exercé son propre pouvoir d'appréciation, étant donné qu'elle estimait qu'il n'était pas possible de vérifier si la décision de non-admission était exempte d'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. La réserve de l'art. 12(6) RPCR, selon laquelle une chambre de recours ne devrait pas remplacer une décision de la première instance exempte d'erreur d'appréciation par l'exercice de son propre pouvoir d'appréciation, ne s'applique donc pas. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre a appliqué les critères de l'art. 12(4), dernière phrase, RPCR.

h) Admission justifiée par les circonstances du recours

Conformément à l'art. 12(6), première phrase, RPCR deux critères peuvent justifier d'admettre la requête en vertu de cette disposition : une **erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation** ou les **circonstances du recours** (**T 726/20**). De même **T 1017/20**. Dans les affaires qui suivent, après avoir conclu que la non-admission par la division d'opposition n'avait pas été entachée d'une erreur, les chambres ont examiné la question de savoir si les circonstances du recours justifiaient l'admission.

Dans la décision **T 1017/20**, la conformité d'une requête principale antérieure aux exigences de l'art. 100b) CBE avait été discutée lors de la procédure orale devant la division d'opposition puis rejetée par la division d'opposition, et constituait le motif justifiant la présentation de la requête principale modifiée. La chambre a jugé que, dans cette situation particulière, la conformité de prime abord de la requête principale dans la procédure de recours aux dispositions de l'art. 100b) CBE faisait partie des circonstances du recours qui devaient être prises en compte aux fins d'application de l'art. 12(6) RPCR. Cependant, la requête principale ne résolvant pas de prime abord la question discutée lors de la procédure orale, elle n'a pas été admise.

Dans l'affaire **T 1589/21**, le requérant (titulaire du brevet), en réponse à l'opinion provisoire de la chambre, a présenté de nouveau des requêtes qui n'avaient pas été admises dans la procédure d'opposition. Le requérant a fait valoir que puisque la chambre avait émis une opinion différente de celle de la division d'opposition en ce qui concerne la question d'extension de l'objet, la situation du requérant avait changé. Cependant, la chambre a

conclu que cet argument n'était pas convaincant, car dans son opinion provisoire, elle avait simplement partagé le point de vue de l'intimé sur cette question. L'intimé avait déjà soulevé cette objection pour extension de l'objet dans l'acte d'opposition et de nouveau dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Dans la décision **T 500/20**, la chambre a estimé qu'aucune erreur apparente n'avait été commise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation concernant l'admission d'E18, qui avait été de nouveau présenté dans la procédure de recours. La chambre a aussi fait observer que l'objet de l'affaire, c'est-à-dire les **revendications** en cause, demeurait **inchangé** et a conclu dans son opinion provisoire qu'il ne semblait exister aucune circonstance nouvelle de l'affaire qui puisse justifier d'admettre le nouveau document en question à ce stade. Cette conclusion n'ayant pas été contestée, E18 n'a pas été admis dans la procédure de recours.

Dans la décision **T 1556/20**, la chambre, après avoir conclu qu'aucune erreur n'avait pu être constatée de la part de la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas admettre des requêtes déposées tardivement, a relevé que les circonstances du recours n'étaient pas différentes de celles devant la division d'opposition puisque les **questions en litige demeuraient les mêmes**. En conséquence, la chambre a décidé de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure en vertu de l'art. 12(6) RPCR.

Dans l'affaire **T 290/20,** le document D6 avait été produit par l'opposant après la date fixée par la division d'opposition en vertu de la règle 116 CBE et moins de quatre semaines avant la procédure orale, selon l'opposant en réponse à la présentation tardive par le titulaire de la requête subsidiaire 4 (une seule revendication indépendante portant sur un procédé). La division d'opposition n'avait pas admis le document D6 dont elle estimait qu'il aurait pu être produit plus tôt et qu'il n'était pas plus pertinent que d'autres documents déjà produits à la procédure. Toutefois, la chambre a admis D6 dans la procédure. Le dépôt de la requête subsidiaire 4 peu avant la date de la procédure orale devant la division d'opposition, et les arguments invoqués par le titulaire à l'appui de l'activité inventive de la revendication 1 de cette requête, constituait un **changement dans la direction de la procédure d'opposition** qui justifiait que l'opposant dépose un nouveau document en réponse.

i) Ne relèvent pas de l'article 12(6), première phrase, RPCR : moyens admis en première instance

Les moyens qui ont été admis en première instance ne relèvent pas des dispositions de l'art. 12(6) RPCR (tel que noté, p. ex. dans la décision **T 1193/21**). Divers avis existent quant à la question de savoir si les chambres peuvent réexaminer ces décisions et exclure les moyens concernés de la procédure de recours.

Dans un grand nombre de décisions, les chambres ont estimé qu'aucun fondement juridique ne justifiait d'exclure des documents de la procédure de recours qui avaient été admis (à juste titre) dans la procédure par la division d'opposition, en particulier lorsque ces documents avaient fondé la décision attaquée (voir, p. ex. les décisions **T 617/16**, **T 449/21**, **T 205/22**, **T 1005/22**, **T 527/22**). Dans de nombreuses autres décisions, les

chambres ont considéré qu'elles réexaminaient de telles décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, fût-ce de manière limitée (voir p. ex. la décision **T 2055/20**, avec référence à la JCR, 10e éd. 2022, V.A.3.4.1b) et à **G 7/93**, JO 1994, 775). Voir aussi les chapitres V.A.3.4.1c) et V.A.3.4.4.

4.3.7 Moyens qui auraient dû être invoqués ou qui n'ont pas été maintenus dans la procédure de première instance – article 12(6), deuxième phrase RPCR

a) Principes

Il découle de l'art. 12(6), deuxième phrase, RPCR, que les moyens en cause n'ont pas été invoqués en première instance (ou n'ont pas été maintenus). En conséquence, le test de l'art. 12(6), deuxième phrase, RPCR, est souvent appliqué dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 12(4) RPCR. Voir p. ex. les décisions **J 12/18**, **T 1081/20**, **T 3240/19**. D'autres décisions abordent cette question sans renvoyer à l'art. 12(4) RPCR. Eu égard à la notion de modification en vertu de l'art. 12(2), (4) RPCR, voir ci-dessus le chapitre V.A.4.2.2. Dans la décision **T 141/20**, la chambre a estimé que l'art. 12(6) RPCR constituait une "lex specialis" par rapport à l'art. 12(4) RPCR.

L'art. 12(6), deuxième phrase RPCR (tout comme l'art. 12(4) RPCR 2007 auparavant) exprime et codifie le principe selon lequel il incombe à chaque partie de présenter le plus tôt possible l'ensemble des faits, preuves, arguments et requêtes pertinents pour garantir le déroulement équitable, rapide et efficace de la procédure (décision **T 101/17**, renvoyant à **T 162/09** et **T 1848/12** ; en ce qui concerne la jurisprudence au titre de l'art. 12(4) RPCR 2007 et la jurisprudence antérieure, voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.5.1.2 et V.A.5.11).

La réintroduction d'un objet à l'examen duquel il a été délibérément renoncé en première instance est contraire à l'objectif de la procédure de recours en tant que procédure de révision tel que défini à l'art. 12(2) RPCR. En règle générale, les requêtes correspondantes ne doivent donc pas être admises selon l'art. 12(6) deuxième phrase, premier membre de phrase RPCR (**T 1456/20**).

Comme pour l'art. 12(6), première phrase RPCR (voir le chapitre V.A.4.3.6h)), après avoir constaté que les requêtes, faits, objections ou preuves en question auraient dû être soumis en première instance, les chambres examinent dans un deuxième temps si les circonstances du recours justifient leur admission. Voir dans ce chapitre la section V.A.4.3.7r) ci-dessous.

b) Nouvelle requête traitant d'une objection soulevée pour la première fois au cours de la procédure orale devant la première instance

Dans plusieurs décisions, les chambres ont conclu que, dans les circonstances de l'espèce, le titulaire n'était pas tenu en vertu de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR de soumettre la nouvelle requête (subsidiaire) en question, présentée en réponse à une nouvelle objection soulevée lors de la procédure orale en première instance, dès cette procédure orale.

Dans l'affaire **T 218/20**, l'intimé (titulaire) a déposé les requêtes subsidiaires 1 à 5 avec sa réponse aux motifs du recours. La chambre a admis que ces requêtes avaient été déposées en réponse aux objections d'absence d'activité inventive soulevées pour la première fois dans la procédure orale devant la division d'opposition. Selon la chambre, il était inutile de déposer toute autre requête subsidiaire, car la **division d'opposition** n'était **pas convaincue** par ces objections. L'intimé avait donc saisi la première occasion de répondre à ces attaques. La chambre a en outre estimé que les requêtes semblaient être des réponses équitables et appropriées, et en conséquence justifiées au sens de l'art. 12(4) RPCR. De même dans l'affaire **T 121/20** et **T 172/20**. Voir aussi les décisions dans le chapitre V.A.4.3.7c).

Dans la décision **T 315/21**, la chambre a examiné si le requérant (titulaire) aurait dû présenter la modification en question (suppression d'une virgule de la requête principale, sur laquelle la décision attaquée était fondée) dès le stade de la procédure orale devant la division d'opposition lorsque l'objection de manque de clarté avait été soulevée pour la première fois. La chambre a relevé que cette objection avait été soulevée conjointement à **d'autres objections de manque de clarté**, parmi lesquelles certaines étaient aussi nouvelles, et a considéré que le titulaire n'était pas en mesure de trouver une réponse appropriée à cette **situation complexe** dans le **peu de temps** accordé pendant la procédure orale. Il ne s'agissait pas non plus d'une situation qu'il avait lui-même créée puisqu'il avait déposé ce qui constituait alors la requête principale plus d'un an et demi avant la procédure orale. La chambre n'a donc pas considéré que le titulaire aurait dû déposer la présente requête principale pendant la procédure orale devant la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 849/22**, la nouvelle requête principale était presque identique à la requête principale dans la procédure d'opposition, à l'exception d'une modification apportée pour répondre à une objection soulevée au titre de la règle 80 CBE pour la première fois lors de la procédure orale en première instance. La chambre a fait observer que cette requête aurait pu en théorie avoir été présentée lors de cette procédure orale. Cependant, la division d'opposition avait également considéré (à tort selon la chambre) que la requête principale en opposition était non-admissible de prime abord en raison de l'absence de nouveauté de prime abord de la revendication 1. La chambre a conclu que le fait de présenter la nouvelle requête principale au cours de la procédure orale aurait donc **prévisiblement conduit à une nouvelle conclusion de non-admission** fondée sur le même motif (erroné). En conséquence, il ne pouvait pas être considéré que la nouvelle requête principale aurait dû être présentée au cours de la procédure d'opposition.

c) Nouvelle requête répondant à une objection qui a été rejetée ou faisant suite au rejet de l'opposition

Dans la décision **T 205/22**, la chambre a souligné que puisque l'opposition avait été rejetée, le titulaire du brevet n'avait aucune raison de présenter des requêtes subsidiaires devant la division d'opposition et qu'une requête présentée au début de la procédure de recours ne pouvait être rejetée au seul motif qu'elle aurait dû être présentée plus tôt (voir **T 141/20**, **T 1758/21** et **T 2202/21**). Voir aussi **T 972/21**.

Dans l'affaire **T 290/20**, le requérant (titulaire du brevet) a déposé une nouvelle requête subsidiaire 5 en réponse aux motifs de recours de l'opposant, dans une tentative de surmonter les objections d'absence d'activité inventive fondées sur un **document** qui n'avait **pas** été **admis** par la division d'opposition, mais pour lequel l'admission avait été de nouveau demandée pendant la procédure de recours. La chambre a souligné que le titulaire n'avait eu aucune raison de déposer une requête correspondante devant la division d'opposition ou avec son mémoire exposant les motifs du recours. Surmonter toute objection fondée sur ce document n'est devenu nécessaire que lorsqu'elle a été de nouveau présentée par l'opposant avec son mémoire exposant les motifs du recours.

De même, dans la décision **T 3240/19**, la chambre a considéré que l'intimé (titulaire) n'était pas tenu de présenter, pendant la procédure orale en première instance, toute requête surmontant la nouvelle objection en vertu de l'art. 123(2) CBE, soulevée à la date fixée à la règle 116 CBE, car la division d'opposition a jugé que cette **objection ne nuisait pas au maintien** du brevet sous une forme modifiée selon la requête principale. Voir aussi la décision **T 218/20** (résumée ci-dessus).

Dans la décision **T 141/20**, la chambre a souligné que, selon l'art. 12(6) RPCR, le fait que les requêtes auraient pu être déposées au cours de la procédure d'opposition n'est pas suffisant. Il doit exister une raison au fait que des requêtes "auraient dû être soumis[es]". Or, la chambre n'a pas pu en identifier une, étant donné que la division d'opposition avait clairement indiqué au cours de la procédure qu'elle ne suivait pas l'objection soulevée par l'opposant. La chambre a précisé que l'existence de l'objection dans la procédure n'était pas en soi une raison suffisante. Dans la procédure d'opposition, il **ne peut être exigé** du titulaire du brevet qu'il traite en principe chaque objection soulevée et chaque permutation d'objections par le dépôt de requêtes subsidiaires. Cela constituerait également une charge indue pour la division d'opposition et les autres parties à la procédure. La décision d'admission de la chambre doit tenir compte de la **nécessité** (ou non) de présenter la requête dans le cadre de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 938/20**, la requête principale du requérant, déposée en tant que requête subsidiaire 105 peu avant la signification de la citation à la procédure orale devant la chambre, a été considérée comme étant une réaction légitime à l'objection de l'opposant 2 soulevée en vertu de l'art. 83 CBE dans sa réponse au mémoire du recours. Cette objection avait déjà été soulevée dans son acte d'opposition mais n'avait apparemment pas été traitée au stade de la procédure orale devant la division d'opposition (bien qu'elle se serait appliquée dans la même mesure à une requête alors en cause). La chambre a tenu compte du **nombre élevé d'objections** soulevées par les opposants dans la procédure d'opposition et du fait qu'il n'existait apparemment aucune indication claire qu'une telle requête aurait dû être présentée en plus des nombreuses requêtes présentées devant la division d'opposition, puisque celle-ci a visiblement estimé que cette **objection n'était pas critique** eu égard aux exigences de l'art. 83 CBE. En conséquence, aucune raison ne permettait de ne pas l'admettre au regard de l'art. 12(6) RPCR.

d) Nouvelle requête en réaction à un changement d'opinion de la division d'opposition

Dans l'affaire **T 868/20**, la requête subsidiaire 2 a été présentée pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours, après que la division d'opposition a modifié lors de la procédure orale l'avis qu'elle avait exprimé dans son opinion provisoire pour indiquer que la revendication 8 du brevet tel que délivré n'était pas nouvelle. Cela explique, selon la chambre, pourquoi le titulaire du brevet n'a pas pu préparer de requêtes subsidiaires adaptées à cette situation avant la procédure orale. Ce sont les requêtes subsidiaires déjà présentées dans la réponse à l'opposition qui ont été utilisées. L'une d'entre elles a été jugée admissible. En déposant la requête subsidiaire 2, le titulaire du brevet poursuivait désormais l'objectif légitime de limiter le brevet délivré de manière moins importante que dans la version jugée admissible. En tenant compte d'autres éléments d'appréciation, la chambre a décidé d'admettre la requête subsidiaire à la procédure.

En revanche, dans l'affaire **T 847/20**, dans laquelle la division d'opposition s'était aussi éloignée de son avis préliminaire au stade de la procédure orale, la chambre a néanmoins jugé que les requêtes subsidiaires en cause, déposées pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs du recours, auraient dû être déposées dans le cadre de la procédure devant la division d'opposition. L'objection que le requérant (titulaire du brevet) comptait traiter était déjà présente dans l'acte d'opposition. Bien que l'opinion de la division d'opposition ait changé au cours de la procédure, le requérant avait eu plusieurs opportunités de surmonter cette objection en déposant de nouvelles requêtes et c'est ce qu'il avait fait plusieurs fois au cours de la procédure orale. La chambre n'a relevé aucune raison valable susceptible de justifier le dépôt de requêtes supplémentaires afin de surmonter précisément le même problème au stade du recours.

e) Nouvelle requête– pages modifiées de la description

Dans l'affaire **T 1617/20**, le requérant (titulaire) avait déposé, avec le mémoire exposant les motifs du recours, à titre de requête principale, un jeu de revendications identiques aux revendications de la requête subsidiaire 2 sous-jacente à la décision attaquée, ainsi que des pages modifiées de la description. La chambre a examiné si la description modifiée aurait dû être présentée au stade de la procédure d'opposition. Elle a fait observer que la **pratique courante** dans la procédure devant la division d'opposition était que lorsque des revendications modifiées sont déposées, des modifications correspondantes de la description sont apportées seulement une fois (et seulement si) les revendications modifiées sont admises dans la procédure et qu'il est conclu à leur admissibilité. La requête subsidiaire 2 n'ayant pas été admise, il était alors inutile que le requérant présente des pages modifiées de la description.

f) Nouvelle requête – possibilité dans la procédure d'opposition de répondre au problème soulevé

Dans plusieurs décisions, les chambres ont décidé de ne pas admettre des moyens portant sur des objections soulevées au cours de la procédure d'opposition au motif que le titulaire avait eu amplement l'occasion de répondre à ces objections (voir **T 825/20** et

T 1326/21, résumées ci-dessous, et **T 847/20**, résumée dans le chapitre V.A.4.3.7d) ci-dessus). En revanche, dans d'autres décisions, les chambres ont jugé légitime qu'un titulaire de brevet confronté à de nombreuses objections d'ajout d'éléments ne présente pas des requêtes subsidiaires portant sur chacune des combinaisons possibles de modifications individuelles, lesdites modifications ayant déjà été présentées à la division d'opposition (**T 1311/21**, **T 1928/22**). Voir également les décisions dans le chapitre V.A.4.3.7c), en particulier la décision **T 141/20**, dans laquelle la chambre a souligné qu'il faut non seulement une possibilité, mais aussi une raison de présenter des requêtes subsidiaires.

Dans la décision **T 825/20**, quatre requêtes subsidiaires déposées pour la première fois avec les motifs du recours visaient à surmonter l'objection d'absence d'activité inventive de la division d'opposition à l'encontre de la requête principale. Cependant, dans son opinion provisoire, la division d'opposition avait déjà attiré l'attention des parties sur cette question. Il avait été donné au requérant la possibilité de répondre, ce qu'il a en effet fait en déposant plusieurs nouvelles requêtes subsidiaires, mais pas celles déposées dans la procédure de recours. La chambre a conclu que ces dernières auraient pu et dû être déposées pendant la procédure d'opposition de première instance. Voir, dans le même ordre d'idées, l'affaire **T 1820/22**.

Un contre-exemple est donné par l'affaire **T 487/20** dans laquelle le titulaire du brevet selon l'avis de la chambre n'était pas tenu de répondre immédiatement pendant la procédure orale. Dans cette affaire, la division d'opposition avait formulé une opinion provisoire selon laquelle les objections de l'opposant en vertu de l'art. 100c) CBE n'étaient pas convaincantes et les arguments traités par la requête subsidiaire II présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours n'avaient été discutés que brièvement pendant la procédure orale.

Dans la décision **T 1326/21**, le requérant (titulaire du brevet) a expliqué que la requête principale qui traitait seulement deux des trois objections en vertu de l'art. 100c) CBE discutées pendant la procédure orale devant la première instance, n'aurait pas pu être présentée à ce moment-là, car la division d'opposition était parvenue à la conclusion que les trois objections étaient toutes justifiées ; une telle requête n'aurait pas été admise. Cependant, la chambre a souligné que les objections pertinentes avaient été soulevées et justifiées dès l'acte d'opposition et que la division d'opposition avait émis une opinion provisoire sur les trois objections en annexe à la citation. Le requérant avait donc eu largement l'occasion de déposer des requêtes traitant des objections susmentionnées. En conséquence, le requérant avait **délibérément choisi de ne pas déposer** au stade de la procédure d'opposition des modifications visant à surmonter les objections en vertu de l'art. 100c) CBE, mais de répondre seulement avec des arguments.

En revanche, dans l'affaire **T 1311/21**, la chambre a estimé que, lorsque la division d'opposition a statué simultanément sur plusieurs objections d'ajout d'éléments, ce qui a conduit à la présentation d'une unique requête modifiée répondant à toutes les objections soulevées lors de la procédure de première instance, l'art. 12(6) RPCR n'empêche pas la chambre d'admettre une nouvelle requête qui ne répond qu'à certaines de ces objections. Dans le même ordre d'idées, voir l'affaire **T 1928/22** (qui traite d'une situation où de

nombreuses objections d'ajout d'éléments avaient été soulevées lors de la procédure d'opposition et avaient chacune été surmontées, mais pas dans toutes les combinaisons possibles). Voir aussi l'affaire **T 849/22** (résumée au chapitre V.A.4.3.7b), concernant une objection soulevée au titre de la règle 80 CBE et une objection erronée de défaut de nouveauté).

g) Nouvelle requête – possibilité de régler le problème soulevé pendant la procédure d'examen

Dans l'affaire **T 2012/20**, la requête en l'espèce était seulement présentée avec les motifs du recours sans indication des raisons. La chambre a souligné l'objet premier de la procédure de recours (art. 12(2) RPCR) et rappelé que la procédure de recours n'était pas le prolongement de la procédure d'examen. Selon la chambre, la requête en l'espèce aurait dû être présentée au plus tard pendant la procédure orale devant la division d'examen. La décision attaquée ne contenait pas d'éléments surprenants qui auraient justifié le dépôt d'une nouvelle requête au stade du recours. Toutes les objections étaient connues et il avait été expressément donné au demandeur la possibilité de répondre à ces objections pendant la procédure orale. Voir également la décision **T 1512/21**.

Dans l'affaire **T 836/20**, le requérant avait simplement fait valoir qu'il n'était pas prévisible que la division d'examen continuerait à maintenir ses objections malgré ses explications détaillées. La chambre a toutefois souligné que la confiance accordée par le requérant à ses arguments n'était pas une circonstance procédurale suffisante pour justifier une admission tardive.

Dans l'affaire **T 789/22**, les modifications apportées ne répondaient pas aux motifs effectifs de rejet de la demande. De l'avis de la chambre, elles avaient pour seul but de "peaufiner" les revendications, alors même que la division d'examen n'avait jamais exprimé de préoccupation à ce sujet. Ces modifications auraient dû déjà être produites pendant la procédure d'examen.

h) Nouvelle requête – renonciation délibérée à l'examen de l'objet

La réintroduction d'un objet à l'examen duquel il a été délibérément renoncé en première instance est contraire à l'objectif de la procédure de recours en tant que procédure de révision, tel que défini à l'art. 12(2) RPCR. En règle générale, les requêtes correspondantes ne doivent donc pas être admises selon l'art. 12(6) deuxième phrase, premier membre de phrase RPCR (**T 1456/20**).

Dans l'affaire **T 1456/20**, la chambre a conclu que la requête subsidiaire 7 (qui correspondait à une requête subsidiaire présentée dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours) aurait dû être présentée déjà au stade de la procédure devant la division d'opposition. L'objection d'absence de nouveauté, que la modification de la requête subsidiaire 7 visait à surmonter, avait déjà été examinée lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Or, le titulaire du brevet avait alors décidé de **limiter l'objet revendiqué dans une certaine direction**, renonçant ainsi délibérément à l'examen d'un objet réintroduit dans la requête subsidiaire 7. La chambre a estimé que la réintroduction

de cet objet était contraire à l'objectif de la procédure de recours tel que défini à l'art. 12(2) RPCR. La chambre n'a pas été convaincue par l'argument du titulaire du brevet selon lequel la volonté de limiter le nombre de requêtes dans la procédure d'opposition pouvait justifier cette approche.

Dans l'affaire **T 1116/20**, le titulaire du brevet avait uniquement soutenu en première instance le maintien du brevet tel que délivré et n'avait demandé de présenter une nouvelle requête subsidiaire qu'après le prononcé de la décision qui lui était défavorable. La chambre a fait observer qu' il y avait eu dans la procédure d'opposition **la possibilité et une raison** de préparer et de présenter une requête subsidiaire. Le titulaire du brevet avait, par son comportement, empêché la division d'opposition de prendre une décision sur les requêtes subsidiaires. Il n'était toutefois pas libre de porter son affaire devant la deuxième instance.

L'affaire **T 541/20** présente une situation différente, dans laquelle le titulaire avait présenté en réponse à la citation plusieurs requêtes subsidiaires dans lesquelles trois revendications dépendantes avaient été supprimées, mais n'avait pas maintenu ces requêtes subsidiaires pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Elles avaient été remplacées par des requêtes qui contenaient de nouveau les revendications supprimées. La chambre a souligné le fait qu'en remplaçant les requêtes initiales, le titulaire **n'avait pas empêché qu'une décision soit rendue** en ce qui concerne les revendications supprimées. En conséquence, la chambre a admis trois requêtes présentées au stade du recours, dans lesquelles les revendications dépendantes avaient été de nouveau supprimées.

Dans l'affaire **T 1404/20**, la requête principale (brevet tel que délivré) a été rejetée, mais le brevet a été maintenu sous une forme modifiée conformément à la requête subsidiaire 0, qui avait été présentée lors de la procédure orale et placée avec rang supérieur à la requête subsidiaire 1 dans l'ordre de préférence. Lors de la procédure de recours, le titulaire du brevet a **modifié l'ordre** et placé la requête subsidiaire 1 avant la requête subsidiaire 0. La chambre a fait observer que le titulaire du brevet avait établi l'ordre initial de sa propre initiative, dans le cadre de sa liberté dont il bénéficiait conformément au principe dispositif. Il était évident pour le titulaire du brevet qu'en cas de succès de la requête subsidiaire 0, aucune décision ne serait prise sur la requête subsidiaire 1. La chambre a estimé que la modification de l'ordre des requêtes créait une nouvelle situation et que la prise en compte de la requête subsidiaire 1 dans la procédure de recours était soumise aux conditions de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR. Selon la chambre, la requête subsidiaire 1 aurait dû être valablement présentée pour décision dès la procédure d'opposition.

Pour d'autres décisions sur le sujet de la "renonciation délibérée à l'examen de l'objet", voir p. ex. les décisions **T 1326/21** (résumée au chapitre V.A.4.3.7f), **T 921/21** et **T 1820/22**.

i) Nouvelle requête – tentatives répétées de se conformer aux exigences de la CBE

Dans la décision **T 864/20**, la chambre a relevé eu égard à la requête principale déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il ne pouvait exister un droit indéfini de voir des revendications nouvellement modifiées admises dans la procédure dès que la division d'examen (ou la chambre de recours) soulève une objection en vertu de l'art. 123(2) CBE. Il incombait à un demandeur d'examiner soigneusement si les revendications modifiées qu'il entendait déposer se fondaient sur la demande telle que déposée, notamment lorsque les modifications avaient été apportées en réponse à une objection antérieure en vertu de l'art. 123(2) CBE. Il s'ensuit que la chambre a considéré que la requête principale constituant une tentative répétée de rendre les revendications conformes à l'art. 123(2) CBE, aurait pu être déposée pendant la procédure de première instance en réponse à l'une des objections antérieures en vertu de l'art. 123(2) CBE.

j) Nouvelle requête – indication non ambiguë sur la manière de répondre à une objection

Dans l'affaire **T 1188/16**, la chambre appliquant l'art. 13(1) RPCR et l'art. 12(6) RPCR est parvenue à la conclusion que la requête du requérant (titulaire du brevet) aurait dû être déposée dans le cadre de la procédure de première instance. Au plus tard au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, le requérant qui avait déjà connaissance d'une objection générale concernant une généralisation intermédiaire, s'était vu clairement indiquer quelles caractéristiques manquaient dans la revendication. Ainsi, il était à même de déposer des requêtes incluant les caractéristiques omises. Pour un contre-exemple, voir la décision **T 938/20** résumée ci-dessous dans le chapitre V.A.4.3.7c).

k) Nouvelle défense ou nouveaux moyens de preuve en réponse à des objections soulevées tardivement dans la procédure

Dans l'affaire **T 291/21**, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé un compte rendu d'essais avec la réponse. La chambre a considéré ce compte rendu comme une réaction aux objections concrètement formulées pour la première fois contre les exemples du brevet peu avant la procédure orale devant la division d'opposition. Compte tenu de la proximité temporelle du dépôt de cette requête avec la date de la procédure orale, il n'était plus réaliste pour le titulaire du brevet d'effectuer d'autres essais comparatifs. La division d'opposition avait en outre émis un avis provisoire positif sur l'activité inventive. Par ailleurs, les essais déposés ne semblaient pas, selon la chambre, dépasser le cadre défini dans le brevet et ont donc été admis (art. 12(4) et (6) RPCR).

De même, dans l'affaire **T 802/20**, le requérant (titulaire du brevet) a déposé le compte rendu d'essais D22 avec le mémoire exposant les motifs du recours afin de démontrer la présence d'un effet technique au regard de l'état de la technique le plus proche. La chambre a admis le rapport en vertu de l'art. 12(4) et (6) RPCR pour les raisons qui suivent. La requête subsidiaire en cause (requête principale dans la procédure de recours) avait été déposée peu avant la date prévue à la règle 116 CBE, l'objection correspondante d'absence d'activité inventive peu avant la procédure orale. Selon la chambre, le dépôt de D22 avec le mémoire exposant les motifs du recours pouvait être perçu comme ayant été

effectué dans les plus brefs délais. Voir aussi **T 1778/21** (réponse à l'objection d'absence d'activité inventive soulevée par l'opposant deux mois seulement avant la date de la procédure orale).

En revanche, voir l'affaire **T 1198/21**, dans laquelle deux comptes rendus d'expériences produits avec le mémoire exposant les motifs du recours en réponse à des données expérimentales déposées par l'opposant deux mois avant la procédure orale n'avaient pas été admis.

l) Nouvelle défense en réponse à un changement d'avis de la division d'opposition lors de la procédure orale

Dans l'affaire **T 2973/19**, D27 à D30, présentés par le titulaire du brevet pour la première fois dans la procédure de recours, se rapportaient à la validité de la revendication de priorité du brevet. L'évaluation par la division d'opposition de la validité de cette priorité a changé au cours de la procédure orale. La chambre a considéré qu'en préparation de la procédure orale devant la division d'opposition, le titulaire du brevet n'avait aucune raison de penser que des preuves supplémentaires seraient nécessaires pour défendre la revendication de priorité du brevet.

Voir également la question liée des requêtes déposées en réaction à un changement de l'opinion de la division d'opposition (chapitre V.A.4.3.7d) ci-dessus).

m) Nouvelles objections ou nouveaux moyens de défense en réponse aux positions exprimées dans la décision d'opposition qui figuraient déjà dans l'opinion provisoire

Les chambres ont souligné à plusieurs reprises que de nouveaux documents produits dans le cadre du recours ne constituent pas une réaction directe à la décision de la division d'opposition si l'opinion à laquelle la partie réagit avait déjà été exprimée par la division d'opposition dans son opinion provisoire (**T 2973/19**, **T 892/21** ; voir également **T 882/21**, où il a en outre été tenu compte du fait que dans l'opinion provisoire de la division d'opposition, toutes les autres attaques contre l'activité inventive avaient également été considérées comme non convaincantes).

Dans la décision **T 2973/19**, la chambre n'a vu aucune raison convaincante pour laquelle l'attaque d'absence d'activité inventive en partant de D14 n'avait pas encore été soulevée dans la procédure d'opposition. La division d'opposition avait indiqué dans l'annexe à la citation que l'objet des revendications de la requête principale était nouveau également au regard de D14.

Dans la décision **T 892/21**, la chambre a traité l'admission des données expérimentales (D22), qui selon les requérants (titulaires du brevet) avaient été déposées en réponse à un motif avancé en considération de l'art. 56 CBE dans la décision attaquée, c'est-à-dire l'absence de preuves démontrant un certain effet technique. Cependant, la division d'opposition avait déjà relevé l'absence de preuves expérimentales dans son opinion provisoire. La chambre a souligné qu'une circonstance supplémentaire s'opposait à l'admission de D22, à savoir que l'intimé avait contesté la pertinence des données

expérimentales auxquelles il se rapportait. L'admission de ce document aurait donc rendu l'affaire sensiblement plus complexe.

n) Nouvelles objections ou moyens de preuves en réponse aux moyens du titulaire du brevet en première instance

(i) En réponse à des requêtes déposées par le titulaire du brevet à un stade précoce de la procédure

Les chambres ont décidé à plusieurs reprises qu'une nouvelle objection contre des revendications telles que délivrées ou contre des revendications présentées dans la réponse à l'acte d'opposition aurait dû être présentée dès la procédure d'opposition. Le fait que la division d'opposition ait **rejeté d'autres objections soulevées à un stade antérieur** par l'opposant n'a **pas** été considéré comme **un développement surprenant de la procédure** qui pourrait justifier qu'un moyen soit présenté uniquement dans le cadre du recours (voir p. ex. **T 2917/19**, **T 523/20**).

Dans l'affaire **T 2917/19**, le requérant s'était appuyé sur les documents D6 à D11 – des brevets ou demandes de brevet déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours – pour démontrer les connaissances générales et en tant que documents secondaires pour attaquer l'activité inventive. La chambre a observé que les brevets ou demandes de brevet ne permettaient pas normalement d'établir les connaissances générales. Dans la mesure où ces documents étaient utilisés en tant que documents secondaires (D6 à D10), selon la chambre, ils créaient un **nouveau cas**. Les revendications en cause étaient cependant celles du brevet tel que délivré. Le fait que la division d'opposition avait reconnu une activité inventive **ne pouvait pas être considéré** comme un **développement surprenant de la procédure**, et n'ouvrait pas la possibilité de répondre en déposant de nouveaux documents. Par contre le document D11 (manuel reflétant les connaissances générales) a été pris en considération par la chambre. Le document était similaire à D2, déjà dans la procédure, mais plus récent, et complétait le contenu de D2.

Dans l'affaire **T 186/20**, les documents E18 et E19 ont été déposés à l'appui de l'argumentation du requérant (opposant) concernant l'activité inventive de caractéristiques déjà présentes dans la revendication 1 du brevet délivré, de sorte que la chambre a estimé qu'aucune circonstance ne justifiait le dépôt des documents E18 et E19 uniquement avec le mémoire exposant les motifs du recours.

Pour d'autres exemples, voir les décisions **T 557/21** (objection à l'encontre de la revendication 1 telle que délivrée, aucune circonstance ne justifiant l'admission), **T 3280/19** (nouvelles objections à l'encontre de la requête principale, laquelle portait sur le brevet tel que délivré ; en outre, les documents sur lesquels ces objections étaient fondées n'étaient pas destructeurs de nouveauté de prime abord), **T 186/21** (nouvelles objections soulevant l'existence d'éléments ajoutés arguant d'une généralisation intermédiaire et de sélections multiples non admissibles).

(ii) En réponse aux requêtes du titulaire du brevet déposées jusqu'à la date fixée au titre de la règle 116 CBE

La question de savoir si l'on pouvait attendre de l'opposant qu'il réagisse, au cours de la procédure d'opposition, aux requêtes du titulaire du brevet déposées jusqu'à la date fixée au titre de la règle 116 CBE, a été tranchée différemment par les chambres (en partie sur la base des circonstances de l'espèce).

Dans l'affaire **T 1520/20**, la chambre a dû se prononcer sur la recevabilité d'une attaque contre l'activité inventive de la revendication 1 de la requête subsidiaire 4, présentée pour la première fois au cours de la procédure de recours. En ce qui concerne la question de savoir si cette attaque aurait pu être présentée plus tôt, la chambre a souligné que la requête subsidiaire 4 présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours était identique à la requête subsidiaire 1 présentée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, et que cette dernière comprenait elle-même l'objet d'une requête subsidiaire antérieure présentée à la dernière date fixée en vertu de la règle 116 CBE (deux mois avant la date de la procédure orale). L'opposant a donc eu plusieurs semaines pour préparer des attaques à ce sujet.

Dans l'affaire **T 351/20**, cependant, deux documents ont été admis, qui avaient été produits avec le mémoire exposant les motifs du recours, en vue de reprendre certaines argumentations déjà présentées dans le cadre de la procédure d'opposition et traitant d'une caractéristique qui avait été introduite deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. Voir aussi la conclusion similaire dans l'affaire **T 1578/20** dans laquelle les caractéristiques introduites deux mois avant la procédure orale en opposition étaient en plus prises de la description.

Dans l'affaire **T 2035/16**, la chambre a statué sur un cas où la date limite pour produire des documents en vertu de la règle 116(1) CBE avait été fixée à un mois avant la procédure orale. Le titulaire a présenté la requête subsidiaire II peu avant cette date et déposé de nouveau cette requête dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Dans sa réplique, l'opposant a présenté, pour la première fois, une attaque d'activité inventive à l'encontre de la requête auxiliaire II partant du document D25. La chambre a considéré que l'opposant n'aurait pas pu produire D25 devant la division d'opposition, car trop peu de temps restait avant la procédure orale pour trouver ce document et l'inclure dans le dossier. En outre, elle a considéré que la **réplique** constituait pour l'opposant la **première occasion** de traiter cette requête, puisqu'elle **ne l'avait pas été dans la décision** rendue par la division d'opposition, et ne faisait partie de la procédure de recours que depuis que le titulaire l'avait redéposée. (Pour un avis différent sur ce dernier point, voir cependant la décision **T 664/20**, résumée dans le chapitre V.A.4.3.5c)(ii).

(iii) En réponse à une contestation ou un moyen de défense soulevé par le titulaire du brevet pendant la procédure écrite

La défense ou la contestation du titulaire du brevet au cours de la procédure écrite devant la division d'opposition peut également entraîner la nécessité pour l'opposant de réagir dès la procédure d'opposition en produisant de nouveaux moyens.

Dans l'affaire **T 1279/20**, le requérant (opposant) avait déposé F18 seulement avec son mémoire exposant les motifs du recours. F18 traitait de la pertinence eu égard à l'activité inventive des exemples figurant dans le document secondaire (F14) invoqué par l'opposant. La pertinence de ces exemples avait cependant déjà été contestée par le titulaire du brevet en réponse à l'acte d'opposition. La chambre a conclu que ces preuves auraient dû être produites pendant la procédure d'opposition afin d'être examinées par la division d'opposition.

L'affaire **T 1729/22** constitue toutefois un contre-exemple. Étant donné que le titulaire du brevet avait invoqué pour la première fois un effet technique particulier à la date fixée conformément à la règle 116(1) CBE, et que cet effet avait été discuté pour la première fois lors de la procédure orale, la chambre a considéré que le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours constituait la première occasion pour l'opposant de produire des moyens de preuve sur cette question.

(iv) En réponse à des moyens formulés à un stade très tardif de la procédure

Les décisions **T 1362/20** et **T 186/20** concernent respectivement des objections et des moyens de preuve présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours, en réaction à des modifications apportées aux revendications **lors de la procédure orale de première instance**, qui comprenaient de **nouvelles caractéristiques de revendication tirées de la description**.

Dans l'affaire **T 186/20**, les documents E17 et E20 déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours appuyaient l'argumentation du requérant relative à l'activité inventive en ce qui concerne une caractéristique reprise de la description qui n'avait été introduite dans la revendication concernée qu'au cours de la procédure orale de première instance. La chambre a conclu que ni E17 ni E20 n'auraient pu être invoqués lors de la procédure orale de première instance.

De même, dans l'affaire **T 1362/20**, la chambre a admis l'objection pour manque de clarté, soulevée par le requérant pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours à l'encontre d'une caractéristique particulière qui figurait déjà dans les requêtes subsidiaires déposées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre a souligné que ces requêtes subsidiaires déposées tardivement comprenaient des caractéristiques tirées de la description et que l'opposant ne disposait que d'environ une demi-heure pour les examiner. Selon la chambre, il aurait certes été possible, dans ce laps de temps, de constater un manque de clarté et de soulever une objection, mais cela ne pouvait pas être exigé de l'opposant au sens de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR. Étant donné que les modifications étaient tirées de la description et qu'elles ont

été admises dans la procédure d'opposition très tardivement, il était conforme au **principe d'équité** d'admettre de nouvelles objections contre les revendications modifiées si ces objections ont été soulevées à la première occasion dans la procédure de recours.

En revanche, dans la décision **T 1520/20**, une nouvelle attaque, concernant un jeu de revendications, qui n'avait été présentée que dans le cadre du recours, n'a **pas** été **admise**. La requête subsidiaire correspondante qui n'avait été présentée qu'au cours de la procédure orale devant la division d'opposition **englobait l'objet d'une requête subsidiaire antérieure**, présentée à la date fixée à la **règle 116 CBE**.

Dans la décision **T 1085/20**, la chambre a admis un document (D6) produit pendant la procédure de recours par l'intimé (opposant) **en réaction à une nouvelle défense du titulaire** lors de la procédure orale devant la division d'opposition. Ce document présentait des tentatives de reproduction d'un exemple d'un document de l'état de la technique afin de démontrer qu'il antériorisait l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Le but de cette déclaration était de corroborer le contenu d'une première déclaration, produite en réponse à la citation à la procédure orale devant la division d'opposition. Le titulaire du brevet avait réagi à cette première déclaration seulement au stade de la procédure orale. La chambre a estimé que le dépôt de D6 avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours constituait une réponse en temps utile.

Dans la décision **T 2973/19**, la chambre a estimé que les opposants n'auraient pas pu être surpris par le fait qu'une **caractéristique de revendication** – en l'occurrence un certain terme – **dont ils avaient contesté l'omission** pour la première fois lors de la procédure orale devant la division d'opposition avait ensuite été ajouté à la revendication en cause dans une requête subsidiaire déposée au cours de cette procédure orale. Cela ne pouvait justifier en soi le dépôt tardif de documents en réponse à une nouvelle requête contenant ce terme.

(v) Éléments ne devant pas nécessairement être pris en compte pour l'admission : pertinence de prime abord, ignorance de l'état de la technique, accès plus difficile

Comme cela est souligné dans la décision **T 576/18** avec référence à **T 724/08**, dans les cas où des objections/moyens de preuves auraient déjà dû être présentés au cours de la procédure d'opposition, leur pertinence de prime abord n'est pas nécessairement importante pour l'admission (en l'occurrence selon l'art. 12(4) RPCR 2007). La chambre fait remarquer que la pertinence de prime abord n'est mentionnée ni dans le RPCR 2007 ni dans la version actuelle du RPCR comme un élément à prendre en considération. D'autres décisions dans lesquelles la chambre a souligné que la pertinence prima facie n'est pas un élément à prendre en compte dans la décision d'admission en vertu de la deuxième phrase de l'art. 12(6) RPCR, sont mentionnées au chapitre V.A.4.3.7r)(ii) ci-dessous (**T 1522/21** et **T 765/20**).

Voir aussi les décisions **T 980/19** et **T 2964/18** (toutes deux concernant l'art. 12(4) RPCR 2007), dans lesquelles les chambres ont suivi l'avis exprimé dans la décision **T 724/08**, selon lequel la question de savoir si certains documents étaient difficiles à obtenir n'est pas pertinente. De même, voir la décision **T 1309/21**, selon laquelle le simple fait de ne

pas avoir connaissance de certains documents n'est pas un motif suffisant pour une admission dans la procédure de recours ; les efforts infructueux pour les obtenir en temps utile auprès d'une société tierce n'étaient pas prouvés.

o) Nouvelles preuves pour une objection soulevée à un stade précoce de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 623/20**, un compte rendu d'essais a été produit par l'intimé 1 avec la réponse aux motifs du recours. Il visait à démontrer l'absence de reproductibilité d'un certain matériau de départ préparé dans un exemple du brevet contesté. Cependant, la chambre a considéré que ce compte rendu d'essais aurait dû être produit devant la division d'opposition. L'intimé avait soulevé cette objection selon laquelle l'exemple en cause ne pouvait pas être reproduit à l'identique pendant la procédure d'opposition et **aurait alors dû également produire tout moyen de preuve** au soutien de cette objection. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, **il incombe à chaque partie** à la procédure **de prouver** les faits qu'elle allègue.

p) Objection à l'encontre de l'admission d'une requête

Dans l'affaire **T 687/20**, le requérant (opposant) a contesté la décision de la division d'opposition d'admettre une requête subsidiaire en faisant valoir qu'elle avait été déposée tardivement au stade de la procédure orale et qu'elle contenait non seulement des éléments tirés de la description qui n'avaient pas fait l'objet d'une recherche, mais aussi des caractéristiques déduites des figures. Cependant, la chambre a estimé que le requérant aurait dû contester l'admission de cette requête dès sa présentation lors de la procédure orale s'il pensait que les modifications introduites à un stade tardif de la discussion affectaient de manière négative sa position dans la procédure d'opposition. L'opposant ne l'a pas fait. En conséquence, l'objection du requérant à l'encontre de l'admission de la requête subsidiaire correspondante dans la procédure de recours n'a pas été admise dans la procédure.

q) Moyens qui n'ont pas été maintenus dans la procédure en première instance et contre-exemples

(i) Requêtes remplacées

Remplacer une requête préalablement déposée par une nouvelle version entraine "de facto" le retrait de la précédente (**T 1897/20**, **T 687/20**, **T 541/20**).

Dans la décision **T 1897/20**, la chambre a expliqué que, conformément à l'art. 12(2) RPCR, il était déterminant de savoir sur quelles requêtes la décision attaquée était fondée et non sur quelles requêtes un avis de la division d'examen avait été communiqué au demandeur. En remplaçant les précédentes versions des revendications dans la réponse à l'opinion provisoire de la division d'examen jointe à la citation, le demandeur avait **renoncé à la possibilité d'obtenir une décision motivée** sur ces requêtes. En conséquence, la chambre n'a pas admis les requêtes subsidiaires, correspondant à ces requêtes précédentes, dans la procédure de recours.

De même, dans la décision **T 687/20**, la chambre n'a pas accepté l'argument du requérant (titulaire du brevet) selon lequel la requête en cause n'avait pas été "expressément retirée". La requête en cause avait été remplacée par une nouvelle version au cours de la procédure orale. La déclaration de la division d'opposition mentionnée dans le procès-verbal exprimait une opinion provisoire. En remplaçant la version précédente, le requérant avait privé l'organe de première instance de la possibilité de statuer sur celle-ci. Voir également la décision **T 1094/22**, dans laquelle toutes les requêtes précédentes avaient été remplacées par une nouvelle requête principale lors de la procédure orale devant la division d'examen.

Voir également le chapitre V.A.4.2.2d) traitant de la question connexe quant à dans quels cas des moyens ont été "maintenu[s] dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée" au sens de l'art. 12(4) RPCR.

(ii) Objection qui n'est plus maintenue

Dans l'affaire **T 2137/22**, la chambre a fait observer que l'objection de l'intimé fondée sur le document D1 constituait une modification telle que visée à l'art. 12(4) RPCR car elle n'avait pas été maintenue dans la procédure qui a abouti à la décision attaquée. De fait, dans la procédure d'opposition, en réponse à la question du président concernant l'état de la technique le plus proche, l'opposant n'avait fait référence qu'à d'autres documents. L'objection n'ayant pas été maintenue, constituait une lex specialis par rapport à l'art. 12(4) RPCR et la chambre a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait l'admission de cette objection.

Voir l'affaire **T 266/23** pour un autre exemple (retrait consigné au procès-verbal de la procédure orale).

(iii) Contre-exemples : moyens considérés comme maintenus

Dans l'affaire **T 19/20**, le requérant (opposant) a soulevé une objection au titre de l'art. 123(3) CBE à l'encontre de la requête principale dans le cadre de l'opposition. La chambre a considéré que cette objection avait été maintenue à l'encontre de requêtes de rang inférieur, qui différaient de la requête principale par des modifications sans rapport avec cette objection, même si elles n'étaient pas explicitement répétées. La déclaration du requérant devant la division d'opposition selon laquelle il n'y avait pas d'objections au titre de l'art. 123(3) CBE à l'encontre de la requête subsidiaire 2 (ultérieurement requête principale dans le cadre du recours) devait être comprise comme signifiant qu'il n'y avait pas d'autres objections. Par conséquent, de l'avis de la chambre, la condition de l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR ("n'ont pas été maintenues") ne s'appliquait pas.

r) Admission justifiée par les circonstances du recours

(i) Exemples d'admission de nouveaux moyens

Dans l'affaire **T 1734/20**, la décision de la division d'opposition était fondée sur une interprétation erronée des données d'un compte rendu d'essais produit par l'opposant

(plus tard le requérant). Celui-ci s'en est aperçu seulement après la décision écrite et a déposé, avec le mémoire exposant les motifs du recours, un nouveau rapport qui contenait des données identiques, à l'exception d'une information supplémentaire visant à éviter cette interprétation erronée. La chambre a considéré que ces circonstances justifiaient l'admission au titre de l'art. 12(6) RPCR.

Dans l'affaire **T 2043/20**, la chambre, appliquant l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR, a considéré que la troisième requête subsidiaire dans la procédure de recours, qui était fondée sur la deuxième requête subsidiaire déposée devant la division d'examen, mais dans laquelle certaines revendications avaient été **supprimées**, répondait à une objection au titre de la règle 43(2) CBE. Mais elle a également considéré que cette requête aurait pu être déposée devant la division d'examen, puisque l'objection figurait déjà dans l'annexe jointe à la citation. Toutefois, étant donné que la nouvelle requête **levait l'objection** au titre de la règle 43(2) CBE et ne constituait **pas** une modification **complexe**, la chambre l'a admise.

(ii) Contre-exemples

Dans l'affaire **T 1522/21**, la revendication 1 examinée correspondait à la revendication 1 telle que délivrée. Pour cette raison, la chambre ne voyait aucune circonstance justifiant l'admission de nouveaux moyens de preuves déposés tardivement (D1 et O9) à l'encontre de cette revendication. La chambre n'a **pas** considéré la **pertinence de prime abord** du nouveau moyen de preuve comme un aspect à prendre en compte.

Dans l'affaire **T 765/20**, la chambre a également décidé qu'une éventuelle **pertinence de prime abord** n'était pas déterminante et n'a pas admis un document qui n'avait été produit qu'avec le mémoire exposant les motifs du recours. Voir cependant aussi la décision **T 1017/20** dans laquelle la chambre a considéré que, dans le cas d'espèce, la conformité de prime abord de la requête principale dans le cadre du recours avec les dispositions de l'art. 100 b) CBE faisait partie des circonstances du recours à prendre en compte aux fins de l'application de l'art. 12(6) RPCR.

Pour un autre exemple de décision dans laquelle la chambre n'a pas accepté que les circonstances de la procédure de recours justifient l'admission de la modification des moyens du requérant, voir **T 608/20**. Pour un exemple de décision dans laquelle la chambre a noté que le requérant n'avait **produit aucune justification**, voir **T 1094/22**.

4.4. Deuxième niveau de l'approche convergente – moyens invoqués après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de la réponse – article 13(1) RPCR

4.4.1 Principes

L'art. 13(1) RPCR régit la mise en œuvre du deuxième niveau de l'approche convergente applicable dans la procédure de recours. L'article susmentionné définit les conditions selon lesquelles une partie peut modifier les moyens invoqués dans le cadre du recours après le stade initial de la procédure (en particulier avec la réplique du requérant).

Il incombe à la partie d'**expliquer et de justifier** toute modification apportée à ses moyens (voir CA/3/19, section V.B.a), point 49 ; voir également chapitre V.A.4.4.4 ci-après). Cela inclut de justifier pourquoi elle n'a pas soumis la modification plus tôt dans la procédure de recours (art. 13(1), troisième phrase RPCR, soulignée par ex. dans **T 136/16** et **T 2688/16**). Les chambres ont maintes fois insisté sur l'obligation faite aux parties de déposer tous les faits, preuves, arguments et requêtes **le plus tôt possible et de la manière la plus complète qui soit** (voir p. ex. **T 1014/17** et **T 1203/16**).

L'admission de la modification relève du **pouvoir d'appréciation de la chambre** (voir CA/3/19, section VI, remarques explicatives relatives à l'art. 13(1) RPCR), publication supplémentaire 2, JO 2020, 87). Conformément à l'art. 13(1) RPCR, les chambres exercent notamment leur pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'état de la procédure, de la pertinence de la modification pour résoudre les questions qui ont été valablement soulevées par une autre partie ou par la chambre, de la question de savoir si la modification nuit au principe d'économie de la procédure et, dans le cas d'une modification apportée à une demande de brevet ou à un brevet, si la partie a démontré qu'une telle modification surmonte de prime abord les questions soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections.

Comme l'a confirmé la chambre dans les affaires **T 1217/17** et **T 2101/16**, la liste des **critères pour exercer ce pouvoir d'appréciation**, indiquée à l'art. 13(1) RPCR, n'est **pas exhaustive** (voir aussi **T 1213/19**, citant le document CA/3/19, section VI, Remarques explicatives à l'art. 13(1), deuxième paragraphe, première phrase, publication supplémentaire 2 au JO 2020). De plus, l'art. 13(1), deuxième phrase RPCR prévoit l'application mutatis mutandis de l'art. 12(4) à (6) RPCR, qui inclut les critères de l'art. 12(4), cinquième phrase RPCR (entre autres la complexité de la modification, voir p.ex. les affaires **T 32/16**, **T 310/18**). Selon la décision **T 1213/19** (citant **T 731/16**, **T 2796/17** et **T 310/18**), il est de jurisprudence constante qu'outre les critères énumérés à l'art. 13(1) RPCR, d'autres critères décisifs pour admettre des documents déposés tardivement peuvent être leur pertinence de prime abord et la question de savoir s'ils introduisent des objets complexes. La pertinence de prime abord des moyens, en revanche, ne prévaut pas toujours sur le fait que l'intimé aurait pu et aurait dû les soumettre (de manière justifiée) dès le moment où il a formulé ses moyens de recours (voir p. ex. **T 1333/20**). Dans l'affaire **T 154/16**, la chambre a parmi d'autres critères tenu compte du risque de prendre l'autre partie au dépourvu ainsi que du principe de l'équité procédurale. Ce dernier a également été pris en compte dans la décision **T 1014/17**.

Dans plusieurs décisions, les chambres ont admis de nouvelles requêtes à ce stade parce qu'elles les ont considérées comme déposées en temps utile et admissibles de prime abord (voir p. ex. **T 851/18**, **T 131/18**) ou au moins aptes, de prime abord, à surmonter les objections discutées dans la décision attaquée (voir p. ex. **T 2044/20**). Certaines requêtes qui auraient dû être déposées plus tôt ont été admises malgré tout, par exemple parce qu'elles étaient admissibles de prime abord et ne nuisaient pas au principe d'économie de la procédure (voir p. ex. **T 1597/16**).

Les chambres ont souligné à maintes reprises que les critères indiqués à l'art. 13(1) RPCR (dans sa version actuelle) **reflétaient la jurisprudence établie**

développée à travers la rigoureuse application des exigences de l'art. 13(1) RPCR 2007 (voir p.ex. les affaires **T 634/16**, **T 32/16**, **T 1480/16**, **T 1597/16**, **T 658/17**).

Tel que cela est mentionné au chapitre V.A.4.1.2 "Objet premier de la procédure de recours et l'approche convergente quant aux modifications des moyens invoqués par une partie" ci-dessus, les exigences du deuxième niveau de l'approche convergente (art. 13(1) RPCR) jouent également un rôle au **troisième niveau**. Comme envisagé dans les notes explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR et confirmé par la jurisprudence (p.ex. **T 989/15**, **T 584/17**, **T 954/17**, **T 1869/18**), les chambres peuvent, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR, également s'appuyer sur les **critères** applicables au deuxième niveau de l'approche convergente. Par conséquent, il convient de noter que des décisions appliquant les critères de l'art. 13(1) RPCR sont non seulement présentées dans ce chapitre mais également dans les chapitres V.A.4.5.4e), V.A.4.5.5b) et V.A.4.5.5j).

4.4.2 Dispositions transitoires – applicabilité immédiate de l'article 13(1) RPCR

Selon l'art. 25(1) RPCR, le RPCR (dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2020) s'applique – en règle générale – à tout recours qui est en instance à la date d'entrée en vigueur ou qui est formé après cette date. Bien que ce principe d'application immédiate soit soumis aux deux exceptions prévues à l'art. 25(2) et (3) RPCR, ces exceptions ne s'appliquent pas au deuxième niveau de l'approche convergente. Pour de plus amples détails, voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.4.4.2.

4.4.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(1) RPCR

Conformément à l'art. 13(1) RPCR, les modifications apportées aux moyens invoqués par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse doivent être justifiées et leur admission est laissée à l'appréciation de la chambre. Concernant la notion de "modification des moyens invoqués dans le cadre du recours", voir le chapitre V.A.4.2.3.

4.4.4 Charge pesant sur les parties de justifier les modifications

a) Principes

Comme souligné dans le document CA/3/19 (section V.B.a), point 49), l'un des éléments les plus importants de l'"approche convergente" est qu'il incombe à une partie d'expliquer et de justifier toute modification de ses moyens, notamment de justifier pourquoi elle ne présente la modification de ses moyens qu'à ce stade de la procédure (art. 13(1), troisième phrase RPCR, voir chapitre V.A.4.4.4b) ci-dessous). En cas de modification d'une demande de brevet ou d'un brevet, la partie concernée doit indiquer le fondement de la modification dans la demande telle que déposée (art. 13(1) deuxième phrase, conjointement à l'art. 12(4), quatrième phrase RPCR) et démontrer que la modification surmonte, de prime abord, les questions soulevées par une autre partie ou par la chambre

et qu'elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections (art. 13(1), quatrième phrase RPCR).

b) Exigence d'indiquer les motifs pour lesquels la modification n'a été soumise qu'à ce stade

Dans l'affaire **T 2688/16**, la chambre a relevé qu'en vertu de l'art. 13(1) RPCR, la prise en compte, au titre de son pouvoir d'appréciation, des modifications apportées aux moyens invoqués est soumise à une **condition élémentaire**, à savoir que le dépôt desdits moyens modifiés seulement à ce stade de la procédure de recours doit être expressément motivé. En l'espèce, le deuxième compte rendu d'essai du titulaire du brevet, déposé avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, avait montré un effet synergique déterminant pour l'activité inventive. Cet effet a été contesté par les opposants. Leurs preuves (notamment des **comptes rendus d'essais**), déposées seulement environ un mois avant la procédure orale, n'ont toutefois pas été admises par la chambre. Celle-ci a fait observer que les opposants avaient eu largement assez de temps (plus d'une année et demie) pour déposer des preuves appropriées. Un contre-exemple figure dans la décision **T 23/17** où l'argument de l'opposant selon lequel des nouveaux documents (déposés environ un an avant la date de la procédure orale) avaient été déposés pour répondre à des données expérimentales produites par le titulaire du brevet dans sa réponse a été jugé plausible et légitime.

Dans l'affaire **T 256/17**, la chambre n'a pas admis deux **nouvelles lignes d'attaque** concernant le défaut d'activité inventive présentées par le requérant (opposant) en réaction à la réponse de l'intimé. Ces deux lignes se fondaient sur des documents produits au cours de la procédure de première instance. Le requérant n'a pas indiqué pourquoi il avait soulevé ces objections pour la première fois après avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours, et la chambre n'a pas non plus pu en identifier les raisons.

Dans l'affaire **T 1759/17**, le requérant n'a pas expliqué quels moyens prétendument nouveaux de l'intimé (titulaire du brevet) étaient censés être réfutés par les **nouveaux documents**, si bien que ceux-ci n'ont pas été admis.

Dans l'affaire **T 967/16**, la chambre a relevé que l'objection que les intimés (titulaires du brevet) cherchaient à surmonter avait déjà été soulevée dans l'acte d'opposition. Aucune raison n'a été communiquée par les intimés justifiant pourquoi la **requête subsidiaire** en cause n'avait pas pu être déposée à un stade antérieur de la procédure.

Pour une autre affaire dans laquelle la partie concernée n'avait pas justifié la présentation de **nouvelles requêtes** à ce stade de la procédure, et dans laquelle les modifications n'ont pas été admises, voir la décision **T 1005/22**.

Toutefois, dans l'affaire **T 938/14**, la chambre a exceptionnellement admis la requête subsidiaire 2, déposée en réponse aux documents produits par l'intimé et identique à la requête principale sous-tendant la décision attaquée, malgré le fait qu'aucune justification n'avait accompagné la réintroduction tardive, car la requête permettait à la chambre d'examiner la décision attaquée.

La question de savoir si les moyens auraient dû être déposés plus tôt est un facteur important que les chambres ont pris en considération dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ; voir notamment les chapitres V.A.4.4.5a) et V.A.4.4.6a).

c) Exigence de justifier les modifications apportées au brevet ou à la demande de brevet

(i) Explication requise eu égard à la requête en jeu et au vu de toutes les objections non encore levées

Dans l'affaire **T 667/18**, la chambre a relevé que selon la jurisprudence établie, les requêtes qui ne sont pas correctement **étayées** ne sont pas admissibles. En l'espèce, les revendications de la nouvelle requête principale déposée en réponse à l'opinion provisoire de la chambre (mais art. 13(2) RPCR non encore applicable) associaient des caractéristiques qui n'avaient jamais été revendiquées auparavant, sans aucune explication. De l'avis de la chambre, cela était préjudiciable à l'économie de la procédure. Concernant l'activité inventive, les observations du requérant (demandeur) se limitaient à un renvoi ambigu à des éléments dans son mémoire exposant les motifs du recours, qui portait sur la nouveauté et l'activité inventive de la requête principale à ce moment-là.

Dans l'affaire **T 2222/15**, les requêtes subsidiaires 2.2 et 2.3 avaient été modifiées par la suppression des revendications de méthode, si bien que seules restaient les revendications de dispositif. La chambre a fait observer que le produit revendiqué était essentiellement défini par la méthode. L'objection de défaut de nouveauté soulevée à l'encontre de la méthode était donc tout autant pertinente à l'encontre du produit, même si cela n'était **pas explicitement mentionné** dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que si l'objet des revendications de produit était brevetable pour des motifs différents de ceux qui s'appliquaient aux revendications de méthode, ces motifs devraient alors être soumis afin de justifier la modification.

Dans la décision **T 608/20**, la chambre a souligné, entre autres, que le requérant, en soumettant la requête subsidiaire 8 pour réagir aux objections prétendument nouvelles des intimés concernant l'activité inventive dans leurs réponses au mémoire exposant les motifs du recours, avait omis de justifier cette modification de ses moyens de recours au vu des **autres objections non encore levées**, contrairement à l'exigence supplémentaire de l'art. 13(1), quatrième phrase RPCR.

Dans l'affaire **T 938/20,** la chambre a relevé que "donner lieu à de nouvelles objections" était compris comme voulant dire que le requérant devait montrer que **de prime abord, aucune nouvelle objection valable** n'était reconnaissable (voir publication supplémentaire 2, JO 2020, Tableau présentant les modifications du RPCR avec remarques explicatives). Cela ne signifiait pas que toute nouvelle objection – justifiée ou non – soulevée par les opposants rendait la requête inadmissible. Dans l'affaire en cause, cela signifiait en particulier eu égard à l'art. 123(2) CBE qu'une base pour la modification devait être aisément reconnaissable, ce qui était le cas en l'occurrence.

(ii) Justification évidente

Dans l'affaire **T 32/16**, dans sa réponse écrite, l'intimé (titulaire du brevet) avait également indiqué le fondement de sa modification (art. 12(4) RPCR). La chambre a noté que la terminologie introduite reprenait explicitement la formulation employée dans la demande telle que déposée. Les modifications apportées **démontraient d'elles-mêmes** comment elles surmontaient l'objection dans ce cas particulier où le requérant avait déjà mis en évidence les caractéristiques manquantes en tant que telles.

En revanche, dans l'affaire **T 700/15**, la chambre a estimé que, pour les nouvelles requêtes subsidiaires (1', $1'_0$, 1'a, etc.), le requérant (titulaire du brevet) n'avait pas démontré, au sens de l'art. 13(1) RPCR, que la modification surmontait de prime abord les questions soulevées par la chambre, et que cela ne ressortait pas non plus de manière évidente, pour la chambre, de la modification en question. Les requêtes subsidiaires n'ont donc pas été admises dans la procédure.

(iii) Impact d'une justification insuffisante sur un dépôt valable

Dans l'affaire **T 319/18** (où la manière dont la requête subsidiaire 5 visait à surmonter l'objection d'absence d'activité inventive sur le document D1 n'apparaissait pas de manière immédiate), la chambre a souligné que conformément à la jurisprudence établie des chambres, les requêtes qui ne sont pas évidentes en soi deviennent **efficaces seulement** à la date à laquelle elles ont été **étayées** (en renvoyant à l'affaire **T 1732/10**). Voir également l'affaire **T 2457/16**.

Une position contraire a cependant été adoptée dans l'affaire **T 1220/21**. Dans sa décision, la chambre a estimé que l'absence ou l'insuffisance de justification d'une requête pouvait entraîner son inadmissibilité, mais que cela n'impliquait pas que la requête n'avait pas été valablement déposée. Pour une discussion sur les deux approches de cette question, voir également **T 321/21**.

4.4.5 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR - nouvelles requêtes

a) Moment du dépôt – question de savoir si la requête aurait dû être déposée plus tôt

La question de savoir si les requêtes auraient dû être déposées plus tôt est un critère important pour l'exercice du pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR (voir aussi chapitre V.A.4.4.4b) sur la charge pesant sur une partie de justifier pourquoi elle n'a pas modifié ses moyens à un stade antérieur de la procédure ; certaines décisions renvoient également à l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR, qui s'applique mutatis mutandis au deuxième niveau de l'approche convergente (art. 13(1), deuxième phrase RPCR, voir p. ex. **T 938/20**).

(i) Réponse à une objection jugée non critique par la division d'opposition – grand nombre d'objections

Dans l'affaire **T 938/20**, la nouvelle requête principale du requérant (titulaire), déposée en tant que requête subsidiaire 105 peu avant la notification de la citation à la procédure orale, a été considérée comme une réaction légitime à l'objection de l'opposant 2 soulevée au titre de l'art. 83 CBE en réponse au recours. Cette objection avait déjà été soulevée dans l'acte d'opposition, mais n'avait apparemment pas été discutée durant la procédure orale devant la division d'opposition (alors qu'elle se serait appliquée de la même manière à une requête en jeu à l'époque). La chambre a relevé que la requête aurait pu être déposée devant la division d'opposition, mais a tenu compte du **nombre total d'objections** soulevées par les opposants dans la procédure d'opposition ainsi que du fait qu'apparemment, rien n'indiquait clairement qu'elle aurait dû être déposée en sus des **nombreuses requêtes déposées devant la division d'opposition**, puisque selon toute apparence, la division d'opposition ne considérait **pas** cette objection comme **critique** au regard des exigences de l'art. 83 CBE. C'est pourquoi il n'y avait eu aucune raison de ne pas l'admettre au regard de l'art. 12(6) RPCR.

(ii) Réponse à de nouvelles objections soulevées par l'autre partie

Dans l'affaire **T 131/18**, la chambre a tout d'abord examiné, à titre hypothétique, l'admission de la requête subsidiaire 3 déposée en réaction à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, étant donné que la nouvelle requête subsidiaire 6 en question était, à l'exception de deux modifications, littéralement et substantiellement identique à celle-ci. La chambre a jugé la requête subsidiaire 3 recevable pour les raisons suivantes : dans sa requête principale, déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant (titulaire du brevet) s'était d'abord efforcé de remédier à la violation de l'art. 123(2) CBE relevée dans la décision attaquée. Comme le requérant l'a exposé, les modifications mineures supplémentaires apportées à la requête subsidiaire 3 ne faisaient que répondre aux objections supplémentaires soulevées **dans la réponse** au mémoire exposant les motifs du recours contre cette requête principale au titre des art. 123(2), 83 et 84 CBE. La requête subsidiaire 3 n'a pas non plus été déposée si tard que l'intimé (opposant) ne pouvait y répondre. La chambre a estimé que les modifications avaient permis de surmonter les problèmes connus. Elle n'a pas identifié de nouveaux problèmes causés par les modifications. La chambre a conclu que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR, elle aurait admis la requête subsidiaire 3 à la procédure. Les ajustements rédactionnels apportés à la requête subsidiaire 6 par rapport à la requête subsidiaire 3 afin de corriger les contradictions ont également été admis, en vertu de l'art. 13(2) RPCR (voir ci-dessous chapitre V.A.4.5.4n)).

Dans l'affaire **T 524/18**, la chambre a considéré que le dépôt de la requête subsidiaire B1 était une réaction légitime et en temps utile au dépôt de comptes rendus d'essais **accompagnant la réponse** au mémoire exposant les motifs du recours, lesquels comptes rendus comportaient de nouvelles données visant à renforcer la position de l'intimé.

(iii) Réponse à une clarification d'objections

Dans l'affaire **T 32/16**, compte tenu des raisons que l'intimé avait avancées pour justifier de n'avoir présenté la requête concernée qu'au stade de sa réponse à l'opinion provisoire de la chambre (art. 13(1), RPCR appliqué au lieu de l'art. 13(2) RPCR), la chambre a souligné les circonstances particulières de l'affaire en cause, à savoir que sa notification avait **fait apparaître pour la première fois** les éléments pertinents que la chambre avait déduits des arguments circonstanciés présentés par le requérant à l'appui de ses objections au titre de l'art. 100c) CBE. Bien que le requérant ait déclaré que ses arguments n'avaient jamais eu d'autre signification que celle déduite par la chambre, celle-ci a estimé que la constatation qu'elle avait formulée dans son opinion pouvait être considérée comme ayant mis en évidence pour la première fois l'argument principal. La chambre a également noté que la requête modifiée de l'intimé avait été présentée le jour où celui-ci avait reçu l'opinion provisoire de la chambre.

(iv) Autres exemples où la réaction a été considérée comme étant légitime et en temps utile – inter partes

Pour d'autres cas inter partes où les chambres ont admis de nouvelles requêtes jugées constituer une réaction légitime et en temps utile, voir p.ex. les affaires **T 32/16** (voir le résumé dans le chapitre V.A.4.4.5d) ci-dessous), **T 2101/16** (réaction légitime à la clarification de l'objection au titre de l'art. 83 CBE soulevée dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition), **T 102/16** (objection d'absence d'activité inventive soulevée pour la première fois dans l'opinion provisoire de la chambre, essentiellement une combinaison de deux revendications du brevet tel qu'accordé, pas besoin d'ajournement).

(v) Exemples où la réaction a été considérée comme étant légitime et en temps utile – ex parte

Dans l'affaire ex parte **T 278/17**, les modifications dans la (seule) revendication de la requête principale représentaient une réaction aux problèmes soulevés par la chambre pour la première fois au cours d'une conversation téléphonique eu égard à la requête subsidiaire 2. La requête subsidiaire 2 avait à son tour représenté une sérieuse tentative de surmonter tous les problèmes soulevés – principalement pour la première fois – dans la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007. Dans la mesure où les modifications visaient à surmonter toutes les objections soulevées dans le cadre de la conversation téléphonique et la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR 2007 et y sont clairement parvenues, la chambre a admis la nouvelle requête principale à la lumière de l'art. 13(1) RPCR et de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007.

Pour une autre affaire ex parte, voir **T 2129/16** (requête surmontant clairement l'objection de manque de clarté soulevée pour la première fois dans l'opinion provisoire de la chambre).

(vi) En réponse à la notification de la chambre confirmant l'opinion de la division d'opposition ou de l'opposant

Dans l'affaire **T 136/16**, la chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation en tenant compte des critères énoncés à l'art. 13(1) RPCR – qui, en vertu de l'art. 25(3) RPCR, s'appliquait en l'occurrence à la place de l'art. 13(2) RPCR –, a refusé d'admettre la requête subsidiaire 1. D'une part, la modification apportée donnait lieu de prime abord à une nouvelle objection au titre de l'art. 84 CBE. D'autre part, selon la chambre, cette modification aurait pu et aurait dû être apportée à un stade antérieur de la procédure de recours. La division d'opposition avait déjà fait référence **dans la décision attaquée** à l'importance fondamentale de l'interprétation d'un terme litigieux dans la revendication. Alors que la division d'opposition avait interprété ce terme dans le sens restreint découlant du paragraphe 7 de la description, le requérant (opposant) avait présenté dans le mémoire exposant les motifs de son recours des arguments détaillés pour réfuter cette interprétation restrictive en s'appuyant sur d'autres passages de la description. L'intimé (titulaire du brevet) aurait donc déjà pu, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, apporter la modification pertinente, puisque cette dernière se fondait sur une situation de fait qui avait déjà été amplement traitée. En outre, l'argument selon lequel le nombre considérable d'attaques présentées faisait obstacle à la formulation de requêtes subsidiaires appropriées, en l'absence d'une évaluation préliminaire de la chambre, n'a pas convaincu cette dernière, compte tenu de l'importance fondamentale de l'interprétation du terme concerné dans la quasi-totalité des objections présentées.

Dans l'affaire **T 1004/18**, la chambre a souligné que l'intimé (titulaire du brevet) aurait déjà dû s'attendre, sur la base du mémoire exposant les **motifs du recours**, à ce que la chambre suive soit la ligne de la division d'opposition, soit celle du requérant, et aurait donc dû déposer la formulation de requêtes subsidiaires en tant que position de repli dès la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. C'est pourquoi la chambre n'a pas admis la requête subsidiaire en question.

De même, dans l'affaire **T 700/15**, la chambre a estimé qu'une notification de la chambre qui ne faisait que résumer et reprendre l'interprétation déjà communiquée par la division d'opposition **dans la décision attaquée** et par l'opposant dans sa **réponse** au mémoire exposant les motifs du recours, et non pas en présentant de nouveaux aspects ou arguments ou en soulevant une nouvelle objection, ne pouvait pas servir de justification au dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires qui auraient pu être présentées plus tôt (avec renvoi à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.7). Les requêtes n'ont pas été admises.

Pour une autre affaire où la nouvelle requête n'a pas été admise parce que les questions sous-tendant les conclusions de la chambre avaient déjà été soulevées dans la décision attaquée, voir **T 1384/16**.

Pour une autre affaire, dans laquelle une objection faisait partie du dossier depuis le dépôt du **mémoire de recours** et de nouvelles requêtes en réaction à une déclaration de la chambre réitérant cette objection n'a pas été admise conformément à l'art. 13(1) RPCR, voir p.ex. l'affaire **T 1170/16**.

Pour une affaire où la nouvelle requête a été jugée tardive parce que les objections qu'elle cherchait à surmonter faisaient partie de la procédure de recours depuis le début, mais où la requête a tout de même été admise au vu d'autres critères discrétionnaires, voir **T 1597/16**.

b) Question de savoir si la modification surmonte de prime abord les questions soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections

Comme indiqué au chapitre V.A.4.4.4, il incombe à une partie d'expliquer et de justifier toute modification qu'elle apporte à ses moyens. Cela inclut de démontrer que toute modification à une demande de brevet ou à un brevet surmonte de prime abord les questions soulevées par une autre partie dans la procédure de recours ou par la chambre sans donner lieu à de nouvelles objections.

(i) Requête ne surmontant pas de prime abord l'objection

Dans l'affaire **T 1187/15** (où l'art. 25(3) RPCR ne s'appliquait pas encore conformément à l'art. 25(2) RPCR), la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 13(1) RPCR, a tenu compte de la question de savoir si le requérant (demandeur) avait démontré que les modifications surmontaient de prime abord les questions soulevées par la chambre sans donner lieu à de nouvelles objections. La chambre a relevé qu'il s'agissait là d'un **critère essentiel** élaboré par la jurisprudence des chambres en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 13(1) RPCR 2007 (JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.4.2). L'art. 13 RPCR 2007 s'appliquait également à l'affaire en cause (art. 25(3) RPCR). Selon la chambre, la requête subsidiaire XI ne surmontait pas de prime abord les objections soulevées au titre de l'art. 123(2) CBE, étant donné que l'omission de certaines caractéristiques constituait une généralisation intermédiaire non admissible. Pour cette raison, et sachant que le requérant avait eu la possibilité de répondre aux questions soulevées d'office par la chambre, cette dernière a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre la requête subsidiaire XI dans la procédure. Par ailleurs, la chambre a rejeté la **requête du requérant visant à interrompre une nouvelle fois** la procédure orale afin de préparer une nouvelle requête destinée à remplacer la requête subsidiaire XI. Elle a souligné qu'il est contraire au principe de l'économie de la procédure de conduire une procédure orale de telle sorte que le requérant a la possibilité de déposer sans cesse de nouvelles requêtes jusqu'à ce qu'une version acceptable des revendications soit trouvée.

Dans l'affaire **T 1338/16** (dans laquelle l'art. 13(2) RPCR ne s'appliquait pas encore), la chambre a estimé que, à la lumière des moyens du requérant, les modifications apportées à la requête principale et aux requêtes subsidiaires 1 à 3 visaient essentiellement à surmonter les objections en relation avec l'extension de l'objet de la demande, la clarté et le fondement sur la description, mais de prime abord n'avaient pas surmonté les objections de la chambre en matière de brevetabilité en vertu des art. 54 et 56 CBE. Par conséquent, la chambre exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 13(1) RPCR n'a pas admis ces requêtes dans la procédure.

Dans l'affaire **T 700/15** également, la chambre a conclu (concernant les requêtes 1', $1'_0$, 1'a, etc.) que le requérant (titulaire du brevet) n'avait pas démontré, conformément à l'art. 13(1) RPCR, que la modification dans les requêtes subsidiaires surmontait de prime abord les questions soulevées par la chambre.

D'autres décisions relatives à l'exigence d'indiquer les raisons pour lesquelles les objections soulevées ont été surmontées sont présentées au chapitre V.A.4.4.4c) "Exigence de justifier les modifications apportées au brevet ou à la demande de brevet".

(ii) Modifications de revendications donnant lieu de prime abord à de nouvelles objections

Dans l'affaire **T 700/15**, la chambre a émis des réserves quant à la compatibilité des revendications 1 des différentes requêtes subsidiaires en cause (0, 1_0, $1a_0$, etc.) avec les art. 123(2) et 84 CBE. Cette revendication contenait une caractéristique concernant le résultat recherché à la base de la demande. La chambre a estimé que les modifications apportées à la revendication 1 de chacune de ces requêtes subsidiaires donnait lieu, de prime abord, à de nouvelles objections, et exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR, a donc refusé d'admettre les requêtes subsidiaires concernées.

Dans l'affaire **T 136/16**, la chambre a également exercé son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre deux requêtes subsidiaires, notamment parce que, dans le cas de la requête subsidiaire 1, la modification apportée entraînait de prime abord une nouvelle objection au titre de l'art. 84 CBE. En outre, la chambre a estimé que la modification aurait pu et dû être effectuée à un stade antérieur de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 2257/19**, la chambre a constaté qu'un piège inextricable empêchait de manière intrinsèque l'admission de nouvelles requêtes au titre de l'art. 13(1) et (2) RPCR, puisque les exigences de l'art. 123(2) et (3) CBE ne pouvaient pas être satisfaites toutes les deux.

(iii) Modifications des revendications qui surmontent les objections

Dans la décision **T 851/18** du 10 janvier 2020 (où la version de 2020 de l'art. 13(1) RPCR s'appliquait, mais pas celle de l'art. 13(2) RPCR, en vertu de l'art. 25(3) RPCR), la requête subsidiaire (déposée lors de la procédure orale devant la chambre)différait à deux égards des revendications avec lesquelles le brevet avait été maintenu par la division d'opposition. D'une part, la revendication 1 de la requête subsidiaire combinait l'objet des revendications 1 et 3 telles que maintenues. D'autre part l'objet de la revendication 3 telle que maintenue avait été inclus pour la première fois également dans la deuxième revendication indépendante 7. La chambre a estimé que ces deux modifications étaient peu complexes, ne soulevaient pas de nouvelles questions et étaient pertinentes. La chambre n'a donc pas vu de raison, malgré le stade tardif de la procédure, de ne pas admettre dans la procédure la requête subsidiaire. L'inclusion des caractéristiques de la revendication 3 telle que maintenue dans la revendication 1 correspondait en substance à une suppression de la revendication 1 plus large telle que maintenue et tenait compte de toutes les objections tout en respectant le principe d'économie de procédure. En outre, la revendication 3 telle que maintenue n'avait pas été contestée jusqu'alors dans la

procédure. La deuxième modification remédiait de manière évidente à une objection formulée par la chambre concernant la nouveauté de la revendication 7.

Dans la décision **T 2044/20**, la chambre a estimé suffisant que **tous les motifs discutés dans la décision attaquée** soient surmontés. Le dépôt de la requête subsidiaire 1, en réaction à la réponse au recours, a été considéré comme une réaction appropriée du requérant à la tournure prise par la procédure d'opposition, où le requérant s'était retrouvé dans un piège inextricable, scénario au cours duquel, comme l'a relevé la chambre, il n'est généralement pas évident de trouver un moyen de surmonter une objection au titre de l'art. 123(2) CBE. Les autres motifs d'opposition en vertu de l'art. 100(a) et (b) CBE **n'avaient pas été discutés de manière concluante** dans la procédure d'opposition.

Dans plusieurs décisions traitant de requêtes déposées tardivement où certaines revendications avaient été supprimées, les chambres ont admis ces requêtes, notamment parce qu'elles étaient considérées comme admissibles de prime abord. Par exemple, dans l'affaire **T 1597/16**, la chambre a estimé que la nouvelle requête n'aboutissait pas à d'autres points contestés au regard des faits ou du droit des brevets, que l'opposant était donc en mesure de réagir et que la requête était admissible de prime abord parce qu'elle paraissait surmonter toutes les objections restantes sans donner lieu à de nouvelles questions.

c) Question de savoir si la modification nuit au principe d'économie de la procédure

Dans l'affaire **T 2638/16**, le titulaire du brevet avait déposé sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours tardivement (peu de temps après l'expiration du délai imparti par l'art. 12(1)c) RPCR) suite au rejet de sa demande de prorogation du délai. Exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR, la chambre a tenu compte du fait que la réponse avait été déposée immédiatement après la notification de la décision de rejet de la demande de prorogation du délai, et donc à un stade précoce de la procédure de recours. Elle a également constaté que le dépôt tardif ne l'avait pas empêchée de prendre en compte l'ensemble des moyens de toutes les parties. La chambre n'a pu constater d'abus tactique de procédure ou d'atteinte au principe d'économie de la procédure du fait du dépôt tardif. La réponse au mémoire exposant les motifs du recours et un document déposé avec cette réponse ont donc été pris en compte en vertu de l'art. 13(1) RPCR.

Dans l'affaire ex parte **T 786/16**, la requête en cause avait été déposée à un stade tardif de la procédure orale auprès de la chambre. Des **caractéristiques n'ayant éventuellement pas fait l'objet d'une recherche** avaient été ajoutées à partir de la description conjointement à des expressions qui n'avaient pas été littéralement exposées dans la demande telle que déposée. L'ajout des caractéristiques n'ayant pas fait l'objet d'une recherche impliquait en outre que la revendication incluait désormais trois alternatives, chacune nécessitant un examen à part. La chambre a relevé que soit un examen extensif des nouvelles caractéristiques eu égard aux exigences des art. 83, 84, 123(2), 54 et 56 CBE aurait dû être effectué lors de la procédure orale devant la chambre, soit l'affaire aurait dû être renvoyée à la division d'examen pour suite à donner. Selon la chambre, chacune de ces étapes aurait été en contradiction avec la nécessité

d'économie de la procédure, et d'autant plus étant donné l'objectif premier de la procédure de recours (art. 12(2) RPCR).

Pour d'autres décisions traitant de l'économie de la procédure et où les requêtes n'ont pas été admises, voir p. ex. **T 136/16** et **T 2112/16**.

d) Complexité de la modification

Dans la décision **T 32/16**, la chambre a accepté les raisons de l'intimé pour soumettre la nouvelle requête principale à un stade tardif et a estimé que les modifications apportées démontraient d'elles-mêmes comment elles surmontaient l'objection dans ce cas particulier où le requérant avait déjà mis en évidence les caractéristiques manquantes en tant que telles. De plus, ces modifications n'étaient en rien complexes (art. 13(1), deuxième phrase RPCR, renvoyant à l'art. 12(4) RPCR) et aucun argument contraire n'avait été présenté à cet égard. La requête a donc été admise.

e) Convergence de requêtes portant sur des revendications

(i) Requêtes devenant non convergentes en raison du dépôt ultérieur d'autres requêtes

Dans l'affaire **T 2112/16**, le requérant (titulaire du brevet) avait déposé les requêtes subsidiaires 1 à 14 conjointement aux motifs de recours, puis, plus tard, mais avant la notification de la citation à la procédure orale, les nouvelles requêtes subsidiaires 1A et 4. La chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR, n'a pas admis les requêtes subsidiaires 1A et 4 dans la procédure. Concernant les requêtes subsidiaires 2, 3 et 5 à 14, la chambre a estimé que la séquence des requêtes subsidiaires avait évolué au cours de la procédure de recours en raison de l'introduction de la requête subsidiaire 1A, ceci impliquant un changement substantiel de l'objet de l'invention revendiquée. La chambre a considéré que la séquence choisie des requêtes subsidiaires débouchait sur un élargissement évident et un manque de convergence dans les requêtes. Une telle modification effectuée suite à la présentation par une partie de l'ensemble de ses moyens ne répondait pas à l'exigence d'économie de la procédure prévue par l'art. 13(1) RPCR. La chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(1) RPCR et n'a pas admis les requêtes subsidiaires 2, 3 et 5 à 14 dans la procédure. Voir aussi la décision **T 1185/17** rendue par la même chambre.

Voir cependant aussi **T 1520/20**, où la chambre a distingué son cas de l'affaire **T 2112/16** sur le point de savoir si l'on était en présence d'une modification des moyens invoqués. Dans le cas soumis à la chambre, toutes les requêtes subsidiaires avaient été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et la décision de première instance était déjà fondée sur l'objet de la requête subsidiaire 4 litigieuse. La chambre a précisé que le dépôt des nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 3, qui étaient divergentes selon l'opposant, ne rendait pas pour autant inadmissible la requête subsidiaire 4.

(ii) Requêtes non convergentes déposées pour répondre à des objections divergentes

Dans l'affaire **T 938/20**, la requête principale avait été soumise en tant que requête subsidiaire 105 peu avant la notification de la citation à la procédure orale. En exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 13(1) RPCR, la chambre a fait observer que dans l'affaire en cause, lorsqu'un nombre extrêmement important d'objections de différentes natures a été soulevé à l'encontre de toutes les requêtes versées au dossier, la convergence était particulièrement difficile à obtenir et, dans les circonstances données, ne devait pas être utilisée comme seul critère pour refuser l'admissibilité de cette requête. Elle a relevé par ailleurs dans ce contexte qu'une série de requêtes rédigées pour se défendre contre une objection unique devrait converger, mais que **l'égalité des armes** serait compromise si l'opposant était libre de soulever une multitude d'objections divergentes, tandis que le titulaire ne serait limité qu'à une seule ligne de défense contre toutes ces objections.

f) Suppression de revendications ou d'alternatives dans des revendications

Un sujet récurrent que les chambres ont traité en appliquant l'art. 13(1) RPCR est celui des requêtes où l'objet revendiqué a été limité par la suppression de revendications ou d'alternatives dans les revendications. Dans ces cas, la question se pose de savoir s'il s'agit d'abord d'une modification au sens de l'art. 13 RPCR ; la jurisprudence dans sa majorité répond par l'affirmative. Pour des décisions sur cette question, voir le chapitre V.A.4.2.3d). Les décisions relatives à l'admission au titre de l'art. 13(1) RPCR sont résumées ci-après. Pour les décisions portant sur les requêtes limitées par la suppression de revendications et d'alternatives dans les revendications déposées au dernier stade de la procédure de recours, voir le chapitre V.A.4.5.4j).

Dans l'affaire **T 1597/16**, l'admission de la nouvelle requête principale, présentée avant l'entrée en vigueur de la version 2020 du RPCR, relevait du pouvoir d'appréciation conféré à la chambre par l'art. 13(1) RPCR (applicables en vertu des dispositions transitoires au lieu de l'art. 13(2) RPCR). De l'avis de la chambre, l'intimé n'avait pas présenté de raison convaincante pour laquelle il n'avait présenté la modification de la revendication que lors de la dernière phase de la procédure de recours. Les objections contenues dans la notification étaient déjà connues depuis la phase initiale de la procédure de recours. La chambre a néanmoins décidé d'admettre la nouvelle requête principale, et ce pour les raisons suivantes : la limitation de l'objet revendiqué à deux des trois variantes contenues dans la revendication 1 du brevet délivré **n'avait pas donné lieu à de nouvelles questions litigieuses au regard des faits ou du droit des brevets**. Le requérant (opposant) était d'emblée en mesure de soulever une objection d'absence d'activité inventive et pouvait par ailleurs renvoyer aux moyens invoqués par écrit, qui correspondaient à ceux invoqués devant l'instance du premier degré. En outre, la chambre a considéré que la nouvelle requête semblait admissible de prime abord, car elle paraissait surmonter toutes les objections encore en suspens sans créer de nouveaux problèmes.

De même, dans l'affaire **T 494/18**, la chambre a admis la requête subsidiaire 8 (qui portait exclusivement sur des revendications de méthode, les revendications de produit et d'utilisation ayant été supprimées), en considérant entre autres que l'intimé avait fourni les

raisons pour lesquelles il avait soumis la modification à ce stade de la procédure, que l'état de la technique pour la discussion de la seule objection de l'opposant contre l'activité inventive ne changeait pas et que les remarques supplémentaires des parties quant à l'appréciation de l'activité inventive **se bornaient à préciser** leurs **arguments antérieurs**. La chambre a également considéré que la méthode de cette nouvelle requête était de prime abord clairement admissible en vertu des art. 123(2) et 56 CBE.

Dans l'affaire **T 682/16**, la chambre a relevé qu'en supprimant certaines revendications, l'intimé avait abordé tous les problèmes soulevés par le requérant et par la chambre. La requête, qui par ailleurs n'avait pas débouché sur de nouvelles objections et avait **contribué à l'efficacité** de la procédure, a été admise conformément à l'art. 13(1) RPCR (la version 2020 de l'art. 13(2) RPCR n'étant pas encore applicable). Voir également **T 1439/16** et **T 2897/18** (qui se réfèrent toutes les deux à l'économie de la procédure).

Dans la décision **T 608/20**, la chambre est parvenue à une conclusion différente dans les circonstances de l'affaire. Elle a considéré que la requête limitée aux revendications de méthode **aurait pu et aurait dû** être soumise **dans la procédure en première instance**, ou au plus tard avec le mémoire exposant les motifs du recours, et que les circonstances de la procédure de recours ne justifiaient pas leur admission (art. 12(6), 13(1), deuxième phrase RPCR). En particulier, la chambre a estimé que, compte tenu des circonstances de la procédure d'opposition, le refus d'octroyer une nouvelle possibilité de soumettre une requête modifiée dans l'après-midi de la troisième journée de procédure orale ne pouvait pas justifier l'admission de nouvelles requêtes subsidiaires à un stade tardif de la procédure de recours.

4.4.6 Pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 13(1) RPCR – nouveaux faits, objections, arguments et preuves

a) Moment du dépôt – question de savoir si les nouveaux moyens auraient dû être déposés plus tôt

(i) Obligation de la partie à conduire convenablement la procédure

Dans l'affaire **T 1014/17**, la chambre a estimé que, dans de telles circonstances, le requérant avait eu suffisamment d'occasions de reconsidérer sa position quant à la clarté de la présente revendication 1 et de présenter les objections correspondantes, au plus tard dans le mémoire exposant les motifs du recours. Cela aurait été nécessaire au regard des exigences d'une procédure régulière, qui oblige les parties à présenter tous les faits, preuves, arguments et requêtes **le plus tôt possible et de la manière la plus complète possible** (art. 12(2) RPCR), et également pour des raisons d'équité vis-à-vis de l'intimé (titulaire du brevet), qui doit savoir le plus tôt possible dans quelle mesure le brevet litigieux est contesté et quels sont les motifs de contestation. La chambre n'a pas admis cette objection dans la procédure en vertu de l'art. 13(1) RPCR et de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007.

(ii) Réponse à de nouvelles preuves soumises par le titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 23/17**, la chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 13(1) RPCR, a jugé plausible et légitime l'argument invoqué par le requérant (opposant) selon lequel les nouveaux documents (produits après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, mais avant la signification de la citation à une procédure orale) avaient été soumis en **réaction aux données expérimentales** présentées par l'intimé (titulaire du brevet) dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, et, ainsi, dans le but de "résoudre les questions […] valablement soulevées par une autre partie dans la procédure de recours" au sens de l'art. 13(1) RPCR. La chambre ne voyait pas de raison pour laquelle ces documents auraient dû être déposés à un stade antérieur de la procédure.

De même, dans l'affaire **T 446/16**, le compte rendu d'essai D35 avait été déposé par le requérant (l'opposant) après son mémoire exposant les motifs du recours, mais avant la citation à la procédure orale, afin de **réfuter les résultats d'essai** contenus dans le document D33 de l'intimé (titulaire du brevet) déposés avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. La justification avancée selon laquelle cette réponse au document D33 n'aurait pas pu être déposée plus tôt a convaincu la chambre. Elle a estimé qu'on ne pouvait pas empêcher le requérant de tenter de mettre en doute les résultats contenus dans le document D33.

Toutefois, voir également l'affaire **T 2688/16** comme exemple d'un cas où les comptes rendus d'essai dont la soumission tardive n'était **pas suffisamment justifiée** n'ont pas été autorisés (voir chapitre V.A.4.4.4b)).

Dans l'affaire **T 1759/17**, le requérant (opposant) a déposé de nouveaux documents en réaction directe au mémoire exposant les motifs du recours et en particulier aux nouvelles preuves versées par l'intimé. En **l'absence d'objections de la part de l'intimé** (titulaire du brevet) envers l'admission de ces documents, la chambre a décidé de les admettre dans la procédure.

(iii) Réponse à de nouvelles requêtes (revendications) déposées avec la réponse au mémoire de recours, après rejet de l'opposition

Dans l'affaire **T 1038/18**, l'intimé (titulaire) a déposé de nouvelles requêtes avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Dans sa réplique, le requérant (opposant) a fait valoir pour la première fois durant la procédure que la priorité du brevet n'était pas valablement revendiquée et que par conséquent, la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à D1 et D3, ce dernier document représentant l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, vu la revendication de priorité non valable. La requête subsidiaire 2 correspondait cependant aux revendications d'une requête déjà soumise au cours de la procédure en première instance. L'intimé a avancé que cette nouvelle attaque aurait dû être présentée plus tôt, mais la chambre ne l'a pas suivi, en soulignant que l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition et que, de ce fait, l'intimé n'était tenu dans le mémoire exposant les motifs du recours que de **justifier** pourquoi il considérait comme non convaincantes les

raisons avancées par la division d'opposition **eu égard au brevet tel que délivré**. La question de la validité de la priorité et du statut du document D3 en tant qu'état de la technique ne devenait pertinente qu'ultérieurement quand l'intimé, en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, eut déposé les revendications modifiées de la requête subsidiaire 2.

(iv) Nécessité de répondre aux motifs détaillés du mémoire de recours du titulaire

Dans l'affaire **T 329/16**, la chambre a renvoyé à l'art. 12(3) RPCR et a conclu que l'opposant avait l'obligation d'étayer ses objections concernant l'absence d'activité inventive dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, bien que la décision de la division d'opposition eût conclu au défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. Selon la chambre, dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le titulaire du brevet a présenté des arguments détaillés sur la question de la nouveauté de l'objet concerné dans son mémoire exposant les motifs du recours. Au vu de cet exposé, l'opposant ne pouvait pas compter sur ce que la chambre se range à l'avis de la division d'opposition.

(v) Nouvelles lignes d'attaque fondées sur des documents soumis au cours de la procédure de première instance

Dans l'affaire **T 256/17**, la chambre devait décider d'admettre ou non deux nouvelles lignes d'attaque concernant l'absence d'activité inventive à l'encontre de la revendication 1 du brevet tel que délivré, que le requérant (opposant) avait invoquées en réaction à la réponse de l'intimé au mémoire exposant les motifs du recours. Ces lignes d'attaque étaient toutes les deux fondées sur des documents produits au cours de la procédure devant l'instance du premier degré, mais l'une d'entre elles combinait pour la première fois deux documents examinés précédemment en tant qu'état de la technique le plus proche, tandis que l'autre, partant d'une combinaison connue, reposait sur des arguments fondés sur un problème technique différent. Le requérant n'a pas indiqué pourquoi il avait soulevé ces objections pour la première fois après avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours, et la chambre n'a pas non plus pu identifier de raisons. Elle a fait observer qu'en procédant ainsi, il avait empêché à la fois l'intimé de réagir à l'attaque au cours de la procédure d'opposition et la division d'opposition de trancher la question. Par ce dépôt tardif du requérant, la chambre et l'intimé devaient faire face à de nouveaux moyens ("fresh case"), ce qui est contraire au but même de la procédure de recours (cf. art. 12(2) RPCR). La chambre a donc décidé d'exercer son pouvoir d'appréciation et de ne pas admettre ces nouvelles lignes d'attaque dans la procédure conformément à l'art. 12(2), (4) RPCR 2007, l'art. 25(2) RPCR, l'art. 13(1) RPCR et l'art. 25(1) RPCR.

(vi) Défense qui aurait dû être présentée devant la division d'opposition

Dans la décision **T 1303/18**, la chambre n'a pas admis dans la procédure la défense du requérant (titulaire) (soulevée pour la première fois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et des réponses) qui s'appuyait sur le droit à une priorité partielle. Le requérant avait avancé que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée devait au moins avoir droit à la priorité partielle de D49 conformément à la décision **G 1/15**. La chambre a

fait observer qu'une objection quant à la validité de la priorité revendiquée à partir de D49 avait déjà été soulevée par les intimés dans leurs actes d'opposition. La décision **G 1/15** a été publiée au Journal officiel de l'OEB avant que la procédure orale ne se tienne devant la division d'opposition. C'est pourquoi la défense du requérant revendiquant un droit à une priorité partielle aurait pu et aurait dû figurer au moins dans le mémoire exposant les motifs du recours. De plus, la nouvelle défense ne se bornait pas à présenter un nouvel argument relatif à l'interprétation du droit, mais comportait une nouvelle allégation de fait. La chambre a décidé de ne pas l'admettre dans la procédure, du fait que la nouvelle évaluation factuelle requise aurait été complexe et que le requérant n'avait exposé aucune justification pour cette modification tardive.

(vii) Connaissances générales de base

Dans l'affaire **T 2741/19**, la chambre n'a pas jugé convaincante la justification du requérant (opposant) selon laquelle le document n'avait été découvert que durant la préparation de l'opposition contre un brevet émanant d'une demande divisionnelle déposée en rapport avec le brevet en cause. La chambre a souligné que le document faisait **partie du domaine public**. La chambre n'a pas non plus accepté l'argument du requérant selon lequel le document était soumis comme preuve des connaissances générales de la personne du métier à l'époque. Même si tel était le cas, cela ne signifiait **pas** qu'il pouvait être déposé **à tout moment** de la procédure. La preuve de connaissances générales de base ne peut être déposée à un stade ultérieur que si elle sert à étayer une argumentation déjà avancée.

Dans l'affaire **T 1333/20**, la chambre a estimé que l'intimé (opposant) aurait pu et aurait dû soumettre **l'intégralité de ses moyens**, y compris la prétendue preuve des connaissances générales de base à l'appui de ses objections d'insuffisance de l'exposé contre le brevet tel que délivré, au moins au moment de déposer ses moyens de recours avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Le requérant s'était déjà focalisé sur l'insuffisance de preuve en ce qui concerne l'art. 100(b) CBE dans la procédure d'opposition et dans le mémoire exposant les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 1417/18** en revanche, D10, un manuel sur lequel s'appuyait le requérant dans le délai imparti par la chambre dans sa notification au titre de la règle 100(2) CBE a été pris en considération. D10 avait déjà été introduit dans la procédure d'opposition par l'opposant (ultérieurement requérant), mais n'avait pas été admis. La chambre a été d'avis que D10 était pertinent pour évaluer les connaissances générales de la personne du métier. En outre, elle a tenu compte du fait que D10 était déjà connu des deux parties, et a estimé qu'il était négligeable dans ce contexte que D10 n'ait pas été admis dans la procédure en première instance.

(viii) Développements dans des procédures parallèles

Dans l'affaire **T 1038/19**, la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation selon l'art. 13(1) RPCR, a admis une nouvelle objection d'extension inadmissible de l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Le requérant (opposant) avait avancé cette objection peu après que des circonstances analogues avaient été tranchées en sa faveur

dans une procédure parallèle (**T 1773/18**). La chambre a vu dans les objections une réaction adéquate, surtout dans l'optique des développements survenus dans le recours parallèle. Elle a également tenu compte du fait que les autres parties à la procédure avaient eu suffisamment de temps pour étudier l'objection.

La décision **T 1808/21** présente un contre-exemple. Dans cette affaire, des diapositives de présentation (D26) et une compilation de faits allégués (D27), qui faisaient l'objet de procédures parallèles en instance au Royaume-Uni, avaient été soumises par les requérants 2 et 3 uniquement après le dépôt de leurs motifs de recours respectifs. Les requérants affirmaient que, puisque cette preuve n'avait pas encore été mentionnée dans la procédure judiciaire britannique, il n'était pas possible de la déposer plus tôt dans la procédure de recours. La chambre a toutefois indiqué la possibilité d'obtenir le consentement du titulaire du brevet ou la permission du tribunal britannique. Au vu de ce constat, la chambre a été convaincue qu'aucun obstacle juridique n'empêchait de soumettre ces documents plus tôt et que la situation relevait plutôt du choix des requérants. C'est pourquoi la chambre n'a pas admis D26 et D27 dans la procédure de recours.

(ix) Découverte tardive de documents

Dans l'affaire **T 603/21**, le requérant (opposant) avait lancé de nouvelles attaques contre l'activité inventive après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (mais avant la notification de la citation à la procédure orale), en s'appuyant notamment sur deux nouveaux documents. Il argumentait que ces documents n'avait fait surface que peu avant et par hasard dans le cadre d'une recherche sur une autre affaire, et étaient pertinents de prime abord. La chambre a toutefois souligné qu'une découverte par hasard ne suffisait pas pour justifier le dépôt tardif, étant donné que l'admission de principe de telles modifications offrirait la possibilité d'étendre arbitrairement l'objet de la procédure par rapport à la procédure d'opposition, ce qui était contraire à l'objectif primordial de la procédure de recours conformément à l'art. 12(2) RPCR. En particulier, cela viderait l'art. 12(6) RPCR et ferait porter les éventuels manquements d'une partie sur la seule partie adverse. À l'instar des décisions **T 1684/17** (résumée au chapitre V.A.4.4.6d)) et **T 2741/19** (le fait que le document ne pouvait pas être trouvé aisément n'a pas été considéré comme une justification d'un dépôt tardif).

Voir cependant la décision **T 1213/19** (résumée au chapitre V.A.4.4.6c)(ii)) et la décision **T 463/19** (où la chambre a admis même au troisième niveau de convergence un document déposé tardivement qui était objectivement difficile à découvrir et n'avait assurément pas été retenu intentionnellement, qui faisait de prime abord partie de l'état de la technique et qui était de prime abord très pertinent; résumée au chapitre V.A.4.5.5m).

(x) Nouveau document émanant du titulaire du brevet déposé par le requérant-opposant

Dans l'affaire **T 533/17**, le requérant (opposant) a fait valoir qu'un poster (D19) ainsi que deux documents connexes, déposés après son mémoire exposant les motifs du recours, devaient être pris en compte étant donné que l'intimé (titulaire du brevet) avait apparemment dissimulé cette publication antérieure de lui. Néanmoins, la chambre a

relevé que la règle 42(1)(b) CBE ne faisait pas peser sur le demandeur une obligation stricte de reconnaître l'état antérieur de la technique au moment de déposer la demande. Par conséquent, le fait de ne pas reconnaître le document D19 dans le brevet en cause ne représentait pas une justification suffisante afin d'admettre le document dans la procédure de recours. De plus, le requérant n'avait pas justifié de façon convaincante pourquoi il n'était pas possible de trouver le document D19 lors de la préparation de l'affaire au stade de la procédure d'opposition. Par conséquent, les nouveaux documents n'ont pas été pris en compte, conformément à l'art. 13(1) et l'art. 25(3) RPCR.

(xi) Usage antérieur public

Dans l'affaire **T 552/18**, la chambre n'a pas admis des moyens de preuve supplémentaires d'usage antérieur public déposés en réponse à sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR 2007 en raison des motifs suivants : ces documents avaient été soumis à un stade très tardif de la procédure et soulevaient de nouvelles questions. Bien que le requérant 2 (opposant) avait expliqué pourquoi les documents n'avaient pu être récupérés qu'à ce moment-là, la chambre a considéré que rien ne pouvait justifier l'impossibilité de les récupérer plus tôt si des **efforts suffisants** avaient été entrepris. La chambre a également estimé que l'admission de ces documents porterait atteinte au principe d'économie de la procédure exposé à l'art. 13(1) RPCR. De plus, les documents présentés ne permettaient pas de résoudre les problèmes soulevés, comme l'exige l'art. 13(1) RPCR. La chambre a également souligné que la pertinence de ces problèmes était déjà connue au stade de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 1117/16** aussi, la chambre a considéré qu'il n'importait pas de savoir si le requérant avait bel et bien eu connaissance de l'usage antérieur public allégué – en l'occurrence par un tiers – seulement quelques mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Elle a souligné que la recherche d'antériorités possibles est du **ressort de l'opposant**. Le fait que celui-ci ne découvre pas une antériorité à temps ne justifie pas de bafouer la règle de l'économie de la procédure ou le principe de l'équité vis-à-vis d'autres participants. De même, de l'avis de la chambre, d'autres critères relatifs à l'exercice du pouvoir d'appréciation cités à l'art. 13(1), quatrième phrase RPCR plaidaient contre l'admission dans la procédure (voir le résumé au chapitre V.A.4.4.6b).

En revanche, dans l'affaire **T 34/18**, la chambre a jugé admissible selon l'art. 13(1) RPCR le dépôt de nouveaux moyens de preuve relatifs à un usage antérieur (procès-verbal rédigé par une division technique de l'office autrichien des brevets et déclarations écrites d'un témoin) qui visaient à attester de l'existence d'un devoir de confidentialité. La chambre a notamment tenu compte du fait que la division d'opposition s'était appuyée sur l'absence d'un tel accord, et donc que les moyens de preuve étaient pertinents de prime abord, que l'admission ne semblait pas préjudiciable à l'économie de la procédure et que les nouveaux moyens de preuve, selon l'exposé convaincant du requérant (titulaire du brevet), n'auraient pas pu être soumis plus tôt.

b) Pertinence pour résoudre les questions soulevées

Dans la décision **T 1117/16**, la chambre a tout d'abord souligné que le fait que le requérant n'avait pas découvert à temps l'usage antérieur public contesté ne justifiait pas de porter atteinte au principe d'économie de la procédure ou au principe de l'équité par rapport aux autres parties. La chambre ne parvenait pas non plus à reconnaître dans quelle mesure la modification des moyens invoqués par le requérant était propre à résoudre les questions valablement soulevées par l'intimé. Au contraire, ces moyens modifiés représentaient une attaque tout à fait nouvelle contre le brevet contesté qui n'avait **pas été déclenchée** par les moyens de l'intimé. En outre, l'admission de la modification aurait porté atteinte à l'économie de la procédure, car selon la chambre, les documents déposés ne pouvaient pas prima facie établir de façon certaine l'usage antérieur allégué.

Pour d'autres exemples où le critère de pertinence a notamment été appliqué, voir **T 23/17** (résumé au chapitre V.A.4.4.6a)(ii)), **T 552/18** (résumé au chapitre V.A.4.4.6a)(xi)) et **T 1217/17**.

c) Pertinence de prime abord pour l'appréciation de la brevetabilité

(i) Pas une justification suffisante pour la soumission tardive

Comme indiqué dans l'affaire **T 731/16** (renvoyant à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.13.2), selon la jurisprudence constante des chambres de recours, un critère décisif pour admettre des documents produits tardivement consiste à déterminer s'ils se révèlent de prime abord pertinents. De tels documents doivent être particulièrement pertinents de prime abord dans le sens où ils peuvent raisonnablement laisser présager qu'ils s'opposeraient au maintien du brevet européen.

Dans de nombreuses décisions où la version révisée (2020) de l'art. 13(1) RPCR est appliquée, les chambres ont souligné qu'outre les critères énumérés, d'autres critères décisifs pour admettre des documents déposés tardivement pouvaient être leur pertinence de prime abord et la question de savoir s'ils introduisaient des objets complexes (voir **T 1213/19**, citant **T 731/16**, **T 2796/17** et **T 310/18**; pour un point de vue contraire, voir **T 1684/17**, où la chambre relève que la pertinence de prime abord n'est pas mentionnée à l'art. 13(1) RPCR). Dans la décision **T 361/19**, la chambre a considéré que l'admission d'un document déposé tardivement, mais destructeur de nouveauté de prime abord, était en principe **couvert par l'art. 114 CBE** ainsi que par l'art. 13(1) RPCR. De l'avis de la chambre, ces dispositions laissent à la chambre un pouvoir d'appréciation suffisant pour admettre de tels documents. Cependant, de nombreuses décisions illustrent le fait que, bien que cet aspect soit pris en compte, il ne l'emporte pas nécessairement sur d'autres critères, en particulier le moment du dépôt (voir p. ex. **T 361/19** **T 1203/16**, **T 1333/20**).

Dans l'affaire **T 1203/16**, le requérant (opposant), en réponse à l'opinion préliminaire de la chambre, a soumis de nouvelles lignes d'attaque fondées sur un document déjà considéré au stade de l'opposition et a soumis en outre une nouvelle objection au titre de la nouveauté fondée sur un nouveau document. En guise de justification de ces modifications tardives de ses moyens, le requérant a simplement fait valoir que les

nouvelles lignes d'attaque étaient pertinentes pour évaluer la brevetabilité du brevet attaqué et pour éviter de maintenir un brevet ne remplissant pas les exigences de la CBE. La chambre a souligné qu'une telle justification n'était pas suffisante. Ces nouvelles lignes d'attaque auraient pu et auraient dû être déposées plus tôt. La chambre a insisté sur le principe directeur du RPCR, à savoir qu'en cas de recours, les moyens des parties doivent être présentés dans leur intégralité à un stade très précoce. C'est pourquoi elle a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre dans la procédure les nouvelles lignes d'attaque ni le document correspondant conformément à l'art. 12(4) RPCR 2007, à l'art. 13(1) RPCR et à l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007.

(ii) Exemples de prise en compte de la pertinence de prime abord et moyen tardif admis

Dans l'affaire **T 1213/19**, le requérant (opposant) a justifié le dépôt tardif de D8, plus de six mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, par le fait qu'il avait été découvert par hasard durant la recherche destinée à un autre brevet. De l'avis de la chambre, le document aurait pu être découvert plus tôt parce qu'il relevait du même domaine technique que le brevet, qu'il avait été publié cinq ans avant la fin du délai d'opposition et qu'il semblait avoir joué un rôle essentiel dans la procédure d'examen d'une demande divisionnaire dérivée de la demande de brevet européen sur laquelle reposait le brevet. Cependant, la chambre a pondéré ces aspects avec les considérations selon lesquelles l'intimé était nécessairement familiarisé avec le contenu de ce document et qu'à première vue, il pouvait raisonnablement s'attendre à ce que D8 s'oppose au maintien du brevet. Au vu de ce qui précède, la chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en admettant le document D8 en vertu de l'art. 13(1) RPCR.

Pour une autre affaire où la pertinence de prime abord était un critère pris en considération parmi d'autres et où les moyens pertinents ont été admis, voir p. ex. **T 34/18** (pertinence de prime abord des preuves réfutant un usage antérieur public, résumée ci-dessus au chapitre V.A.4.4.6a)(xi)).

(iii) Exemple où la pertinence de prime abord ne l'a pas emporté sur d'autres critères

Dans l'affaire **T 1333/20**, la chambre a considéré que dans l'affaire en cause, la pertinence prétendue des nouveaux moyens (objections au titre de l'art. 123(2) CBE) ne l'emportait pas sur le fait que l'intimé **aurait pu et aurait dû** les soumettre de manière étayée **au moment de rédiger ses écritures de recours**, à savoir, en l'occurrence, avec sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours (art. 12(3) RPCR).

(iv) Exemples où des moyens tardifs ont été rejetés comme inadmissibles par manque de pertinence de prime abord

Dans l'affaire **T 731/16**, le document D12 n'a été déposé qu'en réponse à la notification de la chambre en vertu de l'art. 15(1) RPCR 2007. La chambre a estimé que la combinaison des enseignements du document D4 déjà en cours de procédure avec ceux du document D12 nouvellement déposé ne saurait représenter une combinaison évidente pour la personne du métier. Par conséquent, le document D12 ne constituait pas un état de la technique particulièrement pertinent et n'a pas été admis dans la procédure.

Dans l'affaire **T 2796/17**, la pertinence de prime abord représentait l'un des critères que la chambre a appliqués dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation (art. 13(1), 25(1) RPCR, art. 13 RPCR 2007 et art. 25(3) RPCR). Le nouveau moyen (une objection à l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 fondée sur une combinaison de deux documents déposés avec les motifs de l'opposition) n'a pas semblé pertinent de prime abord à la chambre, étant donné que le requérant (opposant) n'avait étayé ni son argument selon lequel la personne du métier consulterait (sans approche rétrospective) le second document cité en partant de l'état de la technique le plus proche allégué, ni celui selon lequel ce document révélerait alors les caractéristiques ajoutées de la nouvelle revendication principale. L'objection soulevée pour la première fois lors de la procédure orale par le requérant, sans justification, et qui comportait en outre des faits nouveaux et complexes, n'a pas été admise.

Pour d'autres affaires où la pertinence (de prime abord) a été examinée et non reconnue, voir p.ex. les affaires **T 102/16** (concernant D26) et **T 1877/16** (concernant D20 et D21).

d) Question de savoir si la modification nuit à l'économie de la procédure

Dans l'affaire **T 1684/17**, la chambre n'a pas admis une nouvelle objection pour défaut d'activité inventive reposant sur un document nouvellement déposé qui n'était parvenu à la connaissance du requérant (selon ses indications) que dans le cadre d'une procédure de recours parallèle. De l'avis de la chambre, l'objection, qui portait sur l'objet de la revendication 1 du brevet dans sa version délivrée, aurait déjà dû être soulevée par l'opposant dans le cadre de la procédure d'opposition. Le comportement de l'opposant contredisait le principe, valable pour toutes les parties à la procédure, de l'économie de la procédure et donc aussi le principe énoncé à l'art. 12(6), deuxième phrase RPCR. La pertinence de prime abord alléguée par le requérant n'est, selon la chambre, pas un critère décisif à prendre en compte dans l'application de l'art. 13(1) RPCR. Sur ce dernier point, voir aussi le chapitre V.A.4.4.6c).

De même dans les décisions **T 140/15**, **T 2227/15**, **T 154/16**, **T 1117/16**, **T 1217/17** et **T 552/18**, les chambres sont parvenues à la conclusion, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation selon l'art. 13(1) RPCR, que l'admission des moyens tardifs serait (notamment) contraire au principe d'économie de la procédure et ne les ont donc pas admis dans la procédure.

À l'inverse, dans l'affaire **T 553/22**, la chambre a admis dans la procédure la réponse de l'opposant au mémoire exposant les motifs du recours, reçue 6 minutes après l'expiration du délai prévu par l'art. 12(1)c) RPCR. En effet, le fait que cette réponse ait été produite tardivement n'empêchait pas la chambre de prendre en compte l'ensemble des moyens invoqués par toutes les parties, ne semblait pas constituer un abus tactique de procédure et n'était pas contraire au principe d'économie de la procédure.

e) Complexité de la modification

Comme indiqué dans la décision **T 1213/19**, et conformément à la jurisprudence établie, **d'autres critères décisifs**, en sus de ceux énumérés à l'art. 13(1) RPCR, pour admettre

les documents déposés tardivement en vertu de l'art. 13(1) RPCR peuvent être leur pertinence de prime abord et la question de savoir **s'ils introduisent un objet complexe** (**T 731/16**, **T 2796/17** et **T 310/18**).

(i) Nouvelle objection fondée sur des documents précédemment discutés

Dans l'affaire **T 310/18**, le requérant (opposant) avait soulevé pour la première fois environ un mois avant la procédure orale une objection reposant sur un défaut d'activité inventive à partir de D2 et compte tenu de D15. Or, dans la mesure où une attaque à partir de D15 en tenant compte de D2 avait déjà été traitée par la décision attaquée, le contenu technique pertinent de ces documents avait été abordé de façon extensive au cours des stades antérieurs de la procédure de recours. La chambre a estimé que partir de D2 au lieu de D15 n'introduisait pas de nouvel objet complexe mais reposait simplement sur une combinaison de caractéristiques précédemment discutées. Dans ces conditions, la chambre a décidé d'admettre cette objection dans la procédure (art. 13 RPCR 2007, art. 13(1) et (3) RPCR, la version 2020 de l'art. 13(2) RPCR n'étant pas encore applicable).

Cependant, dans la décision **T 140/15**, une nouvelle objection déposée tardivement basée sur une combinaison connue de documents n'a pas été admise. La chambre a estimé que le fait qu'une objection basée sur les mêmes documents, mais dans un ordre inverse, avait été soulevée à un stade antérieur de la procédure ne faisait aucune différence : il s'agissait toujours d'une nouvelle objection, au sujet de laquelle la discussion ne suivrait pas nécessairement un développement similaire aux précédents débats.

(ii) Simple développement de moyens antérieurs

Dans la décision **T 3212/19** la soumission de documents, qui avaient déjà été soumis avec les motifs d'opposition mais pas encore en procédure de recours, était en l'espèce considérée comme un simple développement des moyens de recours du requérant. En effet, la chambre considérait que ces documents servaient simplement de support explicatif des modes de fonctionnement des dispositifs décrit dans des documents déjà objet de la procédure. La chambre ne voyait donc pas de raison de ne pas les admettre dans la procédure de recours. De même, **T 2271/17** (faits nouveaux présentés en termes de références à des documents spécifiques, simple développement d'objections évoquées antérieurement, temps suffisant pour que l'intimé y réagisse).

(iii) Exemples où les moyens introduisaient une complexité nouvelle et n'ont pas été admis

Dans l'affaire **T 2227/15**, en application de l'art. 13(1) RPCR ainsi que de l'art. 13(1) et (3) RPCR 2007, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la chambre a conclu que l'admission dans la procédure de la nouvelle attaque contre l'activité inventive aurait non seulement pour effet d'accroître et de modifier considérablement la complexité de la question à traiter, mais serait aussi contraire au principe d'économie de la procédure et prendrait l'intimé au dépourvu.

Dans la décision **T 1303/18**, la chambre n'a pas admis dans la procédure la défense du requérant (titulaire) (soulevée pour la première fois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et des réponses) fondée sur le droit à une priorité partielle. La nouvelle appréciation factuelle requise aurait été complexe et le requérant n'avait apporté aucune justification de cette modification tardive.

Voir également, par exemple, **T 2796/17** (résumée au chapitre V.A.4.4.6c)(iv)) et **T 1217/17**.

4.5. Troisième niveau de l'approche convergente – moyens présentés après la signification de la notification visée à l'article 15(1) RPCR ou après l'expiration du délai fixé dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE – article 13(2) RPCR

4.5.1 Principes

a) Vue d'ensemble

L'art. 13(2) RPCR met en œuvre le troisième niveau de l'approche convergente applicable dans le cadre des procédures de recours. L'article susmentionné impose des limitations particulièrement strictes à une partie qui souhaite modifier ses moyens de recours à un stade avancé de la procédure, à savoir, après l'expiration du délai imparti par la chambre de recours dans sa notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification de la notification visée à l'art. 15(1) RPCR (voir le document CA/3/19, section VI, remarques explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR, publiées dans la publication supplémentaire 2, JO 2020, 88 ; voir également JO 2023, A103 pour la dernière modification de l'art. 13(2) RPCR).

Dans la version de l'art. 13(2) RPCR entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le troisième niveau était déclenché, dans les cas où aucune notification au titre de la règle 100(2) CBE n'avait été envoyée, par la signification de la citation ; cela se reflète dans une partie de la jurisprudence présentée dans ce chapitre. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024 (voir l'art. 2 de la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2023, JO 2023, A103), afin d'éviter que le troisième niveau de l'approche convergente ne soit déclenché par une citation anticipée, c'est la signification de la notification visée à l'art. 15(1) RPCR, et non de la citation, qui déclenche le troisième niveau pour toutes les procédures de recours en instance.

L'art. 13(2) RPCR dispose qu'une modification de ses moyens de recours par une partie à ce stade de la procédure ne sera pas, en principe, pris en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, justifiées avec des raisons convaincantes présentées par la partie concernée.

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont insisté sur le fait que la partie doit **présenter des raisons convaincantes** pour lesquelles les circonstances sont exceptionnelles, en l'absence desquelles les moyens concernés ne sont pas admis (voir p. ex. **T 1107/16**, **T 2486/16** ; voir cependant l'exception énoncée dans **T 1294/16**). Voir également le chapitre V.A.4.5.1c) ci-dessous. En outre, l'art. 13(1) RPCR – y compris les

obligations de justification qu'il prévoit – s'applique également au troisième niveau de l'approche convergente (voir p. ex. **T 2360/17**).

En application de l'art. 13(2) RPCR, les chambres ont de manière consistante rejeté, à ce stade tardif de la procédure, les nouveaux moyens qui auraient dû être présentés plus tôt et qui ont été considérés comme portant atteinte à l'économie de la procédure ou aux droits des autres parties (voir notamment les décisions mentionnées aux chapitres V.A.4.5.4f), V.A.4.5.4g), V.A.4.5.4h), V.A.4.5.4i), V.A.4.5.4m) and V.A.4.5.4q)).

Toutefois, dans les affaires où le dépôt tardif injustifié n'était contraire ni au principe d'économie de la procédure ni aux intérêts légitimes d'une partie à la procédure, les chambres sont parvenues à des conclusions différentes dans leur interprétation de l'art. 13(2) RPCR.

Dans certaines de leurs décisions, les chambres ont considéré qu'il doit y avoir un lien de causalité entre les "circonstances exceptionnelles" et le moment du dépôt dans la procédure (par ex. **T 2463/16**, **T 2486/16**), ou que les "circonstances exceptionnelles" doivent justifier la présentation de nouveaux moyens à ce stade avancé de la procédure (par ex. **T 1904/16**, **T 482/19**, **T 1590/19**, **T 2795/19**). Elles justifient cette interprétation de l'art. 13(2) RPCR entre autres par **l'obligation** des parties de **mener la procédure de manière diligente et responsable** (**T 2843/19**) et par l'objectif de garantir une **procédure équitable pour toutes les parties** (**T 1904/16**).

Dans de nombreuses autres décisions, cependant, les chambres ont interprété les "circonstances exceptionnelles […] justifiées avec des raisons convaincantes" dans un sens plus large. Dans l'affaire **T 2920/18**, la chambre a souligné dans ce contexte qu'il ressort clairement des remarques explicatives que le législateur avait eu l'intention de conférer aux chambres un pouvoir discrétionnaire (publication supplémentaire 1, JO 2020, annexe 2, p. 249). Dans l'affaire **T 339/19**, la chambre a expliqué que, dans chaque cas, il incombe à la chambre appelée à statuer de mettre en balance le droit d'être entendu et l'intérêt public de rendre la justice en temps utile. Dans de nombreuses décisions, les "circonstances exceptionnelles" ont ainsi été considérées comme des circonstances dans lesquelles l'admission **ne nuit ni aux droits procéduraux d'une autre partie** (ou des autres parties dans les procédures inter partes) **ni à l'économie de la procédure** (voir p. ex. **T 1294/16**, **T 101/18**, **T 1290/18**, **T 1598/18**, **T 2920/18**, **T 339/19** et **T 2465/19**). Pour plus de détails, voir le chapitre V.A.4.5.4k) ci-dessous. Voir aussi les chapitres V.A.4.5.5b) à V.A.4.5.5e).

En ce qui concerne les interprétations variables du terme "exceptionnel", voir également le chapitre V.A.4.5.1e). Pour la signification de "en principe" à l'art. 13(2) RPCR, voir le chapitre V.A.4.5.1f).

L'interprétation variable des "circonstances exceptionnelles […] justifiées avec des raisons convaincantes" au sens de l'art. 13(2) RPCR a également une influence sur l'examen de l'admission selon l'art. 13(2) RPCR **en une ou deux étapes**. Voir ci-dessous le chapitre V.A.4.5.1g).

En ce qui concerne les critères discrétionnaires à appliquer, il semble y avoir un consensus sur le fait que les chambres de recours sont libres, au troisième niveau de l'approche convergente, d'appliquer les critères définis à l'art. 13(1) RPCR lorsqu'elles décident, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que leur confère l'art. 13(2) RPCR, si elles admettent une modification apportée à ce stade de la procédure (voir p. ex. **T 989/15**, **T 584/17**, **T 954/17**, **T 752/16**, **T 764/16**, **T 709/16**, **T 995/18**, **T 1780/20** ; voir également **T 1609/16** et **T 1421/20**, qui appliquent des critères correspondants sans mentionner l'art. 13(1) RPCR). Dans l'affaire **T 2429/17**, la chambre précise qu'elle peut également utiliser, au troisième niveau de l'approche convergente, des critères qui s'appliquent au premier niveau, c'est-à-dire les critères définis à l'art. 12(4) à (6) RPCR. Voir également les chapitres V.A.4.5.4 et V.A.4.5.5, qui présentent plus en détail la jurisprudence relative à l'admission de nouvelles requêtes ou de nouveaux faits, objections, arguments ou moyens de preuve – classés selon certaines situations procédurales ou thématiques.

b) Événements qui déclenchent le troisième niveau de l'approche convergente

L'art. 13(2) RPCR, qui impose les limitations les plus strictes à une partie souhaitant modifier ses moyens invoqués dans le cadre du recours, concerne dans sa version du 1er janvier 2024 les modifications apportées à ces moyens après l'expiration d'un délai spécifié dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, lorsqu'une telle notification n'est pas émise, après la signification d'une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR (voir décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2023, JO 2023, A103). Dans la version précédente de l'art. 13(2) RPCR qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le troisième niveau était déclenché, dans les cas où aucune notification au titre de la règle 100(2) CBE n'avait été émise, par la signification de la citation à comparaître. Les décisions qui traitent spécifiquement de ces événements déclencheurs sont résumées ci-après.

Dans l'affaire **T 2125/18**, la chambre a souligné que la notification standardisée accompagnant la copie du mémoire exposant les motifs du recours n'est pas une notification au titre de la règle 100(2) CBE.

La décision **T 2384/18** concernait la situation particulière où la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR contenait une invitation au titre de la règle 100(2) CBE aux parties à répondre à deux questions mises en exergue dans un point spécifique de la notification. La chambre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 13(1) RPCR pour admettre la requête subsidiaire 1a, qui avait été déposée dans le délai imparti et qui traitait spécifiquement des questions mises en exergue.

c) Obligation, en vertu de l'article 13(2) RPCR, de fournir des raisons convaincantes pour démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et obligations en vertu de l'article 13(1) RPCR

Conformément à l'art. 13(2) RPCR, pour que de nouveaux moyens au cours de la troisième étape de l'approche convergente soient pris en compte, la partie concernée doit **justifier**, par des raisons convaincantes, l'existence de circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **T 482/19**, par exemple, la chambre a estimé que le titulaire du brevet n'avait démontré aucune circonstance exceptionnelle justifiée par des raisons convaincantes pour expliquer pourquoi les requêtes subsidiaires en question n'avaient été déposées qu'à un stade tardif de la procédure (à savoir après la signification de la citation à la procédure orale). Les deux requêtes subsidiaires n'ont donc pas été prises en compte, conformément à l'art. 13(2) RPCR (voir cependant aussi les chapitres V.A.4.5.1d) à V.A.4.5.1g) sur les différentes interprétations des "circonstances exceptionnelles").

Dans l'affaire **T 2423/19**, la chambre a souligné, en se référant aux remarques explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR (publication supplémentaire 2, JO 2020, p. 88) que, si la chambre soulève dans une notification une objection qui, selon la partie, est soulevée pour la première fois, il incombe à cette partie d'expliquer précisément pourquoi elle considère que cette objection ne fait pas partie des objections précédemment soulevées.

Une exception peut être trouvée dans la décision **T 1294/16**. Dans cette décision, la chambre a estimé qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie présente des raisons convaincantes lorsque les circonstances échappent au contrôle de cette partie (par exemple, le jugement de la chambre quant à sa capacité à traiter, sans retard excessif, le moyen en question; l'accord de l'autre partie) et qu'une chambre, gardant à l'esprit l'objectif de l'approche convergente, considère d'office les circonstances comme exceptionnelles (voir également **T 1790/17** ; sur les différents points de vue concernant ce qui constitue des "circonstances exceptionnelles", voir toutefois les chapitres V.A.4.5.1d) à V.A.4.5.1g) ci-dessous). Une autre exception est décrite dans **T 2465/19**. Selon la chambre, étant donné que les modifications avaient été déposées suite à l'invitation expresse de la chambre, il serait clairement contre-intuitif d'exiger du requérant une telle explication.

Dans l'affaire **T 552/16**, notamment, la chambre n'a pas admis un document déposé tardivement, car des circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 13(2) RPCR, pour son dépôt tardif **n'avaient été présentées** et ne ressortaient **pas non plus de manière évidente** du dossier (voir également **T 553/22**).

Des **obligations de justification** peuvent aussi découler **de l'art. 13(1) RPCR**, qui s'applique également au troisième niveau de l'approche convergente. Dans l'affaire **T 2360/17**, par exemple, la chambre n'a pas admis la nouvelle requête, notamment parce que les arguments du requérant ne constituaient pas une justification de la modification, comme l'exige l'art. 13(1), première phrase RPCR. En ce qui concerne ces obligations découlant de l'art. 13(1) RPCR, voir également le chapitre V.A.4.4.4.

d) Question de savoir s'il faut un lien de causalité entre les circonstances exceptionnelles et la date de dépôt

La question de savoir si la notion de "circonstances exceptionnelles" doit être interprétée en ce sens que ces circonstances doivent être à l'origine du moment du dépôt ou, en d'autres termes, le justifier, a reçu des réponses différentes dans la jurisprudence.

(i) Décisions selon lesquelles un lien de causalité est requis

Dans l'affaire **T 2486/16**, la chambre a souligné qu'une partie, en indiquant ses "raisons convaincantes", devait non seulement identifier les circonstances invoquées et expliquer pourquoi elles devaient être considérées comme exceptionnelles, mais également expliquer pourquoi ces circonstances avaient eu pour **conséquence directe** d'empêcher la partie de déposer sa requête à un stade plus précoce (voir aussi **T 1707/17** de la même chambre, se référant à **T 1033/10**). En l'espèce, le requérant, qui avait déposé la nouvelle requête en cause et qui était l'ayant-cause du demandeur initial, avait fait valoir qu'un redressement judiciaire et un transfert de propriété relevait de circonstances exceptionnelles. Néanmoins, selon la chambre, même si ces difficultés rencontrées par le demandeur initial étaient susceptibles de caractériser des circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 13(2) RPCR, l'exigence d'établir un **lien de causalité** n'était pas remplie. Le nouveau requérant n'avait fourni aucune preuve selon laquelle le demandeur initial avait rencontré de telles difficultés au moment de déposer le mémoire exposant les motifs du recours. Voir aussi **T 2463/16** et **T 1433/18**.

De même, dans l'affaire **T 2795/19**, la chambre a constaté que l'art. 13(2) RPCR impose à la partie non seulement l'obligation d'expliquer pourquoi l'affaire implique des circonstances exceptionnelles, mais également d'expliquer pourquoi sa modification, aussi bien par son **contenu** que par la **date à laquelle elle a été déposée**, représente une **réponse justifiée** à ces circonstances. En particulier, lorsqu'une partie cherche à modifier ses moyens à un stade très avancé de la procédure, les raisons convaincantes auxquelles se rapporte l'art. 13(2) RPCR doivent expliquer pourquoi il n'était pas possible de déposer une modification plus tôt (citant **T 1707/17** ; voir aussi **T 755/16** et **T 482/19**). Dans la décision **T 1190/17**, la chambre a considéré que le fait qu'elle ait retenu un argument nouveau dans la chaîne argumentaire conduisant au constat d'absence d'activité ne saurait constituer une porte ouverte à l'introduction de modifications dont le contenu irait bien au-delà de ce qui est requis pour réfuter l'argument nouveau (pareillement **T 1869/18**).

Dans l'affaire **T 2843/19**, la chambre a souligné **l'obligation** des parties **de mener la procédure de manière diligente et responsable** et n'a pas admis la nouvelle objection du requérant, étant donné qu'aucune circonstance exceptionnelle n'avait été présentée qui aurait pu justifier l'introduction tardive de cette objection juste avant la date fixée pour la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2482/22**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel les préoccupations relatives à la validité des brevets délivrés par l'OEB doivent l'emporter sur toute autre considération. Le législateur avait vu les choses différemment, comme le montre l'art. 12(2) RPCR (tel qu'adopté par la décision du Conseil d'administration du 26 juin 2019), qui dispose qu'étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de la décision attaquée, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée est fondée. Par conséquent, la possibilité pour une partie de modifier ou de compléter son argumentation est très limitée et le devient de plus en plus au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de recours. La chambre

a noté que les art. 12(4) et 13(1) RPCR incluent encore des critères qui pourraient être considérés comme liés au bien-fondé ou à la pertinence de ces nouveaux éléments, même s'ils sont soumis à une justification convaincante. Toutefois, ces critères sont totalement absents du libellé de l'art. 13(2) RPCR. Aussi, le bien-fondé ou la pertinence n'ont pas été en quelque sorte incorporés dans le seul critère des "circonstances exceptionnelles", qui ne peut concerner que les circonstances qui découlent de la manière dont la procédure s'est développée, c'est-à-dire **la procédure elle-même et non son objet**. Dans le même ordre d'idées, voir l'affaire antérieure **T 1590/19**.

(ii) Décisions selon lesquelles aucun lien de causalité n'est requis

Dans d'autres décisions, un tel lien de causalité entre les circonstances exceptionnelles et le dépôt tardif n'a pas été exigé. Au contraire, selon ce point de vue, même si le dépôt tardif n'est pas justifié, d'autres éléments peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen des circonstances exceptionnelles. Dans l'affaire **T 339/19**, par exemple, la chambre a expliqué que, dans chaque cas, il incombe à la chambre appelée à statuer de mettre en balance le droit d'être entendu et l'intérêt public de rendre la justice en temps utile. Dans de nombreuses décisions, les "circonstances exceptionnelles" ont ainsi été considérées comme des circonstances dans lesquelles l'admission **ne nuit ni aux droits procéduraux d'une autre partie** (ou des autres parties dans les procédures inter partes) **ni à l'économie de la procédure** (voir, par ex., les décisions **T 1294/16**, **T 101/18**, **T 1290/18**, **T 1598/18**, **T 2920/18**, **T 339/19** et **T 2465/19**, dont certaines sont résumées ci-dessous, ainsi que les autres décisions qui y sont mentionnées). Dans le même sens aussi les décisions **T 713/14**, **T 545/18** et **T 1686/21** (dans laquelle il a également été tenu compte du grand nombre d'objections différentes).

Dans l'affaire **T 1294/16**, la chambre a relevé que l'approche convergente est motivée principalement par un souci d'économie de la procédure de recours. La chambre en a déduit que si l'admission d'un moyen (invoqué tardivement) ne portait pas atteinte à l'économie de la procédure, il convenait d'accepter que les "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR étaient présentes, à condition que cela n'ait pas de conséquences négatives pour l'autre partie. Dans l'affaire ex parte en cause, la chambre a admis les trois requêtes subsidiaires déposées tardivement, étant donné que la modification avait pu être traitée au cours de la procédure orale. Cette décision a été suivie, par exemple, dans les affaires **T 1290/18**, **T 339/19** et **T 2465/19** (cette dernière traite spécifiquement de la situation dans les affaires ex parte). Voir également **T 424/21** qui souligne que l'interdiction de supprimer des revendications dépendantes à un stade tardif pourrait conduire à un nombre considérable de requêtes subsidiaires à un stade précoce et ne serait donc pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure.

Dans l'affaire **T 339/19**, la chambre a confirmé que le terme "circonstances exceptionnelles" doit être interprété à la lumière des principes qui sous-tendent le RPCR. Elle a ajouté que ces principes ont été développés par les chambres en lien avec le droit d'être entendu (art. 113 CBE), le droit à une procédure orale (art. 116 CBE) et le droit à un procès équitable en vertu à la fois de l'art. 6 CEDH (selon les décisions **G 1/05**, JO 2007, 362 ; **G 2/08** du 15 juin 2009; **T 1676/08**; **R 19/12**, du 25 avril 2014) et de l'art. 125 CBE (**T 669/90**, JO 1992, 739). Le droit d'être entendu concerne également le

droit de présenter et de faire entendre des preuves, tel que défini à l'art. 117 CBE (**T 2294/12**). L'art. 114(2) CBE précise toutefois que ce droit n'est pas absolu. Dans chaque cas, il incombe donc à la chambre appelée à statuer de mettre en balance le droit d'être entendu et l'intérêt public de rendre la justice en temps utile. La chambre a approuvé la décision **T 855/96**, dans laquelle la chambre avait souligné le statut des chambres de recours en tant que seule instance judiciaire dans les procédures devant l'OEB.

Dans l'affaire **T 2920/18**, la chambre a fait observer que le libellé de l'art. 13(2) RPCR n'exige pas que la modification soit déclenchée par des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles peuvent également être **de nature juridique**. En outre, une interprétation téléologique prenant en compte l'objectif du pouvoir de l'OEB de ne pas tenir compte des moyens tardifs, tel qu'il est inscrit à l'art. 114(2) CBE et à l'art. 123(1) CBE, semble étayer cette conclusion. En effet, il ressort des documents préparatoires à la CBE 1973 (cf. **T 122/84**, **T 951/91**) que cette possibilité procédurale visait à empêcher les parties de retarder indûment la procédure. Ce pouvoir ne constituait pas une finalité procédurale en soi. Voir aussi la décision **T 2295/19** de la même chambre, confirmée par exemple dans la décision **T 1800/21**.

Cette approche a été confirmée par exemple dans les affaires **T 1857/19**, **T 1709/20** et **T 732/21** (dans laquelle la chambre a estimé que l'objectif du RPCR est de défendre les droits des parties à un procès équitable dans un délai raisonnable).

De nombreuses décisions suivant cette approche concernent des requêtes déposées tardivement dans lesquelles seule une catégorie de revendications ou des revendications dépendantes ont été supprimées par rapport aux requêtes précédentes. Voir par exemple l'analyse de la jurisprudence sur ce sujet dans **T 1800/21**, ainsi que le chapitre V.A.4.5.4i).

e) Signification de "exceptionnel"

Selon un courant jurisprudentiel, les "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR concernent généralement des **développements nouveaux ou imprévus** dans la procédure de recours, tels que de nouvelles objections soulevées par la chambre ou par une autre partie (par ex. **T 1702/18**, voir aussi **T 1780/19**), alors que des circonstances externes à la procédure de recours (par ex. **T 2329/15**, **T 1583/21**, **T 2482/22**) ou le cours normal des choses (**T 1870/15**, **T 2214/15**, **T 2271/17**, **T 24/18**, **T 1436/19**, **T 1959/19**, **T 599/21**) ne peuvent pas justifier des moyens tardifs. Voir aussi **T 1558/22** et **T 2124/21** pour les circonstances relevant de la responsabilité de la partie qui dépose.

En conséquence, des circonstances exceptionnelles ont été reconnues lorsque, par exemple, le dépôt de nouvelles requêtes constituait une réponse légitime et opportune à une nouvelle objection soulevée par la chambre (dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR, voir p. ex. les affaires **T 2306/17**, **T 1255/18**, **T 974/20**, ou lors de la procédure orale, voir p. ex. l'affaire **T 1561/15**). Dans ce contexte, une objection est dite nouvelle lorsqu'elle ne fait pas partie des objections soulevées précédemment par la chambre ou par une partie (**T 2610/16**, **T 42/17**).

Par contre, lorsque des objections ont déjà été soulevées par la division de première instance ou une partie, le fait pour la chambre de soulever ces objections (voir p. ex. l'affaire **T 1187/16** ; même en cas de modification de l'opinion de la chambre, voir p. ex. les affaires **T 752/16**, **T 995/18**), ou des objections représentant un simple développement ou une simple spécification de l'objection soulevée initialement (par ex. **T 2539/16**, **T 1080/15**) ou des objections contre des tentatives infructueuses de surmonter des problèmes préalablement identifiés (**T 2214/15**) a été considéré comme un **développement ordinaire** de la procédure de recours et n'a donc pas pu justifier le dépôt de nouvelles requêtes.

Toutefois, dans d'autres décisions, notamment en ce qui concerne la suppression de catégories de revendications, les chambres ont estimé que le terme "exceptionnel" pouvait être interprété de manière plus large :

Dans l'affaire **T 1294/16**, par exemple, la chambre a relevé que l'exemple de circonstances exceptionnelles donné dans les remarques explicatives du document CA/3/19 (à savoir, une nouvelle objection soulevée par la chambre) laissait entendre que le caractère exceptionnel n'était pas forcément lié à des évènements exceptionnels du fait de leur déviation de ce qui était prévisible, mais pouvait également être causé par des **considérations liées au cadre juridique**. Étant donné que la motivation principale de "l'approche convergente" était l'économie procédurale de la procédure de recours, il était approprié d'accepter qu'il y ait des "circonstances exceptionnelles" si l'admission d'un moyen (déposé tardivement) ne nuisait pas à l'économie procédurale, à condition que cela ne lèse pas une autre partie. Voir aussi par exemple **T 1598/18** (par la même chambre, inter partes) et **T 2920/18** (inter partes), dans laquelle la chambre a confirmé que les circonstances exceptionnelles pouvaient être **de nature juridique**.

Pour d'autres exemples de jurisprudence donnant à l'expression "circonstances exceptionnelles" un sens large qui couvre les cas dans lesquels l'économie de la procédure et les droits des parties sont sauvegardés, voir **T 713/14**, **T 101/18**, **T 545/18**, **T 1968/18**, **T 339/19**, **T 2111/19**. Voir également les décisions citées au chapitre V.A.4.5.1d) ci-dessus et au chapitre V.A.4.5.4k) traitant en particulier des requêtes dans lesquelles des revendications ou des variantes de revendications ont été supprimées.

Dans l'affaire **T 2352/19**, la chambre a estimé que l'expression "circonstances exceptionnelles" doit être interprétée à la lumière des principes qui sous-tendent la CBE et le RPCR. La chambre en a déduit que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l'admission d'une nouvelle requête déposée en réponse à un nouvel aspect soulevé par la chambre, uniquement si cet aspect est en fin de compte pertinent pour la conclusion finale de la chambre. Dans le cas contraire, le droit des parties à être entendues n'est pas affecté et il n'y a aucune raison d'appliquer des exceptions.

f) Signification de "en principe"

Dans plusieurs décisions, les chambres ont débattu de la question de savoir comment interpréter l'expression "en principe" figurant à l'art. 13(2) RPCR.

Dans l'affaire **T 1294/16** (voir aussi le résumé au chapitre V.A.4.5.1e)), la chambre a écarté la possibilité que cette expression visait à lui conférer un pouvoir d'appréciation résiduel pour admettre une requête même en l'absence de circonstances exceptionnelles (ou lorsqu'il n'a été apporté aucune raison convaincante pour la justifier) et a conclu que cette expression devait être ignorée. Dans l'affaire **T 2125/18**, la chambre a souligné que l'expression "en principe" ne peut être interprétée comme signifiant que l'art. 13(2) RPCR peut être appliqué simplement lorsque la chambre le juge approprié. Soulignant l'approche convergente, la chambre a estimé que, pour que la chambre prenne en compte la modification des moyens de recours, des circonstances exceptionnelles doivent être survenues. Dans le même ordre d'idées, dans l'affaire **T 2920/18**, la chambre a expliqué que le principe énoncé à l'art. 13(2) RPCR est précisément que les modifications des moyens d'une partie ne doivent pas être prises en compte à ce stade tardif de la procédure ("en principe"). L'exception à ce principe se trouve ensuite dans la demi-phrase introduite par l'expression "sauf".

Toutefois, dans l'affaire **T 172/17**, la chambre a estimé que l'art. 13(2) RPCR ne supprime pas le pouvoir discrétionnaire de la chambre d'admettre une modification des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours. L'obligation exprimée par le mot "shall" était qualifiée par l'expression "in principle" ("en principe"), et il appartenait également à la chambre d'évaluer si des "circonstances exceptionnelles" existaient. La chambre a fait référence à l'art. 114 CBE dans ce contexte et aux remarques explicatives sur l'art. 13(2) RPCR (voir publication supplémentaire 1, JO 2020, 88), selon lesquelles l'admission de la modification est laissée "à l'appréciation de la chambre". Citant la décision **T 172/17**, la chambre a expliqué dans l'affaire **T 574/17** qu'en appliquant l'art. 13(2) RPCR, une chambre peut également se fonder sur les critères visés à l'art. 13(1) RPCR. Cela fait partie de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la chambre en vertu de l'art. 13(2) RPCR. Ce pouvoir discrétionnaire est inhérent à l'évaluation de l'existence de "circonstances exceptionnelles" et est en outre exprimé par l'expression "en principe". De même, dans l'affaire **T 424/21**, la chambre a interprété la formulation "shall, in principle," de l'art. 13(2) RPCR de manière à laisser à la chambre une marge de manœuvre pour l'évaluation de l'existence ou non de "circonstances exceptionnelles". L'application judicieuse de ce pouvoir d'appréciation lui semblait particulièrement importante dans les domaines techniques où les brevets contiennent un grand nombre de revendications dépendantes.

g) La question de savoir si l'évaluation des "circonstances exceptionnelles" et l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'admettre une modification se font en deux étapes

Dans une partie des décisions, les chambres procèdent **en deux étapes** lors de l'admission selon l'art. 13(2) RPCR. Tout d'abord, elles examinent si des circonstances exceptionnelles ont été présentées ou existent, qui justifient le dépôt tardif. Si tel est le cas, et uniquement alors, les critères discrétionnaires de l'art. 13(1), quatrième phrase, et de l'art. 12(4), cinquième phrase, RPCR, ainsi que d'autres aspects, le cas échéant, sont appliqués dans un deuxième temps (cf. p. ex. **T 989/15**, **T 709/16**, **T 924/22**). Dans l'affaire **T 709/16**, il a été souligné que, si la chambre acceptait l'argument de la partie selon lequel on se trouvait en présence de circonstances exceptionnelles, il relevait toujours de son pouvoir d'appréciation, d'admettre ou non la requête dans la procédure. Dans l'affaire **T 2486/16**, la chambre a expliqué que les critères de l'art. 13(1) RPCR, pouvaient

compléter, mais pas supplanter, les exigences distinctes de l'art. 13(2) RPCR. Dans l'affaire **T 1558/22**, la chambre a constaté qu'il n'existait pas de circonstance exceptionnelle extérieure au domaine de responsabilité de l'intimé qui aurait pu justifier le dépôt tardif de la requête subsidiaire en question. Par conséquent, il n'était pas déterminant de savoir si d'autres critères d'exercice du pouvoir discrétionnaire définis à l'art. 12(4) RPCR et à l'art. 13(1) RPCR qui peuvent être pris en compte **en plus** des exigences strictes de l'art. 13(2) RPCR, étaient remplis.

Dans d'autres décisions, tous les éléments, et notamment les critères discrétionnaires énumérés à l'art. 13(1) RPCR, sont pris en compte pour déterminer s'il existe des "circonstances exceptionnelles". Dans l'affaire **T 1773/22**, par exemple, la chambre a expliqué que l'évaluation de l'existence de circonstances exceptionnelles n'est pas distincte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'admettre une modification (ce qui a été confirmé dans l'affaire **T 152/22**). La chambre a noté que le fait de ne pas les dissocier est cohérent avec le point de vue selon lequel les circonstances exceptionnelles peuvent être de nature juridique (citant **T 2295/19**, **T 339/19**, **T 1800/21**). On trouve d'autres exemples de ce point de vue par exemple dans **T 713/14**, **T 1904/16**, **T 988/17**, **T 1055/17**, **T 1790/17**, **T 1227/19**, **T 916/21**, **T 172/22**.

4.5.2 Dispositions transitoires

Selon l'art. 25(3) RPCR, lorsque la citation à une procédure orale ou une notification de la chambre émise au titre de la règle 100(2) CBE a été signifiée avant la date d'entrée en vigueur de la version révisée (1er janvier 2020), le nouvel art. 13(2) RPCR ne s'applique pas. En lieu et place, l'art. 13 RPCR 2007 continue de s'appliquer. Pour les résumés des décisions dans lesquelles ces dispositions transitoires ont été appliquées, voir JCR, 10e éd. 2022, V.A.4.5.2.

4.5.3 Modification des moyens invoqués dans le cadre du recours au sens de l'article 13(2) RPCR

Conformément à l'art. 13(2) RPCR, les modifications apportées aux moyens invoqués après l'expiration du délai imparti dans une notification en vertu de la règle 100(2) CBE ou après la signification de la notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR (depuis le 1er janvier 2024 ; auparavant : la signification d'une citation à une procédure orale) ne sont en principe pas prises en considération. Pour la notion de modification des moyens invoqués, voir le chapitre V.A.4.2.3 "Deuxième et troisième niveaux de l'approche convergente : modifications des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours – article 13(1) et (2) RPCR".

4.5.4 Admission de nouvelles requêtes

Les grands principes de la jurisprudence relative à l'admission de nouveaux moyens au troisième niveau de l'approche convergente ont déjà été résumés de manière générale au chapitre V.A.4.5.1. La jurisprudence relative à l'admission de nouvelles requêtes est présentée plus en détail ci-après – selon certaines situations procédurales ou certains thèmes.

a) Attendre l'opinion provisoire n'est pas compatible avec l'approche convergente

(i) L'opinion provisoire n'est pas une invitation à invoquer des nouveaux moyens

L'objet premier de l'opinion provisoire de la chambre est d'établir le cadre de la procédure orale qui a été fixée, c'est-à-dire la préparer, et non pas inviter les parties à invoquer des nouveaux moyens ou à déposer d'autres requêtes (**T 2703/16** renvoyant à **T 1459/11**). Voir également les affaires **T 752/16** (résumée au chapitre V.A.4.5.4h)), **T 995/18**, **T 2271/18**, **T 121/20**, **T 920/20**.

Dans l'affaire **T 2778/17**, le requérant (demandeur) a fait valoir qu'une réaction en réponse à l'opinion provisoire de la chambre devait être possible. Pour des raisons liées à l'économie de la procédure, il ne serait pas opportun de déposer au préalable une multitude de requêtes subsidiaires sans connaître l'opinion de la chambre. La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a rappelé le principe fondamental du troisième niveau de l'approche convergente, à savoir qu'à ce stade de la procédure de recours, les modifications apportées aux moyens invoqués par une partie ne doivent pas être pris en compte, et que seule une exception limitée est prévue. La chambre ne voyait pas de circonstances exceptionnelles justifiées par des raisons convaincantes par le requérant. Ce dernier avait seulement déclaré qu'il estimait la modification de ses moyens souhaitable et justifiée après avoir pris connaissance de l'opinion provisoire de la chambre sur le fond de l'affaire.

(ii) Exigence de réponse aux moyens exposés par la partie adverse

Dans une procédure de recours, chaque partie doit présenter ses moyens au début de la procédure et, le cas échéant, répondre immédiatement à l'exposé de la partie adverse, et non pas seulement lorsqu'elle est confrontée à une opinion défavorable de la chambre de recours (**T 995/18**). Voir aussi **T 1937/19**, **T 924/22**.

Dans l'affaire **T 121/20**, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé la requête subsidiaire 1 en réaction à l'opinion provisoire de la chambre et a fait valoir qu'il ressortait de cette opinion que, parmi les diverses objections relatives à l'ajout d'éléments soulevées par le requérant, une seule était convaincante et que, par conséquent, les modifications portant sur les autres objections n'étaient pas nécessaires. La chambre a toutefois fait remarquer que l'opinion provisoire visait principalement à donner aux parties la possibilité de préparer minutieusement leurs arguments, et non à produire de nouveaux moyens. La chambre a ajouté qu'il serait contraire au principe d'équité procédurale que la chambre permette à une partie de profiter d'une telle opinion provisoire pour se placer dans une meilleure position que celle qu'elle avait adoptée en réponse à l'exposé de l'autre partie.

b) Réponse justifiée à de nouvelles objections soulevées dans la notification de la chambre, dans des moyens produits ultérieurement ou lors de la procédure orale

Dans de nombreuses décisions, les chambres ont considéré comme des circonstances exceptionnelles des situations dans lesquelles le titulaire du brevet a été confronté pour la première fois à de nouvelles objections, de nouveaux arguments ou de nouvelles preuves

dans la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR, dans les moyens invoqués ultérieurement par les parties ou lors de la procédure orale (avec référence aux notes explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR, publication supplémentaire 2, JO 2020, 88 ; voir p. ex. **T 2461/17**, **T 1255/18**). Les chambres ont admis des requêtes qui représentaient une réaction justifiée à ces circonstances, aussi bien par leur contenu que par la date à laquelle elles ont été déposées. Parfois, c'était la situation globale, y compris la réaction légitime aux nouvelles objections, qui a été considérée comme constituant des circonstances exceptionnelles (voir chapitre V.A.4.5.1 sur les différentes interprétations de l'art. 13(2) RPCR).

Dans cet exercice de leur pouvoir d'appréciation, elles ont également utilisé les critères d'appréciation énoncés aux art. 13(1) et 12(4) RPCR ; voir à ce sujet le chapitre V.A.4.5.4e) "Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR".

(i) Exemples issus de procédures ex parte

Dans l'affaire **T 1255/18**, par exemple, la chambre a observé que, comme cela ressortait des moyens du requérant (demandeur), le dépôt des requêtes subsidiaires en cause représentait une **réponse légitime** mais **également dans les temps** à l'objection supplémentaire relevant de l'art. 76(1) CBE, soulevée par la chambre dans la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR. La modification introduite dans ces requêtes subsidiaires se limitait à modifier la caractéristique dont la présence dans les requêtes de rang supérieur avait été nouvellement contestée par la chambre. La chambre a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR qui justifiaient que les requêtes subsidiaires nouvellement déposées soient prises en compte.

Dans l'affaire **T 2351/17**, la chambre a tenu compte, pour établir l'existence de circonstances exceptionnelles, à la fois du fait que, dans son opinion provisoire, elle avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE, et du fait que les modifications apportées avaient pour but de surmonter cette objection et n'en soulevaient pas de nouvelles.

Pour d'autres affaires ex parte dans lesquelles la chambre a soulevé une objection ou un argument pour la première fois dans son opinion provisoire ou à la procédure orale et considéré cela (partiellement avec le fait que la réaction à cette objection était appropriée) comme relevant de circonstances exceptionnelles, voir p. ex. les affaires **T 1870/15** (requêtes subsidiaires visant à surmonter une nouvelle objection pour manque de clarté), **T 2461/16** (nouvelle objection pour manque de clarté dans l'avis provisoire relevant de circonstances exceptionnelles ayant justifié le dépôt de nouvelles requêtes destinées à surmonter cette objection), **T 2429/17** (requête principale déposée pour traiter de questions nouvellement invoquées au titre des art. 84 et 123(2) CBE, **T 1166/18** (réaction légitime face à des objections soulevées en vertu des art. 84 et 123(2) CBE), **T 1768/20** (requête principale et requêtes subsidiaires admises en tant que défense légitime contre une nouvelle argumentation à l'encontre de l'activité inventive).

(ii) Contre-exemples issus de procédures ex parte

Un contre-exemple, dans lequel une chambre n'a pas admis des requêtes déposées en réponse à des objections ou arguments soulevés pour la première fois au cours de la procédure orale, est donné dans l'affaire **T 2214/15** (résumée au chapitre V.A.4.5.4i) "Tentatives répétées pour remédier à des insuffisances"). La mise en évidence des problèmes nouvellement introduits lorsque le requérant a tenté de résoudre les problèmes abordés dans la procédure jusqu'à ce moment-là devait être considérée comme un développement normal de la discussion.

Dans l'affaire **T 1869/18**, la chambre a souligné que si des objections soulevées par la chambre pour la première fois dans une notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR pouvaient être considérées comme engendrant des circonstances exceptionnelles et pouvaient éventuellement justifier le dépôt de modifications répondant spécifiquement aux nouvelles objections, cela n'ouvrait pas la voie à des modifications supplémentaires **sans rapport avec les nouvelles objections**. De même, **T 1190/17**.

(iii) Exemples issus de procédures inter partes

Dans l'affaire **T 1756/16**, la chambre a soulevé d'office pour la première fois une objection de clarté dans sa notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR à l'encontre de la requête subsidiaire 1 déposée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. L'intimé (titulaire du brevet) a surmonté cette objection en déposant au cours de la procédure orale une "nouvelle requête subsidiaire 1", qui ne contenait qu'une modification mineure (mise en indice des numéros des caractéristiques d'intensité "I44" et "I45"). La chambre a estimé que l'objection qu'elle avait soulevée constituait des circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de la requête subsidiaire à ce stade.

Dans l'affaire **T 1482/17**, la chambre a admis les requêtes déposées au cours de la procédure orale. En ce qui concerne l'exigence de justification par des circonstances exceptionnelles, la chambre a fait remarquer que l'ajout d'une autre caractéristique de clarification représentait une **réponse directe** à un **nouvel argument soulevé d'office** par la chambre pour la première fois au cours de l'audience. Avec ce nouveau raisonnement, elle s'est écartée de son opinion provisoire selon laquelle l'ancienne requête subsidiaire 1 était admissible, ce qui impliquait également que les autres requêtes subsidiaires avaient peu de chances de l'être. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la chambre a estimé que le titulaire du brevet avait le droit de se voir accorder une possibilité de surmonter les nouvelles objections soulevées, même à ce stade tardif de la procédure. La chambre a en outre souligné que les modifications représentaient un développement de l'idée centrale de l'invention. Tant les modifications que l'objet en découlant étaient, selon la chambre, techniquement simples et n'entraînaient pas de combinaisons inattendues. Le requérant (opposant 2) n'avait pas non plus été désavantagé par les nouvelles requêtes subsidiaires, car tant l'état de la technique le plus proche que la contribution inventive de l'invention étaient restés substantiellement inchangés.

Dans l'affaire **T 135/17** la chambre a jugé que le dépôt de la deuxième requête subsidiaire au cours de la procédure orale devant la chambre ne constituait pas une nouvelle affaire et pouvait être considéré comme une **réaction appropriée** à une objection pour absence de nouveauté soulevée au cours de la procédure orale à l'encontre de la revendication de procédé indépendante contenue dans la première requête subsidiaire. En outre, cela n'ajoutait pas à la complexité technique et procédurale de l'affaire et la partie adverse ne s'y est pas opposée.

Pour d'autres exemples d'affaires inter partes dans lesquelles le titulaire du brevet a été confronté à une nouvelle objection ou à un nouvel argument soulevés dans l'opinion provisoire de la chambre ou lors de la procédure orale et la chambre a admis la nouvelle requête comme une réponse légitime prenant en compte d'autres aspects, voir **T 1152/17, T 2091/18**, **T 655/19**, **T 935/19**, **T 953/20**, **T 974/20**, **T 1489/20**, **T 623/23**. Voir aussi l'affaire **T 32/16** (dans laquelle la chambre a souligné les circonstances particulières de l'affaire en cause, à savoir que sa notification avait fait apparaître pour la première fois les éléments pertinents que la chambre avait déduits des arguments circonstanciés présentés par le requérant à l'appui de ses objections au titre de l'art. 100(c) CBE) ; voir aussi toutefois la décision **T 1362/21**, dans laquelle la chambre a distingué son affaire de l'affaire **T 32/16**. Voir aussi chapitre V.A.4.5.4e) "Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR".

(iv) Contre-exemples issus de procédures inter partes

Dans l'affaire **T 2632/18**, la chambre a expliqué que le simple fait qu'une "nouvelle" objection ait été soulevée par une chambre ne pouvait en soi constituer des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR (citant la décision **T 2271/18**). Les décisions citées par le requérant (**T 1482/17** et **T 1278/18**) ne permettaient pas de tirer d'autres conclusions. Dans ces deux affaires, l'aspect relatif aux "nouvelles objections" n'a été considéré que comme un critère parmi d'autres, dont la complexité ou l'admissibilité manifeste des modifications apportées (voir aussi chapitre V.A.4.5.4e) "Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR"). En l'espèce, aucune nouvelle objection n'avait été soulevée.

Dans l'affaire **T 2352/19**, la chambre a estimé que des circonstances exceptionnelles ne pouvaient justifier l'admission d'une nouvelle requête déposée en réponse à un nouvel aspect soulevé par la chambre que si cet aspect était en fin de compte **pertinent pour la conclusion finale de la chambre**. Dans le cas contraire, le droit des parties à être entendues n'était pas affecté et il n'y aurait aucune raison d'appliquer des exceptions.

c) Réponse justifiée à une objection pour laquelle une réponse antérieure ne pouvait être attendue

Dans certaines affaires, lorsque les objections ou les arguments n'étaient pas entièrement nouveaux, mais avaient déjà été soulevés pendant la procédure de première instance ou dans les écritures de la partie adverse, les chambres ont néanmoins décidé que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que des requêtes aient pu être déposées plus tôt en réponse à ces objections ou arguments.

(i) Réponse à un point particulier d'une argumentation globalement peu convaincante

Dans l'affaire ex parte **T 916/21**, les modifications apportées à la requête subsidiaire 3 constituaient une réaction à une explication sur l'interprétation des revendications fournie dans l'avis provisoire de la chambre. Cette explication figurait déjà dans la décision de la division d'examen attaquée, mais dans le cadre d'une argumentation qui n'était pas convaincante sur des points essentiels. Selon la chambre, on ne pouvait pas attendre du requérant qu'il réagisse en apportant des modifications à un point particulier d'une argumentation globalement non convaincante dès le dépôt du recours. La chambre a donc considéré les modifications comme une réaction à l'avis provisoire et les a admises, étant donné que la requête satisfaisait clairement aux exigences de la CBE, ce qui a permis à la chambre de statuer sans procédure orale.

(ii) Objection précoce soulevée mais non poursuivie par la division d'examen

Dans l'affaire **T 922/17**, la chambre a relevé que si l'objection en cause avait déjà été introduite par la division d'examen dans une notification précédente, elle n'apparaissait ni dans la notification sous-tendant la décision attaquée eu égard à la requête principale ni dans la décision attaquée. La chambre a par conséquent estimé qu'en l'espèce, le fait que l'objection soulevée en vertu de l'art. 123(2) CBE avait été réintroduite par la chambre dans sa notification émise en vertu de l'art. 15(1) RPCR pouvait être considéré comme relevant de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR. De plus, l'effet des modifications en cause était facilement identifiable, de sorte que la chambre a estimé que le requérant avait justifié ses modifications par des raisons convaincantes, comme le requiert l'art. 13(2) RPCR.

Voir toutefois également les décisions suivantes, dans lesquelles les chambres ont considéré l'exigence de circonstances exceptionnelles non remplie concernant des objections ou des arguments qui avaient déjà été soulevés par la division d'examen : **T 2778/17**, **T 2279/16**, **T 14/20**, **T 1080/15**, **T 597/16**, **T 689/15**.

(iii) Objection soulevée précédemment mais non motivée

Dans l'affaire **T 1224/15** le requérant (titulaire) avait déposé sa nouvelle requête subsidiaire 3 en réponse à une objection selon l'art. 123(2) CBE soulevé par la chambre dans son opinion provisoire. L'intimé (opposant) faisait valoir que cette objection avait déjà été soulevée dans sa réponse au mémoire de recours. La chambre a cependant observé que l'intimé s'était contenté de **renvoyer à son acte d'opposition** et ne s'était pas, tel que requis par l'art. 12(2) RPCR 2007, opposée aux arguments sur lesquels la décision était fondée. Cette objection n'a donc pas été prise en considération . Ainsi la chambre a considéré que la modification en question introduite dans la requête subsidiaire 3 était une réaction directe à l'opinion provisoire de la chambre. Puisque cette modification (suppression d'une revendication dépendante) ne donnait en outre lieu à aucune nouvelle objection et n'engendrait aucune modification des arguments présentés à l'appui des motifs d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté, la chambre a jugé recevable cette nouvelle requête (art. 13(2) RPCR).

(iv) Objection de la division d'opposition non reflétée dans la décision attaquée

Dans l'affaire **T 1771/17**, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé une nouvelle requête subsidiaire 2B en réponse à l'objection de la chambre au titre de l'art. 123(2) CBE contre la requête subsidiaire 2A dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR. La chambre a considéré que la question de savoir si la division d'opposition avait déjà fait référence au texte de la revendication contestée dans son opinion provisoire était sans pertinence, puisque cela n'était en tout cas pas reflété dans la décision contestée. Le requérant n'avait pas non plus soulevé cette objection à l'encontre de la requête subsidiaire 2A présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, l'objection ne faisait pas partie de la procédure de recours jusqu'à ce qu'elle soit mentionnée dans la notification de la chambre et l'intimé n'avait aucune raison de déposer la requête subsidiaire 2B plus tôt. De plus, la requête subsidiaire 2B ne soulevait pas de nouvelles questions. La chambre a admis cette requête.

(v) Réponse au développement d'un argument

Dans l'affaire **T 1609/19**, les arguments du requérant avaient évolué au cours de la procédure orale et finalement conduit à la conclusion de la chambre sur la nouveauté. La chambre a souligné qu'il était donc approprié de donner à l'intimé l'occasion de réagir à cette nouvelle argumentation, étant donné qu'il ne pouvait pas anticiper la manière dont les arguments du requérant allaient évoluer. La chambre a estimé que l'argumentation d'une partie évoluant au point de devenir décisive pour la décision sur la requête, sans pour autant être considérée comme une modification des moyens de la partie, devait être considérée comme une circonstance exceptionnelle qui, en l'espèce, justifiait la prise en compte de la requête subsidiaire 12.

d) Objectif de la procédure orale, en particulier dans les procédures ex parte

Dans la procédure ex parte **T 1790/17**, la chambre a expliqué que, bien que son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR était plutôt limité, elle devait toujours prendre en compte et pondérer toutes les circonstances pertinentes au moment de l'utiliser. Ces circonstances incluaient le développement de l'affaire ainsi que le but de la procédure orale. Selon la chambre, le but d'une procédure orale était, pour le requérant, de mieux expliquer son dossier et pour la chambre, de comprendre et clarifier des points qui, peut-être, jusque-là ne l'étaient pas assez. La chambre a souligné que cela était d'autant plus vrai dans les affaires ex parte. Si des modifications résultant de telles discussions n'étaient pas possibles, la procédure orale n'aurait aucun intérêt. Selon la chambre, la nouvelle requête subsidiaire représentait une **réponse directe à l'échange d'arguments** au cours de la procédure orale et surmontait les objections et réserves de la chambre. En outre, la requête surmontait les motifs sur lesquels la décision attaquée se fondait. Elle a donc été admise dans la procédure.

Toutefois, dans l'affaire **T 3258/19**, la chambre a estimé, en ce qui concerne la procédure orale, que le droit d'être entendu ne concernait que la possibilité pour un requérant dans une affaire ex parte de présenter oralement des arguments relatifs aux requêtes déjà formulées dans la partie écrite de la procédure. En outre, si une chambre a émis une

opinion provisoire fondée sur les moyens écrits figurant dans le dossier, l'objectif de la procédure orale pour la partie concernée serait principalement d'expliquer pourquoi cet avis était erroné sur la base des moyens et preuves déjà dans la procédure (citant **T 1213/19**).

Voir aussi l'affaire **T 1870/15**, résumée au chapitre V.A.4.5.4g)(iii), dans laquelle une requête déposée en réponse à une simple élucidation, lors de la procédure orale, de l'appréciation dans l'opinion provisoire n'a pas été admise.

Concernant l'objectif de la procédure orale, voir aussi le chapitre III.C.2.

e) Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR

Indépendamment de la question de savoir si l'admission de nouvelles requêtes en vertu de l'art. 13(2) RPCR doit être examinée en une ou deux étapes (voir à ce sujet le chapitre V.A.4.5.1g)), les développements exceptionnels de la procédure, qui justifient une réaction, ne donnent pas carte blanche (voir **T 1080/15**) pour toute modification des jeux de revendications. Au contraire, l'aspect relatif aux "nouvelles objections" n'est considéré que comme un critère parmi d'autres, dont la complexité ou l'admissibilité manifeste des modifications apportées (comme souligné par ex. dans l'affaire **T 2632/18** en référence aux affaires **T 2271/18**, **T 1482/17** et **T 1278/18**).

Selon la jurisprudence constante, au troisième niveau de l'approche convergente, les chambres peuvent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 13(2) RPCR, également se fonder sur les critères applicables au deuxième niveau de l'approche convergente, à savoir ceux exposés à l'art. 13(1) RPCR (voir p. ex. les affaires **T 989/15**, **T 2010/15**, **T 584/17**, **T 954/17**, **T 752/16**, **T 764/16**, **T 709/16**, **T 855/16**, **T 101/18**, **T 995/18**, **T 1869/18**, **T 416/19**, **T 541/20**, **T 920/20**, **T 1780/20**, **T 719/22**). Tel que souligné par exemple dans la décision **T 2429/17**, cela comprend les critères applicables au **premier niveau** de l'approche convergente, à savoir, tels que fixés dans les dispositions de l'art. 12(4) à (6) RPCR (voir aussi la référence à ces dispositions à l'art. 13(1), deuxième phrase, RPCR).

(i) Question de savoir si les modifications surmontent de prime abord les objections soulevées et ne donnent pas lieu à de nouvelles objections

Comme la chambre l'a relevé dans l'affaire **T 1107/16**, selon les remarques explicatives relatives à l'art. 13(1) RPCR, la charge pèse sur le requérant : il doit en effet démontrer à la fois pourquoi la modification surmonte les problèmes soulevés par la chambre et pourquoi, de prime abord, elle ne donne pas lieu à de nouvelles objections.

Dans l'affaire ex parte, **T 1609/16**, la chambre a observé que la requête principale avait manifestement été déposée en réponse à de nouvelles objections pour manque de clarté, soulevées dans son opinion provisoire. En outre, les modifications apportées aux revendications originales étaient simples, résolvaient clairement les questions en suspens d'une manière déjà envisagée par la chambre dans son opinion écrite, et n'introduisait pas

de nouvel objet, ni ne soulevaient d'autres objections exigeant des considérations supplémentaires. La chambre a décidé d'admettre la requête principale dans la procédure de recours.

Pour d'autres affaires dans lesquelles les chambres ont examiné ces critères et ont considéré qu'ils étaient remplis, voir p. ex. **T 1107/16**, **T 1338/16**, **T 545/18**, **T 1278/18**, **T 416/19**, **T 655/19**.

En revanche, dans les exemples suivants, ces critères n'étaient pas remplis et les requêtes ont donc été rejetées.

Dans l'affaire **T 953/16**, le requérant (demandeur) a avancé que les nouvelles requêtes subsidiaires en cause constituaient une réponse légitime à l'objection pour manque de clarté soulevée par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR. La chambre a toutefois relevé que même si les modifications apportées à la revendication 1 dans ces requêtes visaient à clarifier les revendications, les objections relatives à l'activité inventive soulevées par la chambre dans sa notification prenaient déjà les caractéristiques correspondantes en compte aux fins de l'interprétation de la revendication 1. Du point de vue de la chambre, les modifications n'ajoutaient manifestement rien sur le fond à la discussion relative à l'activité inventive et, partant, elles ne résolvaient pas toutes les questions en suspens soulevées par la chambre. Étant parvenue à une conclusion défavorable au sujet de l'activité inventive pour ce qui était des requêtes de rang supérieur, la chambre n'a constaté aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier l'admission des nouvelles requêtes subsidiaires dans la procédure.

Dans l'affaire **T 709/16** (ex parte), la chambre a exercé le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR en vue de la pertinence de la modification apportée à la requête subsidiaire I pour résoudre le problème d'absence d'activité inventive soulevé par la chambre. La modification n'a toutefois pas permis de surmonter ce problème car elle visait seulement à clarifier une caractéristique spécifique et l'objection pour absence d'activité inventive à l'encontre de la requête principale s'était déjà fondée sur cette interprétation.

Dans l'affaire **T 2257/19**, la chambre a considéré qu'un piège inextricable empêchait de manière intrinsèque que de nouvelles requêtes soient admises en vertu de l'art. 13(1) et (2) RPCR, car les exigences de l'art. 123(2) et (3) CBE ne pouvaient être toutes deux satisfaites. En conséquence, et indépendamment de la question de savoir s'il existait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient le dépôt de nouvelles requêtes à ce tout dernier stade de la procédure, les requêtes subsidiaires 4A à 4C n'ont pas été admises à la procédure en vertu de l'art. 13(1) et (2) RPCR, parce qu'elles ne pouvaient pas, de prime abord, surmonter les objections en vertu de l'art. 123(2) CBE sans contrevenir aux exigences de l'art. 123(3) CBE.

Pour d'autres affaires, dans lesquelles les nouvelles requêtes n'ont pas été admises, car entre autres, elles ne surmontaient pas (de prime abord) les problèmes soulevés, voir les affaires **T 2429/17** (ex parte, objection pour manque de clarté), **T 2692/18** (inter partes, objection pour absence d'activité inventive), **T 884/18** (inter partes, problème de priorité), **T 2271/18** (ex parte, objection pour manque de clarté), **T 416/19** (ex parte, simple

présentation d'informations), **T 920/20** (inter partes, objection en vertu de l'art. 123(2) CBE, nouvelles requêtes présentées uniquement lors de la procédure orale).

Pour d'autres affaires dans lesquelles les nouvelles requêtes ont donné lieu à de nouvelles objections, voir p. ex. les affaires **T 995/18** (inter partes, objections en vertu de l'art. 123(2) CBE, **T 2271/18** (ex parte, objection pour manque de clarté), **T 855/16** (ex parte, objection en vertu de l'art. 123(2) CBE), **T 920/20** (inter partes, objection en vertu de l'art. 123(2) CBE, nouvelles requêtes présentées uniquement lors de la procédure orale), **T 2795/19** (ex parte, objection en vertu de l'art. 123(2) CBE, requête remplaçant toutes les requêtes antérieures présentée uniquement lors de la procédure orale).

(ii) Économie de procédure et complexité

Dans l'affaire **T 764/16**, la revendication 1 des requêtes subsidiaires modifiées contenait obligatoirement une caractéristique qui n'était qu'optionnelle dans la revendication 1 de la demande principale. La chambre a toutefois souligné que la décision attaquée n'abordait pas cette caractéristique, car la procédure de première instance s'était concentrée sur les objections relatives à la caractéristique alternative 1k. En outre, la chambre a estimé que cette caractéristique exigeait une interprétation. Par conséquent, en présentant les requêtes subsidiaires suite à la signification de la citation, la chambre et le requérant ont été confrontés à de nouveaux faits qui soulevaient des questions complexes et qui, le cas échéant, auraient impliqué un renvoi devant la division d'opposition si les requêtes avaient été admises. Les modifications apportées aux requêtes subsidiaires étaient donc préjudiciables à l'économie de la procédure. La chambre n'a pas pu identifier de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR qui auraient pu justifier la présentation tardive desdites requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 920/20**, la chambre a indiqué que les intimés auraient déjà pu répondre aux objections formulées par les requérants au titre de l'art. 123(2) CBE dans leur réponse au mémoire exposant les motifs du recours. En outre, la chambre a estimé que les critères de l'art. 13(1) RPCR, qui peuvent être invoqués lors de l'application de l'art. 13(2) RPCR (voir p. ex. **T 989/15**), n'étaient pas satisfaits en l'espèce, car la combinaison de revendications du brevet tel que délivré sur laquelle la nouvelle revendication 1 devait se fonder conduisait à des faits de la cause entièrement nouveaux et complexes, pour lesquels il était "de prime abord" extrêmement douteux que les modifications proposées puissent résoudre les questions soulevées, mais dont il était prévisible qu'elles donneraient lieu à de nouvelles objections. La chambre a considéré que la discussion approfondie qui serait nécessaire était préjudiciable à l'économie de la procédure et difficilement acceptable à un stade aussi tardif de la procédure.

Dans l'affaire **T 541/20**, la chambre a aussi considéré, outre la recevabilité de prime abord des modifications, que ces dernières avaient réduit la complexité de l'affaire, les objections soulevées à l'encontre des revendications supprimées étant devenues sans objet, et, de ce fait, a admis la requête en cause.

(iii) Convergence

Dans l'affaire **T 528/19**, la chambre a souligné que la convergence était un critère auquel il était recouru lors de l'examen de l'**économie de procédure** aux fins de l'art. 13 RPCR.

Dans l'affaire **T 1436/19**, le requérant (titulaire du brevet) avait demandé, quelques semaines avant la procédure orale, le réagencement des requêtes déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a décidé que ce réagencement constituait une modification des moyens invoqués par le requérant et qu'il ne pouvait être pris en compte, entre autres parce que, tel que proposé, le réagencement des requêtes entraînait à l'évidence leur défaut de convergence. Voir aussi le chapitre V.A.4.5.4q) "Réorganisation des requêtes".

Dans l'affaire **T 1080/15**, les revendications indépendantes de la requête subsidiaire VII, déposées après la signification de la citation à la procédure orale, portaient sur un **mode de réalisation** divulgué sur l'une des figures et dans la description, qui toutefois, n'avait **jamais** été **revendiqué**. Le mode de réalisation n'avait pas été examiné et ne représentait pas un développement convergent de l'objet revendiqué dans l'une quelconque des requêtes subsidiaires de rang supérieur. La chambre a considéré que bien qu'une objection soulevée pour la première fois par la chambre pouvait être qualifiée de circonstance exceptionnelle justifiant l'admission de la requête, elle ne donnait pas au requérant une carte blanche pour modifier ses revendications à volonté. Les modifications doivent, en général, rester dans le cadre des modes de réalisations qui ont été examinés par la première instance.

L'affaire **T 1717/17** fournit un autre exemple.

f) Opinion provisoire de la chambre confirmant pour l'essentiel des objections ou des arguments précédemment soulevés

Dans un bon nombre de décisions, aussi bien ex parte qu'inter partes, les chambres ont souligné qu'une opinion provisoire de la chambre contenant des objections qui faisaient déjà partie de la procédure, ou se prononçant à leur sujet, ne pouvait être qualifiée de circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR (par ex. **T 2778/17**, résumée au chapitre V.A.4.5.4a)(i) et les exemples ci-dessous). Toutefois, il a été considéré dans une partie de la jurisprudence que des circonstances exceptionnelles dans ces cas peuvent découler d'autres considérations (voir chapitre V.A.4.5.4j) et chapitre V.A.4.5.4k)).

Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné que la question de savoir si l'opinion provisoire émise par la chambre dans sa notification s'écartait d'une opinion précédente ou de la décision attaquée était sans incidence aux fins de l'art. 13(2) RPCR (par ex. **T 752/16**, **T 2610/16**, **T 1962/17**).

Des objections ou des arguments qui ont été confirmés **pour l'essentiel** dans l'opinion provisoire n'ont pas été considérés comme constituant de nouvelles objections susceptibles de justifier d'accorder au titulaire de brevet une occasion supplémentaire de déposer de nouvelles requêtes (par ex. **T 3171/19**, ex parte). Pour des exemples, voir les

résumés et d'autres références ci-dessous aux sections (ii) et (iii). Dans certaines de ces affaires, les motifs retenus par la chambre se sont éloignés, dans une certaine mesure, des objections précédemment soulevées (par ex. **T 689/15**) ou ont affiné/développé les arguments précédents (**T 1080/15**, **T 450/20**, **T 599/21**).

(i) Obligation de justifier les raisons pour lesquelles l'objection est nouvelle

Dans l'affaire **T 42/17**, la chambre a rappelé les principes exposés dans les remarques explicatives relatives à l'art. 13(2) RPCR (dans le document CA/3/19, section VI) et notamment ce qui suit : si le requérant invoque le fait que la chambre a soulevé une objection pour la première fois dans sa notification, il doit expliquer précisément pourquoi cette objection est nouvelle et n'a pas été incluse dans celles préalablement soulevées par la division d'opposition ou l'intimé (opposant). En l'espèce, les problèmes en cause avaient déjà été abordés au cours de la procédure de première instance et l'intimé s'y était rapporté dans sa réponse aux motifs du recours. Le requérant (titulaire du brevet) devait par conséquent s'attendre à ce que la chambre exprime une opinion provisoire différente de celle de la division d'opposition. Le requérant n'a pas démontré que l'opinion provisoire de la chambre contenait des objections qui n'avaient pas été soulevées précédemment. Dans le même ordre d'idée, voir **T 2423/19**.

Voir aussi chapitre V.A.4.5.1c) portant plus généralement sur l'obligation en vertu de l'art. 13(2) RPCR de fournir des raisons convaincantes afin de justifier l'existence de circonstances exceptionnelles.

(ii) Opinion provisoire confirmant (pour l'essentiel) des objections ou des arguments soulevés par la division d'examen

Dans l'affaire **T 689/15**, la demande a été rejetée entre autres parce que l'objet de la revendication 1 de la première requête subsidiaire d'alors était dépourvu d'une activité inventive par rapport aux divulgations combinées des documents D1 et D2. Dans le cadre de son opinion provisoire, l'examen de l'activité inventive réalisé par la chambre se fondait sur les mêmes documents, et la chambre a identifié le même état de la technique le plus proche (D1). Néanmoins, la chambre a identifié une seule différence avec le document D1, alors que la division d'examen en avait constaté deux. En conséquence, la chambre a identifié un problème technique objectif à la portée réduite par rapport à celui identifié par la division d'examen. Mais la chambre a confirmé les conclusions de la division d'examen selon lesquelles la personne du métier aurait mis en œuvre l'enseignement du document D2 dans la méthode connue du document D1. Et ainsi, la chambre n'était pas convaincue que les arguments exposés dans l'opinion provisoire se différenciaient de ceux indiqués dans la décision attaquée au point de présenter une nouvelle ligne d'arguments. Dans ces conditions, la chambre n'a pas constaté de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'admission de la requête subsidiaire dans la procédure.

De même, dans l'affaire **T 2279/16**, la combinaison de documents sur laquelle la chambre a fondé son objection relative à l'activité inventive dans son opinion provisoire était exactement la même que celle ayant conduit au rejet de la demande. Partant, il ne s'agissait pas d'une nouvelle objection de la part de la chambre (même si les motifs de la

chambre différaient sur certains détails). La chambre n'a pas relevé de circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **T 599/21**, la chambre a considéré que l'utilisation d'un passage de la description pour confirmer l'interprétation large faite par la division d'examen d'un terme dans les revendications n'a pas conduit le requérant à être confronté à des faits qui lui étaient précédemment inconnus et n'a pas constitué une "circonstance exceptionnelle" qui pourrait justifier d'apporter des modifications aux moyens invoqués dans le cas d'espèce.

Voir également les affaires suivantes, dans le cadre desquelles, de l'avis de la chambre, son opinion provisoire n'a pas soulevé une nouvelle objection qui aurait justifié le dépôt de nouvelles requêtes : **T 14/20** (la division d'examen avait déjà fondé son examen sur la même compréhension des caractéristiques et définitions en question), **T 1080/15** (l'objection soulevée par la chambre consistait en un simple développement de l'objection initialement soulevée par la division d'examen), **T 597/16** (les observations de la chambre étaient en accord avec la décision attaquée), **T 2486/16** (la chambre, tout en s' écartant sur certains points du raisonnement de la division d'examen concernant l'activité inventive, est arrivée à la même conclusion), **T 1294/16** (la chambre a cité le document D7 en tant que preuve étayant qu'un argument de la division d'examen se fondait sur des connaissances générales, mais des circonstances exceptionnelles ont été reconnues pour d'autres motifs, voir le chapitre V.A.4.5.5k)), **T 167/17** (la chambre a simplement expliqué, de façon détaillée et en soulignant tous les points pertinents, pourquoi selon son opinion provisoire la division d'examen ne s'était pas trompée en concluant que la requête principale ne répondait pas aux exigences de l'art. 76(1) CBE), **T 1639/18** (la chambre a argumenté de manière essentiellement identique à celle de la division d'examen), **T 1058/20** (l'opinion provisoire de la chambre a simplement confirmé les motifs donnés dans la décision contestée).

(iii) Opinion provisoire confirmant (pour l'essentiel) des objections et des arguments soulevés par la division d'opposition ou par l'opposant

Dans l'affaire **T 1187/16**, la chambre a fait observer que si toutes les objections traitées dans une notification de la chambre ont déjà été soulevées à un stade antérieur de la procédure, ladite notification ne peut pas servir de base pour invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR. Dans l'affaire en cause, ces objections avaient déjà été exposées en détail, notamment dans la réponse de l'intimé (l'opposant) au mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a donc conclu que le requérant avait déjà eu **amplement l'occasion**, avant la signification de la citation à la procédure orale, de présenter à titre de précaution des requêtes subsidiaires en réaction aux objections existantes. Selon la chambre, les aspects liés à l'économie de la procédure et le fait que le requérant avait présenté la requête subsidiaire plus d'un mois avant la procédure orale ne jouaient dans ce contexte aucun rôle (pour un point de vue différent, voir toutefois chapitre V.A.4.5.1a) et V.A.4.5.1d)).

Dans l'affaire **T 121/19**, la chambre a constaté que le fait que la chambre se range à un argument des opposants n'est ni surprenant ni imprévisible, mais est inhérent à la nature même d'un processus de prise de décision confié à une instance de décision.

Dans l'affaire **T 121/20**, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé la requête subsidiaire 1 en réponse à l'opinion provisoire de la chambre et fait valoir qu'il ressortait de cette opinion que parmi les **différentes objections** pour extension de l'objet par le requérant, **une seule** était **convaincante** et, en conséquence, que les modifications surmontant les autres objections n'étaient pas requises pour satisfaire aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Cependant, la chambre a rappelé que l'opinion provisoire visait principalement à donner aux parties l'occasion de préparer leurs arguments de manière approfondie, et non de présenter de nouveaux moyens.

Dans plusieurs décisions, le fait que l'opinion de la chambre, dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR ou lors de la procédure orale, **s'écartait de la décision contestée**, n'a pas été considéré comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR.

Dans l'affaire **T 2610/16**, par exemple, la chambre n'a pas admis l'argumentation de l'intimé (titulaire du brevet) selon laquelle la modification en question constituait une réponse à la notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR et qu'il n'était pas nécessaire de déposer la modification en question dans le cadre de la procédure d'opposition, puisque le brevet, tel que délivré, était maintenu. Au contraire, la chambre a souligné que l'objection en question (contenue dans la notification) avait déjà été soulevée dans le mémoire d'opposition et réitérée dans le mémoire exposant les motifs du recours. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que le fait qu'elle ait exprimé dans la notification une opinion différente de celle de la décision attaquée ne constituait pas un motif valable pour justifier l'existence d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR. Voir aussi **T 752/16** (résumée dans le chapitre V.A.4.5.4h)).

Dans l'affaire **T 1962/17**, la chambre a suivi cette jurisprudence (en renvoyant aux affaires **T 764/16** et **T 2610/16**). Elle a également noté à cet égard qu'elle s'en tenait ainsi à la pratique antérieure à la révision du règlement de procédure au 1er janvier 2020 (voir **T 1906/17**). Pour d'autres exemples, voir **T 1897/16**, **T 172/17**, **T 1422/17**, **T 1569/17**, **T 1717/17**, **T 1962/17**.

Dans d'autres décisions, les chambres ont également traité de la question de savoir si l'objection qu'elles avaient formulée dans l'opinion provisoire **sortait du cadre** de l'objection précédemment soulevée dans la procédure ou des allégations de faits présentées.

Dans l'affaire **T 2539/16**, la chambre a considéré que tel n'était pas le cas et qu'elle avait tout au plus précisé les arguments du requérant dans le cadre des allégations de faits déjà présentées.

De même, dans la décision **T 2775/17**, la chambre a rejeté l'argument de l'intimé, selon lequel, ce n'était qu'à la lecture de la notification contenant l'opinion provisoire de la chambre qu'il avait été en mesure de comprendre la teneur des objections soulevées à l'encontre de la requête subsidiaire 2. Selon la chambre, aucun nouvel aspect n'avait été introduit par la chambre dans sa notification.

Dans l'affaire **T 1891/16**, l'objection pour manque de clarté visant la revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire, exprimée dans la notification de la chambre, avait certes été explicitement soulevée dans la réponse de l'opposant uniquement en ce qui concerne la revendication 1 de la première requête subsidiaire. Toutefois, **la même caractéristique contestée** était également présente sans modification dans la quatrième requête subsidiaire, ce que, de l'avis de la chambre, le titulaire du brevet aurait pu facilement reconnaître. Par conséquent, selon la chambre, le titulaire du brevet aurait pu et dû déposer la cinquième requête subsidiaire directement en réaction à la réponse (de l'opposant) au mémoire exposant les motifs du recours, et non pas seulement en réponse à la citation à la procédure orale de la chambre.

Dans l'affaire **T 2632/18**, la chambre a fait observer, au sujet du cas d'espèce, qu'aucune nouvelle objection n'avait été soulevée dans la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR. Seuls des motifs étaient fournis expliquant pourquoi les arguments du requérant concernant la nouveauté au regard de la caractéristique (d) n'étaient pas convaincants.

Dans l'affaire **T 450/20**, la chambre a souligné qu'une partie pouvait **affiner** une objection en restant dans le cadre précédemment établi sans que cela ne constitue automatiquement une modification des moyens invoqués qui pouvait justifier le dépôt d'une nouvelle requête. Cela s'appliquait également au cas d'une chambre reprenant et affinant les arguments introduits par une partie (citant **T 1891/20** du 15 novembre 2021). La décision **T 450/20** a été suivie dans l'affaire **T 719/22**, dans laquelle des circonstances exceptionnelles n'ont pas été retenues. De même dans les affaires **T 1656/20** (citant **T 1891/20** et **T 2563/17**) et **T 3258/19**.

g) Autres constellations dans lesquels des modifications auraient dû être déposées plus tôt

Un cas de figure dans lequel les chambres ont souvent considéré que les requêtes concernées auraient dû être déposées plus tôt est présenté au chapitre V.A.4.5.4a) et V.A.4.5.4f) : En principe, le titulaire du brevet ne doit pas attendre de savoir quelles objections la chambre a retenues dans son avis provisoire avant d'y répondre avec des jeux de revendications modifiés. D'autres décisions, qui ont abouti à la conclusion que les requêtes du titulaire du brevet, auraient dû être déposées plus tôt sont résumées ci-dessous. Toutefois, selon une partie de la jurisprudence, des circonstances exceptionnelles peuvent également découler d'autres considérations, même dans les cas où les requêtes auraient dû être déposées plus tôt (voir notamment les chapitres V.A.4.5.4j) et V.A.4.5.4k).

(i) Des modifications auraient dû être déposées devant l'organe de première instance

Dans l'affaire **T 2703/16**, la revendication 1 de la requête principale et de la requête subsidiaire 1, déposées pour la première fois moins de deux mois avant la procédure orale, se différenciaient de la revendication 1 du jeu de revendications déposé et sous-tendant la décision attaquée ainsi que du jeu de revendications déposé avec le mémoire exposant les motifs du recours dans la mesure où certaines **caractéristiques limitatives**

avaient été **supprimées**. En conséquence, la méthode revendiquée avait substantiellement changé. Selon la chambre, en supprimant les limitations qui avaient été introduites au cours de la procédure d'examen et maintenues jusqu'à sa conclusion, le requérant avait en somme réinitialisé l'affaire, la décision attaquée perdant de ce fait toute pertinence. Ainsi, un **nouveau moyen** ("fresh case") avait été présenté. La chambre a estimé que si elle admettait les nouvelles requêtes, elle serait tenue soit de rendre pour la première fois une décision sur un objet ayant substantiellement changé – ce qui s'opposerait à l'objet premier de la procédure de recours – soit de renvoyer l'affaire à l'instance de premier degré, ce qui s'opposerait clairement au principe d'économie de la procédure. En outre, la chambre a relevé des problèmes relatifs aux art. 83 et 84 CBE. Dans ces conditions, la chambre a décidé de ne pas admettre les nouvelles requêtes dans la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 1421/20**, la chambre a estimé que les requêtes subsidiaires en cause (0b', 0b'-1 et 0c'), qui avaient été déposées suite à l'émission par la chambre de la citation à la procédure orale et qui contenaient des caractéristiques n'ayant **jamais été incluses dans l'une quelconque des revendications** déposées et discutées auprès de la division d'examen, auraient pu et dû être déposées au cours de la procédure de première instance. La chambre a en outre estimé qu'elle ne pouvait pas traiter les requêtes comprenant de telles caractéristiques sans un effort excessif, car elle n'était même pas certaine que l'état de la technique pertinent était facilement accessible dans le dossier. Exerçant son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13 RPCR, la chambre a décidé de ne pas admettre la requête dans la procédure.

De même, dans l'affaire **T 2154/19**, la chambre a estimé que les modifications demandées lors de la procédure orale devant la chambre auraient pu être déposées dès le stade de la procédure d'opposition, après que la division d'opposition ait considéré, lors de la procédure orale qu'il ne pouvait pas être fait droit à la requête principale. Selon la chambre, le fait que plusieurs jeux de revendications différents auraient dû être déposés à ce moment-là pour répondre aux différentes objections pour absence de nouveauté discutées dans la procédure d'opposition ne constituait en aucun cas une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR.

Dans l'affaire **T 1058/20** (ex parte), la chambre a expliqué que les **principes régissant l'art. 12(2), (4) et (6) RPCR** pouvaient aussi s'appliquer lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence de circonstances exceptionnelles conformément à l'art. 13(2) RPCR. En effet, une modification qui n'aurait pas été admise au début de la procédure de recours (parce qu'elle aurait pu et dû être déposée pendant la procédure de première instance) ne peut normalement pas non plus être justifiée à un stade ultérieur de la procédure de recours. Dans le cas d'espèce, la chambre a estimé que des circonstances exceptionnelles pouvant justifier l'admission de la nouvelle première requête subsidiaire – restreinte à seulement un des modes de réalisation précédemment revendiqués – n'existaient pas, que le dépôt d'une requête limitée à ce mode de réalisation aurait été acceptable pendant la procédure d'examen et que les circonstances n'avaient pas changé au regard de la décision frappée d'appel, et pas davantage pendant la procédure de recours. En outre, l'admission de la nouvelle requête aurait modifié le cadre de la procédure. La chambre a souligné que le fait de s'abstenir de déposer la nouvelle requête lors de la procédure de

première instance était contraire au principe d'économie de la procédure. Voir aussi **T 1639/18**. Concernant la suppression de revendications ou de variantes dans des revendications, voir aussi chapitre V.A.4.5.4i).

(ii) Nouvelle objection soulevée dans l'opinion provisoire initialement contrée par la partie uniquement par des arguments

Dans l'affaire **T 428/18**, le requérant (demandeur) a fait valoir que la requête principale modifiée, déposée au cours de la procédure orale et visant à surmonter une nouvelle objection soulevée dans l'opinion provisoire de la chambre, devait être admise car il n'avait compris cette objection que pendant la procédure orale. Néanmoins, de l'avis de la chambre, l'objection émise dans sa notification était suffisante pour informer le requérant de ses réserves. Il incombait alors au requérant d'évaluer dès que possible, la nécessité de modifier la demande et d'examiner soigneusement si cette modification se fondait sur la demande telle que déposée. Concernant la requête principale déposée avec sa lettre de réponse, le requérant avait choisi de ne pas répondre à l'objection par une modification mais de faire valoir que les caractéristiques faisant l'objet de l'objection avaient en fait un fondement dans la demande telle que déposée. Par conséquent, la chambre n'a pas considéré que les circonstances invoquées par le requérant étaient exceptionnelles.

Dans l'affaire inter partes **T 1937/19**, selon la chambre, l'intimé (titulaire du brevet) aurait pu et dû répondre directement aux objections que le requérant avait soulevées dans sa réplique à la requête subsidiaire 2. La chambre a souligné qu'attendre son opinion provisoire avant d'effectuer les modifications appropriées n'était pas suffisant eu égard à la finalité du RPCR.

(iii) L'opinion de la chambre lors de la procédure orale confirme pour l'essentiel son opinion provisoire

Dans l'affaire **T 1870/15**, le requérant a fait valoir que l'interprétation de revendication effectuée par la chambre au cours de la procédure orale ne pouvait pas être prévue. La chambre a toutefois fait observer que sa notification émise au titre de l'art. 15(1) RPCR avait fait part d'une appréciation préliminaire sur l'activité inventive de l'objet revendiqué par rapport au document D1, à savoir l'état de la technique le plus proche, qui avait déjà fait l'objet de discussions nourries au cours de la procédure devant la division d'examen. L'interprétation de revendication de la chambre énoncée lors de la procédure orale ne représentait qu'une explication supplémentaire de son examen de l'activité inventive, ce qui n'influençait aucunement la détermination des caractéristiques distinctives de l'objet revendiqué sur le document D1 et était parfaitement cohérent avec son opinion provisoire sur ce problème, préalablement notifiée. Ceci a été considéré par la chambre comme le cours normal des évènements au cours des discussions lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 545/19**, le raisonnement de la chambre émis au cours de la procédure orale se différenciait de celui plus court dans l'opinion provisoire. La chambre a toutefois considéré que, nonobstant cela, l'intimé avait été informé de l'opinion provisoire défavorable de la chambre concernant la caractéristique en question et que ce dernier ne

pouvait donc pas se déclarer surpris que la chambre soit arrivée à une conclusion négative au cours de la procédure orale.

(iv) Requêtes remplaçant des requêtes produites tardivement

Dans l'affaire **T 640/20**, l'intimé faisait valoir que la recevabilité de ses requêtes subsidiaires déposées avec la réponse au recours avait été mise en doute au regard de l'art. 12(6) RPCR pour la première fois dans la notification de la chambre émise conformément à l'art. 15(1) RPCR. Il en déduisait que ses nouveaux jeux de requêtes déposés à la suite de cette objection, avaient été déposés à la première occasion disponible. Cependant, la chambre ne voyait pas de circonstances exceptionnelles dans cet enchainement. En particulier la chambre a relevé que l'application des conditions de recevabilité de l'art. 12 RPCR ne dépendait pas de la question de savoir si l'opposant a soulevé une objection correspondante (cf. **T 1426/17**).

Selon les chambres dans les affaires **T 2599/19** et **T 380/21**, le fait qu'elles aient chacune mis en évidence des questions de fond dans des requêtes qui finalement n'avaient pas été pas admises en vertu de l'art. 12(6) RPCR, ne pouvait servir à justifier valablement l'existence de circonstances exceptionnelles.

h) Modification de l'opinion de la chambre

Les principes décrits au chapitre V.A.4.5.4f) ci-dessus s'appliquent aussi à l'opinion révisée d'une chambre si cette opinion contient pour l'essentiel des objections déjà soulevées par les parties à un stade antérieur de la procédure. La question de savoir si cette opinion s'écarte ou non d'une opinion provisoire précédente a été considérée comme étant sans incidence dans de tels cas.

Dans l'affaire **T 752/16**, par exemple, de l'avis de la chambre, la question de savoir si l'opinion provisoire révisée émise dans sa seconde notification au titre de l'art. 15(1) RPCR s'écartait d'une opinion précédente ou de la décision attaquée était sans incidence aux fins de l'art. 13(2) RPCR. En principe, les parties doivent envisager la possibilité qu'une opinion provisoire qui leur est défavorable soit émise à tout moment de la procédure devant les chambres de recours, avant que la décision soit prononcée. Dans ce contexte, la chambre a rappelé que l'opinion provisoire émise au titre de l'art. 15(1) RPCR vise en premier lieu à poser le cadre de la procédure orale et correspond à une mesure d'ordre procédural qui aide les parties à préparer la procédure orale, et non à une "invitation" à apporter de nouvelles modifications (voir p. ex. **T 1459/11**). Un titulaire de brevet ne peut pas attendre le moment où il est confronté à une opinion provisoire de la chambre qui lui est défavorable, ou celui où il se rend compte que la chambre ne va pas suivre son avis ou son argumentation, pour produire des modifications en réaction à des objections soulevées par un opposant (voir p. ex. **T 136/16** et **T 2072/16**). Voir aussi **T 1187/16** et **T 646/17.**

De même, dans l'affaire **T 995/18**, la chambre a déclaré que, au regard de l'art. 13(2) RPCR, le fait qu'elle s'écarte, au cours de la procédure orale, de l'opinion provisoire qu'elle avait exprimée dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR est sans

incidence. Dans une procédure de recours, chaque partie doit présenter ses moyens **au début** de la procédure et, le cas échéant, répondre immédiatement à l'exposé de la partie adverse, et non pas seulement lorsqu'elle est confrontée à une opinion défavorable de la chambre de recours. Le changement d'une opinion expressément intitulée provisoire suite à la discussion orale d'arguments qui étaient tous déjà connus de la procédure écrite ne peut pas constituer une justification au sens de l'art. 13(2) RPCR. Toutefois, la chambre a admis la requête subsidiaire présentée au cours de la procédure orale, car elle a estimé qu'il n'y avait pas de modification au sens de l'art. 13(2) RPCR (voir le chapitre V.A.4.2.3d) ci-dessus).

De même, dans l'affaire **T 924/22**, la chambre a précisé qu'étant donné que l'opinion exprimée dans la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR est provisoire, une issue de la procédure orale objectivement possible et prévisible était que cette opinion puisse changer à la lumière des moyens invoqués lors de la procédure orale (si tel n'était pas le cas, la procédure orale serait alors dénuée d'utilité). En conséquence, il ne s'agissait pas d'une circonstance exceptionnelle.

Pour d'autres exemples dans lesquels la chambre a modifié son avis au cours de la procédure, sans que cela soit accepté comme étant une circonstance exceptionnelle dans le cas d'espèce, voir p. ex. **T 24/18** et **T 920/20**. Cette situation doit être distinguée de celle où la modification a été présentée en réaction directe à une nouvelle argumentation soulevée par la chambre de sa propre initiative (voir p. ex. **T 1482/17**).

i) Tentatives répétées pour remédier à des insuffisances

Dans l'affaire **T 2214/15**, la chambre a estimé qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'admission d'une requête modifiée (requête subsidiaire 3). La mise en évidence des problèmes nouvellement introduits lorsque le requérant a tenté de résoudre les problèmes abordés dans la procédure jusqu'à ce moment-là devait être plutôt considérée comme un développement normal de la discussion. Contrairement à ce qu'invoquait le requérant dans ses moyens, selon la chambre, la présente affaire était un cas typique en ce sens qu'une objection clé (l'absence de fondement), incluse dans les motifs de rejet, était identifiée et reconnue par la chambre et représentait le sujet central tout au long de la procédure de recours – ce qui ne justifiait pas en général, la possibilité de déposer une nouvelle requête subsidiaire. La chambre a fait observer que les sujets de discussions concernant la requête subsidiaire 2 – admise dans la procédure mais rejetée au fond – ne différaient pas sur le fond de ceux mis en évidence dans la citation à la procédure orale. Les modifications représentaient des tentatives infructueuses de surmonter les problèmes de clarté et d'absence de fondement déjà mentionnés dans la citation à la procédure orale. Les nouvelles objections relatives à la clarté soulevées par la chambre au cours de la procédure orale **ne dépassaient pas le cadre des discussions précédentes**, lesquelles reposaient sur les irrégularités inhérentes aux revendications. La chambre a constaté que si l'on tenait pour correct l'argument du requérant selon lequel la mise en évidence de problèmes nouvellement introduits représentait des circonstances exceptionnelles, force serait de lui permettre de déposer sans cesse des revendications motivées jusqu'à ce que plus aucun problème nouveau ne soit introduit, ce qui serait contraire à l'objectif premier

de la procédure de recours, qui consiste en une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (art. 12(2) RPCR). Voir aussi **T 975/20**.

De même, dans l'affaire **T 1880/20** (ex parte), la chambre n'a pas reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles dans la séquence suivante : indication de la base de l'objet revendiqué seulement pendant la procédure orale, conclusion de la chambre selon laquelle les exigences de l'art. 123(2) CBE n'étaient toujours pas satisfaites, dépôt de la requête 6 modifiée.

Dans l'affaire **T 2578/19**, la chambre a expliqué que lors du dépôt de revendications modifiées, il fallait toujours s'attendre à ce que de nouvelles objections soient soulevées, notamment au titre de l'art. 84 CBE ou de l'art. 123(2) CBE, en relation avec les modifications apportées. En outre, les objections relatives à des caractéristiques introduites tardivement et présentées pour la première fois dans la procédure de recours sont nécessairement nouvelles, tout comme les objections à l'admission de requêtes déposées tardivement. Par conséquent, si de telles objections constituaient des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR, l'objectif des règles d'admission énoncées à l'art. 12 RPCR et à l'art. 13 RPCR, à savoir n'autoriser qu'exceptionnellement les modifications introduites tardivement dans la procédure de recours, serait vidé de son sens. Voir également l'affaire **T 2214/15** (concernant une nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE soulevée par la chambre à l'encontre des modifications de la requête subsidiaire 2).

Dans **T 2256/17**, la chambre a adopté une approche différente dans une affaire où elle avait soulevé une nouvelle objection d'absence d'activité inventive dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR. En réponse à cette notification, le requérant (demandeur) avait déposé d'autres requêtes. Pendant la procédure orale, la chambre avait soulevé des objections pour manque de clarté à l'encontre de ces autres requêtes pour la première fois. En réponse, le requérant avait déposé un autre jeu de revendications (requête unique) visant à surmonter ces nouvelles objections. Selon la chambre, il s'agissait de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR.

j) Suppression de revendications ou variantes dans les revendications

Selon l'avis désormais majoritaire, même une modification simple dans le jeu de revendications, telle que la suppression d'une catégorie entière de revendications, **constitue** toujours **une modification des moyens** invoqués dans le cadre du recours au sens de l'art. 13 RPCR, indépendamment du fait qu'elle déplace le cadre factuel ou juridique de la procédure et conduise ainsi à un "fresh case" (voir p. ex. **T 1800/21** avec des références à la jurisprudence ; pour plus de détails, voir chapitre V.A.4.2.3d)).

Cependant, dans le cas de suppressions de catégories de revendications, de revendications dépendantes ou de variantes dans les revendications, dans une majorité de décisions, les chambres sont parvenues – au vu des circonstances des affaires respectives – à la conclusion qu'il existait des circonstances exceptionnelles et ont admis les requêtes, même si celles-ci auraient pu être présentées plus tôt (par ex. **T 713/14**, **T 1224/15**, **T 1597/16**, **T 1439/16**, **T 853/17**, **T 1569/17**, **T 306/18**, **T 1857/19**, **T 489/20**,

T 2019/20, **T 424/21**). Les raisons invoquées à cet égard étaient, entre autres, que le jeu réduit de revendications ne changeait pas la portée de la procédure de recours, mais simplifiait cette dernière (par ex. **T 306/18**, de même **T 2019/20**), que l'économie de procédure était renforcée sans que l'opposant ne soit désavantagé (par ex. **T 1857/19**, **T 424/21**), que les revendications restantes avaient toujours été l'axe principal de la procédure de recours (par ex. **T 489/20**), que les principes d'économie de procédure et d'équité procédurale étaient garantis (par ex. **T 2295/19**, dans le même sens, **T 1800/20**), que le cadre factuel et juridique des moyens invoqués par l'intimé dans le cadre du recours n'était pas modifié et que le requérant ne se trouvait pas face à un nouvel objet (**T 2084/22**).

Des exemples dans lesquels les jeux réduits de revendications n'ont pas été admis sont donnés entre autres dans **T 355/19** (requêtes subsidiaires 1 et 2), **T 499/20** et **T 1558/22**. Dans l'affaire **T 499/20**, les requêtes n'ont pas été admises essentiellement parce que la modification changeait le cadre factuel ou juridique de la procédure. Cependant, dans les affaires **T 355/19** et **T 1558/22**, les chambres se sont concentrées sur le moment du dépôt. Dans l'affaire **T 1558/22**, la chambre a considéré que le dépôt de la requête modifiée seulement pendant de la procédure orale en dépit d'une objection précédente émise par le requérant était incompatible avec l'approche convergente.

À propos de l'interprétation de "circonstances exceptionnelles", voir aussi les chapitres V.A.4.5.1d) à V.A.4.5.1g).

(i) Modifications admises

Dans l'affaire **T 424/21**, la chambre (se référant à **T 1857/19**) a considéré que la suppression des revendications dépendantes 4 et 5 **renforçait l'économie de procédure** en surmontant clairement les objections existantes sans donner lieu à de nouveaux problèmes. Selon la chambre, il s'agissait de raisons convaincantes justifiant l'existence de circonstances exceptionnelles. La chambre a pris en considération le fait que cette suppression n'avait pas d'incidence sur les objections en ce qui concerne les autres revendications, toutes ayant été traitées dans le mémoire exposant les motifs du recours, la réponse et la notification émise par la chambre en vertu de l'art. 15(1) RPCR. En conséquence, le requérant (**opposant**) **n'a pas été désavantagé** par l'admission de la requête. La chambre a interprété la formulation "est, en principe," à l'art. 13(2) RPCR de manière à ce qu'elle dispose au moins d'un pouvoir d'appréciation lors de son évaluation de l'existence alléguée de circonstances exceptionnelles. L'application raisonnable de ce pouvoir d'appréciation semblait particulièrement importante dans des domaines techniques où les brevets contiennent un **grand nombre de revendications dépendantes**. Interdire de manière générale la suppression de revendications dépendantes en réponse à l'évolution de la procédure de recours nécessiterait le dépôt à un stade précoce d'un nombre colossal de requêtes subsidiaires couvrant toutes les combinaisons et permutations de positions envisageables de repli. Ce serait contraire à l'intérêt de l'économie de la procédure et non conforme à l'objectif et à la finalité du RPCR.

Dans l'affaire **T 2295/19**, la requête subsidiaire 5, réduite aux revendications de produit, a été admise, bien que la chambre ait estimé que l'on aurait pu envisager et exiger la

présentation d'un tel jeu de revendications dès le dépôt de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a justifié cette décision comme suit : dans des affaires similaires, certaines chambres de recours avaient reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles lorsque l'admission de la modification ne nuisait ni au principe d'économie de procédure ni à l'approche convergente prévue par le règlement de procédure, ni aux intérêts légitimes d'une partie à la procédure (voir **T 1598/18**, **T 1294/16**, **T 339/19**). La chambre a approuvé ce point de vue et a observé que le libellé de l'art. 13(2) RPCR n'exige pas que la modification soit attribuable à des circonstances exceptionnelles. Il suffit qu'il existe des circonstances exceptionnelles, qui peuvent donc être aussi **de nature juridique**. Selon la chambre, une telle interprétation n'est pas non plus en contradiction avec les remarques explicatives (publication supplémentaire 1, JO 2020, annexe 2, 249), qui ne semblent illustrer que l'application principale de cette disposition. En outre, une interprétation téléologique qui prend en considération la finalité du pouvoir conféré à l'OEB de ne pas tenir compte des faits, preuves et requêtes qui n'ont pas été produits en temps utile, tel qu'inscrit dans les articles 114(2) et 123(1) CBE semble soutenir cette conclusion. Il ressort des travaux préparatoires de la CBE 1973 (cf. **T 122/84**, **T 951/91**) que cette possibilité procédurale vise à empêcher les parties de retarder indûment la procédure. Dans la mesure où il n'y a pas à craindre une atteinte aux **principes d'économie de procédure et d'équité de la procédure**, la chambre estime qu'il n'y a donc pas de raison de ne pas prendre en considération des revendications présentées à un stade tardif de la procédure (voir aussi **T 339/19**). De même, par exemple **T 2920/18** (même chambre), **T 2186/21** and **T 2022/22**.

In **T 355/19**, tout en soulignant pour les requêtes subsidiaires 1 et 2 qu'une approche "par tâtonnements" ou une tactique par élimination (tactique du "salami") n'étaient pas acceptables dans une procédure de nature juridictionnelle, la chambre a admis la requête subsidiaire 3 étant donné que les modifications avaient été apportées bien avant la procédure orale et que les suppressions des revendications entraînaient une **simplification évidente** des éléments à examiner. Voir aussi **T 376/22**.

Dans l'affaire **T 489/20**, la chambre, citant **T 2080/18** (voir chapitre V.A.4.2.3d) ci-dessus), a admis les nouvelles requêtes principales, dans lesquelles l'ensemble des revendications de procédé avaient été supprimées, ces suppressions écartant simplement l'objection d'absence d'activité inventive à l'encontre de la méthode telle que définie à la revendication 20 du brevet tel que délivré (expressément soulevée pour la première fois un mois auparavant par l'intimé) sans incidence sur les problèmes, moyens et conclusions en ce qui concerne les **revendications restantes**, qui avaient **toujours été l'axe principal** des procédures d'opposition et de recours.

Dans l'affaire **T 2019/20**, toutes les revendications de produit avaient été supprimées de la requête déposée pendant la procédure orale devant la chambre. La chambre a considéré que l'objet revendiqué et les attaques à l'encontre de cet objet étaient englobés à la fois dans les moyens initialement invoqués dans le cadre du recours par le requérant et par l'intimé au sens de l'art. 12(1) à (3) RPCR. En outre, la requête limitait les éventuels sujets de discussion. Ce qui signifie que, compte tenu de l'ensemble des faits de l'espèce, le dépôt de cette requête, bien que formellement une modification, n'a pas constitué en substance une modification des moyens invoqués par une partie au sens de l'art. 12(4)

RPCR, mais plutôt un **abandon partiel des moyens initialement invoqués**. Aucune raison apparente ne justifiait de ne pas admettre une telle requête au titre de l'un quelconque des art. 12(5), 13(1) ou 13(2) RPCR.

Dans l'affaire **T 1800/21**, seules les revendications de dispositifs avaient été maintenues dans la requête subsidiaire V, déposée après la signification de la citation à la procédure orale. En ce qui concerne l'interprétation des termes "circonstances exceptionnelles", la chambre a confirmé l'opinion exprimée dans l'affaire **T 2295/19**, selon laquelle la disposition de l'art. 13(2) RPCR sert les principes d'économie de procédure et d'équité procédurale. Selon ces principes, une requête subsidiaire peut être prise en considération si la modification ne déplace pas le cadre factuel ou juridique de la procédure, n'implique pas un déplacement de l'objet de la procédure et ne va pas à l'encontre du principe d'économie de la procédure ou des intérêts légitimes d'une partie à la procédure. Il semble se développer une ligne jurisprudentielle uniforme selon laquelle il peut exister des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR dans les cas où une modification simple telle que la suppression d'une catégorie entière de revendications permet de disposer d'une version de la requête sur la base de laquelle le brevet peut manifestement être maintenu. Selon la chambre, cette jurisprudence s'inscrit également dans les niveaux de l'approche convergente établie par le RPCR en ce qui concerne le degré de pertinence requis.

(ii) Modifications non admises

La chambre dans la décision **T 355/19** a considéré qu'il peut certes y avoir des cas dans lesquels la suppression de revendications peut être admise à un stade tardif de la procédure de recours, mais cela ne signifie pas pour autant que le titulaire a toute latitude pour adapter les revendications pendant toute la procédure de recours. Cela vaut en particulier lorsque le point de départ est un jeu de revendications contenant sept revendications indépendantes et que des jeux de revendications modifiées ont été déposés à plusieurs reprises pendant la procédure de recours. Laisser cette liberté à une partie équivaudrait à lui permettre une approche "par tâtonnements" ou une tactique par élimination (tactique du "salami"), qui ne sont acceptables dans aucune procédure, et à plus forte raison dans le cadre d'une procédure judiciaire telle que la procédure de recours. See also **T 172/22**.

Dans l'affaire **T 499/20**, qui portait sur la suppression de variantes dans une revendication, la chambre a tout d'abord fait observer que le dépôt d'un jeu de revendications dans lequel la revendication 1 du brevet tel que délivré était davantage limitée aurait déjà été possible et raisonnable avec la réplique au mémoire exposant les motifs du recours. En outre, la chambre a considéré que la limitation dans la première requête subsidiaire ne simplifiait pas la procédure en ce sens qu'elle surmonterait immédiatement l'objection d'absence d'activité inventive. En conséquence, il ne pouvait pas être considéré que la première requête subsidiaire ne modifiait pas le cadre factuel et juridique de la procédure, ni qu'il n'y avait pas lieu de réévaluer les faits de la cause.

Toutefois, dans l'affaire **T 1558/22**, la chambre ne s'est pas fondée sur la simplification de la procédure, mais sur la conduite de la procédure par l'intimé (titulaire du brevet). Celui-

ci avait fait valoir que la requête subsidiaire 4a (dans laquelle deux revendications de procédé avaient été supprimées) était la version corrigée de la requête subsidiaire 4, qui avait déjà été déposée au cours de la procédure d'opposition et qui avait de nouveau été jointe à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Les revendications de procédé supprimées comportaient une erreur manifeste, certaines caractéristiques restrictives ayant été omises par erreur. La chambre n'a cependant pas été en mesure d'identifier une erreur manifeste, ni estimé que la correction était évidente. En outre, elle a souligné que son avis concernant l'activité inventive des revendications 12 et 13, selon la requête subsidiaire 4, ne pouvait pas avoir surpris l'intimé lors de la procédure orale. L'intimé ne pouvait pas partir du principe que toutes les objections qui n'avaient pas été rementionnées dans l'avis provisoire pour les requêtes subsidiaires de rang inférieur ne s'appliquaient pas à celles-ci, même si les circonstances étaient identiques. L'intimé n'avait tenté d'apporter une modification correspondante qu'au cours de la procédure orale. Or, selon la chambre, l'approche convergente établie par le RPCR devrait justement mettre un terme à une telle conduite attentiste de la procédure. La chambre a donc conclu qu'il n'existait pas de circonstance exceptionnelle **en dehors du domaine de responsabilité de l'intimé** qui aurait pu justifier le dépôt tardif de la requête subsidiaire 4a. Par conséquent, il n'était pas non plus déterminant de savoir si d'autres critères d'exercice du pouvoir d'appréciation définis aux art. 12(4) et 13(1) RPCR (par ex., l'absence de complexité de la modification), qui pourraient être pris en compte en plus des exigences strictes de l'art. 13(2) RPCR, étaient satisfaits.

k) Modification ne nuisant pas à l'économie de la procédure et n'étant défavorable à aucune autre partie

Si dans nombre de décisions, les chambres ont considéré que devait exister un lien de causalité entre les "circonstances exceptionnelles" et le moment du dépôt de nouveaux moyens dans la procédure (par ex. **T 2463/16**, **T 2486/16**), ou que des "circonstances exceptionnelles" devaient justifier le dépôt de nouveaux moyens uniquement à ce stade avancé de la procédure (par ex. **T 1904/16**, **T 1590/19**, **T 2795/19**), dans nombre d'autres décisions, les chambres ont interprété des "circonstances exceptionnelles […] justifiées avec des raisons convaincantes" dans un sens plus large. Dans l'affaire **T 339/19**, la chambre a précisé que, dans chaque affaire, la chambre qui rend la décision se devait de concilier le droit d'être entendu et l'intérêt du public qu'une justice soit rendue en temps utile. En ce sens, de nombreuses décisions ont considéré les "circonstances exceptionnelles" comme des circonstances dans lesquelles l'admission ne porte **pas atteinte aux droits procéduraux d'une autre partie** (ou des autres parties dans les procédures inter partes) **ni à l'économie de la procédure** (voir p. ex. **T 1294/16**, **T 101/18**, **T 1290/18**, **T 1598/18**, **T 2920/18**, **T 339/19** et **T 2465/19**). Pour un aperçu de la jurisprudence relative à l'interprétation des termes "circonstances exceptionnelles" et, plus généralement, des différentes approches de l'interprétation de l'art. 13(2) RPCR, voir le chapitre V.A.4.5.1.

Parmi les décisions adoptant une approche plus tolérante, beaucoup portent sur des affaires dans lesquelles une variante dans une revendication, des revendications dépendantes ou une catégorie entière de revendications ont été supprimées. Concernant ces affaires, voir chapitre V.A.4.5.4j). D'autres décisions sont ci-après résumées, dans

lesquelles les chambres suivant cette approche ont traité de modifications autres que les suppressions de revendications ou de variantes dans les revendications.

Dans l'affaire **T 1294/16** ex parte, la chambre a relevé que l'exemple des circonstances exceptionnelles donné dans les remarques explicatives (à savoir une nouvelle objection soulevée par la chambre) laissait entendre que le caractère exceptionnel n'était pas forcément lié à des évènements imprévus mais pouvait également découler de considérations liées au cadre juridique, notamment les principes sous-jacents au RPCR. Les art. 12 et 13 RPCR mettaient en œuvre l'"approche convergente" **principalement motivée** par un souci d'**économie de la procédure de recours**. Partant, la chambre a estimé que si l'admission de moyens (invoqués tardivement) ne nuisait pas à l'économie de la procédure, il convenait d'accepter l'existence de "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. 13(2) RPCR, à condition que cela n'ait pas de conséquences négatives pour l'autre partie. En l'espèce, la chambre a admis les trois requêtes subsidiaires déposées tardivement car leur dépôt est survenu dans le cadre d'une procédure ex parte et la chambre pouvait examiner la modification sans que cela n'entraîne un retard excessif au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2465/19** (également ex parte), les revendications et la description adaptée (requête principale) avaient été déposées en réponse à l'**invitation expresse de la chambre** dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR à déposer ces pièces modifiées de la demande. La chambre était convaincue que les modifications paraissaient de prime abord appropriées pour surmonter les objections restantes et avait admis la requête en vertu de l'art. 13(2) RPCR. Selon la chambre, les art. 12 et 13 RPCR permettaient principalement d'empêcher que soient soulevées des questions dont on ne pouvait attendre qu'elles soient traitées par d'autres parties ou par la chambre dans le cadre prévisible de la procédure de recours.

Dans l'affaire inter partes **T 339/19**, dans laquelle l'intimé a remplacé deux plages de pourcentage par deux valeurs de pourcentage dans sa nouvelle requête principale, la chambre a retenu l'interprétation de "circonstances exceptionnelles" fournie dans la décision **T 1294/16** et a considéré que des "circonstances exceptionnelles" étaient celles qui ne remettaient en cause ni les droits procéduraux de l'autre partie, ni le principe d'économie de procédure. La nouvelle requête principale avait été déposée après réception de l'opinion provisoire, qui n'avait donné lieu à aucune question au regard des faits ou du droit qui n'avait déjà été traitée. Cependant, la chambre a considéré qu'il s'agissait d'une tentative visant en toute bonne foi à surmonter l'objection d'absence d'activité inventive soulevée à l'encontre de la requête principale alors au dossier. En outre, la requête n'a pas soulevé de nouvelles questions, pouvait être traitée dans le cadre de la procédure alors en cours et ne réservait aucune difficulté ni surprise supplémentaire, que ce soit à l'autre partie ou à la chambre.

La décision **T 1294/16** a aussi été suivie dans **T 2920/18**, dans laquelle la chambre a ajouté qu'une interprétation téléologique des "circonstances exceptionnelles" qui prenait en considération la finalité du pouvoir conféré à l'OEB de ne pas tenir compte de faits invoqués ou de preuves produites tardivement et son pouvoir d'appréciation de refuser de nouvelles requêtes tel qu'ancrés aux art. 114(2) et 123(1) CBE semblait soutenir ce point

de vue. En effet, il découlait des documents préparatoires relatifs aux travaux préparatoires à la CBE 1973 (cf. **T 122/84**, **T 951/91**), que cette possibilité procédurale visait à empêcher les parties de retarder indûment la procédure. En particulier, elle permettait de **garantir** le respect des principes **d'économie de procédure** et **d'équité procédurale**. Le pouvoir de ne pas tenir compte de moyens produits tardivement en vertu de la CBE ne constituait pas en soi une finalité procédurale.

Dans l'affaire **T 1686/21**, portant sur une combinaison nouvelle spécifique de caractéristiques, la chambre a de même considéré que des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier l'admissibilité d'une requête déposée pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre même quand la modification était apportée en réponse à une objection soulevée longtemps auparavant. Dans le cas d'espèce, la chambre a estimé que la modification, qui, de toute évidence, permettait de surmonter la question soulevée à l'encontre du brevet tel que maintenu, ne pouvait pas être considérée comme surprenante pour le requérant au point d'affecter négativement sa position dans la procédure de recours. En outre, la modification n'a pas donné lieu à de nouvelles objections et n'a pas nui à l'économie de procédure. La chambre a également souligné que, compte tenu du **grand nombre d'objections différentes** soulevées au titre de l'art. 76(1) CBE, le nombre de requêtes devant être déposées dès le début de la procédure de recours afin de prévoir des positions de repli appropriées pour chaque issue envisageable à l'évaluation du respect des exigences de l'art. 76(1) CBE aurait été extrêmement élevé et, en conséquence, non conforme à l'économie de la procédure.

L'affaire **T 1774/17** portait sur la modification d'une revendication à des fins de clarification au cours de la procédure orale, à laquelle l'**autre partie ne s'était pas opposée**. La modification portant sur un seul mot qui visait à surmonter une objection soulevée en vertu de l'art. 123(2) CBE explicitait seulement une caractéristique que la division d'opposition avait déjà considérée comme implicite dans la requête sur laquelle se fondait la décision attaquée. En conséquence, la chambre a décidé d'admettre la requête. L'accord de l'autre partie a également été mentionné dans l'affaire **T 1294/16** comme un élément à prendre en considération au moment de déterminer des circonstances exceptionnelles.

Pour d'autres affaires inter partes dans lesquelles des modifications n'ont pas nui à l'économie de procédure ni affecté de manière négative toute autre partie, voir p. ex. **T 1055/17**, **T 732/21**, **T 1758/22**.

Cependant, voir aussi les affaires citées dans les chapitres V.A.4.5.1d) à V.A.4.5.1g), qui préconisent une approche plus stricte de l'interprétation de l'art. 13(2) RPCR, mettant l'accent sur le moment du dépôt et l'obligation des parties de contribuer au bon déroulement de la procédure.

l) Droit d'être entendu violé et aucune autre partie d'affectée

Dans l'affaire **T 545/18**, le requérant (demandeur) a fait valoir pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre que son droit d'être entendu avait été violé au cours de la procédure de première instance. La chambre a considéré que, étant donné la grande importance conférée à ce droit par la CBE et la jurisprudence et le fait qu'aucune

partie n'avait été affectée par le soulèvement tardif de cette objection et que la chambre était en mesure de prendre une décision sur ce point sans avoir à reporter la procédure orale, il existait des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR. Voir aussi **T 2111/19**.

m) Admissibilité manifeste et admissibilité de prime abord

Dans l'affaire **T 2482/22**, qui portait sur le dernier stade de la procédure de recours, la chambre a rejeté l'argument selon lequel des doutes quant à la validité des brevets délivrés par l'OEB devaient l'emporter sur d'autres considérations. Le point de vue du législateur était différent comme il ressortait clairement de l'art. 12(2) RPCR. En conséquence, la possibilité qu'une partie modifie les moyens invoqués ou les complète est très limitée, et l'est encore plus à mesure que la procédure de recours avance. Voir aussi le résumé au chapitre V.A.4.5.1d). Voir aussi l'affaire **T 967/16**, dans laquelle la chambre a estimé qu'il n'existait aucune doctrine établie de la "dernière chance" ni aucun droit absolu quelconque pour le titulaire du brevet à une telle requête de la "dernière chance" (en référence à JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.12.7, et à **T 837/07** et **T 1624/16**).

Dans l'affaire **T 1185/17**, le requérant a fait valoir que sa requête subsidiaire 1, déposée après la signification d'une citation à la procédure orale, surmontait l'objection émise en vertu de l'art. 123(2) CBE, mentionnée dans l'opinion provisoire de la chambre et était admissible de prime abord. Toutefois, la chambre a souligné qu'il s'agissait de critères fixés par l'art. 13(1) RPCR qui s'appliquait à toutes les modifications des moyens d'une partie suite au dépôt de ses motifs de recours et que par conséquent, il était impossible que ces critères constituaient simultanément des raisons convaincantes justifiant des circonstances exceptionnelles aux fins d'admission de cette modification en vertu de l'art. 13(2) RPCR. Voir également l'affaire **T 2787/17**.

Dans l'affaire **T 2964/18**, la chambre a considéré que la question de savoir si les requêtes subsidiaires 2a et 2b pouvaient être clairement admissibles n'avait pas d'incidence sur ses conclusions selon lesquelles il n'existait aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait un dépôt peu avant la procédure orale. De même, voir l'affaire **T 1058/20**, selon laquelle la recevabilité de prime abord en tant que telle ne justifiait pas l'existence de circonstances exceptionnelles au titre de l'art. 13(2) RPCR. Voir aussi **T 975/20**, **T 1959/19** et **T 1610/22**.

Cependant, des décisions dans lesquelles l'admissibilité manifeste ainsi que le fait qu'aucune autre partie n'ait été affectée de manière négative ont été considérés comme constituant des circonstances exceptionnelles, et dans lesquelles des requêtes déposées tardivement ont été admises, sont mentionnés au chapitre V.A.4.5.4k) "Modification ne nuisant pas à l'économie de la procédure et n'étant défavorable à aucune autre partie". Voir aussi chapitre V.A.4.5.4j) sur la "Suppression de revendications ou variantes dans les revendications". Dans l'affaire **T 541/20**, la chambre a souligné qu'il serait contraire à l'une des finalités déclarées du RPCR, à savoir "accroître l'efficacité en réduisant le nombre de questions à traiter", qu'une chambre ne puisse prendre en compte le critère de recevabilité de prime abord lorsqu'elle statue sur l'admission d'une requête qui simplifiait significativement le cas d'espèce (par la suppression des revendications dépendantes).

Dans d'autres cas de figure, la recevabilité de prime abord joue un rôle en tant que critère pour l'exercice du pouvoir d'appréciation, qui peut conduire à la non-admission, même si le jeu de revendications déposé constitue une réponse en temps voulu aux nouvelles objections. Voir à ce sujet le chapitre V.A.4.5.4e) "Pas de carte blanche pour modifier des revendications à volonté - critères énoncés aux articles 13(1) et 12(4) RPCR".

n) Modifications rédactionnelles visant à supprimer des incohérences et des fautes typographiques

Dans l'affaire **T 131/18**, la requête principale en cause (présentée suite à la signification de la citation à une procédure orale) était identique tant sur le fond qu'en ce qui concerne le texte – excepté deux modifications – à la requête subsidiaire 3 qui avait déjà été présentée en réaction à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. De l'avis de la chambre, cette dernière requête satisfaisait aux critères d'admission dans la procédure prévus par l'art. 13(1) RPCR. Les deux modifications supplémentaires contenues dans la requête principale ont permis de remédier aux incohérences qui étaient encore présentes dans la requête subsidiaire 3 (une expression non conforme à l'art. 123(2) CBE, supprimée de la revendication 1, mais conservée dans la revendication dépendante 2, et une expression peu claire remplacée dans la revendication 1, mais pas dans la revendication 6). La chambre a souscrit à l'avis du requérant selon lequel il ne s'agissait là que d'ajustements d'ordre rédactionnel qui découlaient principalement de la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR, et elle a estimé que cela constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR. L'art. 13(2) RPCR ne vise pas à exclure, par principe, la possibilité de procéder, après la citation à une procédure orale, à des ajustements mineurs, tels que la rectification d'incohérences manifestes ou d'erreurs grammaticales, qui seraient par exemple permis en vertu de la règle 139 CBE. Voir aussi l'affaire **T 911/20**, dans laquelle il a été remédié à une erreur linguistique qui avait été relevée pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre.

De même, dans l'affaire **T 676/21**, la chambre a admis une nouvelle requête subsidiaire 1, présentée pendant la procédure orale devant la chambre, dans laquelle une faute typographique avait été corrigée. Cette faute typographique figurait déjà dans les revendications telles que maintenues par la division d'opposition et contrevenait à l'art. 123(3) CBE. Elle était passée inaperçue de tous jusqu'à la procédure orale.

Toutefois, dans l'affaire **T 1558/22**, une modification présentée lors de la procédure orale, qui allait au-delà d'une correction d'incohérences manifestes ou d'erreurs grammaticales, n'a pas été admise. La correction consistait à supprimer les revendications de procédé 12 et 13 qui, selon le titulaire du brevet, contenaient une erreur manifeste, certaines caractéristiques restrictives ayant été omises par erreur, alors que leur inclusion était manifestement envisagée. Cependant, la chambre n'a pas été en mesure d'identifier une erreur manifeste et, de son point de vue, ce qui avait été envisagé à l'origine n'était pas évident. Dans le cadre de son obligation de vigilance, il incombait au titulaire du brevet de réexaminer ses propres requêtes avant la procédure orale et de les corriger le cas échéant.

o) Adaptation de la description

Dans l'affaire **T 1968/18**, la chambre a estimé que le dépôt des pages modifiées de la description entraînait une modification des moyens invoqués par le titulaire du brevet dans le cadre du recours. Cependant, selon la chambre, le terme "circonstances exceptionnelles" n'était pas limité à des développements nouveaux ou imprévus lors de la procédure de recours, mais pouvait être interprété de manière plus large (par ex. **T 713/14**, **T 1294/16**, **T 545/18**, **T 661/18** et **T 1598/18**). La chambre a fait observer que, selon la jurisprudence constante, lorsque des modifications étaient apportées aux revendications d'un brevet tel que délivré, la description devait être mise en conformité avec ces dernières (par ex. **T 977/94**, **T 1883/11**, **T 1252/11**, **T 237/16**, **T 987/16**, **T 1024/18** et **T 121/20**). Par ailleurs, la pratique établie des chambres de recours était de traiter la question de l'adaptation de la description seulement après que la chambre avait conclu que les revendications du brevet tel que modifié étaient admissibles. Dans ce contexte, la chambre y a entendu des circonstances exceptionnelles en ce que les pages modifiées de la description étaient présentées en vue de l'adaptation de la description aux revendications de la requête principale, laquelle était considérée comme fondée.

La chambre, dans l'affaire **T 1695/21**, se référant à l'affaire **T 1968/18**, a confirmé le point de vue selon lequel une description adaptée ne doit normalement être déposée lors de la procédure de recours qu'après que la chambre a estimé qu'il existe un texte acceptable des revendications. Voir aussi l'affaire **T 2465/19**.

Voir aussi le chapitre V.A.4.2.3k) sur la question de savoir si l'adaptation de la description doit être considérée comme une modification. La réponse à cette question a été négative dans l'affaire **T 2178/17**.

p) Réponse à un grand nombre d'objections

Dans l'affaire **T 24/18**, le titulaire du brevet avait affirmé, entre autres, que le dépôt tardif des requêtes subsidiaires 2a et 2b était justifié par le changement d'opinion de la chambre et le caractère vague des objections pertinentes de l'opposant. La raison pour ne pas avoir déposé ces requêtes plus tôt était que le titulaire du brevet n'avait pas voulu couvrir toutes les permutations envisageables de modifications, car cela aurait abouti à un nombre excessif de requêtes en raison du grand nombre d'objections soulevées. La chambre a rejeté cette argumentation car les circonstances citées par le titulaire du brevet semblaient décrire le cours plutôt normal des évènements. Il n'était pas inhabituel pour la chambre de modifier son opinion provisoire en fonction des éléments discutés ou des questions soulevées pendant la procédure orale. Le nombre prétendument élevé d'objections ne constituait pas davantage un motif justifiant le dépôt tardif de requêtes, car cela ne représentait en aucune façon une situation exceptionnelle. La chambre a en outre estimé que le fait que les requêtes ne présentaient pas aux opposants un objet complètement nouveau n'était pas pertinent lorsque la chambre exerçait son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR.

En revanche, dans l'affaire **T 1686/21**, la chambre a relevé que, compte tenu du grand nombre d'objections différentes soulevées au titre de l'art. 76(1) CBE, le nombre de

requêtes devant être déposées dès le début de la procédure de recours afin de prévoir des positions de repli appropriées pour chaque issue envisageable à l'évaluation du respect des exigences de l'art. 76(1) CBE aurait été extrêmement élevé et, en conséquence, non conforme à l'économie de la procédure. La chambre a estimé qu'il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle.

q) Réorganisation des requêtes

Dans l'affaire **T 1436/19**, le requérant (titulaire du brevet) a justifié la proposition de réorganisation en se référant au principe de l'économie de procédure compte tenu de l'opinion provisoire de la chambre dans laquelle elle indiquait que la requête subsidiaire 4 était susceptible de surmonter l'ensemble des objections soulevées au titre des art. 83, 84 et 123(2) CBE. La chambre a estimé que la réorganisation des requêtes constituait une modification des moyens invoqués par le requérant dans le cadre du recours et qu'elle ne pouvait être prise en compte parce que, entre autres, en faisant droit à la proposition de réorganisation la chambre serait obligée en premier lieu de statuer sur une **requête principale entièrement nouvelle** ne sous-tendant pas la décision attaquée. Cela serait contraire à l'art. 12(2) RPCR. En effet, la réorganisation des requêtes qui est proposée pourrait bien conduire à une situation dans laquelle la chambre devrait renvoyer l'affaire à l'organe de première instance sans avoir statué sur des requêtes sous-tendant la décision attaquée figurant toujours dans le dossier. Ce serait contraire à la portée de la procédure de recours et pourrait aussi **nuire à l'économie de procédure dans son ensemble**.

Dans l'affaire **T 2166/22**, la chambre a admis le changement d'ordre des requêtes subsidiaires. Elle a fait observer que le **cadre factuel et juridique** des moyens de recours de l'intimé (titulaire du brevet) n'avait **pas** été **changé** à la suite de la réorganisation des requêtes subsidiaires. En effet, l'ensemble des requêtes subsidiaires avait été présenté lors de la procédure d'opposition puis une nouvelle fois avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Par ailleurs, contrairement à l'argument du requérant, le changement d'ordre des requêtes était sans effet sur l'économie de procédure.

Pour un autre exemple dans lequel une requête renumérotée a été admise, voir **T 369/22**.

Voir aussi chapitre V.A.4.2.3i) concernant les différents points de vue sur la question de savoir si la réorganisation de requêtes constitue une modification des moyens invoqués dans le cadre du recours.

r) Requêtes d'ordre procédural – requêtes en non-admission de moyens invoqués par l'autre partie

Dans l'affaire **T 847/20**, l'admission d'une requête présentée avec le mémoire exposant les motifs du recours a été contestée par l'intimé (opposant) seulement pendant la procédure orale. La chambre a considéré que l'objection à l'encontre de l'admission de cette requête aurait dû être soulevée dans la réplique du requérant et a exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 13(2) RPCR en ne l'admettant pas dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1774/21**, le requérant avait présenté une ligne d'attaque prétendument nouvelle à l'encontre d'une caractéristique de la requête principale (brevet tel que maintenu) dans son mémoire exposant les motifs du recours. L'intimé avait requis seulement dans sa réponse à la notification émise par la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR qu'elle ne soit pas admise à la procédure en vertu de l'art. 12(2), (4) et (6) RPCR. La chambre a rejeté cette requête et n'a pas souscrit à l'argument de l'intimé selon lequel elle avait obligation, d'office, d'apprécier et de trancher la question de l'admission de cette objection. Elle a précisé qu'une chambre pouvait en effet procéder à l'examen d'office de la question de savoir si une objection était présentée "tardivement", puisqu'elle ne se limitait pas aux faits, preuves et arguments invoqués ni aux demandes présentées par les parties (art. 114(1), deuxième phrase CBE). En outre, l'art. 114(2) CBE permet en effet à la chambre de "ne pas tenir compte des faits […] ou des preuves" qui n'ont pas été produits en temps utile. Cependant, le fait que l'art. 114(2) CBE mentionne que l'OEB "peut" le faire signifie également qu'une chambre n'est pas dans l'obligation d'examiner d'office cette question. Une telle obligation ne peut pas être davantage déduite du principe d'examen d'office énoncé à l'art. 114(1), première phrase CBE, parce que, de manière générale, ce principe doit s'appliquer dans le cadre de la procédure de recours sur opposition de manière plus restrictive (**G 9/91**, JO 1993, 408). La chambre n'a pas partagé le point de vue de la décision **T 1006/21** à cet égard.

Quant à la question de savoir si une requête en non-admission d'un nouveau moyen présenté après la phrase initiale de la procédure de recours constitue une modification des moyens invoqués par la partie dans le cadre du recours, voir chapitre V.A.4.2.3j).

s) Circonstances relevant du domaine du mandataire

(i) Changement de mandataire ou d'assistant

Selon une jurisprudence constante des chambres de recours, un changement de mandataire ne constitue pas, en règle générale, une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une présentation tardive (voir p. ex. **T 1080/15**, avec référence à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.8.2, ainsi que **T 1904/16**, **T 301/17**, **T 664/17** et **T 1758/22**, avec d'autres références).

Dans l'affaire **T 615/17**, par exemple, la chambre a confirmé que la question de l'admissibilité ne doit pas dépendre d'un changement de mandataire qui relève du seul choix interne, voir stratégique du requérant. De même, la chambre a rappelé que la responsabilité de la définition de l'objet d'un brevet repose in fine sur le demandeur (**T 382/96**).

Dans l'affaire **T 1952/19**, la chambre a estimé qu'il en allait de même lorsque la compétence en matière de recours était transférée au sein de la société requérante d'un gestionnaire de dossier à un autre.

(ii) Mandataire ne parvenant pas à contacter le requérant

Dans l'affaire **T 2329/15**, la chambre n'a pas accepté que le manque d'implication du requérant dans le déroulement de l'affaire en cause puisse représenter une circonstance exceptionnelle. Les circonstances exceptionnelles relèvent en général de développements nouveaux ou imprévisibles de la procédure de recours elle-même. Dans le même sens, voir l'affaire **T 190/19**, dans laquelle, en outre, les modifications produites tardivement, de prime abord, ne surmontaient pas toutes les objections soulevées, donnaient lieu à de nouvelles objections et ne se rapportaient pas exclusivement aux objections soulevées pour la première fois par la chambre dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR.

4.5.5 Admission de nouveaux faits, objections, arguments et preuves

Les grands principes de la jurisprudence relative à l'admission de nouveaux moyens au troisième niveau de l'approche convergente ont déjà été résumés de manière générale au chapitre V.A.4.5.1. La jurisprudence relative à l'admission de nouveaux faits, objections, arguments et preuves est présentée plus en détail ci-après – et classée selon certains thèmes.

a) Incompatibilité d'un report dans l'attente de l'opinion provisoire avec l'approche convergente

(i) L'opinion provisoire ne constitue pas une invitation à produire de nouveaux moyens

Dans l'affaire **T 1756/16**, la chambre, au titre de l'art. 13(2) RPCR, n'a pas admis l'objection d'absence d'activité inventive, soulevée seulement suite à la signification de la citation à la procédure orale. La chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'objection avait été soulevée dans le délai imparti dans la notification de la chambre en vertu de l'art. 15(1) RPCR et devait donc être prise en compte. Elle a souligné qu'une notification au titre de l'art. 15(1) RPCR– même si elle contient souvent, comme en l'espèce, un délai pour la présentation des observations éventuelles des parties, sous réserve des dispositions d'admissibilité de l'art. 114(2) CBE et de l'art. 13 RPCR – ne représente pas une notification au titre de la règle 100(2) CBE invitant les parties à présenter leurs observations dans un délai déterminé. Le requérant ne pouvait donc pas s'attendre à ce que de nouvelles objections soient admises dans la procédure uniquement parce qu'elles avaient été soumises dans ce délai. Voir également l'affaire **T 884/18**.

Dans l'affaire **T 1767/18**, la chambre a fait observer que la notification envoyée par la chambre en vue de la préparation de la procédure orale n'était pas contraignante. Elle sert uniquement à préparer la procédure orale et ne doit pas être interprétée comme une invitation à présenter de nouveaux moyens.

(ii) Exigence de réponse aux moyens invoqués par la partie adverse

Dans l'affaire **T 1108/16**la chambre a fait les observations suivantes : le fait qu'une partie n'analyse pas attentivement les écritures de l'autre partie et préfère attendre l'opinion

provisoire de la chambre avant de répondre à une objection (en l'espèce, une objection pour extension de la portée de la protection) est contraire à l'objet de la procédure de recours, qui est de réexaminer la décision attaquée, et au principe d'économie de la procédure selon lequel les parties doivent présenter des arguments complets à un stade précoce (art. 106(1) CBE, R. 99(2) CBE et art. 12(2) RPCR). La chambre a estimé que l'approche de l'intimé était incompatible avec le principe d'économie de la procédure. Elle n'a donc pas admis dans la procédure les arguments qui n'ont été présentés qu'en réponse à la notification de la chambre.

Voir également chapitre V.A.4.5.5f) "Opinion de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement par une partie ou sur des motifs de la division de première instance" et chapitre V.A.4.5.5g) "Importance d'une réponse immédiate aux moyens invoqués par écrit par l'autre partie".

b) Réaction légitime à de nouvelles requêtes dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 924/22**, l'intimé (titulaire du brevet) avait déposé, avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, une requête subsidiaire 5. Le requérant a objecté à cette requête dans sa réplique, qui, selon la chambre, offrait, postérieurement à la citation mais bien antérieurement à l'opinion provisoire de la chambre, la première possibilité convenable d'objection. La chambre a considéré que le requérant (opposant) devait bénéficier en toute équité de la possibilité de répondre aux requêtes de l'intimé qu'il n'avait pu prévoir lorsqu'il a déposé son recours, même si ces requêtes étaient celles **qui avaient déjà été déposées en opposition**. Ces circonstances présentaient un caractère exceptionnel, conformément à l'art. 13(2) RPCR. La chambre a alors appliqué les critères de l'art. 13(1) RPCR, qui renvoie à l'art. 12(4) à (6) RPCR, et a constaté que les trois critères (modifications des moyens invoqués par le requérant pertinentes au regard des questions concernées, non préjudiciables à l'économie de la procédure et non complexes) étaient tous respectés.

En ce qui concerne l'obligation pour le requérant-opposant de soulever, dès le stade du mémoire exposant les motifs du recours, des objections à l'encontre de requêtes subsidiaires qui n'ont pas été considérées dans la décision contestée, mais ont été déposées dans la procédure de première instance, voir également le chapitre V.A.4.3.5c)(ii), en particulier la décision **T 664/20**, dans laquelle la chambre a adopté une position différente.

c) Réaction légitime à de nouveaux arguments dans l'opinion provisoire de la chambre

Alors qu'il est incompatible avec l'approche convergente qu'une partie – au lieu de réagir directement à l'argumentation des autres parties – attende d'abord la notification de la chambre au titre de l'art. 15(1) RPCR (voir ci-dessus chapitre V.A.4.5.5a)), de nouveaux arguments dans une telle notification peuvent très bien représenter des circonstances exceptionnelles ou du moins être pris en compte pour déterminer si de telles circonstances existent.

Dans l'affaire **T 1309/16**, de nouveaux documents (D23 - D25), qui représentaient des connaissances générales de l'homme de métier, ont été présentés en réponse à un nouvel argument avancé dans l'opinion provisoire de la chambre et ont donc été admis par la chambre.

Dans l'affaire **T 1038/18**, le requérant (opposant), en réponse à l'opinion provisoire émise par la chambre dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR, a invoqué pour la première fois au cours de la procédure de recours l'absence d'activité inventive par rapport au document D1 concernant une caractéristique revendiquée qui ne correspondait pas aux caractéristiques identifiées par la division d'opposition comme nouvelles, mais qui avait été ensuite considérée par la chambre dans son opinion provisoire comme l'unique caractéristique distinctive par rapport au document D1. La chambre n'a pas partagé la position de l'intimé (titulaire du brevet) qui avait fait valoir que les arguments du requérant auraient pu, par précaution, être présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours et de ce fait, ne devaient pas être admis. La chambre a au contraire retenu l'existence de raisons convaincantes, justifiant des circonstances exceptionnelles ensuite desquelles, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 13(2) RPCR, elle a admis les arguments du requérant dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1287/21**, la chambre a, dans son opinion provisoire, mis en cause pour la première fois au cours de la procédure la validité des annexes A à C, qui visaient à déterminer l'identité d'un produit employé dans les exemples du brevet. Ces éléments de preuve n'avaient pas été contestés auparavant par le requérant. Selon la chambre, le dépôt des annexes E et F en réponse aux nouveaux arguments présentés dans l'opinion provisoire était donc justifié par des circonstances exceptionnelles. Voir également **T 1756/21** (avis d'expert en réponse à un nouvel argument de la chambre).

d) Réaction légitime à un déplacement de l'objet de la procédure dans l'opinion provisoire de la chambre

Dans l'affaire **T 1780/19**, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté le rapport d'essai P6' après réception de la citation. Cette reproduction a été considérée par la chambre comme venant compléter l'essai du requérant (opposant) décrit dans E21. E21 avait déjà fait l'objet de discussions lors de la procédure d'opposition, mais avait été complété à nouveau lors de la procédure de recours. Dans son opinion provisoire, la chambre a accordé une importance particulière à cet ajout, ce qui a entraîné un déplacement de l'objet de la procédure. La chambre a estimé que la présentation de la reproduction P6' devait être considérée comme une réaction à cela. La prise en compte de P6' n'a en outre pas désavantagé le requérant, car c'est lui qui avait ouvert la voie à cet ajout en présentant un rapport d'essai incomplet.

Voir aussi **T 935/19** (nouveaux moyens concernant l'art. 83 CBE en réaction à un point qui a été clarifié dans l'opinion provisoire de la chambre).

e) Réaction légitime à de nouveaux développements dans la procédure après la notification au titre de l'article 15(1) RPCR

Dans l'affaire **T 415/20**, les documents D15 et D16, qui présentaient des normes ISO, avaient été déposés deux jours avant la procédure orale devant la chambre à l'appui d'un moyen concernant la valeur de mesure présentée dans le rapport D14. Les documents D15 et D16 avaient été déposés en réponse à un moyen invoqué par le requérant I deux semaines seulement avant la procédure orale. Par conséquent, le dépôt des documents D15 et D16 a résulté de l'évolution de l'affaire faisant l'objet du recours et a été effectué **au plus tôt**. Cela justifiait, selon la chambre, leur admission au titre de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR.

Dans l'affaire **T 1411/19**, le requérant a soulevé une objection pour absence d'activité inventive sur la base des documents D1 et D2 contre la revendication 1 de la requête subsidiaire 1, pour la première fois dans la procédure orale devant la chambre. L'argumentation à ce sujet allait bien au-delà de l'objection soulevée dans la procédure écrite, également fondée sur D1 et D2, contre l'objet de la revendication 4 du brevet délivré. Cette nouvelle argumentation était toutefois précédée d'un changement d'interprétation de la revendication 1 de la requête subsidiaire sur la base des arguments présentés lors de la procédure orale, ainsi que d'une première discussion concernant certains aspects de la divulgation de D1. La chambre a estimé que, compte tenu de cette nouvelle situation juridique et factuelle, il existait des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR, qui justifiaient l'admission de la nouvelle objection pour des raisons d'équité procédurale.

f) Opinion de la chambre fondée exclusivement sur des moyens invoqués antérieurement par une partie ou sur des motifs de la division de première instance

Dans l'affaire **T 908/19**, le requérant (opposant) n'a justifié le dépôt tardif d'un nouveau document et de nouvelles lignes d'attaque que lors de la procédure orale, avançant que ni le document, ni les objections n'auraient pu être présentés plus tôt, puisqu'ils avaient été soumis en réponse à l'opinion provisoire exprimée par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. La chambre n'a pas pu accepter cet argument puisque son opinion provisoire reposait exclusivement sur des moyens invoqués par les parties dans leur mémoire exposant les motifs du recours ou dans leur réponse audit mémoire. De plus, le requérant n'a relevé aucun aspect particulier qui lui était nouveau ou qui l'avait pris au dépourvu, et semblait en revanche mû par le fait que la chambre s'était prononcée à titre provisoire en faveur de l'intimé. Voir également la décision **T 2271/17** (résumée dans le chapitre V.A.4.5.4g) ci-dessus) et **T 1639/18** (ex parte).

Comme la chambre l'a souligné dans la décision **T 662/22**, le fait que la chambre ait suivi les arguments du titulaire du brevet sur un point ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier l'admission de nouveaux arguments. En effet, il est dans la nature d'une procédure contradictoire qu'une chambre trouve les arguments d'une partie plus convaincants que ceux de l'autre partie et qu'elle parvienne par conséquent à une conclusion en faveur d'une partie (en l'occurrence lors de la procédure orale).

Dans l'affaire **T 2843/19**, la chambre a souligné que, dans sa notification au titre de l'art. 15(1) RPCR, elle avait simplement exprimé son avis provisoire selon lequel E3 n'était peut-être pas destructeur de nouveauté pour l'objet de la revendication 1 du brevet délivré. Même à considérer qu'elle ait ainsi procédé à une évaluation des arguments avancés par l'intimé, elle n'a ce faisant pas soulevé de nouvel aspect, mais simplement résumé ces arguments. Cela ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier l'introduction tardive de la nouvelle objection pour absence d'activité inventive contre E3 juste avant la date prévue pour la procédure orale.

Dans l'affaire **T 73/20**, le requérant avançait que le document D7 contenait une preuve expérimentale en réponse à une constatation effectuée par la chambre dans son opinion provisoire concernant un prétendu préjugé technique. La chambre a rejeté cet argument en soulignant que les indications de la chambre ne soulevaient aucun nouveau problème et se bornaient à relever que le nouveau moyen invoqué par le requérant n'était pas soutenu par des preuves appropriées, ainsi que l'exige l'art. 12(3) RPCR. Comme le souligne la chambre, une partie ne peut transférer la responsabilité que lui impose cette disposition à la chambre et attendre une opinion négative pour compléter ses moyens.

Voir également l'affaire **T 276/17** (document D23 rejeté, car la chambre n'a fait que reprendre dans sa notification une question déjà soulevée par la division d'opposition et a fait le lien avec un argument du requérant).

Voir également les décisions résumées dans le chapitre V.A.4.5.5g) "Importance d'une réponse immédiate aux moyens invoqués par écrit par l'autre partie" et la décision **T 684/18** résumée dans le chapitre V.A.4.5.5h) "Objection pour absence d'activité inventive à la suite du rejet d'une objection pour absence de nouveauté".

g) Importance d'une réponse immédiate aux moyens invoqués par écrit par l'autre partie

Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné l'importance d'une réponse directe aux arguments écrits de l'autre partie, en particulier à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Il incombe à chaque partie de soulever toutes les objections qu'elle juge pertinentes le plus tôt possible dans la procédure (voir p. ex. **T 2271/17**).

Dans l'affaire **T 1756/16**, la chambre a estimé que le fait que la requête subsidiaire 1 présentée avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours a été légèrement modifiée en réponse à la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR ne justifiait pas la nouvelle objection (d'absence d'activité inventive) présentée ensuite par le requérant, étant donné que le contenu de la nouvelle requête subsidiaire 1 était de par son contenu identique à l'ancienne et que le requérant avait eu la possibilité de répondre à la présentation de ladite requête subsidiaire 1. Dans ce contexte, la chambre a indiqué que le nouveau règlement de procédure imposait aux chambres d'envoyer une citation à une procédure inter partes au plus tôt deux mois après réception de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours (art. 15(1) RPCR ; un mois seulement à compter du 1er janvier 2024, voir JO 2023, A103). Ce déroulement vise à permettre aux parties de réagir à la réponse écrite de l'autre partie.

Dans l'affaire **T 2843/19** également, la chambre a estimé que le requérant n'avait pas présenté de raisons convaincantes expliquant pourquoi la réplique aux arguments contenus dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas été produite en réaction directe à ceux-ci, mais seulement peu avant la procédure orale. Comme l'a souligné la chambre, il incombe aux parties, conformément au RPCR, de présenter leurs arguments dans le cadre de la procédure assez tôt pour que la chambre de recours puisse en tenir compte dès la rédaction de la citation. Dans la mesure où il s'agit de répondre à des attaques ou à des requêtes subsidiaires qui ne faisaient pas déjà l'objet de la décision contestée, mais qui ont été introduites par l'intimé dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, une réplique constitue le moyen approprié pour le requérant. La chambre a rejeté l'argument selon lequel il n'était pas raisonnable de devoir présenter des cascades d'arguments concernant chacune des appréciations imaginables de la chambre. Dans la procédure de recours inter partes, les parties ont **l'obligation de contribuer au bon déroulement de la procédure**, pour des raisons d'équité envers l'autre partie, mais aussi pour conclure la procédure dans un délai raisonnable.

Dans l'affaire **T 2271/17**, ce n'est qu'au cours de la procédure orale que le requérant (opposant) a soulevé une nouvelle objection pour absence d'activité inventive à l'encontre de la requête subsidiaire 3, qui avait été présentée dès le stade de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a relevé qu'il revenait au requérant, indépendamment du caractère prévisible de l'opinion de la chambre (qui a entraîné l'invocation d'un nouveau moyen), de **se préparer à la possibilité que la chambre tranche en sa défaveur** en ce qui concerne une objection spécifique et, par conséquent, de soulever toutes les objections qu'il jugeait pertinentes dès que possible au cours de la procédure.

h) Objection pour absence d'activité inventive à la suite du rejet d'une objection pour absence de nouveauté

Dans l'affaire **T 684/18**, la chambre a exprimé, dans sa notification en vertu de l'art. 15(1) RPCR, des doutes quant aux arguments du requérant (opposant) concernant la nouveauté de la revendication 1 de la requête principale. Le requérant a alors invoqué une atteinte à l'activité inventive. La chambre a toutefois estimé que la remarque de la chambre concernant la nouveauté de l'objet revendiqué n'avait pas soulevé en soi une nouvelle question qui aurait pu justifier, en réaction, une nouvelle attaque pour absence d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 1042/18**, le requérant (opposant) avait soulevé de nouvelles objections pour absence d'activité inventive sur la base de D4 ou de D5, sur la base desquels elle avait déjà soulevé auparavant des objections pour absence de nouveauté. Selon la chambre, ces objections pour absence de nouveauté ne devaient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles qui justifiaient l'admission de nouvelles objections pour absence d'activité inventive sur la base de ces documents. Toujours selon la chambre, les énonciations dans les affaires **T 131/01** et **T 597/07** devaient être comprises dans le contexte spécifique de ces affaires et de la situation juridique de l'époque (voir en revanche les affaires **T 1029/14**, **T 448/03** et **T 184/17**). En particulier,

selon la chambre, il n'est pas possible de transposer de manière générale à la procédure de recours l'affirmation selon laquelle il est impossible d'étayer le motif d'opposition lié à l'activité inventive si, sur la base du même document, il est également invoqué une absence de nouveauté. Dans le même sens **T 1179/17** et **T 1407/18**.

i) Autres cas dans lesquels les nouveaux moyens auraient dû être invoqués antérieurement

(i) Aucun droit à soulever à tout moment des objections au titre de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 84 CBE à l'encontre de modifications du brevet

Dans l'affaire **T 482/18**, le requérant (opposant) a soulevé lors de la procédure de recours pour la première fois pendant la procédure orale des objections au titre de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 84 CBE concernant un terme figurant dans les revendications de la requête principale, qui était identique à la requête subsidiaire sur la base de laquelle la division d'opposition avait maintenu le brevet. Devant la division d'opposition, l'opposant n'avait pas contesté la caractéristique en question en vertu de l'art. 123(2) CBE, et la division d'opposition avait rejeté une objection de manque de clarté à cet égard. La chambre a rejeté les arguments de l'opposant en faveur de l'admission de cette modification des moyens invoqués. En particulier, la chambre n'a pas pu déduire de l'art. 114 CBE 1973 (identique à l'art. 114 CBE) l'existence d'un droit à caractère absolu qui aurait permis de soulever de telles objections dans toutes les circonstances possibles et à tout moment, et encore moins l'obligation de la chambre de procéder à un examen d'office, comme le faisait valoir l'opposant.

(ii) Un nombre élevé de requêtes subsidiaires ne justifie généralement pas une remise tardive

Dans l'affaire **T 2964/18**, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel les nouvelles objections pour absence d'activité inventive qu'il avait soulevées seulement au stade de la procédure orale devaient être admises au vu du nombre élevé de requêtes subsidiaires. Selon la chambre, le nombre de requêtes subsidiaires présentées avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours (à savoir dix-sept) n'était pas excessif en l'espèce, en particulier considérant les nombreuses objections pour absence d'activité inventive soulevées par le requérant dans ledit mémoire. De fait, selon le requérant, sept documents étaient susceptibles de représenter l'état de la technique le plus proche.

De même, dans l'affaire **T 2391/18**, la chambre, à contre-courant de l'opinion du requérant, n'a pas jugé insurmontable ou déraisonnable le traitement de quinze requêtes subsidiaires qui avaient été déposées en temps opportun (avec la réponse au mémoire exposant les motifs du recours) et comportaient un nombre limité de modifications clairement définies, modifications qui, de surcroît, étaient reprises et combinées dans les différentes requêtes subsidiaires, y compris, dans certains cas, la simple suppression de revendications du brevet tel que délivré. Dès lors, les attaques relatives à la nouveauté et à l'activité inventive de la troisième requête subsidiaire (désormais requête principale) auraient pu et auraient dû être soulevées dans un délai convenable en réponse au dépôt desdites requêtes.

(iii) Objection déposée tardivement qui se serait également appliquée à des requêtes antérieures

Dans l'affaire **T 1771/17**, le requérant (opposant) a soulevé une nouvelle objection pour absence de nouveauté à l'encontre de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2B, qui avait été déposée comme une réponse légitime à l'opinion provisoire de la chambre. Cette nouvelle objection a été admise. La chambre a relevé que la requête subsidiaire 2B se fondait sur une requête antérieure ayant déjà été versée au dossier et à l'encontre de laquelle aucune objection n'avait été soulevée par le requérant dans le cadre de la procédure écrite. Dans la mesure où la nouvelle objection pour absence de nouveauté se serait également appliquée à la requête précédente et que le requérant n'avait communiqué aucune raison convaincante justifiant pourquoi l'objection n'avait pas été soulevée plus tôt, la chambre a décidé de ne pas l'admettre.

(iv) Nouvel argument ou objection fondé sur une conclusion concernant une demande divisionnaire

Dans l'affaire **T 1266/19**, la chambre a rappelé que le caractère séparé et indépendant des procédures visant une demande initiale et une demande divisionnaire a constamment été confirmé par la jurisprudence. Les faits, preuves et moyens présentés ou invoqués dans le cadre d'une procédure visant une demande divisionnaire ne sont donc pas automatiquement intégrés à une procédure visant la demande initiale, et inversement. Aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 13(2) RPCR ne peut être déduite de décisions relatives à une affaire différente ou de moyens invoqués dans une affaire différente. Voir également chapitre II.F.4.1.1 et chapitre II.F.4.1.5.

j) Fondement de la procédure de recours inchangé et modification non préjudiciable à l'économie de la procédure

Dans l'affaire **T 988/17**, la chambre a expliqué, en ce qui concerne l'interprétation de la notion de "circonstances exceptionnelles" figurant à l'art. 13(2) RPCR, que ni l'art. 13(2) RPCR ni les remarques explicatives à ce sujet dans le document CA/3/19 (voir publication supplémentaire 2, JO 2020, 88) ne contiennent d'explication quant à la manière générale de déterminer si des circonstances sont "exceptionnelles". Les remarques explicatives citent toutefois comme exemple de telles circonstances le cas où la chambre a soulevé une objection pour la première fois dans une notification. Selon les remarques explicatives, le changement de fondement de la procédure de recours justifie dans ce cas une modification des moyens. La chambre en a déduit que la question de savoir si, à l'inverse, une modification des moyens entraîne également un changement du fondement de la procédure de recours constitue donc un critère possible à prendre en compte pour évaluer le caractère exceptionnel des circonstances. Par ailleurs, les critères prévus à l'art. 13(1) RPCR doivent être pris en compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 13(2) RPCR. Dans l'affaire en question, la chambre est parvenue à la conclusion que les moyens modifiés (concernant l'existence d'une activité inventive) fondés sur des faits et des preuves déjà présentés dans le cadre de la procédure n'entraînaient pas de modification du fondement de la procédure de recours, contribuaient à résoudre la question soulevée et ne nuisaient donc pas à l'économie de la procédure.

Elle a par conséquent, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, admis les nouveaux moyens dans la procédure.

k) Objection soulevée contre une requête différente immédiatement identifiable comme aussi applicable à la requête déjà en cause

Dans l'affaire **T 2219/18**, la chambre a reconnu en l'espèce des circonstances exceptionnelles car les arguments invoqués par l'opposant à l'encontre de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3, au cours de la procédure orale, étaient totalement identiques aux arguments présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours contre la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. Selon la chambre, il est immédiatement apparu de façon évidente que ces arguments s'appliquaient également à l'encontre de la revendication 1 de la requête subsidiaire 3. Par conséquent, les moyens du requérant au cours de la procédure orale n'étaient en aucune façon inattendus et ont été pris en compte par la chambre.

l) Silence du requérant en réaction à des moyens non étayés de l'intimé

Dans l'affaire **T 1903/17**, l'intimé (opposant 3) a renvoyé, dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à des arguments figurant dans son acte d'opposition, qui se bornaient toutefois à indiquer que des moyens invoqués concernant une autre revendication devaient s'appliquer "par analogie". La chambre a considéré que cette objection était incomplète, étant donné que les autres parties et la division d'opposition ou la chambre elle-même auraient eu à déterminer lesquels de ces moyens devaient s'appliquer par analogie aux revendications contestées et dans quelle mesure. La chambre a souligné que le renvoi, dans la réponse au mémoire exposant les motifs du recours, à cette argumentation non étayée ne constituait pas une raison suffisante pour que le requérant (titulaire du brevet) en aborde le contenu. La chambre n'a donc pas suivi l'argumentation de l'intimé, selon laquelle il existait des circonstances exceptionnelles et selon laquelle de nouveaux arguments devaient être pris en compte pour fonder l'objection.

m) Pertinence de prime abord

La pertinence de prime abord n'a pas été considérée à elle seule comme un motif suffisant pour une admission à ce stade de la procédure (voir p. ex. **T 2113/17**, **T 187/18**, **T 482/18**, **T 1042/18**, **T 741/20**, **T 1305/21**). La pertinence prima facie a été cependant, selon les circonstances d'espèce, parfois retenue comme un critère dans l'examen au titre de l'art. 13(2) RPCR (voir p. ex. **T 574/17**, **T 2391/18**, **T 463/19** et **T 307/22**).

Dans l'affaire **T 187/18**, la chambre a dans un premier temps relevé que la nouvelle ligne d'attaque du requérant (opposant) contre la revendication 1 se fondant sur une nouvelle combinaison de documents représentait une modification des moyens de cette partie. Elle a ensuite rappelé qu'en vertu de l'art. 13(2) RPCR, des circonstances exceptionnelles justifiées avec des raisons convaincantes étaient requises et que par conséquent, une pertinence de prime abord alléguée **n'était pas une considération en soi**. Dans la mesure où le requérant n'a assorti la modification de ses moyens d'aucune justification, la

chambre n'a pas admis cette nouvelle ligne d'attaque dans la procédure. Voir aussi les décisions **T 1042/18** (dans laquelle la chambre a estimé que l'éventuelle pertinence de prime abord d'une preuve n'était pas suffisante en elle-même) et **T 1876/18** (qui souligne qu'une telle interprétation des exigences de l'art. 13(2) RPCR entraînerait la recevabilité de toute preuve ou objection pertinente sans distinction, même en cas de dépôt dans la toute dernière phase de la procédure, ce qui serait à l'évidence contraire au principe d'économie de la procédure), ainsi que la décision **T 1305/21**.

Dans l'affaire **T 482/18**, le requérant (opposant) a soulevé pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre de recours des objections au titre de l'art. 123(2) CBE et de l'art. 84 CBE concernant un terme figurant dans les revendications de la requête principale, qui était identique à la requête subsidiaire sur la base de laquelle la division d'opposition avait maintenu le brevet. La chambre a rejeté l'argument de l'opposant selon lequel, conformément à l'art. 114(1) CBE 1973, la chambre devait examiner d'office les exigences des art. 123(2) CBE et 84 CBE. Elle n'a pas non plus considéré que les nouveaux moyens étaient simplement fondés sur des faits déjà dans la procédure. Par ailleurs, elle a expliqué que le critère de la pertinence de prime abord, qui n'est pas mentionné dans l'art. 13(1) RPCR mais que les chambres de recours continuent, généralement à juste titre, d'utiliser, ne pouvait pas être retenu étant donné l'état de la procédure et le fait qu'aucune déclaration effectuée au cours de la procédure devant la chambre ne justifiait de présenter de nouveaux moyens.

Dans l'affaire **T 574/17**, la chambre a confirmé qu'une chambre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 13(2) RPCR, s'appuyer sur les critères visés à l'art. 13(1) RPCR. Ce pouvoir est inhérent à l'évaluation du caractère exceptionnel des circonstances, et il est mis en relief par la formule "en principe" (**T 172/17**). La chambre a relevé que la pertinence de la modification en vue de résoudre les questions soulevées figurait parmi les critères visés à l'art. 13(1) RPCR. Dans l'affaire en cause, il s'agissait de déterminer s'il serait fait droit de prime abord aux nouvelles objections soulevées à l'encontre de la requête subsidiaire 14. La chambre a néanmoins observé qu'il n'était pas nécessaire d'évaluer la pertinence de prime abord d'une objection pour conclure qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle au titre de l'art. 13(2) RPCR (voir **T 2787/17**). Le caractère approprié de cette évaluation de prime abord est tributaire des circonstances spécifiques du dossier. L'affaire en cause était caractérisée par le maintien du brevet tel que délivré par la division d'opposition. La requête subsidiaire 14 n'avait jamais été examinée ni contestée. Dans cette situation procédurale spécifique, la chambre a jugé approprié d'examiner la pertinence de prime abord (ou l'absence de pertinence de prime abord) des deux objections soulevées pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre. Elle a indiqué que la prise en considération de la pertinence de prime abord d'une objection dans le cadre de l'évaluation du caractère exceptionnel de circonstances susceptibles de justifier son admission en vertu de l'art. 13(2) RPCR, respectait, dans ce contexte, intégralement l'opinion incidente figurant dans la décision **G 10/91** (point 19 des motifs).

Dans l'affaire **T 463/19**, la chambre a décidé, en raison des circonstances exceptionnelles suivantes, de prendre en compte dans la procédure, conformément à l'art. 13(1) et (2) RPCR, le document E65a, qui avait été soumis tardivement par l'opposant : le document

avait objectivement été difficile à trouver. Il ne faisait aucun doute qu'il n'avait pas été retenu intentionnellement, mais qu'il avait été invoqué pour la première fois par un tiers dans une autre procédure d'opposition et qu'il avait ainsi été porté à la connaissance de l'opposant. La chambre a estimé qu'il appartenait de prime abord à l'état de la technique et qu'il était de prime abord très pertinent.

n) Présentation de nouvelles preuves

(i) Présentation de preuves avec un retard inutile

Dans l'affaire **T 1904/16**, la chambre n'a constaté aucune raison convaincante justifiant que les nouveaux faits et preuves pouvaient seulement être présentés au stade le plus tardif de la procédure de recours, c.-à-d. la procédure orale. Selon la chambre, l'aspect soulevé par les nouveaux moyens aurait dû l'être immédiatement en réponse au mémoire exposant les motifs du recours. Admettre ces moyens dans la procédure irait contre le caractère équitable de la procédure dans la mesure où le comportement de l'intimé avait incité le requérant à croire que cette objection n'était plus discutée. En outre, cela aurait été **contraire à l'économie de la procédure** dans la mesure où leur admission aurait impliqué des discussions supplémentaires, qui ne pouvaient prendre place sans ajournement de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 2271/17**, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté des données expérimentales peu avant la procédure orale devant la chambre, prétendument en réaction à la surprise occasionnée par l'opinion provisoire de la chambre au sujet de l'activité inventive dans le document D1. La chambre a toutefois fait observer que la notification de la chambre relative à cette question s'appuyait uniquement sur des aspects de l'affaire déjà abordés dans les moyens invoqués par écrit par les parties dans la procédure de recours. De surcroît, ainsi que l'a reconnu l'intimé, ces données expérimentales étaient à sa disposition depuis fort longtemps. Selon la chambre, ce retard inutile a pour le moins contribué à l'insuffisance du délai dont a disposé le requérant en vue de préparer une réponse appropriée en amont de la procédure orale et il n'était pas justifié de manière appropriée.

(ii) Présentation de preuves au plus tôt

Dans l'affaire **T 34/18**, la chambre a pris en compte des preuves présentées environ un mois avant la procédure orale (deux jugements autrichiens), qui visaient à réfuter de nouvelles preuves et de nouveaux arguments présentés auparavant par la partie adverse.

Voir également la décision **T 415/20** (résumée dans le chapitre V.A.4.5.5e).

o) Allégation d'un usage antérieur public

Dans l'affaire **T 1583/21**, le fait qu'un prétendu usage antérieur public, qui n'aurait autrement pu être que difficilement découvert au prix de grands efforts, ait été découvert par hasard à la suite d'un changement de personnel n'a pas été considéré par la chambre comme un développement imprévu dans la procédure de recours – et donc comme une

circonstance exceptionnelle. Selon la chambre, la pale de rotor utilisée antérieurement aurait dû en principe pouvoir être trouvée depuis 2005, étant donné qu'il a été affirmé qu'elle avait été rendue accessible au public en 2005. De plus, l'admission d'un usage antérieur invoqué peu avant la procédure orale n'est que très rarement compatible avec le principe d'économie de la procédure.

Voir également la décision **T 2607/19** (usage antérieur émanant d'une société appartenant au même groupe que l'opposant).

p) Allégation et preuve des connaissances générales de la personne du métier

Dans l'affaire **T 1759/17**, la chambre a relevé qu'une preuve des connaissances générales de la personne du métier pouvait être soumise à un stade ultérieur si elle visait à appuyer des arguments présentés antérieurement, par exemple afin de dissiper un désaccord concernant l'appartenance aux connaissances générales de la personne du métier de faits sur lesquels s'appuie une partie. Cela n'était toutefois pas le cas en l'espèce, car le document en cause présentait de nouvelles informations dont l'appartenance aux connaissances générales de la personne du métier n'avait jamais été alléguée auparavant.

q) Présentation au plus tôt de décisions et avis des juridictions nationales

Dans l'affaire **T 526/21**, une décision et un avis, rendus respectivement par une juridiction britannique (D49) et par une juridiction suisse (D50) dans le cadre de procédures nationales concernant le brevet en cause, avaient été présentés par le requérant 1 (opposant 1) après signification d'une citation à une procédure orale. La chambre a observé que, conformément à une jurisprudence constante, les chambres de recours devaient, dans l'intérêt de l'harmonisation des règles juridiques nationales et internationales, prendre en considération la jurisprudence et les opinions exprimées par les juridictions nationales dans l'interprétation du droit (**G 6/83**, JO 1985, 67, point 6 des motifs). Une telle prise en considération n'affranchit pas les chambres de leur devoir d'interpréter et d'appliquer la CBE en tant que juridictions indépendantes (**T 154/04**). La chambre a reconnu l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR et a admis les documents à la procédure de recours. Voir également **T 1057/21**.

r) Présentation de traductions

La décision d'une chambre d'admettre une traduction déposée à ce stade avancé de la procédure est tributaire des circonstances de l'affaire.

Dans l'affaire **T 1720/20**, la chambre a admis le document D14 (traduction certifiée conforme des données bibliographiques du document de priorité chinois du brevet en cause) déposé par le requérant (titulaire du brevet) avec son mémoire exposant les motifs du recours. Le document D16 (autre traduction certifiée conforme des données bibliographiques du document de priorité), déposé par l'intimé (opposant) en réponse à la notification au titre de l'art. 15(1) RPCR, a également été admis. Considérant le **coût**

important d'une traduction certifiée conforme, la chambre a jugé déraisonnable, dans de telles circonstances, l'exigence selon laquelle l'intimé aurait dû déposer, par mesure de précaution, la traduction certifiée conforme en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

En revanche, dans l'affaire **T 1795/19**, la chambre a considéré qu'il n'y avait pas de raisons convaincantes justifiant des circonstances exceptionnelles. Elle n'a en particulier pas vu de raison pour laquelle l'opposant avait attendu jusqu'à la procédure orale pour produire une traduction améliorée. Selon la chambre, l'opposant aurait dû savoir dès le début que la traduction automatique existante était par endroits difficilement, voire totalement incompréhensible. Une analogie avec l'art. 14(2) CBE a par ailleurs été rejetée par la chambre.

s) Circonstances liées au mandataire

Dans l'affaire **T 1904/16**, la chambre a considéré que les moyens tardifs (nouvelle preuve et nouvelle ligne d'argumentation concernant l'accessibilité au public du document D16) n'étaient pas justifiés par le changement de représentant peu de temps avant la procédure orale. Elle a rappelé qu'un changement de représentant était une circonstance relevantde la sphère de la partie concernée qui, extérieure à la procédure, ne pouvait aucunement l'influencer au moment de décider si une action procédurale avait été engagée en temps utile. Au contraire, un nouveau représentant était lié par les actes de procédures accomplis par son prédécesseur (**T 1585/05**). La chambre a conclu qu'un changement de représentant en tant que tel ne constituait pas un évènement susceptible de justifier un dépôt tardif (par référence à la JCR, 9e éd. 2019, V.A.4.8.2).

t) Pas de droit absolu à ce que toutes les objections soulevées en première instance soient discutées

Dans l'affaire **T 48/17**, la chambre a souligné que la CBE ne confère pas à un opposant le droit absolu à ce que toutes les objections soulevées dans la procédure de première instance soient discutées. En l'espèce, la division d'opposition avait fait droit à l'opposition de l'intimé. Conformément à l'objet premier de la procédure de recours, le recours du titulaire a d'abord pour effet que la décision contestée est révisée à la lumière des objections sur lesquelles la décision contestée est basée. D'autres objections recevables devant la division d'opposition auraient dû être soulevées expressément en réponse au recours. Si les objections soulevées au cours de la procédure orale étaient admises, le titulaire du brevet n'aurait pas eu la possibilité de s'y préparer. Une telle approche ne correspondrait ni au principe d'économie de procédure ni au principe d'un procès équitable.

u) Illustration supplémentaire de l'enseignement technique au moyen de photographies

Dans l'affaire **T 100/18**, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté des photos à des fins d'illustration lors de la procédure orale. La chambre a toutefois estimé que le souhait d'utiliser en complément des photographies pour illustrer l'enseignement déjà divulgué par

des dessins dans le brevet ou dans l'état de la technique ne constituait pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 13(2) RPCR.

5. Procédures parallèles

Dans la décision **T 18/09**, la chambre a souligné que, dans le cas de procédures engagées parallèlement devant une juridiction nationale et devant les chambres de recours, les parties doivent informer les deux juridictions de la situation le plus tôt possible et demander à la juridiction compétente une accélération de la procédure afin d'éviter une double procédure. Que l'accélération soit demandée par l'une des parties, ou par les deux ou toutes les parties d'un commun accord, ou encore par une juridiction nationale, toutes les parties doivent accepter un cadre procédural strict supposant des délais courts. Il va également de soi que l'accélération ne doit avoir aucune incidence sur l'égalité de traitement entre les parties, ni procurer un avantage quelconque à l'une des parties.

6. Modification de la composition d'une chambre

L'art. 8 RPCR énonce les conséquences d'une modification de la composition d'une chambre. Conformément à l'art. 8(1) RPCR, si la composition d'une chambre est modifiée après une procédure orale, les parties sont informées que, si l'une d'elles le demande, une nouvelle procédure orale aura lieu devant la chambre dans sa nouvelle composition. Dans l'affaire **T 956/19**, la chambre a précisé que compte tenu de l'art. 8(2) RPCR, toute nouvelle procédure orale se limiterait aux moyens sur lesquels il n'a pas été statué dans la décision intermédiaire précédente.

7. Clôture de la procédure de recours

7.1. Clôture des débats sur le fond

L'art. 15(5) RPCR énonce ce qui suit : "Lorsque, dans une procédure orale, une affaire est en état d'être jugée, le président donne lecture des requêtes finales des parties et prononce la clôture des débats. Aucun moyen ne peut être invoqué par les parties après la clôture des débats, sauf si la chambre décide de rouvrir les débats."

Conformément à une pratique bien établie, la clôture des débats marque le dernier moment de la procédure orale où des parties peuvent encore invoquer des moyens.

Déjà dans la décision **T 595/90** (JO 1994, 695), la chambre a indiqué que les moyens produits après la clôture des débats ne peuvent pas être pris en considération à moins que la chambre ne considère que les débats doivent être réouverts.

Dans l'affaire **T 577/11**, la chambre a indiqué qu'en ce qui concerne la portée de la clôture des débats, la Grande Chambre de recours avait confirmé, dans la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), qu'après la clôture des débats, les nouveaux moyens présentés par les parties ne peuvent plus être pris en considération à moins que l'instance n'autorise les parties à prendre position à l'intérieur d'un délai qu'elle fixe, ou qu'elle décide de rouvrir la procédure orale pour de plus amples débats au fond. Ces considérations de principe

s'appliquent également aux procédures devant les chambres de recours (cf. **R 10/08**, **R 14/10**). Par conséquent, la clôture ainsi qu'en règle générale la réouverture des débats sont laissées à l'appréciation de la chambre.

7.1.1 Décision rendue sur la base du dossier

Dans la décision **T 784/91**, la chambre a estimé que, si dans une procédure ex parte, un requérant laisse entendre qu'il ne souhaite pas s'exprimer, il doit être conclu que le requérant est d'accord pour que la chambre rende une décision en l'état. Voir aussi **T 230/99**.

7.1.2 Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 843/91** (JO 1994, 818), une fois qu'elle a rendu sa décision, une chambre n'est plus habilitée ni compétente pour accomplir des actes autres que la rédaction de la décision (cf. aussi **T 296/93**, JO 1995, 627, dans laquelle la chambre n'a pas pris en considération des moyens produits après le prononcé de la décision ; **T 515/94**). Dans l'affaire **T 304/92**, la requête présentée par l'intimé en vue de déposer de nouvelles revendications après que le président eut prononcé la décision de la chambre, a été rejetée, mais mentionnée (avec la réponse) dans l'exposé des faits.

Toutefois, dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la requête en répartition des frais présentée après le prononcé de la décision sur le fond à l'issue de la procédure orale a été admise à titre exceptionnel. Dans l'affaire **T 598/92**, une erreur dans une revendication avait été corrigée à la demande du requérant un jour après le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 1518/11**, après que la chambre a prononcé sa décision de ne pas faire droit au recours contre le rejet de la demande en cause et clos la procédure orale, le requérant a indiqué par lettre qu'il retirait son recours. Cependant, la décision avait été déjà prononcée par la chambre lors de la procédure orale et prenait dès lors effet ce même jour, si bien que la procédure de recours était close (suivant la décision **T 843/91**, JO 1994, 818). Le moyen invoqué par le requérant après le prononcé de la décision était par conséquent dépourvu d'effet juridique. Par ailleurs, une déclaration de retrait du recours présentée par le requérant (unique) après que la chambre a prononcé sa décision finale lors de la procédure orale ne supprime pas l'obligation pour la chambre de rendre par écrit une décision motivée et de la signifier au requérant (suivant la décision **T 1033/04**). Voir aussi **T 2264/18** et **T 437/21**.

7.2. Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours

Les chambres de recours rendent des décisions intermédiaires au sujet de la recevabilité des recours (**T 152/82**, JO 1984, 301), de la restitutio in integrum quant aux délais de recours (**T 315/87** du 14 février 1989 ; **T 369/91**, JO 1993, 561), de la recevabilité de l'opposition (**T 152/95** du 3 juillet 1996), ainsi que pour informer rapidement le public, avant que la chambre de recours ne rende une décision définitive, au sujet d'une mention de délivrance incorrecte publiée au Bulletin européen des brevets, en raison de l'effet

suspensif du recours (**J 28/94**, JO 1995, 742). Toute décision de saisine de la Grande Chambre de recours sur une question de droit constitue également une décision intermédiaire.

7.3. Retrait du recours

Conformément à la CBE, il est possible de retirer la demande de brevet, l'opposition et le recours. Selon la décision **J 19/82** (JO 1984, 6) un retrait partiel est également possible.

7.3.1 L'article 114(1) CBE et le retrait du recours

Selon l'art. 114(1) CBE, au cours de la procédure, l'OEB procède à l'examen d'office des faits. Il s'est posé la question de savoir si cette disposition est pertinente en cas de retrait du recours.

Dans les décisions **G 7/91** et **G 8/91** (JO 1993, 346 et 356), la Grande Chambre de recours a jugé que le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure ex parte soit d'une procédure inter partes met fin à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. La Grande Chambre de recours a estimé que les dispositions de l'art. 114(1) CBE 1973 ne donnent pas le pouvoir de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours. Cela découle de la logique juridique de la CBE. Si l'art. 114(1) CBE 1973 s'appliquait à tous les cas de retrait, l'exception visée à la règle 60(2) CBE 1973 (règle 84 CBE) serait sans objet pour ce qui est des oppositions. Le retrait du recours ne doit pas non plus être considéré comme une demande au sens de l'art. 114(1), deuxième partie de la phrase CBE 1973 à laquelle ne serait pas limité l'examen des faits par l'OEB ; il constitue au contraire un acte de procédure qui ne requiert pas l'assentiment de la chambre de recours concernée (point 8 des motifs). La procédure de recours est une procédure relevant du contentieux administratif, de sorte que toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à la partie de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative. Ni l'art. 114(1) CBE 1973, ni les intérêts du public ou de l'intimé ne s'opposent à cette interprétation. L'art. 114(1) CBE 1973 n'est applicable qu'à l'examen des faits. Les intérêts du public sont sauvegardés principalement par le système des oppositions. Il peut être admis que le brevet ne gêne pas ceux qui n'ont pas fait opposition, si bien qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la procédure de recours afin de préserver leurs intérêts. De même, les intérêts des intimés ne nécessitent plus de protection s'ils n'ont pas eux-mêmes formé un recours, comme il est expliqué en détail dans la décision **G 2/91** (JO 1992, 206). Enfin, la Grande Chambre de recours a fait observer que lorsque le requérant unique retire son recours, l'effet suspensif du recours prend fin et la décision de la division d'opposition acquiert force de chose jugée en ce qui concerne les questions de fond.

7.3.2 Pouvoirs de la chambre de trancher certaines questions après le retrait du recours

Si l'unique requérant déclare qu'il retire son recours, la chambre de recours est habilitée, selon la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), à trancher la question faisant l'objet du litige entre les parties, à savoir si le retrait du recours est valable.

Après le retrait du recours, il est permis de trancher des questions secondaires (**T 85/84**). Ainsi, dans les décisions **J 12/86** (JO 1988, 83), **T 41/82** (JO 1982, 256) et **T 773/91**, la chambre a examiné une requête en remboursement de la taxe de recours présentée après le retrait du recours et, dans les décisions **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 614/89** et **T 765/89**, une requête en répartition des frais.

Dans l'affaire **T 333/20**, la chambre a indiqué que le retrait du recours met fin à la procédure de recours en ce qui concerne le fond de l'affaire lui-même, mais pas en ce qui concerne les requêtes dont l'objet n'a pas été réglé par le retrait du recours. La clôture de la procédure ne s'applique donc pas à la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant avec le retrait du recours (cf. **T 41/82**, JO 1982, 256 ; **T 89/84**, JO 1984, 562 ; **J 12/86**, JO 1988, 83 ; **T 773/91**, **J 37/97** et **T 433/21**).

7.3.3 Retrait partiel du recours par l'unique requérant et opposant

Le retrait partiel du recours par l'unique requérant (opposant), après qu'il a été procédé lors de la procédure de recours à une limitation de l'objet du brevet autorisée au regard de l'art. 123 CBE 1973, a pour conséquence que la chambre de recours n'est plus compétente pour examiner sur le fond l'objet limité qui subsiste. Le brevet doit donc être délivré sous cette forme (**T 6/92** et **T 304/99**). Dans l'affaire **T 127/05**, la chambre a rappelé qu'un opposant qui est l'unique requérant peut retirer son recours s'il estime que l'issue du recours serait désavantageuse pour lui. Dans les décisions **G 7/91** et **G 8/91** (JO 1993, 346 et 356), la Grande Chambre de recours avait estimé qu'en ce qui concerne les questions de fond décidées par la première instance, la procédure de recours est terminée lorsque l'unique requérant retire son recours. Il s'ensuit qu'un opposant qui est le seul requérant peut, s'il le souhaite, obliger le titulaire du brevet à "vivre" avec un défaut qu'il a introduit. Le titulaire du brevet peut éviter une telle situation en formant lui-même un recours. La chambre a en outre estimé que la décision **G 1/99** (JO 2001, 381) ne restreint pas, contrairement à ce qui avait été allégué, les possibilités de modification d'une réponse à une objection soulevée pour la première fois dans la procédure de recours.

7.3.4 Absence d'effet rétroactif du retrait du recours

Le simple fait qu'un mandataire forme un recours avant de prendre acte d'une instruction du demandeur le priant de ne pas former de recours ne justifie pas une rectification ayant pour conséquence qu'aucun recours n'a été formé. Cette requête correspond à un retrait du recours avec effet rétroactif, ce qui n'est pas prévu dans la CBE (**T 309/03**, JO 2004, 91).

7.3.5 Caractère non équivoque de la demande de retrait du recours

Pour qu'un retrait soit valable, il importe peu que le mot "retrait" ait été utilisé (**J 7/87**, JO 1988, 422) ; il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque (**J 11/80**, JO 1981, 141) ; et en cas de doute quelconque quant à l'intention réelle d'une partie, la déclaration faite ne doit être interprétée comme un retrait que si les faits connexes ultérieurs confirment que ceci était la véritable intention de la partie concernée (**J 11/87**, JO 1988, 367).

Dans l'affaire **T 1003/01**, la chambre a estimé qu'une déclaration d'abandon du brevet équivalait à un retrait du recours. Toutefois, dans la décision **T 60/00**, la déclaration du requérant selon laquelle il avait décidé de ne pas poursuivre le recours n'a pas été considérée comme un retrait sans équivoque du recours. Dans l'affaire **T 2347/11** du 16 octobre 2012, la lettre de "retrait" d'une demande ne visait pas sans équivoque et sans doute possible l'affaire en cause et n'a donc pu être considérée comme une déclaration de retrait du recours. Voir également **T 2514/11** et **T 158/16**.

Selon la décision rendue par la chambre dans l'affaire **T 1244/08**, une déclaration d'un requérant, propriétaire d'un brevet révoqué par une division d'opposition, de ne pas accepter le texte du brevet tel que délivré et de ne pas proposer un texte modifié est assimilable à un retrait du recours mettant immédiatement fin à la procédure de recours.

7.3.6 Possibilité d'assortir le retrait du recours d'une réserve

Des actes de procédure assortis de conditions peuvent être accomplis pour autant qu'une affaire soit déjà en instance (**J 16/94**, **T 854/02**) et que lesdites conditions ne portent pas sur des faits étrangers à la procédure (**T 502/02**). Par conséquent, s'il est interdit de former un recours assorti de conditions, le retrait d'un recours peut être valablement assorti de conditions (**T 6/92**, **T 304/99**). Cela étant, le retrait d'un recours ne peut prendre effet que si le recours est toujours en instance (**T 1402/13** du 25 février 2016).

En outre, la déclaration visant un retrait du recours assorti d'une condition est en principe sans effet si elle laisse ouverte la question de savoir si la procédure de recours peut être poursuivie. Cela vaut en particulier si la condition n'est pas purement interne à la procédure ou sans équivoque (**T 419/21**).

Lorsqu'un requérant a clairement retiré son recours, la procédure de recours peut être close sans décision écrite motivée, même si le requérant a joint à sa déclaration de retrait une requête manifestement non admissible en remboursement de la taxe de recours (**T 1142/04**).

7.3.7 Correction du retrait d'un recours en vertu de la règle 139 CBE

En principe, la correction du retrait d'un recours est possible en vertu de la CBE (**R 3/22**, **T 695/18**, **T 2148/18**, **T 2474/19**, **T 433/21**), mais une telle requête n'a été jugée admissible que dans des circonstances exceptionnelles (voir p. ex. l'affaire **T 2148/18**

dans laquelle le retrait et la requête en correction du retrait sont parvenus à l'OEB à la même date).

Pour être recevable, une requête en correction du retrait d'un recours doit remplir les critères stricts de la règle 139 CBE, tels qu'exposés par exemple dans l'affaire **T 610/11**, dans laquelle la chambre a conclu que la déclaration présentée par le mandataire du requérant visant à retirer le recours ne pouvait pas être considérée comme contenant une erreur à corriger en vertu de la règle 139 CBE. La chambre a indiqué que le mandataire n'avait commis aucune erreur au moment de déclarer le retrait du recours. En réalité, le requérant avait donné au mandataire des instructions qui, comme il s'est avéré plus tard, ne reflétaient pas sa véritable intention. Autrement dit, une erreur s'était produite au moment de décider comment le requérant devait traiter la demande. La chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle un demandeur est généralement lié par les actes de procédure qu'il a notifiés à l'OEB, à condition que la déclaration correspondante soit sans équivoque et non assortie d'une condition (cf. **J 11/87**, JO 1988, 367 ; **J 27/94**, JO 1995, 831), et n'est pas autorisé à revenir sur ces actes de manière qu'ils puissent être considérés comme n'ayant jamais été accomplis (**J 10/87**, JO 1989, 323 ; **J 4/97**). La chambre a conclu que dans les cas où un mandataire agit au nom d'un requérant, une erreur ou une faute figurant dans une déclaration concernant un acte de procédure devant les chambres de recours ne peut être corrigée en vertu de la règle 139 CBE que si cette erreur ou faute a été commise par le mandataire lui-même (cf. également **J 19/03**).

7.4. Demande de brevet réputée retirée

Lorsqu'une demande de brevet européen est finalement réputée retirée après qu'un recours recevable a été formé contre la décision de rejet de la demande, ce recours peut en principe être considéré comme réglé, car aucun brevet européen ne pourra plus être accordé sur la base de ladite demande. Toutefois, si, comme en l'espèce, le recours a pour seul objectif de faire constater par la chambre que la procédure de première instance est entachée d'un vice substantiel de procédure tel que la décision attaquée doit être annulée et la taxe de recours remboursée, le sort du recours ne saurait être identique. Dans ce cas, le requérant possède en effet un intérêt légitime à ce qu'il soit statué sur le fond du recours (**T 2434/09**).

7.5. Intérêt légitime à la poursuite des procédures de délivrance et de recours

Dans l'affaire **T 36/19**, la demande était en instance depuis plus de 20 ans. La durée du brevet européen étant de vingt années à compter de la date de dépôt (art. 63(1) CBE), tout brevet susceptible d'être finalement délivré pour la présente demande aura déjà expiré. La chambre a néanmoins considéré que le requérant avait toujours un intérêt légitime à la poursuite des procédures de délivrance et de recours. Étant donné que, conformément à l'art. 67 CBE, une demande de brevet européen confère déjà des droits après sa publication, une décision de l'Office européen des brevets de délivrer un brevet peut s'avérer pertinente pour déterminer ces droits, quand bien même elle ne serait rendue qu'après l'expiration de la durée du brevet.

8. Motifs de la décision sous forme abrégée

8.1. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(7) RPCR

Conformément à l'art. 15(7) RPCR , les motifs de la décision ou des éléments de ces motifs peuvent, avec le consentement explicite des parties, être formulés par écrit sous forme abrégée.

Dans l'affaire **T 1497/17**, les parties ont indiqué que, s'agissant des questions de nouveauté et d'activité inventive, elles étaient d'accord pour que la décision soit formulée sous forme abrégée, conformément à l'art. 15(7) RPCR , en faisant référence aux considérations énoncées par la chambre dans sa citation. Voir également les décisions **T 561/18**, **T 947/19** et **T 1050/19**.

8.2. Motifs de la décision sous forme abrégée – art. 15(8) RPCR

L'art. 15(8) RPCR s'énonce comme suit : Si la chambre est d'accord avec les conclusions de l'instance qui a rendu la décision attaquée sur une ou plusieurs questions, ainsi qu'avec les motifs présentés à leur appui dans la décision attaquée, la chambre peut formuler sous forme abrégée les motifs de sa décision concernant ces questions.

Dans l'affaire **T 1687/17**, la chambre a constaté que tous les arguments pertinents soumis par les parties dans le cadre de la procédure de recours avaient déjà été invoqués et pris en considération pendant la procédure devant l'instance du premier degré. Les parties ne présentaient pas de nouveaux arguments au titre de la procédure de recours, ainsi qu'elles l'avaient confirmé lors de la procédure orale. La chambre était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition sur l'ensemble des questions, ainsi qu'avec les motifs présentés dans la décision attaquée, et a jugé qu'il y avait lieu de formuler sous forme abrégée les motifs de sa décision concernant l'ensemble de ces questions, en application de l'art. 15(8) RPCR .

Dans l'affaire **T 2227/15**, la chambre a fait observer que conformément à l'art. 15(8) RPCR , les motifs de sa décision étaient formulés sous forme abrégée pour les questions sur lesquelles elle était d'accord avec les conclusions de la division d'opposition. Cela ne s'appliquait à l'évidence pas aux moyens du requérant qui contenaient des questions sur lesquelles la décision attaquée n'était pas fondée au sens de l'art. 12(2) RPCR . Le recours à l'art. 15(8) RPCR suppose que la chambre soit d'accord avec les conclusions et le raisonnement de la décision attaquée sur une ou plusieurs questions. La chambre a conclu à la fois de la condition préalable relative à l'adhésion à (des parties de) la décision attaquée, et de l'intention du législateur (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 15(7) et (8) RPCR), que dans les motifs de sa décision, elle pouvait renvoyer aux passages des conclusions et des motifs de la décision attaquée avec lesquels elle était d'accord. La chambre a suivi l'approche similaire retenue dans la décision **T 1687/17**. Voir aussi **T 2555/16** et **T 1418/17**.

9. Renvoi à la première instance

9.1. Généralités

9.1.1 Article 111(1) CBE

L'art. 111(1) CBE dispose qu'à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre statue sur le recours. Elle peut à cet effet soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner. L'art. 111(1) CBE définit le cadre juridique qui régit les pouvoirs de décision des chambres de recours.

C'est en fonction des circonstances précises de l'affaire que la chambre de recours compétente opte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pour l'une ou l'autre possibilité.

9.1.2 Article 11 RPCR

Conformément à l'art. 11 RPCR , la chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière.

Le RPCR 2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2020 (art. 24et 25(1) RPCR). L'art. 11 RPCR a été entièrement révisé et s'applique à tout recours qui est en instance à la date d'entrée en vigueur, ou qui est formé après cette date.

Selon les remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR (Publication supplémentaire 2, JO 2020), cette nouvelle disposition vise à réduire la probabilité d'un va-et-vient entre les chambres et les instances du premier degré, ainsi que l'allongement injustifié de l'ensemble de la procédure devant l'Office européen des brevets qui en résulterait. Lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 111 CBE, la chambre doit tenir compte de cet objectif. La présence de "raisons particulières" doit être déterminée au cas par cas. Normalement, une chambre ne doit pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif. Il a également été fait référence à ces remarques explicatives dans les décisions **T 1531/16**, **T 1089/17** et **T 335/18**.

Dans l'affaire **T 2154/15**, il a été en outre précisé que le pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 111(1) CBE ne saurait être vidé de sa substance par le RPCR, cette question ayant d'ailleurs été codifiée de manière explicite dans le RPCR. Voir en particulier l'art. 23 RPCR . Le RPCR ne limite pas les pouvoirs des chambres tels que définis à l'art. 111 CBE.

Dans l'affaire **T 350/17**, la chambre a fait observer que la notion de "raison particulière" visée à l'art. 11 RPCR ne doit pas donner lieu à une interprétation étroite qui aurait pour effet de restreindre indûment le pouvoir de la chambre de renvoyer une affaire,

conformément à l'art. 111(1) CBE, car cela serait contraire à l'esprit de la convention, qui prime en cas d'incompatibilité (cf. art. 23 RPCR).

9.1.3 Article 11 RPCR 2007

L'art. 11 RPCR 2007 dispose que lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Un résumé de décisions rendues en liaison avec l'art. 11 RPCR 2007 figurent dans JCR, 9e éd. 2019, V.A.7. Pour statuer sur le renvoi, les chambres de recours ont pris en considération entre autres les critères suivants : motifs liés à l'économie de la procédure (9e éd. 2019, V.A.7.3.), questions relatives à la brevetabilité non examinées (9e éd. 2019, V.A.7.4), nouveaux moyens présentés pendant la procédure de recours (9e éd. 2019, V.A.7.5.), modification substantielle des revendications (9e éd. 2019, V.A.7.6) et procédure en première instance entachée d'un vice majeur (9e éd. 2019, V.A.7.7.).

9.2. Exercice du pouvoir d'appréciation en matière de renvoi

9.2.1 Absence de droit absolu à ce qu'une question soit tranchée par deux instances

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, les parties n'ont pas de droit fondamental à l'examen des faits d'une cause par deux instances. Une partie à la procédure n'a donc pas de droit absolu à ce que chaque question spécifique soit examinée par deux instances, l'art. 111(1), deuxième phrase CBE laissant à la chambre le pouvoir d'apprécier, au moment de trancher le recours, si elle exerce elle-même les compétences dévolues à l'instance du premier degré ou si elle renvoie l'affaire devant celle-ci (**R 9/10**, **T 83/97**, **T 133/87**, **T 557/94**, **T 402/01** du 21 février 2005, **T 399/04**, **T 1252/05** et **T 1363/10**, **T 1803/14**, **T 1521/15**, **T 418/17**, **T 113/18**). Les circonstances de l'affaire doivent à cet égard être prises en considération, étant entendu que des critères tels que l'économie de la procédure jouent un rôle (**T 392/89** du 3 juillet 1990, **T 1376/07**, **T 1253/09** et **T 2266/13**).

Il est admis que les parties devraient dans la mesure du possible pouvoir obtenir deux examens des éléments essentiels d'une affaire (**T 1084/03**, **T 1907/06** et **T 286/09**, **T 1627/17**). Même s'il n'existe pas de droit absolu à ce qu'une question soit tranchée par deux instances, la chambre n'a pas non plus pour fonction d'instruire et de trancher des questions qui n'ont à aucun moment été examinées par l'instance du premier degré (**T 2839/19**).

Dans l'affaire **T 270/19**, la chambre a fait observer qu'il convient de tenir compte des circonstances déterminantes de l'espèce pour l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il faut notamment déterminer si des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, si les faits ont beaucoup changé par rapport à la décision attaquée et quelle est la position du demandeur quant à la "perte du bénéfice d'une instance". L'importance respective de chacun de ces critères dépend des circonstances de l'espèce.

9.2.2 Renvoi et admission des requêtes subsidiaires

Il n'existe pour les parties aucun droit de choisir sous quelle forme la chambre devrait exercer les compétences que lui confère l'art. 111(1) CBE. Ainsi, la chambre est en droit de statuer sur la question de l'admission des requêtes subsidiaires sans être liée par une requête de l'intimé tendant à accorder la priorité à la demande de renvoi (**T 1731/19** ; cf. également **T 238/19**).

9.2.3 Renvoi et étendue de la révision

a) Objet premier de la procédure de recours : révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée

Dans plusieurs décisions, les chambres ont souligné que l'art. 11 RPCR doit être interprété à la lumière de l'art. 12(2) RPCR , qui prévoit que l'objet premier de la procédure de recours est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (**T 731/17**).

b) Procédures ex parte

La procédure devant les chambres de recours a également pour objet premier, dans les procédures ex parte, la révision de la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 2154/15**, la chambre a indiqué que dans la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), la Grande Chambre de recours avait interprété le cadre juridique en ce sens que dans les procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et qu'elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une affaire ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée. Toutefois, si une chambre a des raisons de penser qu'une condition de brevetabilité pourrait ne pas être remplie, elle peut introduire celle-ci dans la procédure de recours ou, par un renvoi à la division d'examen, assurer qu'il en sera tenu compte dans la suite de l'examen. La chambre a fait observer que l'art. 111(1) CBE confère un pouvoir d'appréciation aux chambres de recours et que ce pouvoir ne saurait être vidé de sa substance par le RPCR. La chambre en a conclu que le RPCR 2020 ne limite pas les pouvoirs des chambres tels que définis à l'art. 111 CBE.

c) Procédures inter partes

Dans l'affaire **T 1370/15**, la chambre a indiqué que le renvoi d'une affaire en raison de la présence de nouveaux moyens serait généralement contraire à la finalité de l'art. 11 RPCR . La chambre a fait observer que si la Grande Chambre de recours, dans la décision **G 10/91** (JO 1993, 420), avait estimé que la procédure de recours dans les affaires inter partes a un caractère moins inquisitoire que la procédure devant la division d'opposition, l'art. 114(1) CBE, qui exige que l'OEB procède à l'examen d'office des faits, reste applicable. Cela signifie que rien n'empêche d'emblée une chambre d'introduire de nouveaux faits et de nouveaux moyens de preuve dans une procédure inter partes. Il n'est

pas interdit à une chambre, en vertu du RPCR , de soulever d'office des questions. Voir aussi **T 862/16**.

9.2.4 Accord relatif aux ADPIC

L'art. 32 de l'Accord relatif aux ADPIC (qui prévoit la possibilité d'une révision judiciaire des décisions relatives à la révocation d'un brevet) ne limite pas non plus le pouvoir d'appréciation conféré à la chambre en matière de renvoi. Ainsi, dans l'affaire **T 557/94**, la chambre a estimé que cet article ne fait pas obligation à l'instance chargée de la révision de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré lorsque celle-ci n'a pas révoqué le brevet et que l'instance chargée de la révision a l'intention de s'écarter de la décision rendue en première instance. L'art. 111 CBE 1973 confère à la chambre compétence pour statuer sur le fond de l'affaire sans restriction. En outre, il serait contraire à la majorité des systèmes juridiques en vigueur dans les États parties à la CBE de limiter la compétence de l'instance chargée de la révision de telle manière que, suivant l'issue de la décision contestée, elle serait tenue de renvoyer l'affaire à la première instance (voir aussi **G 1/97**, JO 2000, 322).

9.3. Raisons particulières de renvoi

9.3.1 Introduction

Selon l'art. 11 RPCR , une affaire n'est renvoyée à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient.

La présence de "raisons particulières" doit être déterminée au cas par cas. Normalement, une chambre ne doit pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR dans la publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 1531/16**, la chambre a fait observer que conformément à l'intention du législateur, telle qu'exprimée dans la version révisée de l'art. 11, première phrase RPCR , une affaire ne doit être renvoyée que si des raisons particulières le justifient, et donc qu'à titre exceptionnel (voir aussi **T 3247/19**).

Pour statuer sur le renvoi d'une affaire, les chambres de recours doivent déterminer si des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR existent. À cette fin, elles examinent par exemple si l'affaire a fait l'objet d'un examen complet en première instance (cf. chapitre V.A.9.3.2), si les revendications ont été modifiées de manière substantielle (cf. chapitre V.A.9.3.5), si une recherche complète a été effectuée (cf. chapitre V.A.9.3.6) ou si la procédure de première instance était entachée d'un vice majeur (cf. chapitre V.A.9.4.). Il a été également tenu compte d'autres critères comme la nécessité de garantir l'économie de la procédure, la longueur de la procédure, l'équité de la procédure, et le fait que les parties ont éventuellement demandé le renvoi de l'affaire. L'importance de chacun de ces éléments dépend des circonstances de l'espèce.

Fondamentalement, les chambres tendent à constater qu'il y a des raisons particulières de renvoyer l'affaire lorsqu'elles devraient autrement trancher des questions de fond pour la première fois ou, d'une autre manière, se substituer de fait à l'instance du premier degré dans une mesure excessive afin de clore l'affaire (cf. p. ex. **T 1966/16**).

9.3.2 Questions relatives à la brevetabilité non examinées

a) Questions non tranchées en première instance, qui deviennent cependant pertinentes durant ou suite à la procédure de recours

L'objectif principal de la procédure de recours étant de donner à une partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision, les chambres ont normalement envisagé de renvoyer l'affaire en vertu de l'art. 111(1) CBE dans le cas où des questions essentielles relatives à la brevetabilité de l'objet revendiqué n'avaient pas encore été examinées et tranchées par l'instance du premier degré. Cela vaut tant pour les procédures ex parte que pour les procédures inter partes.

Les chambres envisagent en particulier de renvoyer l'affaire lorsque l'instance du premier degré rend, à l'encontre d'une partie, une décision portant uniquement sur une question spécifique qui est décisive pour l'affaire, et qu'elle laisse en suspens les questions qui n'étaient pas déterminantes ou pour lesquelles des observations auraient constitué des opinions incidentes. Cela peut être le cas lorsque, en première instance, une objection particulière détermine le sort de la demande ou du brevet ; dans de tels cas, l'instance du premier degré n'examine pas nécessairement les éventuelles objections supplémentaires. Celles-ci peuvent toutefois devenir pertinentes lorsque, au stade du recours, l'objection considérée comme décisive durant la procédure en première instance est levée ou que la chambre annule la décision sur ce point (cf. p. ex. **T 986/16**).

Dans plusieurs décisions correspondantes, les chambres ont jugé qu'il y avait par conséquent des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR de renvoyer l'affaire, étant donné qu'elles auraient dû autrement examiner ces objections pour la première fois.

Cette pratique existante répond à l'objectif premier de la procédure de recours, à savoir une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, au sens de l'art. 12(2) RPCR . Les chambres ont à maintes reprises souligné que l'art. 11 RPCR doit être interprété à la lumière de l'art. 12(2) RPCR , qui prévoit que l'objet premier de la procédure de recours est une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (**T 731/17**). Ce principe ne serait pas respecté si la chambre devait réaliser un examen complet de la demande ou du brevet (**T 1966/16** ; cf. également **T 547/14**, **T 275/15**, **T 1077/17**, **T 1508/17**, **T 2519/17** et **T 3218/19**).

Dans les affaires présentées dans les sous-chapitres suivants, il existait des raisons particulières qui justifiaient le renvoi à l'instance du premier degré.

b) Objet premier de la procédure de recours

Dans l'affaire **T 1966/16**, la chambre a indiqué que l'unique motif de rejet énoncé dans la décision attaquée, à savoir l'absence d'activité inventive, n'était pas fondé. Elle a estimé qu'il existait à l'évidence des raisons particulières dans l'affaire en cours, puisque la division d'examen n'avait pas rendu de décision susceptible de recours sur des questions en suspens, au regard des art. 83, 84 et 123(2) CBE. L'art. 11 RPCR n'impliquait pas que la chambre effectue un examen complet de la demande afin d'établir s'il était satisfait aux exigences des art. 83, 84 et 123(2) CBE, alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue à ce sujet en première instance (voir aussi **T 2519/17**).

Dans l'affaire **T 731/17**, il n'avait pas encore été procédé à une appréciation détaillée de l'activité inventive par rapport aux documents D1 à D4. De plus, il aurait peut-être encore été nécessaire de déterminer si le document D2 faisait au demeurant partie de l'état de la technique en vertu de l'art. 54(2) CBE. Si la chambre n'avait pas renvoyé l'affaire à la division d'examen, elle aurait dû accomplir ces tâches à la fois au titre de la procédure de première instance et dans le cadre de la procédure de dernière instance, et se substituer de facto à la division d'examen, au lieu de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (voir aussi **T 658/17**).

Dans l'affaire **T 1627/17**, la suffisance de l'exposé était l'unique motif d'opposition qui avait donné lieu à une décision. Toutes les parties à la procédure de recours demandaient le renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour examen des autres motifs d'opposition qui avaient été soulevés par l'opposant dans son acte d'opposition (absence de nouveauté et d'activité inventive). La chambre a relevé que même si la CBE ne garantit pas aux parties un droit absolu à ce que toutes les questions soient examinées par deux instances dans l'affaire considérée, il est admis que les parties peuvent se voir offrir la possibilité de faire examiner à deux reprises les éléments essentiels d'une affaire. Un recours a pour fonction essentielle d'évaluer si la décision rendue par l'instance du premier degré est correcte. Dans l'affaire en cause, les faits susmentionnés, y compris la demande formulée par toutes les parties, constituaient, du point de vue de la chambre, des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR . Voir également **T 516/18**.

Dans l'affaire **T 2450/17**, la décision attaquée s'appuyait exclusivement sur les motifs d'opposition visés à l'art. 100b) et 100c) CBE. Étant donné que l'instance du premier degré n'avait pas entièrement examiné les objections d'absence de nouveauté et d'activité inventive, la chambre a jugé qu'il existait des raisons particulières qui justifiaient le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner, comme le demandaient toutes les parties. La partie déboutée en l'espèce aurait sinon été contrainte d'accepter une première décision, qui aurait en même temps été définitive, concernant des conditions fondamentales en matière de brevetabilité, sans disposer de moyens de recours, au seul motif que d'autres conditions en matière de brevetabilité avaient déjà fait l'objet auparavant d'une décision qui n'avait pourtant pas résisté à un examen juridique. Voir les affaires **T 731/17**, **T 1754/15** et **T 1966/16**, qui présentaient des circonstances similaires.

c) Effort excessif

Lorsque les chambres seraient contraintes d'examiner des questions de brevetabilité pour la première fois, elles renvoient l'affaire si l'examen de ces questions constitue un effort excessif. Les chambres déterminent au cas par cas s'il existe des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR – tel n'est pas le cas si toutes les questions en jeu peuvent être tranchées sans effort excessif.

Lorsque la base requise pour trancher les questions déterminantes pour la brevetabilité ne peut être établie que dans le cadre d'une poursuite de la procédure d'examen, l'effort est considéré comme excessif (**T 1531/16** ; voir aussi **T 601/19**, **T 2669/17**).

Dans un cas de figure classique, un unique motif de rejet est cité dans la décision contestée (par exemple uniquement l'insuffisance de l'exposé) et il n'y a aucun argument sur le fond dans le cadre de la procédure de recours concernant des questions de brevetabilité autres que l'unique motif de rejet. Si la chambre juge qu'il y a d'autres questions en suspens qui sont déterminantes au regard de la brevetabilité, et qui impliquent par exemple l'examen de la nouveauté, de l'activité inventive et de la clarté, le recours ne peut pas être tranché sans effort excessif (**T 3247/19** ; voir aussi **T 1650/19**). Dans l'affaire **T 578/16**, la chambre a indiqué que statuer sur la nouveauté et l'activité inventive pour la première fois pendant le recours constituerait un effort excessif et serait contraire à l'objectif même de révision de nature juridictionnelle au sens de l'art. 12(2) RPCR (cf. également **T 411/17**). Dans l'affaire **T 131/18**, les questions qui restaient à traiter présentaient une complexité telle que la chambre ne pouvait les clarifier de manière exhaustive sans effort excessif.

d) Interprétation différente de termes

Lorsqu'une chambre de recours n'interprète pas des termes de la même manière que l'instance du premier degré, il peut y avoir un résultat différent et, potentiellement, un point de vue différent sur la manière dont la demande ou le brevet devrait être évalué. Dans ces circonstances, des chambres ont estimé qu'une différence d'interprétation de certains termes conduit finalement à des raisons particulières de renvoyer l'affaire.

Il peut s'agir en l'occurrence d'une **différence d'interprétation de l'état de la technique**. Par exemple, dans l'affaire **T 1265/15**, l'objet de la revendication 1 de la requête principale était nouveau par rapport aux éléments divulgués par D1, ce qui privait de tout fondement les motifs de rejet fournis dans la décision attaquée. La chambre a également constaté que la revendication 1 impliquait une activité inventive par rapport à D1. Étant donné que la chambre, pour tirer ces conclusions, s'est fondée sur une interprétation de D1 qui différait de celle sur laquelle reposait la décision, elle a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, afin que celle-ci ait la possibilité de réévaluer l'invention à la lumière des autres éléments de l'état de la technique versés au dossier.

Dans un autre cas de figure, il s'agit d'une **différence d'interprétation des revendications** de la part de la chambre. Dans l'affaire **T 2024/15**, la division d'examen

avait fondé son objection pour absence d'activité inventive sur une interprétation de la revendication 1 qui ne concordait ni avec la signification normale des termes utilisés, ni avec la description de la demande dans cette affaire. Par conséquent, si la chambre décidait de ne pas renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré, elle devrait effectuer un examen complet de la demande en se fondant sur l'interprétation correcte des revendications, afin d'établir s'il était satisfait aux exigences en matière de brevetabilité. Or, cette tâche incombait à la division d'examen (cf. **G 10/93**, JO 1995, 172). La chambre devrait même déterminer s'il était nécessaire de réaliser une recherche supplémentaire. Elle en a conclu que les questions qui étaient en l'espèce pertinentes pour la brevetabilité ne pouvaient être tranchées sans effort excessif (cf. **T 3247/19**). Malgré la longueur de la procédure, la chambre a renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré.

Dans l'affaire **T 607/17**, le texte de la revendication 1 a été interprété par la chambre d'une manière qui différait de l'interprétation retenue par la division d'opposition, à savoir dans un sens sensiblement plus large. Cette nouvelle interprétation du texte de la revendication avait pour effet de changer fondamentalement les faits de la cause. Il en découlait que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'était pas nouveau par rapport à D1, alors que selon les conclusions de la décision frappée de recours, ni D1, ni aucun autre document de l'état de la technique disponible n'antériorisait l'objet de la revendication 1. La brevetabilité de l'objet de la revendication 1 selon les requêtes subsidiaires devait être évaluée pour la première fois devant la chambre de recours sur la base de cette nouvelle interprétation du texte de la revendication. Il en résultait une affaire nouvelle, circonstance qui justifiait à elle seule le renvoi à l'instance du premier degré pour suite à donner.

9.3.3 Économie de la procédure

L'économie de la procédure et minimiser la durée totale de la procédure relative à un brevet ou à une demande de brevet sont les principes sous-jacents à l'art. 11 RPCR. Cependant, il y a des cas où d'autres considérations priment sur ces principes. Lorsque, en particulier, les chambres devraient examiner certaines questions pour la première fois (en conséquence d'un vice de procédure ou pour une autre raison), elles ont précisé que l'économie de la procédure est seulement l'un des éléments entrant en ligne de compte pour décider s'il y a des raisons particulières de renvoyer l'affaire (**T 2002/17** et **T 1028/17**).

Lorsque la requête principale au stade du recours diffère du brevet maintenu tel que modifié, mais que la division d'opposition a examiné de manière exhaustive toutes les exigences de la CBE qui sont également pertinentes pour l'évaluation de la requête principale, en raison de l'économie de la procédure, il y a lieu et il est raisonnable pour la chambre, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'art. 111(1) CBE et à l'art. 11 RPCR, d'examiner les objections soulevées par l'opposant et de prendre elle-même une décision à leur sujet (**T 1561/15**). L'économie de la procédure proprement dite peut s'opposer à un renvoi, en particulier lorsque s'y ajoute l'intérêt de la sécurité juridique dans le cas d'un brevet qui approche la fin de sa durée de validité (**T 368/17**).

Lorsque, en revanche, l'instance du premier degré n'a pas encore examiné toutes les questions pertinentes, la balance peut pencher dans l'autre sens. Ainsi, dans l'affaire

T 350/17, la chambre a estimé que, en l'espèce, la requête présentée par le titulaire du brevet en vue d'obtenir l'examen de l'activité inventive à deux niveaux d'instance différents prévalait contre le principe d'économie de la procédure, puisque le titulaire du brevet s'était vu priver d'une décision sur cette question au niveau de la première instance, en conséquence du vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 894/20**, la chambre a fait observer que l'activité inventive ne constituait pas un motif de la décision frappée de recours. L'objectif principal de la procédure de recours étant une révision de la décision attaquée, la chambre a estimé qu'un renvoi à la division d'examen était justifié par des raisons particulières, à savoir la circonstance précitée, mais aussi le fait que le traitement de cette affaire avait été considérablement avancé, de sorte que sur une durée de brevet potentielle de vingt ans, il restait encore quatorze années.

Dans l'affaire **T 2017/16**, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour examen du motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive, même si la durée de la procédure en était inévitablement prolongée et même si les parties encouraient des coûts supplémentaires.

9.3.4 Situation financière d'une partie

Dans l'affaire **T 2092/18**, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que l'affaire ne soit pas renvoyée à la division d'opposition pour traitement de la nouveauté et de l'activité inventive, car cela entraînerait des coûts et serait inéquitable pour lui, étant un particulier. La chambre a conclu qu'il existait d'emblée des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR dans la présente affaire, puisque la décision contestée ne traitait pas des questions de nouveauté et d'activité inventive. La chambre a également indiqué qu'elle partageait l'opinion de l'intimé selon laquelle le fait de porter une attention particulière à la situation financière d'une partie serait contraire au principe d'égalité de traitement des parties à la procédure. Une telle raison ne saurait justifier que l'intimé (opposant) se voit privé d'une procédure devant deux instances eu égard à des questions qui n'avaient jamais été traitées par la division d'opposition.

9.3.5 Renvoi après modification des revendications

Dans les décisions suivantes, les chambres ont ordonné un renvoi au motif que les revendications avaient fait l'objet de modifications substantielles qui appelaient un examen supplémentaire quant au fond.

a) Affaires ex parte

Dans l'affaire **T 278/17**, la décision contestée portait exclusivement sur les exigences de l'art. 76(1) CBE. La brevetabilité n'était pas abordée. Étant donné que la requête différait considérablement des requêtes à l'origine de la décision entreprise, une révision de nature juridictionnelle ne pouvait être effectuée qu'aux fins des art. 123(2) et 76(1) CBE.

Dans l'affaire **T 1534/18**, les modifications apportées au jeu de revendications avaient permis de répondre à tous les motifs de rejet mentionnés dans la décision attaquée. La décision attaquée avait ainsi perdu tout objet et devait être annulée. Étant donné que les faits de la cause avaient fondamentalement changé par rapport à ceux sur lesquels la décision de la division d'examen était fondée, la chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner, compte tenu de l'étendue considérable de l'examen qui restait à effectuer pour les questions encore en suspens.

Dans l'affaire **T 1007/15**, la modification des revendications avait pour effet de lever les objections au titre des art. 83 et 84 CBE sur lesquelles la décision attaquée était fondée. Pendant la procédure d'examen en première instance, les questions de nouveauté et d'activité inventive n'avaient toutefois pas été traitées. L'examen de ces questions aurait dû être effectué pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. Cela dépassait de loin l'objet premier de la procédure de recours, à savoir la révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée. Le requérant avait en outre donné son accord en vue d'un renvoi et il retirerait sa requête en procédure orale s'il était procédé à ce renvoi.

Dans l'affaire **T 2453/16**, la division d'examen n'avait pas évalué l'activité inventive de l'objet des revendications sur lesquelles la procédure portait désormais et qui différaient de manière considérable des revendications ayant donné lieu à la recherche. Le requérant a fait valoir que l'état de la technique cité et le dossier tel qu'il se présentait permettaient à la chambre de poursuivre l'instruction par une évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive. La chambre a néanmoins conclu que pour trancher les questions de la nouveauté et de l'activité inventive, elle devrait procéder à une nouvelle évaluation de ces aspects à la fois en première et dernière instance et remplacer de facto la division d'examen.

Pour d'autres exemples, voir l'affaire **T 1278/18** (les modifications apportées aux revendications levaient clairement toutes les objections en suspens et n'introduisaient pas de nouveaux problèmes, mais la question de savoir si l'invention revendiquée impliquait une activité inventive n'avait pas été examinée dans la décision frappée de recours), l'affaire **T 901/16** (la revendication 1 de la requête principale modifiée levait les objections qui avaient conduit au rejet de la demande ; il pouvait toutefois être nécessaire d'examiner d'autres documents de l'état de la technique que ceux cités dans la décision concernée), l'affaire **T 2670/18** (le requérant a soumis des modifications des revendications qui levaient l'objection au titre de l'art. 84 CBE), et l'affaire **T 1028/19** (l'unique motif donné par la division d'examen pour rejeter le jeu de revendications de la requête principale ne s'appliquait pas à l'objet du nouveau jeu de revendications).

b) Affaires inter partes

Dans l'affaire **T 1443/15**, la décision attaquée s'était bornée à évaluer la question de l'ajout d'éléments respectivement au titre de l'art. 100c) CBE et de l'art. 123(2) CBE. Les objections avaient été levées par le jeu de revendications selon la requête principale devant la chambre. La chambre, mentionnant la fonction de révision de la décision attaquée qui lui incombe, a conclu à la présence de raisons particulières qui justifiaient le

renvoi de l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner, puisque le renvoi avait été demandé explicitement par deux des parties et que la partie restante ne s'y était pas opposée, et sachant que la division d'opposition n'avait pas tranché les questions de nouveauté, d'activité inventive et de suffisance de l'exposé.

Dans l'affaire **T 1174/15**, la chambre a jugé qu'il était justifié de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, puisque les requêtes subsidiaires 1 à 3 n'avaient fait l'objet ni de la décision attaquée de la division d'opposition ni d'une prise de position de celle-ci, et que l'intimé avait demandé le renvoi, tandis que le requérant avait retiré sa requête s'opposant à ce renvoi.

Dans l'affaire **T 1174/18**, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition bien que les parties ne le souhaitaient pas. La division d'opposition n'avait pas examiné l'objet de la requête subsidiaire 7 au regard de la brevetabilité. En particulier, il n'était pas certain que le document D3 constituât toujours l'élément le plus pertinent de l'état de la technique.

c) Divergences entre la version au propre et la version annotée d'une requête

Dans l'affaire **T 353/18**, alors que la chambre se penchait, pendant la procédure orale, sur l'admission d'objections élevées au titre de l'art. 123(2) CBE contre la requête subsidiaire 3, il s'est avéré qu'une divergence existait, concernant le texte de la revendication en cause, entre la version au propre et la version annotée de cette requête. L'intimé a déclaré que c'était la version au propre qui était valable et que la divergence résultait d'une erreur commise pendant la préparation de la version annotée de la requête subsidiaire 3. Étant donné que le requérant s'était fié à l'exactitude de la version annotée de la requête subsidiaire 3, il n'avait pas présenté de moyens écrits concernant de manière spécifique le texte de la revendication 1 selon la version au propre, notamment au regard de l'art. 123(2) CBE. Pour statuer sur la version valable (au propre) de la requête subsidiaire 3, il aurait été en tout état de cause nécessaire de mener une discussion sur le fond pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre, sans que les parties aient procédé au préalable à un échange d'arguments. Instruire une affaire de cette manière aurait à l'évidence été contraire à l'objet premier de la procédure de recours, à savoir une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée.

9.3.6 Recherche incomplète

a) Caractéristiques considérées comme non techniques

Lorsque l'objet d'une demande est considéré comme non technique, il se peut que la division d'examen n'effectue pas de recherche. Cela peut aussi être le cas de caractéristiques non techniques individuelles : aucune recherche n'est effectuée pour de telles caractéristiques et elles ne sont pas prises en considération pour l'évaluation de la brevetabilité au stade de l'examen, par exemple selon l'approche COMVIK.

Dans plusieurs affaires où les chambres de recours ont estimé que l'objet d'une demande ou une caractéristique que la division d'examen avait jugé non technique était en fait technique, les chambres ont renvoyé l'affaire à la division d'examen. Si elles ont procédé

de cette manière, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas poursuivre l'évaluation de la demande sans recherche additionnelle.

Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision rendue par l'instance du premier degré (art. 12(2) RPCR), lorsque l'invention n'a pas encore donné lieu ni à une recherche sur la base des caractéristiques désormais considérées comme techniques, ni, dans certains cas, à un examen de la nouveauté et de l'activité inventive, les chambres ont considéré que des raisons particulières justifiaient un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour recherche et poursuite de l'examen. Voir par exemple les décisions **T 547/14**, **T 1749/14**, **T 943/16**, **T 658/18** et **T 1984/18**.

b) État de la technique le plus proche non adapté ou interprété de manière erronée

Lorsque la chambre considère que l'état de la technique le plus proche utilisé pour évaluer l'activité inventive devrait se rapporter à un autre domaine que celui dans lequel l'instance du premier degré a sélectionné les éléments qui, selon elle, correspondaient à l'état de la technique le plus proche, la recherche n'est pas complète et la chambre renvoie l'affaire pour suite à donner (**T 97/14**).

Si la division d'examen, après avoir interprété de manière erronée un élément de l'état de la technique, conclut que l'invention est évidente, la recherche sur l'état de la technique peut avoir été arrêtée prématurément et être incomplète, ce qui justifie le renvoi de l'affaire (**T 565/17** et **T 2496/17**).

c) Nécessité d'effectuer une recherche supplémentaire sur l'état de la technique

Dans les affaires suivantes, l'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré afin qu'elle effectue une recherche supplémentaire

Dans l'affaire **T 1159/15**, la chambre s'est référée à la jurisprudence constante, en application de laquelle une recherche sur l'état de la technique aurait dû être effectuée avant que la demande soit rejetée pour absence d'activité inventive, étant donné que les revendications contenaient au moins une caractéristique qui n'était pas notoirement bien connue. Puisqu'une recherche sur l'état de la technique était jugée nécessaire et que le résultat d'une telle recherche n'était pas prévisible, l'évaluation de l'objet revendiqué au regard de l'activité inventive (et des autres exigences de la CBE) devait être à nouveau effectuée. Cela constituait fondamentalement un nouveau cadre qui allait au-delà des questions dont il avait été discuté dans la décision attaquée.

Dans l'affaire **T 1877/19**, il résultait de la modification des pièces de la demande que l'objet désormais revendiqué ne reposait pas seulement sur une combinaison de revendications déposées initialement. Il était donc possible que la recherche effectuée par la division d'examen ne couvre pas la caractéristique en question, si bien que la chambre ne pouvait pas être certaine que l'état de la technique pertinent ait été établi également en ce qui concernait cette caractéristique.

Dans l'affaire **T 1928/14**, aucun élément écrit de l'état de la technique n'avait été consulté pendant la procédure de première instance. La chambre ne savait pas si les publications citées en tant que documents A dans le rapport de recherche internationale couvraient les aspects des caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 selon la requête concernée. Le rapport complémentaire de recherche européenne contenait simplement une déclaration selon laquelle une recherche n'avait pas été effectuée.

Voir également l'affaire **T 1338/16** (la chambre ne pouvait pas établir si la recherche effectuée par l'instance du premier degré compétente englobait également l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire 5), l'affaire **T 568/17** (la question se posait de savoir si la recherche était complète, et la chambre n'était pas en mesure d'y répondre), l'affaire **T 1278/18** (la chambre a fait observer que puisque la caractéristique ajoutée était tirée de la description et des dessins, il pouvait être nécessaire d'effectuer une recherche supplémentaire sur l'état de la technique pertinent), et l'affaire **T 2573/17** (les revendications avaient fait l'objet de modifications importantes pendant la procédure de première instance, et la chambre doutait que la recherche fût complète).

9.3.7 Retrait de l'opposition

Dans l'affaire **T 1627/18**, la question se posait de savoir si la procédure d'opposition devait être poursuivie conformément à la règle 84(2) CBE, aux fins d'apprécier les motifs d'opposition relevant des art. 100a) et 100b) CBE, étant donné que l'opposition avait été retirée. Ces questions en suspens n'avaient pas été tranchées. La chambre a estimé que ces circonstances constituaient des raisons particulières de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, conformément à la requête présentée par le requérant. Une fois le renvoi effectué, la division d'opposition devrait décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si la procédure d'opposition devait être poursuivie conformément à la règle 84(2) CBE. Voir également l'affaire **T 1223/15**, **T 1981/16** et **T 430/17**.

9.4. Renvoi consécutif à un vice majeur

9.4.1 Article 11 RPCR

L'art. 11 RPCR dispose que la chambre ne renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée que si des raisons particulières le justifient. En règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière. Conformément aux remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR (publication supplémentaire 2, JO 2020), lorsqu'une chambre établit qu'un vice majeur entache la procédure de première instance, elle renvoie en règle générale l'affaire.

9.4.2 Article 11 RPCR 2007

En vertu de l'art. 11 RPCR 2007, une affaire devait être renvoyée à la première instance lorsque la procédure de première instance était entachée de vices majeurs, à moins que des raisons particulières ne s'y soient opposées. Cette disposition impliquait en cas de vice majeur de procédure que l'affaire était en principe renvoyée et qu'il pouvait être

dérogé à ce principe si des raisons particulières le justifiaient. Étaient considérés comme des vices majeurs, entre autres, la violation du droit d'être entendu, l'insuffisance des motifs d'une décision, la violation de l'art. 19(2) CBE, une incertitude concernant le contenu d'une requête ou le fait de n'avoir pas organisé de procédure orale.

Si des raisons particulières existaient, une chambre n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré, même dans le cas où la procédure devant celle-ci était entachée de vices majeurs. La durée prolongée de la procédure, le temps écoulé depuis le dépôt de la demande, l'âge du brevet, ou le fait que tous les arguments avaient été pris en considération par l'instance du premier degré comptaient parmi les raisons particulières qui ont été citées comme s'opposant à un renvoi.

Voir à ce sujet JCR, 9e éd. 2019, V.A.7.7.

9.4.3 Le terme "vices majeurs"

Le terme "vices majeurs" visé à l'art. 11 RPCR et la notion de "vice substantiel de procédure" visée à la règle 103(1)a) CBE sont employés comme synonymes (cf. **T 2231/09**). Un "vice majeur" ne semble pas différer en quoi que ce soit d'un "vice substantiel de procédure" (cf. **T 2346/10**). Une chambre doit renvoyer l'affaire si la procédure de première instance est entachée d'un vice majeur, tel un vice substantiel de procédure (**J 16/17** et **T 1414/18**).

9.4.4 Vices majeurs

a) Violation du droit d'être entendu

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, la violation du droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE est considérée comme un vice substantiel de procédure de la procédure en première instance, lequel constitue une raison particulière au sens de l'art. 11 RPCR et justifie le renvoi de l'affaire à l'instance qui a rendu la décision attaquée. Dans les affaires suivantes, le droit d'être entendu n'a pas été respecté :

T 2538/18 (pas de possibilité de prendre position), **T 1879/17** (la division d'opposition avait décidé de ne pas admettre une requête subsidiaire dans la procédure alors qu'elle n'en avait pas pris connaissance, ce qui contrevenait au droit du titulaire du brevet d'être entendu), **T 314/18** (le témoin dont l'audition avait été proposée n'a pas été entendu), **T 1817/16** (la division d'opposition avait émis la décision de révocation du brevet avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti antérieurement pour la présentation de moyens écrits, et elle avait enfreint ce faisant le droit du titulaire du brevet d'être entendu), **T 1928/17** (une décision ne doit pas prendre au dépourvu une partie par des motifs jusque-là inconnus), **T 1414/18** (pas de possibilité de prendre position), **T 97/14** (les arguments du requérant n'avaient pas été dûment pris en considération), **T 560/20** (le requérant n'avait pas eu la possibilité de prendre position sur l'unique motif sur lequel était fondée la décision attaquée), **T 545/18** (le requérant n'avait pu présenter des arguments au sujet de l'objection relevant de l'art. 56 CBE).

b) Décision insuffisamment motivée

Les parties à une procédure devant l'OEB ont droit, en vertu de la règle 111(2) CBE, à une décision motivée. Il s'agit d'un droit procédural fondamental. Une violation de la règle 111(2) CBE constitue un vice substantiel de procédure qui, en tant que raison particulière au sens de l'art. 11 RPCR , peut entraîner un renvoi. Dans les affaires suivantes, la chambre a effectué un renvoi à l'instance du premier degré :

T 2475/17 (la décision rendue par l'instance du premier degré n'était pas suffisamment motivée et ne traitait de surcroît pas de la version de la revendication 1 présentée par le demandeur), **T 942/18** (la chambre a estimé que l'inobservation de la règle 111(2) CBE constituait un vice majeur, à savoir une irrégularité qui n'était pas minime), **T 78/17** (nécessité de prendre dûment en considération dans la décision écrite tous les arguments pertinents), **T 1928/17** (motifs insuffisants), **T 571/19** (nécessité de motiver la décision de telle sorte que les parties et la chambre de recours comprennent si la décision est justifiée ou non).

c) Absence de signatures

Dans l'affaire **T 989/19**, la décision attaquée devait être considérée comme non valide, étant donné que le formulaire de la décision ne portait pas la signature de tous les membres de la division d'examen. La procédure devant la division d'examen était donc entachée d'un vice substantiel de procédure. La chambre a déclaré qu'elle pouvait décider de renvoyer l'affaire sans tenir de procédure orale, puisque, conformément à la jurisprudence constante, un renvoi ne fait généralement pas grief au requérant (cf. p. ex. **T 42/90** et **T 382/10**).

Dans l'affaire **T 2348/19**, le président de la division d'opposition n'avait signé ni le procès-verbal ni la décision motivée, et dans l'un cas comme dans l'autre, il n'avait été fourni aucune explication écrite de la raison pour laquelle le premier examinateur avait signé au nom du président. L'affaire a été renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.

d) Procédure orale non organisée

Dans l'affaire **T 170/21**, la décision de rejeter la demande sans citer le demandeur à une procédure orale avait pris le requérant au dépourvu. Cela l'avait privé d'une possibilité supplémentaire de présenter ses derniers commentaires et/ou ses dernières positions de repli, et il s'était vu ainsi également refuser le droit d'être entendu, garanti par l'art. 113(1) CBE. Cette conclusion était conforme à la jurisprudence constante des chambres de recours, par exemple à la décision **T 1423/13**, qui portait sur des circonstances presque identiques (rejet sans citation à une procédure orale dont la tenue avait été annoncée).

e) Application incorrecte de la règle 137(5) CBE

Dans l'affaire **T 2431/19**, la chambre a constaté que l'interprétation et l'application incorrectes de la règle 137(5) CBE dans l'affaire instruite constituaient un vice substantiel

de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE, ainsi qu'un vice majeur en vertu de l'art. 11 RPCR , qui justifiaient le renvoi à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) CBE).

9.5. Demandes tendant à ou contre le renvoi

L'art. 11 RPCR ne prévoit pas d'exigence selon laquelle le renvoi doit être demandé par une partie, puisque le renvoi d'une affaire relève du pouvoir d'appréciation de la chambre de recours, qui peut décider de procéder à ce renvoi même sans que les parties aient présenté une demande à cet effet (**T 78/17** ; cf. également **T 1805/14**).

Dans de nombreuses affaires, les parties demandaient explicitement un renvoi à l'instance du premier degré. Voir par exemple les affaires ex parte **T 1754/15**, **T 1966/16** et **T 2519/17**. Dans les affaires inter partes **T 240/16**, **T 1376/17**, **T 2908/18**, **T 323/18** et **T 395/18** également, les demandes des deux parties ont été prises en considération.

Dans l'affaire **T 1964/17**, le fait que la décision attaquée ne comportait absolument aucune analyse des motifs d'opposition liés à l'absence de nouveauté et d'activité inventive, et que les parties avaient de surcroît demandé toutes deux un renvoi constituait des raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR .

Dans l'affaire **T 194/17**, la chambre a fait observer que le vice substantiel de procédure pouvait constituer en principe une raison suffisante d'annuler la décision contestée et de renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Le requérant a toutefois demandé que l'affaire ne soit **pas** renvoyée à la division d'opposition et qu'elle soit tranchée par la chambre elle-même. Compte tenu du principe d'économie de la procédure, de la longueur de la procédure d'opposition (et de recours ultérieure), de l'ancienneté du brevet et du fait que le vice de procédure concernait des revendications dépendantes, la chambre a fait droit à la demande du requérant.

Dans l'affaire **T 1655/20**, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, bien que le requérant ait demandé que la chambre statue sur toutes les questions en jeu. Dans l'affaire en cause, la division d'examen avait rejeté la requête principale au seul motif qu'il n'était pas satisfait à l'exigence de nouveauté, c'est-à-dire sans évaluer l'activité inventive. De plus, la première requête subsidiaire présentée avec le recours comportait des modifications par rapport à la première requête subsidiaire à l'origine de la décision attaquée. La chambre a estimé qu'il s'agissait de raisons particulières au sens de l'art. 11 RPCR qui justifiaient le renvoi de l'affaire. Voir également les affaires **T 97/14** et **T 568/17**.

9.6. Pas de renvoi à l'instance du premier degré

9.6.1 Pouvoir d'appréciation malgré des raisons particulières

Conformément à l'art. 111(1) CBE, à la suite de l'examen au fond du recours, la chambre statue sur le recours. Elle peut à cet effet soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

C'est en fonction des circonstances précises de l'affaire que la chambre de recours compétente opte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pour l'une ou l'autre possibilité. L'art. 11 RPCR dispose qu'en règle générale, la présence de vices majeurs entachant la procédure de cette instance constitue une raison particulière.

Dans l'affaire **T 3085/19**, la chambre a fait observer que les termes "en règle générale" ("in der Regel", "as a rule") correspondent au sens de "normalement" ("in der Regel", "normally") dans les remarques explicatives concernant l'art. 11 RPCR (Publication supplémentaire 2, JO 2020). Cela reflète correctement le fait que l'art. 11 RPCR ne prive pas les chambres du pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 111(1) CBE. Malgré la présence d'un vice majeur, la chambre peut donc toujours, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, traiter elle-même le fond de l'affaire au lieu de renvoyer celle-ci à la division d'examen (cf. également **T 1635/19**).

9.6.2 Même cadre juridique et factuel

Dans l'affaire **T 418/17**, la chambre a indiqué que même si la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (cf. art. 12(2) RPCR), il n'existe pas de droit absolu à ce que chaque question soit examinée par deux instances. Dans l'affaire en cause, nonobstant le fait que la décision attaquée portait uniquement sur la requête principale, la requête subsidiaire 1 ne changeait pas le cadre juridique et factuel, puisqu'elle résultait d'une combinaison avec une revendication dépendante qui avait été admise.

Dans l'affaire **T 1561/15**, le brevet avait été maintenu, conformément à la décision attaquée, sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire 3. La division d'opposition avait analysé de manière exhaustive toutes les exigences de la CBE qui étaient également pertinentes pour l'appréciation de la nouvelle requête principale. Compte tenu notamment de l'exigence d'économie de la procédure, la chambre a jugé qu'il était opportun et qu'il y avait lieu, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confèrent l'art. 111(1) CBE et l'art. 11 RPCR , d'examiner elle-même les objections soulevées par l'intimé et de statuer à leur sujet.

Dans l'affaire **T 1355/18**, la division d'opposition avait déjà traité dans sa décision des questions de nouveauté et d'activité inventive concernant une requête comparable à la requête subsidiaire 1, en conséquence de quoi il n'y avait aucune raison particulière, au sens de l'art. 11 RPCR , qui aurait justifié un renvoi.

Dans l'affaire **T 2085/17**,, la chambre a fait observer qu'un renvoi de l'affaire à la division d'examen en application de l'art. 11 RPCR , tel que le demandait le requérant, ne semblait pas opportun. Même si la chambre statuait formellement sur la base d'une disposition juridique différente, à savoir l'art. 56 CBE au lieu de l'art. 52(2) et (3) CBE (disposition sur laquelle la division d'examen s'était quant à elle appuyée), la question sous-jacente de l'objet exclu était la même et la chambre était parvenue à cette conclusion en se fondant sur les mêmes faits et arguments, qui semblaient plutôt clairs.

Dans l'affaire **T 113/18**, la chambre estimait que l'absence de réaction de l'intimé ne pouvait entraîner un renvoi automatique de l'affaire à la division d'opposition, afin que celle-ci établisse si d'autres objections étaient susceptibles de s'opposer au maintien du brevet, car la chambre se verrait ainsi privée du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 111(1) CBE et dont le but est d'évaluer toutes les circonstances de l'affaire, en particulier l'existence de questions litigieuses supplémentaires, aucune, en l'espèce, n'ayant été portée à la connaissance de la chambre. Par conséquent, en l'absence d'objections de la part de l'intimé contre la requête principale, la chambre n'a pas renvoyé l'affaire à la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 464/17**, les faits et preuves essentiels faisaient déjà partie de la procédure de première instance, et l'affaire restait donc la même.

Dans l'affaire **T 1388/17**, la chambre a indiqué qu'elle ne voyait pas en quoi le fait d'utiliser un document secondaire différent de celui sur la base duquel la division d'opposition avait conclu au défaut d'activité inventive des requêtes soumises constituait une raison particulière qui aurait justifié un renvoi.

Dans les procédures inter partes **T 1936/16**, **T 1388/17** et **T 2202/19**, ainsi que dans l'affaire ex parte **T 786/16**, les chambres n'ont pas non plus établi la présence de raisons particulières qui auraient justifié un renvoi à l'instance ayant rendu la décision attaquée.

9.6.3 Objections soulevées par la chambre

Des objections soulevées pour la première fois par la chambre ne constituent pas en soi des raisons particulières de renvoyer l'affaire. C'est ce que la chambre instruisant l'affaire **T 1089/17** a souligné en citant l'objectif déclaré de l'art. 11 RPCR , à savoir réduire la probabilité d'un va-et-vient entre les chambres et les instances du premier degré, ainsi que l'allongement injustifié de l'ensemble de la procédure devant l'OEB qui en résulterait. La chambre avait introduit un nouveau document (une demande de brevet déposée par le requérant lui-même) dans une notification.

Dans l'affaire **T 1803/14**, la chambre a rejeté la demande de renvoi présentée par le requérant, étant donné que l'équité de la procédure était garantie par le fait que la chambre avait soulevé ses objections à deux reprises, à des moments qui donnaient au requérant la possibilité d'examiner les objections en question et de répondre en conséquence.

Le fait que la chambre soulève une nouvelle objection lors d'une procédure orale ne constitue pas en soi nécessairement une raison particulière de renvoyer l'affaire. La nouvelle objection d'absence de clarté que la chambre avait présentée dans l'affaire **T 1538/17** avait un lien direct avec les avis divergents de la chambre et du requérant au sujet de l'interprétation de la revendication 1. Cette divergence devrait avoir été résolue avant que ne puisse être évaluée la décision prise par la division d'examen de rejeter pour défaut d'activité inventive ce qui constituait à ce moment-là la première requête subsidiaire (celle-ci correspondant pour l'essentiel à ce qui constituait désormais la requête principale). La chambre a donc jugé qu'il y avait lieu de traiter l'objection d'absence de clarté dans le cadre de la procédure de recours qu'elle instruisait.

9.6.4 Possibilité de prendre position

Le fait qu'une partie s'abstient de prendre position sur le fond de requêtes alors qu'elle en a eu suffisamment la possibilité importe peu au regard de la décision de renvoyer ou non une affaire. Si la version telle que maintenue par la division d'opposition est rejetée dans le cadre du recours, il faut s'attendre à ce que la chambre doive très probablement examiner pour la première fois des requêtes de rang inférieur dans l'ordre de préférence qui n'ont pas été tranchées et qui, à l'évidence, ne sont pas irrecevables – parce qu'elles ont été par exemple dûment présentées au stade de l'opposition. De telles circonstances ne constituent pas des raisons particulières de renvoi. Dans l'affaire **T 184/19**, les requêtes subsidiaires 3, 4, 5 et 6 correspondaient aux requêtes subsidiaires, numérotées de la même manière, qui avaient été présentées peu avant la procédure orale au stade de l'opposition et n'avaient pas été examinées. Le recours avait été formé contre la décision intermédiaire de la division d'opposition relative au maintien du brevet contesté, tel qu'il avait été modifié. L'opposant 1 avait demandé que l'affaire soit renvoyée dans le cas où ces requêtes subsidiaires 3, 4, 5 et 6 seraient admises dans la procédure, étant donné qu'il ne pouvait pas s'être préparé en vue de l'examen de ces requêtes. La chambre a constaté que le requérant-titulaire du brevet et l'opposant 1 avaient, en fait, tous deux présenté des moyens quant au fond au sujet de ces requêtes et que, en principe, celles-ci pouvaient être examinées dans ce cadre.

9.7. Opinions incidentes

Des opinions incidentes (obiter dicta) sont parfois formulées dans des décisions de première instance afin d'éviter un renvoi. Ils servent ainsi l'économie et l'efficacité de la procédure (**T 493/13**). Dans l'affaire **T 473/98** (JO 2001, 231), la chambre a estimé qu'il est tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l'efficacité de l'ensemble de la procédure, une division d'opposition intègre par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une décision de révocation du brevet qu'elle rend conformément à l'art. 102(1) CBE 1973 en utilisant une formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours. Cf. **T 2446/16** (affaire ex parte).

9.8. Renvoi pour audition de témoins

Dans l'affaire **T 1551/14**, la chambre a renvoyé l'affaire à la division d'opposition en lui enjoignant de poursuivre l'audition du témoin, le cas échéant dans le cadre d'une déposition recueillie sous la foi du serment devant une autorité judiciaire nationale.

9.9. Renvoi pour adaptation de la description

L'art. 11 RPCR s'applique uniquement aux affaires qui sont renvoyées "pour suite à donner". Il ne s'applique pas, en particulier, aux affaires qui sont renvoyées par la chambre pour la délivrance d'un brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée avec ou sans adaptation de la description (cf. remarques explicatives relatives à l'art. 11 RPCR , Publication supplémentaire 2, JO 2020).

Dans l'affaire **T 1716/12**, la chambre a fait observer que le renvoi "avec adaptation de la description" est devenu une pratique courante au sein des chambres de recours et constitue, de fait, un renvoi pour suite à donner au sens de l'art. 111(1) CBE et dans les limites qui résultent de l'art. 111(2) CBE.

Dans l'affaire **T 146/17**, la chambre a indiqué qu'il est fréquent de renvoyer une affaire à l'instance du premier degré en l'invitant à maintenir le brevet avec adaptation de la description. En l'espèce, la chambre a fait observer qu'elle ne voyait aucune raison de s'écarter de cette pratique standard au simple motif que le titulaire du brevet n'avait pas assisté à la procédure orale.

Dans l'affaire **T 32/16**, la chambre a indiqué qu'en ce qui concernait l'adaptation de la description aux nouvelles revendications, elle n'accédait pas à la demande de l'intimé (titulaire du brevet) visant à procéder aux ajustements nécessaires de préférence pendant la procédure orale. La portée des modifications à effectuer dans la description était jugée non négligeable, et le requérant a déclaré qu'il devait examiner de manière exhaustive les changements apportés, sans subir de contrainte de temps. Dans ces circonstances, la chambre a donc décidé de renvoyer l'affaire à la division d'opposition conformément à l'art. 111(1) CBE, afin que la description soit adaptée aux revendications jugées admissibles. S'agissant de l'art. 11 RPCR , la chambre a fait observer qu'un renvoi d'une affaire pour adaptation de la description n'est pas un renvoi pour "suite à donner" et que la présence de "raisons particulières" n'est donc pas nécessaire (voir aussi **T 801/18** et **T 1968/18**).

9.10. Dispositif ordonnant une modification de la composition de l'instance du premier degré

Dans l'affaire **T 2475/17**, la chambre a traité de la question de savoir si une chambre était habilitée à ordonner une modification de la composition de l'instance du premier degré en cas de renvoi de l'affaire à celle-ci.

La question de savoir dans quelle mesure il est possible de renvoyer une affaire à une instance du premier degré dont la composition a été modifiée, dans le cas où la décision rendue en première instance est entachée d'un vice substantiel de procédure, est traitée en détail dans la section "Soupçons de partialité à l'égard de membres des instances du premier degré", au chapitre III.J.4.2 "Renvoi et réexamen d'une affaire".

9.11. Accélération de la procédure après renvoi de l'affaire

La CBE est muette en ce qui concerne la possibilité pour une chambre d'ordonner l'accélération de la procédure devant l'instance du premier degré après le renvoi de l'affaire. Dans l'affaire **T 1108/21**, la chambre a émis de fait une instruction en ce sens dans le dispositif de la décision. Elle avait accéléré la procédure de recours (art. 10(3) RPCR). Elle a ensuite renvoyé l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner et décidé d'ordonner explicitement l'accélération de la procédure d'opposition. En revanche, dans l'affaire **T 2916/19**, la chambre a refusé de donner à la division d'opposition l'instruction d'accélérer la procédure après renvoi de l'affaire. Elle a estimé qu'elle n'avait

pas le pouvoir d'imposer des contraintes de délais/de temps à l'instance du premier degré et que la question de savoir quand et à quel rythme l'affaire devait être traitée par la division d'opposition relevait de décisions d'ordre managérial qui appartenaient à l'instance du premier degré.

10. Effet contraignant

10.1. Autorité des décisions de renvoi à l'instance du premier degré

10.1.1 Effet contraignant de la décision de la chambre pour l'instance du premier degré

a) Notion de ratio decidendi et d'effet contraignant

Selon l'art. 111(2) CBE, si la chambre renvoie l'affaire à l'instance de l'OEB qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Les décisions des chambres de recours acquièrent normalement leur effet contraignant dès lors qu'elles sont rendues. La notion de chose jugée n'est pas mentionnée expressément dans la CBE. Elle est un principe généralement admis dans les États contractants et reconnu par les chambres de recours (voir p. ex. **T 167/93**, JO 1997, 229 ; **J 3/95**, JO 1997, 493 ; **T 365/09**, **T 449/15**). L'expression "chose jugée" signifie que l'affaire est définitivement tranchée par la juridiction compétente, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause, et qu'il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit (**T 934/91**, JO 1994, 184 ; voir aussi **T 1666/14**).

Dans plusieurs décisions, les chambres sont parties du principe (**T 934/91**, **T 113/92**, **T 843/91** du 5 août 1993, JO 1994, 832, **T 609/94**, **J 8/98** et **T 694/01**) que les décisions des chambres de recours sont finales. Il en résulte en tout état de cause sur le fond que l'instance du premier degré est liée par la décision d'une chambre concernant le texte d'un brevet, ce qui signifie que ce texte ne peut plus être modifié dans le cadre de la procédure devant l'OEB (cf. pour plus de détails à ce sujet la décision T **2558/18**).

Une décision d'une chambre ne peut lier une autre instance en vertu de l'art. 111(2) CBE que dans l'affaire sur laquelle cette chambre a statué (**J 27/94**, JO 1995, 831). L'art. 111 CBE ne prévoit pas que la première instance est liée dans des affaires qui ne sont pas celles sur lesquelles la chambre a statué. Il convient néanmoins d'une manière générale que la première instance suive les décisions des chambres de recours, les divergences par rapport à la jurisprudence des chambres risquant sinon d'entraîner une prolifération inutile des recours.

Les motifs et le dispositif de la décision d'une chambre lient l'instance administrative dans la suite de la procédure d'examen portant sur la même demande (cf. art. 111(2) CBE), et lient également la chambre de recours dans toute procédure de recours sur examen

éventuellement engagée par la suite. En revanche, une décision rendue dans une procédure de recours après examen ne s'impose pas lors d'une éventuelle procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée après cette opposition, puisque la procédure d'opposition est indépendante et distincte de la procédure d'examen (les parties impliquées n'étant notamment pas les mêmes), et se caractérise par la nature de l'intérêt général (**T 1666/14**).

La "ratio decidendi" d'une décision selon l'art. 111(2) CBE 1973 est la raison ou le motif décisif, c'est-à-dire la donnée qui est déterminante pour la décision (**T 934/91** JO 1994, 184). Elle ne figure pas dans le dispositif, mais dans les "motifs de la décision", et lie par conséquent l'instance concernée même si une question particulière n'est pas mentionnée dans le dispositif (**T 436/95**). Le dispositif de la décision d'une chambre est un premier élément auquel il convient de se référer afin d'établir la mesure dans laquelle l'effet contraignant s'applique. Cependant, lorsqu'une affaire est renvoyée pour suite à donner sur la base des revendications de requêtes subsidiaires, les requêtes de rang supérieur ayant été rejetées, le dispositif se borne habituellement à annuler la décision objet du recours et à renvoyer l'affaire pour suite à donner. Il convient alors d'interpréter le dispositif en le replaçant dans le contexte général des motifs de la décision afin de déterminer la mesure dans laquelle la décision est finale (**T 449/15**).

b) Effet contraignant pour la division d'examen

La chambre a souligné dans la décision **T 366/92** que conformément à l'art. 111(2) CBE 1973, la division d'examen n'était liée par la décision de la chambre qu'en ce qu'il avait été décidé que l'objet de la revendication 1 était nouveau au regard de l'état de la technique tel qu'il ressortait du document D2 et que la revendication satisfaisait aux exigences des art. 84 et 123(2) CBE 1973. Cf. également la décision **T 255/92**.

Dans la décision **T 2558/18**, la chambre a examiné la question du dispositif par lequel une division d'examen est liée lorsqu'une affaire lui est renvoyée avec des pièces qui sont spécifiées de manière précise, aux fins de la règle 71(3) CBE. La chambre a souligné que conformément à l'art. 111(1), deuxième phrase CBE, soit la chambre de recours exerce les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée (première possibilité), soit elle renvoie l'affaire à ladite instance pour suite à donner (deuxième possibilité). Dans l'exergue de sa décision, la chambre a résumé ses considérations de la manière suivante : si une chambre de recours renvoie à la division d'examen une affaire en vue de la délivrance d'un brevet dans un texte défini sous une forme précise, c'est-à-dire avec des revendications, une description et des dessins spécifiés de manière précise, la décision relative au texte du brevet est fondée sur l'art. 111(1), deuxième phrase, première possibilité, CBE. La division d'examen est liée par ce texte du brevet en application du principe juridique ancré à l'art. 111(2) CBE, principe en vertu duquel le renvoi est également effectué. La procédure prévue à la règle 71(6) CBE n'est pas applicable compte tenu de l'effet contraignant résultant de l'art. 111(2) CBE, conformément à l'art. 164(2) CBE.

c) Effet contraignant pour la division d'opposition

Lorsqu'après le renvoi, le titulaire du brevet présente de nouvelles requêtes imposant de réexaminer des questions qui ont déjà été tranchées par la chambre de recours, sans fournir les justifications qui pourraient l'être, par exemple en invoquant une situation nouvelle pour le titulaire du brevet, ces requêtes devraient être jugées irrecevables (**T 383/11**).

Dans l'affaire **T 308/14**, la chambre a estimé que si une procédure de recours conduit au renvoi de l'affaire à la division d'opposition, après que la chambre a rendu, au titre de l'art. 84 CBE, une décision concernant la clarté d'une caractéristique spécifique figurant dans une revendication, cette décision est définitive et s'impose à la division d'opposition dans le cadre de la procédure d'opposition qui est reprise ultérieurement. Cet effet contraignant s'applique non seulement à la décision rendue au titre de l'art. 84 CBE en tant que telle, mais aussi à toute constatation de faits ayant conduit à cette décision. Par conséquent, si, une fois la procédure d'opposition reprise, une objection pour insuffisance de l'exposé est élevée en vertu de l'art. 83 CBE au motif que cette caractéristique précise est ambiguë (insuffisance de l'exposé qui résulte d'une ambiguïté), la division d'opposition ne doit pas rouvrir la discussion concernant la question de savoir si cette caractéristique est claire, et doit accepter les constatations que la chambre a effectuées en statuant au titre de l'art. 84 CBE.

Selon la décision **T 934/91** (JO 1994, 184), une décision de la chambre de recours arrêtant la répartition des frais exclut totalement que la division d'opposition réexamine ou, à plus forte raison, tranche la question de l'opportunité d'une répartition ou du montant à répartir, ou qu'elle reconsidère les motifs (ratio decidendi) de la répartition qui a été effectuée. La chambre a estimé que la prétendue décision de la division d'opposition sur cette question avait juridiquement la valeur d'une simple notification de la situation juridique claire et irréversible créée par la décision antérieure de la juridiction compétente en dernière instance, à savoir la chambre de recours technique.

10.1.2 Effet contraignant d'une décision dans une procédure d'opposition faisant suite à un renvoi à la division d'examen

Une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition (**T 26/93** ; **T 167/93**, JO 1997, 229 ; **T 694/01**, JO 1997, 229 ; **T 2291/08** ; voir aussi **T 1853/16**). Par ailleurs, l'autorité d'une décision n'est pas limitée aux affaires où la composition de la chambre est demeurée inchangée (**T 436/95**). Suivant la décision **T 167/93**, la chambre a souligné dans l'affaire **T 1099/06** que la procédure d'opposition est indépendante et distincte de la procédure d'examen et qu'elle se caractérise par la nature de l'intérêt général. Manifestement, ce cadre législatif et procédural a été conçu de façon à ce que l'intérêt général à contester, au moyen de l'opposition, des brevets délivrés, prime sur toute considération de sécurité juridique ou d'apparente cohérence. La chambre a observé que dans la mesure où le principe de la chose jugée est reconnu dans le droit de la CBE, sa portée est extrêmement limitée et il doit satisfaire aux six critères présentés dans la

décision **T 167/93** (JO 1997, 229), à savoir que la question doit avoir été a) judiciairement tranchée, b) de manière définitive, c) par une juridiction compétente, d) dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes, e) où les parties (ou leurs ayants cause) sont les mêmes et f) où les parties agissent en la même qualité. Une décision rendue suite à un recours antérieur formé après examen ne peut donc avoir d'effet contraignant lors de la procédure ultérieure de recours après opposition, les critères c), e) et f) n'étant pas réunis.

10.1.3 La chambre de recours est liée en cas de procédure de recours ultérieure faisant suite à un renvoi

Le fait que l'instance du premier degré soit liée par une décision antérieure d'une chambre de recours est un problème qui se présente également dans le cas d'un renvoi, puis d'un recours contre la décision qui s'ensuit.

De nombreuses décisions font observer que la chambre de recours est liée par une première décision prononcée par elle, lorsqu'elle est appelée à statuer sur un second recours portant sur le même objet (notion de "Selbstbindung" en droit allemand). L'effet contraignant de la première décision s'étend à toutes les autres conclusions de la chambre de recours, dans la mesure où elles ont été déterminantes pour le contenu de sa décision et où les circonstances de l'espèce n'ont pas changé (**T 961/18**, voir aussi **T 1545/08**). Cet effet contraignant s'applique toutefois seulement dans la mesure où les faits de la cause sont les mêmes, et uniquement dans le cadre proprement dit couvert par les motifs et le dispositif de la décision précédente (**T 2337/16**). Si toutefois le fondement de la décision est modifié, la première décision perd tout effet contraignant (art. 111(2) CBE) (**T 21/89**, voir aussi **T 153/93**, **T 1545/08** et **T 2036/21**). Cela est fréquemment justifié par l'argument selon lequel les décisions des chambres de recours sont définitives et qu'elles ne sont pas susceptibles de recours, si bien qu'aucune instance de l'OEB, ni aucune chambre de recours ne peut statuer à nouveau sur des faits qui ont déjà été tranchés. Selon la décision **T 690/91**, cette autorité des décisions joue à l'égard de toute procédure de recours ultérieure, car l'art. 111(1) CBE 1973 dispose que la chambre peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée.

Voir également la décision **T 720/93** pour ce qui concerne la mesure dans laquelle une chambre s'estime liée par une décision antérieure rendue par une chambre de recours dans la même affaire. En l'espèce, bien que la revendication sur laquelle elle devait se prononcer représentait des faits différents par rapport à la première procédure, dans la mesure où elle appartenait à une autre catégorie de revendication et contenait un certain nombre de caractéristiques différentes, la chambre a considéré que certaines conclusions tirées dans la première décision s'imposaient dans la deuxième procédure.

Dans la décision **T 736/16** (deuxième recours), la chambre a conclu que la division d'opposition et la chambre étaient liées par les motifs et le dispositif de la décision **T 1909/12** (premier recours) conformément à l'art. 111(2) CBE, de même d'ailleurs que par les motifs et le dispositif de la décision **R 3/14** qui a été rendue dans le présent cas. D'après le requérant, le point de droit selon l'art. 123(3) CBE ne pouvait plus être examiné par la division d'opposition car il avait déjà été tranché dans la décision **T 1909/12** pour cette même requête. La chambre a constaté que l'art. 123(3) CBE n'était pas cité

explicitement dans la décision **T 1909/12**, ni dans le dispositif, ni dans les motifs. Il convenait alors de vérifier si des éléments dans les motifs permettaient d'établir sans ambiguïté que la chambre avait effectivement décidé que la requête du requérant satisfaisait aux exigences de l'art. 123(3) CBE. La chambre a conclu que cette question n'avait pas été tranchée dans la décision **T 1909/12**.

Dans l'affaire **T 449/15**, la chambre devait comparer l'objet de la revendication 1 de la requête principale, sur laquelle il avait été statué dans la décision **T 449/13**, avec l'objet des requêtes subsidiaires 4 et 5 en instance devant la chambre appelée à statuer dans la deuxième procédure de recours. Les modifications, de nature purement cosmétique, avaient seulement consisté à inclure des ajouts linguistiques redondants et étaient sans incidence sur l'étendue des revendications. Par conséquent, la chambre a conclu que les modifications apportées ne modifiaient de manière substantielle ni l'objet revendiqué, si on le comparait au contenu des revendications ayant fait l'objet d'une décision finale dans l'affaire **T 449/13**, ni les faits sur lesquels s'appuyait cette décision. Par conséquent, la conclusion selon laquelle l'objet revendiqué était dépourvu d'activité inventive avait été établie de manière définitive et liait la chambre. Dans ce contexte, la chambre a fait observer que la jurisprudence des chambres de recours comptait d'autres décisions dans lesquelles les chambres compétentes avaient estimé ne pas pouvoir statuer sur une question en vertu de l'effet contraignant des décisions des chambres, même si les revendications examinées n'étaient pas à proprement parler identiques aux revendications sur lesquelles il avait été statué dans une décision antérieure (voir notamment **T 1872/08**, **T 572/07**, **T 436/95**).

S'agissant de l'effet contraignant d'une décision passée en force de chose jugée concernant l'objet de la demande initiale dans le cas de demandes divisionnaires, voir le chapitre II.F.2.4.

10.1.4 Effet contraignant : renvoi pour poursuite de la procédure

Lorsqu'une chambre a rendu une décision rejetant comme non admissible un élément revendiqué donné, et renvoyé la demande à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base d'une requête subsidiaire, l'art. 111(2) CBE 1973 a pour effet sur le plan juridique d'interdire que l'examen de l'admissibilité dudit élément soit repris par la suite, que ce soit par la division d'examen lorsqu'elle poursuivra l'examen de la demande, ou par la chambre de recours à l'occasion d'une procédure de recours qui pourrait être engagée ultérieurement (cf. **T 79/89** (JO 1992, 283).

Dans une procédure d'opposition faisant suite à un renvoi pour suite à donner, une modification apportée aux revendications peut changer les faits à la base de la décision relative au recours. Dans ce cas, la première instance n'est plus liée par cette décision comme prévu à l'art. 111(2) CBE 1973 (**T 27/94**).

L'art. 111(2) CBE 1973 dispose sans ambiguïté que l'instance du premier degré et la chambre de recours appelée à statuer de nouveau sur l'affaire sont uniquement liées par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi, "pour autant que les faits soient les mêmes". En conséquence, la division d'opposition n'était pas liée par la première décision,

si de nouvelles revendications avaient été déposées, qui n'étaient pas en contradiction avec les motifs et le dispositif de la décision (**T 609/94**).

10.1.5 Effet contraignant : renvoi pour adaptation de la description

Une décision par laquelle une affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sur la base du texte modifié des revendications, a un effet contraignant en ce sens que le texte et la brevetabilité de ces revendications ne peuvent plus être contestés dans la suite de la procédure devant l'OEB. (**T 843/91**, JO 1994, 832). La décision relative à la brevetabilité de l'objet des revendications est alors définitive, même si les faits ont changé (**T 27/94**). Le contenu et le texte des revendications sont établis de manière définitive par la première décision de la chambre et ne sont plus modifiables dans des procédures devant l'OEB (**T 113/92**). Seules les objections à l'encontre des modifications apportées par la division d'opposition à la description peuvent être examinées dans la procédure de recours (**T 1063/92**).

Lorsqu'une décision finale a été rendue sur la brevetabilité de l'objet revendiqué et sur la portée du brevet, mais que l'affaire est renvoyée en première instance aux fins de modifier la description, l'opposant ne peut pas remettre en question la brevetabilité en formant un recours contre la décision rendue par la division d'opposition après le renvoi (**T 1063/92**). Dans l'affaire **T 153/93**, suivant la décision **T 843/91** (JO 1994, 832), la chambre a estimé que l'ensemble des constatations au soutien de la partie contraignante de la décision étaient établies de manière définitive de sorte que tous faits, preuves ou arguments nouveaux visant à jeter le doute sur ces faits ne pouvaient être examinés ni par la division d'opposition, ni par la chambre.

Lorsqu'une décision de renvoi à la première instance est muette sur la nécessité d'adapter une description, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il ne faut pas procéder à une telle adaptation, mais uniquement que la question n'a pas été examinée ou tranchée. Cette question n'a donc pas été réglée de manière définitive et peut ainsi être de nouveau soulevée dans un recours ultérieur (**T 636/97**).

10.2. Effet contraignant dans la procédure ultérieure d'une décision intermédiaire de renvoi

La CBE reste muette sur cette question. L'art. 111(2) CBE dispose que si une chambre de recours renvoie une affaire à l'instance de l'OEB qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes ; cependant, l'art. 111(2) CBE ne s'applique pas à l'articulation entre une décision intermédiaire d'une chambre et une procédure ultérieure devant la même chambre. Dans la décision **T 116/18** du 28 juillet 2023, la chambre a conclu qu'elle était liée par sa décision antérieure dans la même affaire dans laquelle elle avait soumis une question à la Grande Chambre de recours. La portée de la procédure ultérieure était donc limitée à l'application de la décision de la Grande Chambre de recours à la question en suspens qui avait occasionné la saisine et à toute autre question non traitée dans cette décision.

11. Remboursement de la taxe de recours

11.1. Introduction

Selon la règle 103(1)a) CBE (règle 67 CBE 1973) le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

La règle 103(1)b) CBE, introduite avec la CBE 2000, contribue à compenser partiellement l'absence de recours incident. Les recours formés à titre de précaution, à savoir pour le cas où l'autre partie formerait elle-même un recours, peuvent, lorsque l'autre partie ne fait pas recours, être retirés sans conséquence au niveau des coûts entre l'expiration du délai de recours et l'expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir à un stade de la procédure où ni les parties ni l'OEB n'y ont consacré trop de temps (voir notes concernant la règle 67 CBE 1973, JO éd. spéc. 1/2003, 184).

La règle 103(2) CBE, introduite en vertu de la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2013 (CA/D 16/13 ; JO 2014, A3), prévoyait que la taxe de recours soit remboursée à 50% lorsque le recours était retiré après l'expiration du délai visé à la règle 103(1)b) CBE, à condition qu'il ait été satisfait aux exigences de la règle 103(2)a) et b) CBE. Cette disposition a été modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 12 décembre 2019 (CA/D 14/19 ; JO 2020, A5), entrée en vigueur le 1er avril 2020. Suite à ces modifications, la taxe de recours peut être remboursée à 75 %, 50 % ou 25 % (règle 103(2), (3) et (4) CBE) lorsque le recours est retiré (ou qu'une requête en procédure orale est retirée au titre de la règle 103(4)c) CBE) et qu'il est satisfait aux exigences des dispositions respectives (cf. chapitre V.A.11.9. et suivants).

La règle 103(6) CBE (ancienne règle 103(2) CBE ; puis règle 103(3) CBE jusqu'à sa dernière version du 1er avril 2020) se rapporte à la compétence de la première et seconde instance sur la question du remboursement de la taxe de recours et codifie la jurisprudence de la chambre juridique (**J 32/95**, JO 1999, 733 ; **G 3/03**, JO 2005, 344 ; voir le présent chapitre, V.A.11.4.2 "Compétence pour prendre une décision concernant le remboursement").

Sur le régime applicable formellement aux demandes de brevet pendantes à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, voir **J 10/07** (JO 2008, 567) ; s'agissant de l'applicabilité de la règle 103(1)b) CBE, voir décision **T 2052/08**.

11.2. Examen d'office

Les chambres de recours peuvent procéder à un examen préliminaire, même en l'absence de requête, si un remboursement de la taxe de recours est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (**J 7/82**, JO 1982, 391 ; **T 271/85** du 22 mars 1989 ; **T 346/88**, **T 598/88**, **T 484/90**, JO 1993, 448, et **T 736/14**).

11.3. Recours réputé ne pas avoir été formé

11.3.1 Recours réputé non formé en raison du dépôt tardif de l'acte de recours et / ou du paiement tardif de la taxe de recours

La distinction entre un recours réputé ne pas avoir été formé et un recours irrecevable est pertinente pour la question du remboursement de la taxe de recours. Lorsque le recours est réputé ne pas avoir été formé, la taxe de recours doit être remboursée étant donné que l'objet de cette taxe ne peut pas être réalisé. En revanche, lorsqu'un recours est irrecevable, la taxe de recours ne peut pas, en principe, être remboursée (**T 445/98** ; voir aussi **T 372/99** et **T 752/05**).

En conséquence de la jurisprudence divergente sur ce point, le Président de l'Office européen des brevets a soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours. Celle-ci a répondu dans l'avis **G 1/18** (JO 2020, A26) sur le point de savoir si un recours devait être considéré comme non formé ou irrecevable en cas d'inobservation du délai de deux mois prévu à l'art. 108 CBE, due au paiement tardif de la taxe de recours et / ou au dépôt tardif de l'acte de recours. Cette question avait été précédemment soumise à la Grande Chambre de recours dans les affaires **G 1/14** et **G 2/14**. Elle n'avait toutefois pas été traitée, car, dans l'affaire **G 1/14**, la saisine avait été jugée irrecevable et, dans l'affaire **G 2/14**, la demande de brevet avait été abandonnée.

Selon l'avis **G 1/18**, les différents cas de figure qui entrent dans le cadre de la question soumise et présents dans la jurisprudence antérieure devraient être traités de la façon suivante :

Le recours est réputé non formé dans les cas suivants : a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours et que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois.

Pour les réponses a), b) et c), présentées dans le paragraphe précédent, le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.

En outre, lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'art. 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours et que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée.

La Grande Chambre de recours a ainsi de fait décidé de ne pas suivre les décisions antérieures dans lesquelles, lorsque les faits étaient identiques à ceux considérés dans l'affaire **G 1/18**, le remboursement de la taxe de recours n'avait pas été ordonné la chambre ayant jugé le recours irrecevable. Pour un aperçu des décisions concernées

antérieures à l'avis **G 1/18**, voir JCR, 9e éd. 2019, V.A.9.3 "Recours réputé ne pas avoir été formé ou recours irrecevable".

11.3.2 Traduction de l'acte de recours

Dans l'affaire **T 323/87** (JO 1989, 343), la traduction de l'acte de recours n'avait pas été produite dans les délais. Considérant que, conformément à l'art. 14(5) CBE 1973, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été produit, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours. Dans la décision **T 1152/05**, la chambre a décidé que, dans la mesure où le recours du titulaire du brevet était réputé n'avoir pas été formé, la taxe de recours avait été acquittée sans motif et devait donc être remboursée. En revanche, dans l'affaire **T 126/04**, la chambre a estimé que la non-production dans les délais de la traduction de l'acte de recours entraîne l'irrecevabilité du recours.

11.3.3 Taxe acquittée sans cause

Indépendamment des motifs de remboursement cités à la règle 103(1) CBE, la restitution des taxes peut également être ordonnée dans le cas où le paiement a été effectué sans cause, par exemple par erreur ou si le montant acquitté était trop élevé, à moins que ce montant soit insignifiant : voir l'art. 12 RRT e contrario tel qu'interprété dans l'affaire **T 1284/09**.

11.3.4 Requête en restitutio in integrum quant au délai prévu pour le dépôt de l'acte de recours et / ou pour le paiement de la taxe de recours

Dans l'affaire **T 1192/07**, la requête en restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe de recours a été rejetée. Faute de paiement de cette taxe dans les délais, le recours a par conséquent été considéré comme n'ayant pas été formé, et la taxe de recours remboursée.

Dans l'affaire **T 1465/08**, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours au motif que la requête en restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe de recours n'était pas réputée déposée et que, par voie de conséquence, le recours était réputé ne pas avoir été formé.

Dans l'affaire **T 257/07**, la chambre a rejeté la requête en restitutio in integrum quant au délai de dépôt de l'acte de recours. Par conséquent, le recours a été réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours a été remboursée (cf. également **T 1962/08**).

11.3.5 Absence de fondement juridique pour conserver la taxe de recours en cas d'intervention dans la procédure de recours faisant suite à une opposition

Dans l'affaire **T 791/06**, la chambre ayant jugé recevable l'intervention du requérant III dans la procédure de recours faisant suite à une opposition, seule la taxe d'opposition requise était due, conformément à la décision **G 3/04**. Aussi n'existait-il aucun fondement juridique pour conserver la taxe de recours qui, en tout état de cause, avait été acquittée

à toutes fins utiles. La chambre a conclu qu'il convenait de rembourser la taxe de recours payée par l'intervenant.

11.3.6 Pluralité de requérants

Dans l'affaire **T 552/97**, la chambre a interprété la règle 67 CBE 1973, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

11.3.7 Non-remboursement lorsque le dépôt du recours satisfait aux exigences de l'article 108 CBE

Dans la décision **J 15/01**, la chambre juridique a déclaré que le fait qu'un recours ait été formé contre une notification, et non pas contre une décision conformément à l'art. 106(1) CBE 1973, justifie le non-remboursement de la taxe de recours. Lorsque la chambre – comme dans le cas d'espèce – parvient à la conclusion qu'il n'existe pas de décision susceptible de recours au sens de l'art. 106(1) CBE 1973, il s'ensuit que le recours est irrecevable, mais néanmoins existant puisqu'il a été satisfait aux exigences de l'art. 108 CBE 1973. Par conséquent, il était impossible de rembourser la taxe de recours.

Dans l'affaire **J 18/12**, la chambre juridique a estimé que le fait que la demande de brevet n'existe pas au sens matériel, ne signifiait pas que la procédure de recours n'avait pas pris naissance (contrairement à la fiction juridique de la non-existence d'un recours lorsque celui-ci est réputé ne pas avoir été formé). Cette situation se produit régulièrement dans les procédures devant l'OEB, par exemple lorsqu'un recours est formé contre une décision de la section de dépôt de ne pas attribuer une date de dépôt.

Dans la décision **T 1284/09**, la chambre n'a ordonné le remboursement de la taxe de recours pour aucun des deux recours car il avait été satisfait aux exigences de l'art. 108 CBE. L'opposant initial et son prétendu cessionnaire (la division d'opposition ayant rejeté la demande de cession) avaient déposé chacun un acte d'opposition identique à l'encontre de la même décision et acquitté séparément la taxe de recours.

11.4. Remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle

La taxe de recours peut être remboursée intégralement conformément à la règle 103(1)a) CBE en cas de révision préjudicielle.

11.4.1 Exigences

Conformément à l'art. 109 CBE, une instance dont la décision est attaquée doit réviser celle-ci lorsqu'elle considère le recours comme recevable et fondé, à condition qu'il s'agisse d'une affaire ex parte. La règle 103 CBE (règle 67 CBE 1973) permet le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle. Dans l'affaire **G 3/03** (JO 2005, 344), il a été jugé que l'octroi de la révision préjudicielle constitue une condition préalable, mais insuffisante, pour que l'instance du premier degré fasse droit à une requête en remboursement de la taxe de recours (cf. également **T 1222/04**). Dans

l'affaire **T 939/95**, il a été considéré que les mots "si le remboursement" cités à la règle 103 CBE se réfèrent à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours, ce qui signifie qu'il est également nécessaire, dans le cas d'une révision préjudicielle, qu'un vice substantiel de procédure ait été commis et que l'instance appelée à statuer considère, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le remboursement est équitable (voir aussi **T 79/91**, **T 536/92**).

11.4.2 Compétence pour prendre une décision concernant le remboursement

En ce qui concerne la question de savoir quelle instance est compétente pour statuer sur la requête en remboursement en cas de révision préjudicielle, la situation juridique définie dans les décisions **G 3/03** (JO 2005, 344) et **J 32/95** (JO 1999, 733) est maintenant codifiée à la règle 103(6) CBE (cf. **T 625/09**, **T 206/10**). Dans la décision **J 32/95**, la chambre a estimé que si l'instance du premier degré fait droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle, mais juge que la requête en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, elle doit déférer la requête à la chambre de recours pour décision. Dans l'affaire **G 3/03**, la Grande Chambre de recours a statué comme suit : en cas de révision préjudicielle conformément à l'art. 109(1) CBE 1973, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'art. 21 CBE 1973 pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. La décision **G 3/03** a été appliquée par exemple dans les décisions **T 1379/05**, **T 1315/04**, **T 245/05**, **T 1863/07** et **T 2352/13**.

Dans l'affaire **T 21/02**, la chambre, distinguant les faits des affaires **G 3/03** et **J 32/95**, a retenu qu'elle n'était pas habilitée à statuer sur la requête en remboursement de la taxe de recours étant donné que la requête avait été déposée alors qu'il n'y avait pas de recours en instance et qu'elle ne pouvait donc pas constituer une question accessoire devant être réglée dans le cadre de la procédure de recours. La révision préjudicielle par l'instance du premier degré avait permis de régler en totalité le recours. Ce dernier n'était donc plus en instance au moment où avait été présentée la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. également **T 1703/12**, **T 2134/12**, **T 2008/14**).

Dans l'affaire **T 242/05** la chambre a constaté que, par l'effet de la révision accordée, le recours était tranché de manière définitive. À défaut d'un recours pendant, est irrecevable toute requête en remboursement de la taxe de recours déposée après la décision de révision préjudicielle, que ce soit devant la division d'examen ou devant la chambre de recours qui eût été compétente pour connaître du recours (vor aussi **T 70/08**). Dans l'affaire **T 955/20**, la chambre a suivi la ligne des affaires **T 242/05** et **T 70/08** ; elle s'est écartée de celle suivie dans les affaires **T 21/02** et **T 893/13**.

Dans l'affaire **T 893/13**, la chambre a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec les conclusions tirées dans les décisions **T 21/02** et **T 242/05**, estimant qu'étant donné que la division d'examen n'était pas compétente pour décider que la taxe de recours ne devait pas être remboursée, une révision préjudicielle non assortie d'un ordre de remboursement ne pouvait pas être interprétée comme une décision de non-remboursement. La chambre

a ajouté qu'une requête en remboursement de la taxe de recours pouvait être valablement présentée même après une révision préjudicielle, puisque la règle 103(3) CBE (désormais règle 103(6) CBE) dispose que c'est la chambre de recours qui statue sur le remboursement "dans tous les autres cas" sous réserve de seulement deux conditions, à savoir que la décision ait été rectifiée et que la taxe de recours n'ait pas été remboursée par la division d'examen.

Dans l'affaire **T 657/17**, bien que la révision préjudicielle avait été accordée par la division d'examen, l'affaire a néanmoins été déférée à la chambre afin que celle-ci statue sur le remboursement de la taxe de recours en l'absence de toute requête en remboursement. La chambre s'est référée à la décision **G 3/03** (cf. point 3 des motifs) selon laquelle, en l'absence de requête en remboursement de la taxe de recours, la décision par laquelle l'instance du premier degré fait droit au recours par voie de révision préjudicielle conformément à l'art. 109(1) CBE ne doit pas mentionner la question du remboursement de la taxe de recours et elle ne fera pas grief au requérant. En l'espèce, la question du remboursement de la taxe de recours n'aurait donc pas dû être soumise à la chambre qui n'était pas compétente pour statuer.

11.4.3 Cas où la division d'examen aurait dû réviser sa décision

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a constaté qu'en tout état de cause, un vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours a été commis lorsque la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle après qu'une **erreur** commise par elle a été signalée dans les motifs du recours (cf. également **T 808/94**, **T 898/96**, **T 861/03**, **T 1113/06**, **T 971/06**, **J 7/07** ; voir aussi **T 685/98**, JO 1999, 346).

Dans l'affaire **T 183/95**, la chambre a estimé qu'il ne pouvait pas être fait droit, au titre de la règle 67, premier membre de phrase CBE 1973, à la demande du requérant visant au remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle, étant donné que la division d'examen n'avait pas rectifié sa décision. Cependant, la chambre a retenu qu'un remboursement de la taxe de recours pourrait être ordonné au titre de la règle 67, second membre de phrase CBE 1973 s'il est fait droit au recours et que la chambre considère le remboursement équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 2528/12**, la chambre n'a pas non plus ordonné le remboursement de la taxe de recours, étant donné que l'absence de révision préjudicielle ne pouvait être considérée comme un vice substantiel de procédure. L'allongement de la durée de la procédure qui en a résulté n'a entraîné aucun préjudice juridiquement pertinent pour le requérant.

Dans l'affaire **T 794/95**, la chambre a considéré qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, au motif que jusqu'au prononcé de la décision entreprise, la procédure d'examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Seul le contenu de la décision avait conduit le requérant à former un recours, et non une irrégularité procédurale commise avant ladite étape ou le fait que la division d'examen n'avait ultérieurement pas correctement traité le recours (en n'y faisant pas droit).

Dans l'affaire **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a souligné que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par le rejet prononcé en application de l'art. 97(1) CBE 1973 ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, un nouveau vice substantiel de procédure est commis si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (cf. **T 647/93**, JO 1995, 132 ; voir aussi **T 1765/13**), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce.

Dans l'affaire **T 898/96**, la chambre a jugé que la décision de la division d'examen de rejeter la demande sur la base de l'art. 113(2) CBE 1973 aurait dû être rectifiée dans le cadre de la révision préjudicielle. Le fait de ne pas faire droit au recours constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a néanmoins estimé qu'il ne serait pas équitable de rembourser la taxe de recours, parce que le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte de la demande avant de former son recours.

Dans la décision **T 704/05**, la chambre est parvenue à la conclusion que la division d'examen aurait pu annuler sa décision par voie de révision préjudicielle conformément à l'art. 109(1) CBE 1973. Cependant, étant donné qu'il est expressément interdit à la division d'examen d'exposer les motifs de sa décision lorsqu'elle n'accorde pas la révision préjudicielle, la chambre n'était pas à même de critiquer cette omission. La décision obligatoire, mais nécessairement tacite, qui est prise au titre de l'art. 109(1) CBE 1973 quant à la question de savoir si le recours réfute les motifs du rejet n'est pas en soi l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, si bien qu'il n'est pas possible d'examiner si le pouvoir d'appréciation a été correctement exercé. La chambre a déclaré avoir certes conscience qu'un certain nombre de décisions des chambres de recours adoptent un point de vue différent à ce sujet, au point que de telles omissions sont parfois qualifiées de vices substantiels de procédure. Toutefois, elle a fait observer que ces décisions n'avaient peut-être pas suffisamment tenu compte des implications du silence imposé à la division d'examen par l'art. 109(2) CBE 1973.

Dans l'affaire **T 1982/07**, la chambre a indiqué que l'une des caractéristiques fondamentales d'une procédure équitable était, dans le cadre de la procédure d'examen, de donner à un demandeur confronté à de nouveaux documents de l'état de la technique non seulement le droit d'être entendu, mais aussi le droit de répondre en modifiant les revendications afin de contrer les références de l'état de la technique. Dans l'affaire en question, la division d'examen a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE 1973 (désormais règle 137(3) CBE), car le demandeur n'a pas été mis en mesure de réagir de façon appropriée mais était au contraire limité dans une mesure ni nécessaire en termes d'économie de procédure, ni justifiée à la lumière des documents de l'état de la technique. Par conséquent, la division d'examen a exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière par trop restrictive, et a commis ce faisant un vice substantiel de procédure. Elle aurait dû corriger sa décision en vertu de l'art. 109(1) CBE, mais elle ne l'a pas fait. La chambre a renvoyé l'affaire à une division d'examen dans une composition différente.

11.4.4 Décision de révision maintenant la décision antérieure

Dans la décision **T 691/91**, la chambre a estimé que l'art. 109 CBE 1973 prévoit deux possibilités du point de vue juridique : le maintien ou l'annulation de la décision attaquée. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une troisième voie, en l'occurrence le maintien de la décision antérieure par le biais d'une décision relative à la révision préjudicielle du recours, ce qui a eu pour conséquence que le requérant avait dû former un second recours contre la décision de révision. La possibilité choisie par la chambre n'est pas prévue par les dispositions de l'art. 109 CBE 1973 et la chambre a estimé que cette décision était entachée d'un excès de pouvoir et a ordonné le remboursement de la seconde taxe de recours. Le remboursement de la première taxe de recours a également été ordonné au motif qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu au cours de la procédure d'examen (voir aussi **T 252/91**).

11.4.5 Réouverture de l'examen après une révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 142/96**, la chambre a considéré que la pratique consistant à rouvrir l'examen après une révision préjudicielle était contraire au principe de l'économie de procédure à la base de l'art. 109 CBE 1973 et qu'elle constituait par conséquent un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 2247/09**, la division d'examen avait accordé la révision préjudicielle, puis avait procédé à l'examen du nouvel objet présenté avec le recours, avant de rejeter une nouvelle fois la demande dans sa deuxième décision. Le requérant avait fait valoir qu'il avait dû payer deux taxes de recours pour que les revendications soient examinées par une chambre de recours. La chambre a relevé que les motifs avancés dans la deuxième décision de la division d'examen différaient de ceux donnés dans la première décision. De plus, la décision d'accorder la révision préjudicielle était justifiée car la nouvelle requête du demandeur avait éliminé les motifs pour lesquels la décision contestée avait été rendue. Le simple fait que le nouvel examen ait de nouveau abouti au rejet de la demande ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

11.5. Recours auquel il est fait droit

La règle 103(1)a) CBE énonce comme condition de remboursement qu'il soit fait droit au recours. Dans l'affaire **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre a constaté qu'il ressort clairement du libellé et du but de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes (s. auch **T 1111/09**). Dans l'affaire **J 18/84** (JO 1987, 215), la chambre a estimé que le fait qu'il soit fait droit au recours en partie seulement ne constitue en rien un obstacle au remboursement (cf. également **T 129/01**, **T 604/01**, **T 863/08**, **J 1/13**).

11.6. Vice substantiel de procédure

L'une des conditions prévues à la règle 103 CBE pour le remboursement est l'existence d'un vice substantiel de procédure. On entend en principe par "vice substantiel de

procédure" une irrégularité objective affectant toute la procédure (**J 7/83**, JO 1984, 211). La réponse à donner à la question de savoir s'il y a vice substantiel de procédure doit être établie sur une base objective (**J 32/95**, JO 1999, 733 ; **T 160/09**).

11.6.1 L'irrégularité doit être de nature procédurale

Dans l'affaire **T 12/03**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure est une irrégularité majeure de procédure, en ce sens que les règles de procédure n'ont pas été appliquées de la manière prescrite par la Convention. Selon la décision **J 6/79** (JO 1980, 225), le terme "vice de procédure" peut inclure aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure, qui, si elle est suivie, peut aboutir aux mêmes conséquences que l'application incorrecte de ces règles. Dans l'affaire **T 690/06**, la chambre a estimé qu'une erreur de jugement commise par la division d'examen concernant des questions de fond ne constitue pas un vice de "procédure" (cf. également **T 698/11**, **T 658/12**). Voir aussi le présent chapitre, V.A.11.6.10.

Dans l'affaire **T 990/91**, la chambre a retenu que le fait de ne pas avoir pu répondre à un nouvel argument de la division d'examen qui figurait dans sa décision de rejet de la demande de brevet et qui était superflu et secondaire ne pouvait pas être considéré comme un vice de procédure (cf. également **T 1085/06**).

Dans la décision **T 683/14**, la chambre a estimé que la division d'examen avait commis une erreur, laquelle portait sur le fond et ne constituait pas une erreur d'ordre procédural. Les conséquences procédurales découlaient exclusivement de l'application concrète du point de vue erroné de la division d'examen sur une question de fond et ne constituait pas un vice de procédure indépendant aux fins de la règle 103(1)a) CBE. La division d'examen avait en effet décidé à tort de ne pas prendre en considération l'accord de confidentialité aux motifs que les débats étaient clos et qu'une décision avait été prise lors de la procédure orale. La chambre a indiqué que la division d'examen s'était méprise en ce que les débats n'avaient pas été clos par une décision en bonne et due forme et que même si cela avait été le cas, ils auraient pu être rouverts. La chambre a cité la décision **T 595/90** et estimé que, concernant la réouverture des débats, les considérations qui s'appliquent aux chambres de recours peuvent s'appliquer de la même façon aux instances du premier degré : "des observations présentées [après la clôture des débats] ne peuvent être prises en considération que si la chambre rouvre les débats (art. 113 CBE), ce qui est laissé à son appréciation."

Dans l'affaire **T 68/16**, la chambre a fait observer que la division d'opposition n'avait pas utilisé l'approche problème-solution. La chambre a indiqué que ce fait ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure. L'approche problème-solution n'est pas inscrite dans la CBE et son utilisation n'est pas obligatoire. La chambre est convenue qu'en règle générale, une division qui n'utilise pas l'approche problème-solution doit motiver ce choix, ne serait-ce que pour dissiper l'impression qu'elle agit de manière arbitraire. Cependant, concernant cette approche, les Directives relatives à l'examen indiquent uniquement qu'il convient "de ne s'en écarter qu'à titre exceptionnel" (voir les Directives G-VII, 5 – version de novembre 2017 ; ce passage a été ultérieurement supprimé de la version de novembre 2018) et qu'il n'est pas nécessaire de justifier un tel écart.

11.6.2 Le vice de procédure doit être substantiel et avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure

Dans la décision **T 682/91**, la chambre a souligné qu'un vice de procédure qui ne porte pas atteinte aux droits des parties ne saurait être considéré comme substantiel. La gravité du vice de procédure est fonction des préjudices occasionnés.

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel (voir aussi **T 2385/10**). Dans l'affaire **T 2249/08**, il a été estimé que la décision critiquée prise par l'instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation doit impérativement avoir été déterminante pour les conclusions de la décision contestée par voie de recours. Dans l'affaire **T 49/13**, la chambre a retenu qu'une erreur qui n'aurait pas conduit à un résultat différent de la procédure n'est pas un vice substantiel de procédure (cf. également **T 1340/10**, **T 1740/06**).

Dans l'affaire **T 5/81** (JO 1982, 249), la chambre a énoncé qu'un vice affectant prétendument une partie d'une décision autre que la ratio decidendi ne pouvait pas être substantiel au sens de la règle 67 CBE 1973 (voir également **T 959/00**).

Dans l'affaire **T 712/97**, la chambre a estimé que la division d'opposition avait examiné le rapport expérimental de l'intimé, mais qu'elle n'en avait pas tiré de conclusions défavorables au requérant. Aussi, bien que constituant une violation du droit du requérant de prendre position sur le rapport expérimental de l'intimé, le refus d'admettre le rapport expérimental du requérant dans la procédure n'avait eu aucune conséquence sur l'issue de la procédure et il ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 219/93**, la chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, car une révision préjudicielle conformément à l'art. 109 CBE 1973 s'imposait de toute évidence. En outre, sur un point, la décision attaquée n'avait pas été suffisamment motivée au sens où l'entend la règle 68(2) CBE 1973. Néanmoins, le remboursement de la taxe de recours a été refusé au motif que la décision de rejet avait été prise essentiellement pour d'autres raisons, si bien que le vice de procédure n'était pas substantiel, au sens de la règle 67 CBE 1973, au point de rendre le remboursement équitable.

Dans l'affaire **T 107/05**, la chambre a constaté que le fait que les arguments de l'opposant au sujet du document E5 n'aient pas été pris en compte n'avait pas joué un rôle décisif dans les conclusions auxquelles était parvenue la division d'opposition dans la décision attaquée. La division d'opposition avait pris en compte le document E5 "de sa propre initiative" et avait déterminé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas pertinent – analyse qui a été confirmée dans la procédure de recours. L'erreur commise par la division d'opposition pouvait être considérée comme un vice de procédure mais pas, en l'occurrence, comme un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1607/08** (voir aussi **T 2246/13**), il avait été porté atteinte au principe de la protection de la confiance légitime. Étant donné que le non-respect de ce principe avait conduit à la révocation du brevet et avait pris au dépourvu le titulaire du brevet, il constituait

un vice substantiel de procédure (voir aussi **T 1423/13**). Dans l'affaire **T 2321/08**, la division d'examen avait enfreint la procédure prévue à l'art. 94(3) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure, étant donné qu'il avait eu pour conséquence immédiate le rejet de la demande.

Dans la décision **T 1232/16**, la chambre a estimé que si le remboursement de la taxe de recours était habituellement ordonné en raison d'un vice substantiel de procédure, le remboursement ne pouvait en l'espèce pas être équitable, le rejet étant par ailleurs fondé sur des motifs non entachés du vice de procédure.

11.6.3 Le vice de procédure doit avoir été commis par l'instance dont la décision est frappée du recours

Dans l'affaire **T 469/92**, le vice de procédure invoqué n'était pas le fait de la division d'opposition, dont la décision faisait l'objet du recours, mais de la division d'examen. Même si l'acte en cause enfreignait les dispositions procédurales de la Convention, la chambre de recours ne pouvait ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 1875/07**, la chambre a indiqué qu'un vice substantiel de procédure ne peut être commis que par l'une des instances chargées des procédures, telles que visées à l'art. 15 CBE 1973, et non par le Président agissant conformément à l'art. 10 CBE 1973. Par conséquent, le fait que les détails concernant un système d'évaluation des performances pour les examinateurs n'aient pas été communiqués au public ne saurait être considéré comme un vice substantiel de procédure.

11.6.4 Recherche

Dans les décisions **T 1411/08** et **T 1515/07**, les chambres ont jugé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en ne procédant pas à une recherche additionnelle, qui était à l'évidence nécessaire (cf. également **T 1924/07**). Dans la décision **T 1924/07**, la chambre a estimé qu'il fallait établir une distinction entre, d'une part, la question de savoir si la division d'examen avait agi de la sorte bien que connaissant la nature technique et non notoire des caractéristiques, qui suggérait qu'une recherche était "à l'évidence nécessaire" (**T 1515/07 et T 1411/08**), et, d'autre part, la question de savoir si les caractéristiques avaient été omises par inadvertance ou avaient été mal évaluées, autrement dit si une "erreur de jugement" était en cause (cf. **T 690/06** et **T 698/11**), ce dernier cas ne pouvant être considéré comme un vice de procédure (voir le présent chapitre, V.A.11.6.10).

Dans l'affaire **T 736/14**, la chambre a jugé que si un demandeur dont la demande ne satisfait pas à la condition d'unité répond d'une manière vague ou prêtant à confusion à une notification dans laquelle la division d'examen l'a invité à désigner l'invention ayant fait l'objet de la recherche qu'il souhaite maintenir, on ne saurait partir automatiquement du principe que le demandeur a sélectionné pour l'examen l'invention couverte par la requête principale. La division d'examen devait au contraire établir, par exemple en envoyant une autre notification, quelle invention ayant fait l'objet de la recherche le demandeur souhaitait réellement conserver en vue de l'examen. Le droit du demandeur

d'être entendu avait été enfreint et, par conséquent, un vice substantiel de procédure avait été commis, puisque le demandeur s'était vu opposer une décision irrévocable de non-admission d'une requête subsidiaire couvrant l'une des inventions ayant fait l'objet de la recherche, et qu'il n'avait pas eu la possibilité de prendre position au préalable sur la recevabilité de la requête en question. Dans l'affaire **T 291/93**, la chambre a déclaré que la simple observation du requérant que la recherche sur l'état de la technique était insuffisante ne saurait justifier l'existence d'un vice substantiel de procédure.

11.6.5 Directives

Dans l'affaire **T 42/84** (JO 1988, 251), la chambre a retenu que les Directives ne sont pas juridiquement contraignantes et que leur inobservation par la division d'examen ne constitue pas en soi un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973, sauf si leur inobservation constitue également une violation d'une règle ou d'un principe de procédure contenu dans une disposition de la Convention ou du règlement d'exécution (cf. également **T 647/93** (JO 1995, 132), **T 51/94**, **J 24/96** (JO 2001, 434), **T 937/97**).

11.6.6 Demande d'entretien

Dans les décisions **T 182/90** (JO 1994, 641), **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92**, **T 397/94** et **T 245/15**, les chambres de recours ont toutefois fait observer qu'il n'y avait pas vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973, lorsqu'il n'était pas tenu compte d'une demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique avec l'examinateur chargé de l'affaire. La liberté de l'examinateur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas (voir aussi **T 300/89**, JO 1991, 480).

11.6.7 Procédure orale

a) Non-citation à la procédure orale

En principe, le rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale constitue un déni du droit d'être entendu et justifie à ce titre le remboursement de la taxe de recours (voir notamment **T 209/88**, **T 283/88**, **T 598/88**, **T 668/89**, **T 663/90**, **T 766/90**, **T 795/91**, **T 35/92**, **T 686/92**, **T 556/95**, **T 647/99**, **T 1972/13**).

Dans l'affaire **T 405/96**, les requérants avaient apporté la preuve de la réception de la requête en procédure orale par l'OEB. Le fait que l'instance du premier degré ne puisse pas être tenue responsable de la perte de cette requête au sein de l'Office importait peu en l'occurrence (voir aussi **T 671/95**).

La non-citation des parties à une procédure orale a été considérée comme un vice substantiel de procédure dans les décisions **T 209/88** et **T 93/88** (voir aussi **J 16/02**). Dans la décision **T 560/88**, la chambre a constaté que le rejet d'une requête subsidiaire tendant à recourir à la procédure orale, formulée par le requérant, constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 543/92**, **T 460/16**).

En revanche, dans l'affaire **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a estimé que le fait, pour l'instance du premier degré, d'avoir conclu à tort, dans sa décision, qu'il n'avait été formulé aucune requête tendant à recourir à la procédure orale constituait une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973. Le fait de ne pas s'être renseigné auprès du requérant n'était pas non plus constitutif d'un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 731/93**, la chambre a estimé que le rejet d'une demande visant à la tenue d'une "nouvelle" procédure orale constitue un vice substantiel de procédure lorsque de nouvelles preuves ont été admises. Bien que l'art. 116(1), deuxième phrase CBE 1973 laisse à l'appréciation de l'OEB le pouvoir de rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance, cela ne vaut que "pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes".

b) Moyens invoqués par les parties en réponse à une citation à une procédure orale

Dans la décision **T 1183/02** (JO 2003, 404), la chambre a estimé que des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale devant la division d'examen n'ont pas d'effet sur la citation. Par conséquent, le fait de ne pas confirmer la citation ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 343/08**, la chambre a indiqué que, de façon générale, une division d'examen n'est pas tenue de communiquer, préalablement à une procédure orale, ses observations sur la réponse d'un demandeur à la citation à cette procédure.

c) Rejet non motivé d'une requête en renvoi

Dans l'affaire **T 1505/06**, la chambre a estimé que le fait que la division d'opposition ait omis d'inclure dans les motifs de sa décision les motifs du rejet de la requête en renvoi constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire ex parte **T 1750/14**, les mandataires du requérant avaient demandé, à plusieurs reprises et séparément de leur requête en renvoi de la date de la procédure orale, un report de la date butoir pour présenter des moyens (au titre de la règle 116(1) CBE). La requête en report de la date butoir n'avait jamais été retirée et le requérant avait clairement exprimé son souhait de déposer des revendications modifiées, y compris pendant la procédure orale devant la division d'examen. En raison de faute de motifs au sens de la règle 111(2) CBE concernant le rejet de la requête en report de la date butoir pour présenter des moyens, la chambre a estimé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure. Néanmoins, la chambre a considéré qu'une partie ne peut tirer un avantage procédural d'une omission dont elle est à l'origine. Eu égard au comportement du requérant dans la procédure, le remboursement de la taxe de recours ne pouvait donc pas être considéré comme équitable au sens de la règle 103(1)a) CBE.

d) Rejet non motivé d'une requête visant à changer le lieu de la procédure orale

Dans les affaires **T 689/05** et **T 933/10**, les chambres ont considéré que la division d'examen aurait dû motiver le rejet de la requête présentée par le demandeur en vue de la tenue de la procédure orale à Munich et non à La Haye (règle 111(2) CBE, règle 68(2) CBE 1973). Dans l'affaire **T 933/10**, la chambre a considéré que ce vice de procédure justifiait le remboursement de la taxe de recours. Cependant, dans l'affaire **T 689/05**, la chambre a jugé que le vice de procédure établi n'affectait pas toute la procédure devant la division d'examen. Il aurait donc été disproportionné d'annuler toute la décision attaquée en raison de son absence partielle de motif. Dans l'affaire **T 1142/12**, la chambre a rejeté l'argument du requérant selon lequel, en vertu de l'art. 116 CBE, les parties ont non seulement le droit de requérir une procédure orale, mais aussi le droit que leur affaire soit examinée au bon endroit (en l'occurrence Munich et non La Haye). Par conséquent, il n'y avait pas eu vice substantiel de procédure.

e) Reports de la procédure orale à plusieurs reprises

Dans l'affaire **T 679/14**, la chambre a constaté qu'il est contraire aux principes d'économie de la procédure et de sécurité juridique d'ajourner une procédure orale à plusieurs reprises. La chambre a cité le point E-II, 7.1. des Directives – version de juin 2012, et conclu que le fait qu'une procédure orale ait été reportée à cinq reprises à l'initiative de la division d'examen sans motifs sérieux, comme il semblait ressortir du dossier, constituait un vice de procédure dans les circonstances de l'affaire en cause (huit reports au total). La chambre n'a toutefois pas déterminé s'il s'agissait d'un vice substantiel de procédure. La taxe de recours a été remboursée en raison de la violation de la règle 111(2) CBE (motifs insuffisants).

f) Procès-verbal

Dans l'affaire **T 642/97**, la chambre a constaté que si une partie était d'avis que le procès-verbal était incomplet ou erroné, au motif que certains arguments essentiels ne ressortaient pas du dossier, elle pouvait demander à la division d'opposition de corriger le procès-verbal, afin de préserver ses droits. En l'absence d'une telle requête, l'allégation selon laquelle la procédure est entachée d'un vice substantiel ne saurait être accueillie (voir aussi **T 231/99**, **T 99/08**). Dans l'affaire **T 1277/15**, la division d'opposition n'avait pris position sur la demande de rectification du procès-verbal ni dans la décision quant au fond attaquée, ni dans une autre décision. Ce vice de procédure n'avait eu toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 835/10** (qui faisait référence à la décision **T 437/98**), le requérant avait allégué que de nouveaux arguments avaient été présentés dans la décision de la division d'examen. Exprimant son désaccord, la chambre a énoncé que le procès-verbal était un résumé des discussions et n'avait pas à développer les différentes étapes du raisonnement communiqué ultérieurement par écrit.

Dans l'affaire **T 685/14**, la chambre a estimé que le fait de ne pas transmettre le procès-verbal au requérant constituait un vice de procédure, mais qu'il ne s'agissait pas en soi

d'un vice substantiel. Une partie doit être en mesure de former un recours en s'appuyant sur ses propres notes. De plus, même après avoir reçu le procès-verbal, le requérant n'avait ni contesté sa cohérence avec la décision, ni développé ses arguments par des considérations supplémentaires. La chambre a rejeté le recours ainsi que la requête en remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 853/10**, la chambre a estimé que pour juger si un vice substantiel de procédure a été commis pendant une procédure orale, elle ne pouvait s'appuyer que sur le procès-verbal de la procédure orale, qui n'avait pas été contesté par le titulaire du brevet (cf. également **T 642/97**), et sur les faits sur lesquels toutes les parties s'étaient entendues.

11.6.8 Droit d'être entendu

Le droit d'être entendu (voir chapitre III.B) est un principe procédural très important qui doit assurer que dans une décision, aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'aurait pu prendre position (**R 2/14** du 22 avril 2016). Lorsqu'une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position, il y a violation de l'art. 113(1) CBE et vice substantiel de procédure. Voir, parmi les nombreuses affaires, les décisions **J 7/82**, JO 1982, 391 ; **T 197/88**, JO 1989, 412 ; **T 880/91** ; **T 892/92** (JO 1994, 664) ; **T 951/92**, JO 1996, 53 ; **T 1101/92** ; **T 220/93** ; **T 479/94** ; **T 778/98** ; **T 594/00** ; **T 1039/00** ; **T 2294/12** (essais comparatifs), **T 203/15** et **T 2492/18**.

D'autres types d'atteinte à l'art. 113(1) CBE peuvent également constituer un vice substantiel de procédure. Voir à cet égard les différentes affaires exposées au chapitre III.B.2. La décision **T 433/08** traite quant à elle du cas où la chambre a estimé que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté mais qu'un remboursement n'était pas équitable (cf. le présent chapitre, V.A.11.7.1).

La violation de l'art. 113(2) CBE doit, en principe, être également considérée comme un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours (cf. **T 647/93**, JO 1995, 132 ; cf. également **T 32/82** et **J 19/84**), par exemple lorsque les requêtes finales n'ont pas été clairement établies (**T 666/90**, **T 552/97**, **T 1439/05**, **T 382/10**) ou que la division d'opposition n'a pas tenu compte des revendications modifiées qui ont été présentées dans un mémoire (**T 543/92** et **T 89/94**). Voir chapitre III.B.3. "Texte soumis ou accepté par le demandeur (titulaire du brevet) – article 113(2) CBE".

11.6.9 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

L'obligation selon laquelle une décision doit être correctement motivée conformément à la règle 111(2) CBE (règle 68(2) CBE 1973) est étroitement liée au principe du droit d'être entendu, énoncé à l'art. 113 CBE (**T 1340/10**). L'absence de motivation doit être considérée comme un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours (cf., parmi les nombreuses affaires, les décisions **T 493/88**, JO 1991, 380 ;

T 522/90 ; **T 392/91** ; **T 142/95** ; **T 278/00** ; **T 571/03** ; **T 897/03** ; **T 1366/05** ; **T 1612/07** ; **T 87/08** ; **T 353/11** ; **T 2366/11** ; **T 129/14** et **T 679/14**).

Dans l'affaire **T 75/91**, la chambre a déclaré que le lecteur pouvait trouver dans la décision attaquée une argumentation justifiant le rejet de la demande. La question de savoir si cette argumentation était convaincante et devait être acceptée par la chambre n'avait rien à voir avec l'existence d'un vice substantiel de procédure. Voir également l'affaire **T 698/10** dans laquelle la chambre avait ajouté que la division d'examen n'était pas tenue de commenter explicitement chacun des arguments présentés par le demandeur dans la mesure où les motifs exposés permettaient au requérant et à la chambre d'examiner si la décision était justifiée ou non. Voir également le chapitre III.B.2.5. "Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties".

Dans l'affaire **T 2340/13**, il y avait une contradiction entre, d'une part, l'"'Exposé des faits et conclusions" de la décision écrite de la division d'opposition, où il était indiqué, entre autres, que l'art. 123(3) CBE avait fait l'objet d'une discussion détaillée, et, d'autre part, le procès-verbal, qui, bien que très détaillé, ne mentionnait aucune discussion relative à l'art. 123(3) CBE. Aucune discussion à ce sujet ne figurait non plus dans les "Motifs de la décision", exception faite du titre "Éléments ajoutés (art. 100c), art. 123(2), art. 123(3) CBE)" figurant au-dessus du point 3. La chambre a conclu que si la question avait fait l'objet d'une discussion, la division d'opposition aurait dû le mentionner dans le procès-verbal et indiquer dans la décision si et pourquoi il était considéré qu'il avait été satisfait à l'art. 123(3) CBE. La chambre a retenu que l'omission de motifs concernant l'art. 123(3) CBE contrevenait non seulement à la règle 111(2) CBE, mais également à l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 2282/17**, la chambre a retenu que lorsqu'une décision se borne à faire référence à une ou plusieurs notifications antérieures, obligeant la chambre et le requérant à spéculer pour déterminer quels motifs donnés par la division d'examen pourraient être essentiels pour la décision de rejet de la demande de brevet, elle ne satisfait pas aux exigences prévues à la règle 111(2) CBE. Étant donné que la décision de la division d'examen était clairement contraire à la règle 111(2) et à l'art. 113(1) CBE, et étant donné que le requérant avait dû former un recours afin d'obtenir une décision pleinement motivée, la chambre a jugé équitable de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 103(1)a) CBE.

S'agissant des affaires relatives à l'obligation prévue à la règle 111(2) CBE (règle 68(2) CBE 1973), consulter le chapitre III.K.3.4. "Motifs d'une décision", ainsi que le chapitre III.K.3.4.4.

11.6.10 Erreur d'appréciation commise en première instance

Dans plusieurs décisions, les chambres ont traité la question de savoir si une erreur d'appréciation commise en première instance constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

a) Communications

Dans l'affaire **T 19/87** (JO 1988, 268, voir également ci-dessus le chapitre V.A.11.6.7a)), la chambre a estimé que la division d'examen avait commis une erreur d'appréciation et non un vice de procédure lorsqu'elle avait retenu à tort que le requérant n'avait présenté aucune requête tendant à recourir à la procédure orale. Il n'y avait donc pas lieu d'accorder le remboursement de la taxe de recours prévu à la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 621/91**, la chambre a constaté qu'une interprétation erronée d'une lettre adressée à l'instance concernée de l'OEB constitue une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure.

Dans les affaires **J 9/05** et **J 18/05**, la chambre devait statuer sur les décisions de la division d'examen selon lesquelles les notifications conformément à la règle 69(1) CBE 1973 étaient réputées remises aux destinataires le dixième jour après la remise à la poste. Dans les deux cas, la chambre a estimé que la division d'examen avait effectivement mal apprécié la preuve de la remise du courrier, mais que cela ne constituait qu'une erreur d'appréciation et ne pouvait être qualifié de vice de procédure, condition nécessaire pour l'application de la règle 67 CBE 1973.

b) Appréciation erronée de l'état de la technique ou du contenu technique

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, une mauvaise interprétation d'un document constitue normalement une erreur d'appréciation plutôt qu'une erreur de droit et n'est donc pas un vice "de procédure", et encore moins un vice substantiel (**T 1031/12**). Dans l'affaire **T 162/82** (JO 1987, 533), la chambre a retenu qu'une erreur dans l'interprétation d'un document ne saurait être assimilée à un vice de procédure (cf. également **T 1049/92**, **T 976/11**).

Dans la décision **T 367/91**, la chambre a estimé qu'une décision fondée uniquement sur une appréciation erronée de l'état de la technique et/ou de l'invention revendiquée devait certes être considérée comme entachée d'une erreur substantielle, mais qu'il n'y avait pas vice de procédure (cf. aussi **T 144/94**, **T 12/03**, **T 1340/10**, **T 997/15**). Dans l'affaire **T 68/08**, la chambre a estimé qu'une appréciation erronée de l'invention revendiquée (ou de l'état de la technique) constituerait toujours une question de fond.

Dans l'affaire **T 17/97**, la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant s'appuyait sur le fait que la division d'opposition n'avait pas pris en considération un document. De l'avis de la chambre, une appréciation erronée de la pertinence d'un document ne constitue pas, de par sa nature, un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973.

Une erreur d'interprétation d'un document ne constitue pas non plus un vice de procédure (**T 1049/92**, **T 162/82**, JO 1987, 533, **T 1031/12**). Dans la décision **T 588/92**, la chambre de recours a également attiré l'attention sur le fait qu'une divergence d'appréciation sur les connaissances techniques pertinentes pour interpréter le contenu technique de l'invention n'est pas considérée comme un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 860/93** (JO 1995, 47), la chambre a estimé que, bien que la division d'examen eût commis une grossière erreur d'appréciation, il n'y avait eu aucune irrégularité procédurale de nature à déclencher l'application de la règle 67 CBE 1973.

Dans l'affaire **T 863/93**, la chambre a estimé qu'il ressort de la jurisprudence constante des chambres de recours que, pour que la règle 67 CBE 1973 s'applique, il doit avoir été commis un vice de procédure et non une erreur d'appréciation. Elle a conclu que la question soulevée par le requérant, à savoir la mauvaise compréhension du document D1 par la division d'examen, était une question d'appréciation qui ne justifiait pas le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 970/10**, la chambre a jugé que l'appréciation incorrecte d'un document, eu égard à la date à laquelle il a été rendu accessible au public, constitue une erreur factuelle concernant les exigences de fond conformément à l'art. 54(2) CBE et non une erreur au regard du droit procédural.

Dans l'affaire **T 976/11**, la chambre a rejeté l'argument selon lequel le seul changement de l'état de la technique le plus proche pouvait constituer un vice substantiel de procédure. Elle a estimé qu'une division d'examen pouvait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réviser son objection relative à l'absence d'activité inventive, y compris le choix de l'état de la technique le plus proche, à tout stade de la procédure d'examen, y compris pendant la procédure orale.

Dans l'affaire **T 658/12**, la chambre a estimé qu'il convenait de distinguer une décision insuffisamment motivée d'une décision dont les motifs sont erronés ou non convaincants. La chambre a conclu que, bien que l'approche COMVIK ait pu être mal appliquée dans l'affaire en question, il s'agissait d'une question de fond, qui fait l'objet d'une appréciation. La chambre a donc conclu que la décision était motivée au sens de la règle 111(2) CBE. Elle a également conclu que la division d'examen n'avait pas agi, comme l'avait allégué le requérant (demandeur), de manière déraisonnable en n'admettant pas la deuxième requête subsidiaire. La chambre a par conséquent retenu que rien ne justifiait le remboursement de la taxe de recours (cf. également **T 690/06**).

Dans la décision **T 680/89**, la chambre a constaté que le fait que la division d'examen avait considéré à tort dans sa décision que la revendication 1 n'était pas suffisamment claire au sens de l'art. 84 CBE 1973, qu'une erreur d'appréciation avait été éventuellement commise et que les parties n'avaient pas été consultées afin de clarifier la situation, ne constitue pas non plus un vice de procédure. Elle a conclu que rien ne justifiait d'ordonner le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE 1973.

c) Erreur dans l'application du droit

Dans l'affaire **T 687/05**, la chambre a considéré que le fait que la décision attaquée s'appuie sur une interprétation erronée de l'art. 100 c) CBE 1973, ne constituait pas un vice substantiel de procédure, mais une simple erreur dans l'application du droit (voir aussi **J 8/13** et **T 378/14**).

d) La chambre tire une conclusion différente de celle de l'instance du premier degré

Le fait qu'une chambre de recours tire une conclusion différente de celle de la première instance ne signifie pas en soi que cette dernière ait commis un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE (règle 67 CBE 1973), qui nécessiterait le remboursement de la taxe de recours (**T 87/88**, JO 1993, 430 ; cf. également **T 538/89**, **T 182/92**, **J 14/12**, **T 203/15**, **T 997/15**).

Dans l'affaire **T 182/92**, la chambre a indiqué que le fait que la première instance ait tiré une conclusion concernant le document de priorité qui ne pouvait pas être confirmée par la chambre était une question d'interprétation d'un document, c'est-à-dire une question d'appréciation, qui ne saurait constituer un vice de procédure.

e) Exercice du pouvoir d'appréciation

Dans l'affaire **T 208/00**, la chambre a ajouté que dans la mesure où la première instance n'avait manifestement pas outrepassé la marge dont elle dispose dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, et ce d'autant plus que d'après la jurisprudence des chambres de recours (voir **T 860/93**), même une "grossière erreur d'appréciation" commise par la première instance ne justifie pas le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 248/00**, la chambre de recours a déclaré que lorsque des moyens invoqués tardivement ne sont pas admis, la procédure est entachée d'une irrégularité si la division a exercé son pouvoir d'appréciation de manière incorrecte, c'est-à-dire en s'appuyant sur des considérations erronées ou arbitraires (voir aussi **T 1651/10**). Même si le rejet doit en fin de compte s'avérer erroné, une telle application du droit ne constitue pas un vice substantiel de procédure. Il faut au contraire se demander si la division d'opposition a exercé de manière incorrecte son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a rejeté la requête présentée tardivement.

Dans l'affaire **T 2249/08**, la chambre a retenu qu'il était manifeste que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle avait décidé de ne pas tenir compte de "faits et preuves" produits tardivement, c'est-à-dire après une date limite en préparation de la procédure orale. Elle a indiqué que de telles décisions prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ne font normalement pas l'objet d'un réexamen, à moins que la décision soit fondée sur des principes erronés ou qu'elle soit manifestement déraisonnable. Toute conclusion selon laquelle une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation est entachée d'un vice substantiel de procédure présuppose donc de telles graves erreurs et non de simples erreurs d'appréciation.

f) Application d'une procédure erronée

En principe, il y a lieu de considérer que l'application d'une procédure erronée ne constitue pas un vice substantiel de procédure susceptible d'entraîner le remboursement de la taxe de recours, lorsque la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre dans une

situation déterminée et qu'il n'existe pas de jurisprudence constante sur ce point (**T 234/86**, JO 1989, 79).

g) Conformité avec des décisions antérieures

Dans l'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22), la chambre a estimé qu'à la différence d'une divergence par rapport à la jurisprudence constante des chambres de recours, une divergence par rapport à une décision encore isolée d'une chambre de recours ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 494/07**, la chambre a estimé que si deux cas de figure apparemment similaires sont traités différemment, cela peut être considéré tout au plus comme une erreur de jugement. En l'espèce, la chambre en a conclu que le fait de ne pas suivre une décision antérieure d'une chambre ne constituait donc pas un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 875/98**, la chambre a relevé que la Convention ne comporte aucune disposition de procédure obligeant une division d'opposition à s'aligner sur une décision rendue dans une autre affaire. Selon la chambre, une décision unique ne crée pas un "précédent" auquel il faudrait se conformer dans une autre opposition, même si les deux affaires sont très semblables.

11.6.11 Cas relatifs au processus décisionnel et à la décision

a) Délivrance de la décision

(i) Décision prise avant l'expiration du délai imparti pour la présentation d'observations

Dans l'affaire **T 804/94**, la chambre de recours a estimé qu'il y avait vice substantiel de procédure, au motif que la division d'opposition avait pris sa décision de rejet avant **l'expiration du délai de quatre mois** qu'elle avait imparti pour la réponse à sa notification (voir aussi **T 663/99** ; voir également le chapitre III.B.2.6.2).

(ii) Durée excessive de la procédure

Dans l'affaire **T 900/02**, la chambre a estimé que le délai extrêmement long de trois ans et sept mois qui s'est écoulé entre la procédure orale et l'envoi d'une décision écrite représentait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 358/10**, la chambre a constaté un retard très excessif pris pour formuler par écrit puis signifier aux parties la décision contestée ainsi que le procès-verbal de la procédure orale. L'envoi du procès-verbal de la procédure orale 19 mois après sa tenue, et la signification de la décision écrite 22 mois après son prononcé à l'issue de la procédure orale, constituent intrinsèquement des manquements inacceptables de procédure suffisants à eux seuls pour ordonner le remboursement de la taxe de recours (voir aussi **T 243/87**, **T 563/11**). Dans l'affaire **T 2340/13**, il s'était écoulé 13 mois entre la procédure orale et l'établissement du procès-verbal et 14,5 mois entre la procédure orale

et la décision (intermédiaire) écrite de la division d'opposition. Faisant référence à la décision **T 358/10**, la chambre a indiqué que, même si ce retard n'était pas considéré en soi comme un vice substantiel de procédure, il avait vraisemblablement contribué aux autres vices de procédure (cf. chapitre V.A.11.6.9).

Dans l'affaire **T 823/11**, la chambre a jugé excessive la durée de la procédure devant l'instance du premier degré dans la mesure où plus de douze ans s'étaient écoulés après l'entrée de la demande dans la phase européenne. Elle a rappelé que dans l'affaire **T 315/03**, même un délai plus court (10 ans) dans une procédure d'opposition bien plus complexe avait été considéré comme un vice substantiel de procédure. La chambre s'est également référée à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Kristiansen et Tyvik As c. Norvège (requête n°25498/08), dans laquelle l'examen et la procédure de recours (administrative) concernant une demande de brevet avaient duré 18 ans au total. Compte tenu de la durée de la protection conférée par un brevet, qui est de 20 ans, la Cour a estimé que la durée de la procédure administrative devant les autorités chargées de la délivrance des brevets était excessive, car cette situation avait eu pour effet de rendre illusoire l'exercice par les requérants de leur droit d'accès à un tribunal. Voir aussi **T 1243/17**.

Dans l'affaire **T 1824/15**, la chambre a noté qu'il n'était pas expliqué dans les motifs de la décision **T 823/11** pourquoi les retards constatés dans la procédure d'examen ne pouvaient pas être justifiés par les circonstances particulières de l'espèce. Cette décision n'expliquait pas non plus en quoi l'argumentation retenue suivait celle de l'arrêt précité de la Cour, en particulier pourquoi les circonstances qui avaient abouti à la conclusion d'une violation au titre de l'art. 6(1) CEDH mèneraient nécessairement à la conclusion selon laquelle un vice substantiel de procédure avait été commis au titre de la règle 103(1)a) CBE. En l'espèce, la division d'examen avait à bon droit soulevé la nouvelle objection à un stade si tardif de la procédure de première instance. Les membres d'une division d'examen sont libres de changer d'avis à tout stade de la procédure, y compris au cours de la procédure orale, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE. La chambre a retenu que le retard de plus de onze ans pour soulever l'objection fondée sur le document D3 ne constituait ni un vice majeur au sens de l'art. 11 RPCR 2007, ni un vice substantiel de procédure. S'agissant du temps mis par la division d'examen pour émettre la décision écrite et le procès-verbal, la chambre a estimé qu'un retard de sept mois ne constituait ni un vice de procédure, et encore moins un vice substantiel de procédure, ni un vice majeur au titre de l'art. 11 RPCR 2007. La demande de remboursement de la taxe de recours a dès lors été rejetée.

Dans l'affaire **T 1131/12**, la chambre a déclaré que, bien qu'un délai de cinq ans entre la dernière notification et la décision écrite soit totalement inacceptable, il n'y avait pas de lien de causalité entre ce délai excessif et les conclusions de la division d'examen dans sa décision. De plus, le requérant n'avait produit et motivé sa requête en remboursement que peu de temps avant la procédure orale. La chambre a donc, pour ces motifs, rejeté la requête en remboursement en vertu de l'art. 12(1)a) et (2) RPCR 2007.

Dans l'affaire **T 2707/16**, la décision de rejet contestée avait été prise plus de quatorze ans après la date de dépôt. La chambre a estimé que les retards excessifs, en particulier

l'écoulement de plus de sept ans avant l'envoi de la deuxième notification quant au fond, constituaient un vice de procédure. La chambre a indiqué que ce vice de procédure était en outre substantiel, car les retards considérables avaient eu pour effet que la décision de première instance avait été prise bien plus tard qu'elle ne l'aurait été en l'absence d'irrégularités procédurales. Ces retards avaient donc eu une incidence sur un élément essentiel de la décision, à savoir sa date ("une justice différée est une justice déniée"). Cependant, la chambre a estimé qu'un remboursement de la taxe de recours ne pourrait être considéré comme équitable que si le demandeur avait indiqué clairement qu'il ne consentait pas tacitement à la stagnation de la procédure. Or, le requérant n'avait fourni pendant très longtemps aucun signal en ce sens, si bien que la chambre a rejeté la demande de remboursement.

Dans l'affaire **T 2377/17**, la chambre a estimé que le retard de 14 ans qui s'était produit avant que la division d'examen envoie la première notification sur le fond constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a relevé que le requérant, avant de présenter une requête en examen accéléré, n'avait entrepris aucune démarche pendant plus de douze ans, et que la division d'examen n'était malgré tout pas parvenue par la suite à établir une notification dans le délai de six mois qu'elle s'était engagée à respecter, délai qu'elle avait au contraire dépassé de presque deux années. À la suite de la réponse fournie en temps opportun par le requérant, il avait à nouveau fallu plus de 18 mois – et une deuxième requête en examen accéléré, qui avait à nouveau conduit la division d'examen à s'engager à respecter une date finalement non tenue – pour qu'une citation à une procédure orale soit émise. Après avoir comparé les tentatives du requérant de faire avancer l'affaire avec celles du demandeur dans l'affaire **T 2707/16**, dans laquelle la même chambre avait jugé le remboursement de la taxe de recours non équitable en raison des démarches insuffisantes entreprises par le demandeur pour que la procédure progresse, la chambre, constatant les retards injustifiés qui s'étaient produits malgré les efforts du requérant pour faire avancer l'affaire, a considéré le remboursement de la taxe de recours comme équitable en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2699/17**, la chambre a concédé au requérant (demandeur) qu'une durée totale de douze ans pour le traitement d'une demande (à compter du dépôt jusqu'à la décision de rejet) était de loin supérieure à la moyenne, mais elle a estimé que la durée de l'affaire, bien qu'inopportunément longue, ne constituait pas un vice substantiel de procédure. Contrairement à la décision **T 2707/16**, dans laquelle l'affaire était longtemps restée au point mort, la division d'examen était en l'espèce revenue régulièrement à l'affaire et avait traité diverses questions de fond auxquelles le requérant avait rapidement répondu. Pendant l'instruction du dossier, la Grande Chambre de recours avait en outre rendu la décision **G 1/07** (JO 2011, 134), qui était particulièrement pertinente pour la demande. De plus, la chambre ne voyait pas pourquoi le requérant avait attendu jusqu'au recours pour exprimer ses réserves, au lieu d'utiliser le programme PACE, un dispositif pratique qui permet aux demandeurs d'accélérer le rythme de progression de la procédure.

(iii) Instance non compétente

Une décision prise par une instance non compétente constitue un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours (cf. affaire **T 2411/10**, dans laquelle la section de dépôt, et non la division d'examen, était compétente pour statuer). Il y a vice substantiel de procédure lorsque la décision est prise par un agent des formalités non habilité (**J 10/82**, JO 1983, 94 ; **T 114/82**, JO 1983, 323 ; **T 790/93**, **T 749/02**).

(iv) Décision non approuvée par tous les membres d'une division

La chambre, dans l'affaire **T 225/96**, a jugé que la signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

b) Contenu de la décision

(i) Décision écrite s'écartant de la décision prononcée oralement

Dans l'affaire **T 425/97**, la chambre a décidé qu'il y a vice de procédure lorsque la décision signifiée par écrit s'écarte sur le fond de la décision prononcée oralement lors de la procédure orale. Dans l'affaire **T 1365/09**, la chambre a considéré qu'une contradiction entre la décision rendue lors de la procédure orale et la décision écrite envoyée aux parties contrevient à la règle 111(1) CBE et constitue un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 1455/14**, la chambre a jugé qu'il n'y avait aucun fondement dans la CBE justifiant que la division d'opposition corrige, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une erreur manifeste après la clôture de la procédure, lorsqu'il n'a pas été déposé de requête correspondante en vertu de la règle 139 CBE par le titulaire du brevet. Cette façon de procéder a entraîné un vice procédural à trois titres : la décision écrite reposait en effet sur un texte modifié par la division d'opposition, (1) qui n'avait pas été présenté par le titulaire du brevet, (2) sur lequel l'opposant n'avait pas pu prendre position et (3) qui ne correspondait pas à la décision annoncée à l'issue de la procédure orale.

(ii) Décision s'écartant de la notification antérieure

Dans l'affaire **T 2006/08**, la chambre a estimé que, bien que la division d'opposition ait rendu un avis favorable au titulaire du brevet sur la question de la suffisance de l'exposé dans deux notifications, cet avis était clairement considéré comme préliminaire et non-contraignant. La chambre a également considéré qu'un avis préliminaire provisoire n'empêche pas une partie de développer une argumentation complète. Il incombe à une partie de s'assurer que les faits et preuves produits sont non seulement univoques, mais aussi les plus complets possible. Si une partie décide de garder ou de ne pas produire d'autres preuves à l'appui de son dossier, elle prend le risque qu'une décision défavorable soit rendue sur la base des preuves (incomplètes) disponibles figurant au dossier. La chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 980/06**, la décision attaquée avait considéré une revendication comme brevetable alors que la division d'examen s'était exprimée dans la seule notification préalable négativement envers cette revendication. Dans ces circonstances, une deuxième notification aurait été utile. Toutefois, l'absence d'une seconde notification ne constituait pas un vice "substantiel" de procédure.

(iii) Objection non prise en considération

Dans l'affaire **T 740/94**, la chambre a estimé que la procédure était entachée d'un vice substantiel, car dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de prendre en considération l'objection tirée de l'art. 100 b) CBE 1973 à l'encontre du texte modifié d'une revendication (voir **G 10/91**, JO 1993, 420, point 19 des motifs).

(iv) Observations de tiers non mentionnées dans une décision

Dans l'affaire **T 283/02**, la division d'opposition avait dûment notifié les observations des tiers au titulaire, qui n'avait fait aucun commentaire. Même s'il était souhaitable que la division d'opposition mentionne ces observations dans sa décision, cette omission ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

(v) Cas où la décision rendue par une chambre de recours sur des faits similaires n'est pas suivie

Dans l'affaire **T 494/07**, la chambre a estimé que l'obligation juridique stricte de suivre les motifs et le dispositif de la décision d'une chambre (art. 111(2) CBE 1973) est limitée à la même demande et à la même instance dont la décision est contestée dans le cadre du recours, mais ne vaut pas pour d'autres demandes (voire pour d'autres instances intervenant dans le cadre de la même demande). Il en est ainsi même dans les cas où l'objet des deux demandes présente de grandes similitudes (cf. **J 27/94**, JO 1995, 831).

(vi) Remarques concernant des questions de fond dans une décision sur la recevabilité

Des observations sur le fond faites dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont pas d'effet juridique. Même si elles sont trompeuses, elles ne constituent pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 925/91**, JO 1995, 469 ; cf. également **T 1051/92**).

(vii) Application d'une disposition juridique qui n'est pas encore en vigueur

Dans l'affaire **T 991/02**, une décision d'une division d'opposition a été annulée pour défaut de base légale. L'application par la division d'opposition d'une nouvelle règle, qui en l'occurrence n'était pas encore en vigueur, constituait un vice majeur de procédure.

c) Requêtes

(i) Obligation de motiver le rejet d'une requête

Selon la décision **T 961/00**, une partie est en droit, selon la procédure, de déposer et de maintenir des requêtes jugées inadmissibles, voire irrecevables, par l'organe compétent. En pareil cas, cet organe est tenu de prendre une décision sur la requête concernée, (voir **T 1105/96**, JO 1998, 249). Il ne peut pas simplement ignorer la requête et traiter l'affaire comme si cette requête n'existait pas. Cela constituerait un vice substantiel de procédure (cf. également décisions **T 234/86**, **T 484/88**, **T 155/88**).

Dans l'affaire **T 1157/01**, les motifs du rejet des requêtes de rang supérieur encore en instance devant la division d'examen n'avaient pas été exposés dans la décision contestée, ce qui constituait un vice substantiel de procédure (cf. également **T 488/94** ; pour la procédure d'opposition, cf. la décision **T 234/86**, JO 1989, 79).

Dans la décision **T 1435/13**, la chambre a conclu qu'il ne pouvait être fait droit à la requête principale au motif que la revendication 1 de ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. Il était à cet égard sans importance que la revendication indépendante 9 satisfasse aux exigences de la CBE ou qu'il ait été souhaitable que la décision attaquée soit motivée quant à l'ensemble des revendications indépendantes (et donc également la revendication 9). La division d'examen ayant statué sur l'ensemble des requêtes dont elle avait été saisie, la chambre a estimé qu'aucun vice substantiel de procédure n'avait été commis.

(ii) Requêtes subsidiaires et ordre hiérarchique des requêtes

Dans l'affaire **J 23/96**, la chambre de recours a souligné qu'une requête subsidiaire est formulée pour le cas où il ne pourrait être fait droit à la requête principale ; elle fait suite à la requête principale et doit être tranchée dans la même décision que la requête principale. En ne traitant pas la requête subsidiaire en restitutio in integrum dans la décision au titre de la règle 69(2) CBE 1973 (règle 112(2) CBE), la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 320/99** (référence étant faite à la décision **T 1105/96**), la division d'examen a jugé la requête subsidiaire admissible, mais a néanmoins pris la décision de rejeter la requête principale, et donc la demande. La démarche adéquate aurait été d'émettre une notification conformément à la règle 51(4) CBE 1973 portant sur la requête subsidiaire. La décision de rejet constituait un vice substantiel de procédure qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 883/07**, la chambre a estimé qu'un vice substantiel de procédure avait été commis au sens de la règle 67 CBE 1973, du fait que la division d'examen n'avait pas examiné les requêtes subsidiaires indépendamment de la requête principale. Les requêtes relatives à des revendications ne coexistent pas en parallèle, mais forment une pile et doivent être considérées – chacune indépendamment de toutes les autres – dans

l'ordre indiqué par le demandeur ou le titulaire du brevet (voir Directives C-VI.4.1 et E-X, 3 – version de juin 2005).

Dans l'affaire **T 1758/15**, la division d'opposition avait conclu que quatre tentatives de surmonter une seule objection étaient suffisantes et avait décidé de ne pas admettre une autre requête, alors qu'elle n'avait constaté aucun signe d'abus de procédure et qu'elle n'avait pas pris connaissance du contenu de l'autre requête. La chambre a estimé que la division d'opposition n'avait pas exercé de manière raisonnable son pouvoir d'appréciation au titre de la règle 116(2) CBE et de l'art. 114(2) CBE, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Cependant, comme il ne pouvait être fait droit au recours, la taxe de recours n'a pas été remboursée. En tout état de cause, au cours de la deuxième procédure orale, le requérant a retiré sa demande de remboursement.

(iii) Non-prise en compte de requêtes par suite d'un retard qui s'est produit à l'OEB

Dans l'affaire **T 231/85** (JO 1989, 74), la chambre a déclaré que la non-prise en compte de requêtes présentées par le demandeur, par suite d'un retard qui s'est produit à l'OEB (en l'occurrence six semaines), constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 598/88**). Dans l'affaire **T 205/89**, la division d'opposition n'avait jamais reçu la requête en prorogation du délai imparti pour présenter des observations au cours de la procédure d'opposition, et ce, à la suite d'une erreur d'attention de l'agent des formalités. Elle avait donc rendu sa décision sans prendre en considération l'argument avancé lors d'une prise de position ultérieure. La chambre a considéré que l'erreur de la section des formalités constituait un vice substantiel de procédure et que le remboursement de la taxe de recours était donc équitable.

(iv) Cas où une requête n'a pas été présentée par une partie habilitée à le faire

Dans la décision **T 1178/04**, la chambre a conclu à un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973, étant donné que les requêtes relatives à la brevetabilité de l'invention revendiquée avaient été présentées pendant la procédure orale devant la division d'opposition par une partie à laquelle la qualité d'opposant avait été soi-disant transmise, mais pas valablement. Ces requêtes étaient irrecevables.

d) Modifications

Dans l'affaire **T 246/08**, la chambre a indiqué que le refus d'autoriser par avance toutes modifications présentées ne relevait pas de l'exercice raisonnable du pouvoir d'appréciation au titre de la règle 137(3) CBE, et constituait ipso facto un vice substantiel de procédure (voir aussi **T 872/90**).

Dans l'affaire **T 121/06** la chambre a estimé que l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 dans laquelle sont proposées des modifications que le demandeur ne peut raisonnablement accepter sans discussion constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 901/10**, le requérant avait affirmé que la façon dont la division d'examen avait appliqué la règle 137(3) et (4) CBE constituait un vice substantiel de procédure. Aucun rapport d'examen n'avait été établi au cours des six années qui ont suivi l'entrée de la demande dans la phase européenne. Néanmoins, de tels retards, aussi désagréables qu'ils puissent être, n'obligent pas la division d'examen à être moins stricte lorsqu'elle applique la règle 137(3) CBE. La taxe de recours n'a pas été remboursée.

Dans l'affaire **T 1354/13**, la chambre a estimé qu'un demandeur qui soumet des revendications largement remaniées à un stade tardif de la procédure doit s'attendre à ce que l'admissibilité de ces revendications soit examinée au titre de l'art. 123 et de la règle 137 CBE. La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

e) Signature d'une décision et d'un procès-verbal

Dans l'affaire **T 390/86**, la chambre a estimé que l'exposé écrit des motifs d'une décision prononcée au cours d'une procédure orale ne peut être signé que par les membres de l'instance qui ont participé à cette procédure (cf. également **T 563/11**). Dans l'affaire **T 2076/11**, la taxe de recours a été remboursée étant donné que la décision écrite et le procès-verbal de la procédure orale avaient été signés par le directeur de l'unité organisationnelle. Voir aussi le chapitre III.B.2.9 "Changement de la composition de l'instance du premier degré compétente".

Dans l'affaire **T 211/05**, la chambre a estimé que la participation à la prise de décision d'une personne non habilitée (le directeur ayant en l'occurrence signé la décision à la place du deuxième examinateur) ainsi que le non-respect du principe selon lequel le pouvoir d'examiner une demande de brevet doit être exercé personnellement et ce, au vu et au su du demandeur ainsi que du public, constituaient un vice substantiel de procédure en ce notamment qu'ils méconnaissaient le droit à être entendu par la division d'examen au complet (voir aussi **T 1033/16**).

f) Composition de la division d'opposition

(i) En vertu de l'art. 19(2) CBE

Dans l'affaire **T 382/92**, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours au motif que la composition de la division d'opposition n'était pas conforme aux exigences de l'art. 19(2) CBE 1973. Le président et l'un des membres de la division d'opposition avaient déjà rendu une décision quant à la même demande au sein de la division d'examen (cf. également **T 939/91**, **T 960/94**, **T 825/08**, **T 1349/10**, **T 1700/10**, **T 79/12**, **T 1788/14**). Voir aussi le chapitre III.K.1.3.3.

(ii) Pendant la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 2175/16**, la personne qui avait signé la décision de la division d'opposition comme premier examinateur n'avait pas été le premier examinateur à la procédure orale. Un changement de composition de la division d'opposition avait donc eu lieu entre la tenue de la procédure orale, à l'issue de laquelle une décision avait été prononcée, et la

publication de la décision écrite. La chambre a considéré le changement de composition comme un vice substantiel de procédure, qui justifiait le remboursement de la taxe de recours (cf. également chapitre III.K.1.3.3).

11.6.12 Partialité

Dans l'affaire **T 900/02**, la chambre a déclaré qu'un membre de la division d'opposition ou de toute autre instance du premier degré est inévitablement soupçonné de partialité, lorsque celui-ci sollicite puis accepte un emploi auprès d'une entreprise dans laquelle un partenaire ou un autre employé conduit l'affaire en instance devant ce membre, même si cela a lieu après la procédure orale. Il s'agit là d'un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 585/06**, le requérant (opposant) a estimé que la présence, à la procédure orale devant la division d'opposition, d'un ancien membre des chambres de recours en tant que consultant du titulaire du brevet, a entraîné la partialité de la division d'opposition. L'ancien membre ne s'est pas adressé à la division d'opposition, fût-ce même sous la direction du mandataire de l'intimé. Cela constituait une différence importante avec les faits de la décision **G 2/94**. Le mandataire agréé était tout à fait libre d'accepter ou non les suggestions chuchotées par l'ancien membre qui n'était pas intervenu de sa propre initiative. Le mandataire du requérant a accepté au début de la procédure orale que cet ancien membre soit présent aux côtés du mandataire de l'intimé et l'assiste. Même au cours de la procédure orale, sa présence n'a donné lieu à aucune objection. De plus, le requérant n'a pas exposé ses motifs quant à la partialité de la division d'opposition. La requête en remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

Dans l'affaire **T 1647/15**, le procès-verbal indiquait que le mandataire de l'opposant III avait été interrompu par le président pendant la procédure orale devant la division d'opposition en ces termes : "Fermez-la" ("Shut your mouth") et "Ne parlez plus" ("Don't talk any more"). La chambre a retenu que la capacité du président à écouter l'opposant III selon une approche juridique objective pouvait être perçue comme ayant été affectée et a estimé que la récusation pour soupçon de partialité était justifiée. La chambre a jugé équitable de rembourser la taxe de recours payée par chacun des opposants I à III.

11.6.13 Effet suspensif du recours

D'après la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), le fait que la section de dépôt n'avait pas tenu compte du principe fondamental de l'effet suspensif du recours prévu à l'art. 106(1) CBE 1973 constituait un vice substantiel de procédure.

11.6.14 Non-exécution de l'ordre de la chambre

Dans l'affaire **T 227/95**, la chambre avait renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré (division d'opposition), afin de poursuivre la procédure, et non, comme l'avait supposé la division d'opposition, pour maintenir le brevet. Le fait que la division d'opposition n'avait pas exécuté l'ordre de la chambre constituait un vice substantiel de procédure au regard de l'art. 111 CBE 1973. L'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l'instance du premier degré et la taxe de recours a été remboursée.

11.6.15 Affaire en instance devant la Grande Chambre de recours

Lorsqu'une décision d'une division d'examen dépend entièrement de l'issue d'une procédure relative à une question de droit dont a été saisie la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112 CBE 1973 – et que ce fait est connu de la division d'examen – l'examen de la demande doit être suspendu jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par la Grande Chambre de recours, faute de quoi il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973 (**T 166/84**, JO 1984, 489). Voir également le chapitre V.B.2.5.3 "Suspension de la procédure en première instance suite à une saisine".

11.6.16 Rejet de la demande fondé sur un seul motif

Dans l'affaire **T 859/97**, la chambre a estimé que lorsque la division d'examen décide de rejeter une demande de brevet européen en application de l'art. 97(1) CBE 1973, il suffit qu'elle indique un seul motif qui, à son avis, fait obstacle à la délivrance d'un brevet européen. En l'espèce, la division d'examen avait considéré que l'objet de la revendication 7 n'était pas nouveau et que par conséquent, elle n'était pas en mesure de délivrer un brevet. Aussi n'était-elle nullement tenue de prendre position sur la brevetabilité des revendications 1 à 6, de sorte que les conditions prévues à la règle 67 CBE 1973 n'étaient pas remplies.

11.6.17 Cas relatifs à la communication de documents et aux notifications entre l'OEB et les parties

a) Notification ambiguë ou utilisation du mauvais formulaire

Dans l'affaire **J 3/87** (JO 1989, 3), la chambre a déclaré que le fait qu'une notification de l'OEB ne soit pas formulée en termes aussi clairs et exempts d'équivoque qu'elle le devrait, et qu'elle induise en erreur une personne sensée qui en est destinataire constitue un vice substantiel de procédure, même si l'ambiguïté de la notification est en partie due à une disposition malheureuse prévue par les textes.

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant reprochait à la division d'examen d'avoir utilisé le mauvais formulaire de notification, soit, en l'occurrence, celui avisant le demandeur du risque de rejet de la demande s'il ne produit pas de réponse. La chambre a estimé que le fait que la division d'examen n'ait pas retiré le formulaire erroné ni la menace d'un éventuel rejet de la demande constituait un vice substantiel de procédure.

b) Absence de réponse à une notification au titre de l'article 101 CBE

Dans la décision **T 362/02**, la division d'opposition a révoqué le brevet au seul motif que le requérant n'avait pas répondu à une notification au titre de l'art. 101(2) CBE 1973 l'invitant à présenter ses observations. La chambre a estimé que cette décision constituait un vice substantiel de procédure, parce que la CBE ne prévoit aucune sanction pour la partie qui ne répond pas à une notification au titre de l'art. 101(2) CBE 1973. En outre, la révocation d'un brevet pour simple défaut de réponse à une notification est contraire aux dispositions selon lesquelles un titulaire doit marquer son accord sur la forme dans

laquelle un brevet est délivré ou modifié, et utiliser des termes clairs et non ambigus s'il souhaite abandonner son brevet.

c) Notification établie au titre d'une disposition erronée

Dans l'affaire **J 10/07** (JO 2008, 567), la chambre a jugé qu'il ne pouvait certes être reproché à la section de dépôt d'avoir établi la notification en vertu de la règle 43(2) CBE 1973, puisque les dessins ne pouvaient pas se trouver dans le dossier à la date en question. Toutefois, elle aurait dû établir une notification au titre de la règle 43(1) CBE 1973, et non au titre de la règle 43(3) CBE 1973. Ceci constituait un vice substantiel de procédure. Un recours n'aurait pas été nécessaire si la section de dépôt avait appliqué correctement la procédure.

d) Temps dont l'opposant a disposé pour commenter la réponse du titulaire du brevet

Dans l'affaire **T 138/08**, le requérant (opposant) s'était plaint du fait que deux mois et 21 jours ne constituaient pas un laps de temps suffisant pour répondre aux observations présentées par le titulaire du brevet en réponse à l'opposition. La chambre a fait remarquer que les observations du titulaire du brevet avaient été communiquées uniquement pour information et que la division d'opposition n'avait soulevé aucune question de fond dans cette notification. Pour accomplir cet acte simple, la chambre a considéré qu'une période de deux mois était suffisante. Par conséquent, le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 103(1)a) CBE n'était pas justifié.

e) Observations non transmises à l'autre partie

Dans l'affaire **T 789/95**, le dossier ne permettait pas d'établir si une copie des pièces envoyées par l'opposant avait été transmise au titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition. Il y avait donc lieu de présumer qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui est contraire aux Directives. De l'avis de la chambre, la procédure était de ce fait entachée d'un vice substantiel, car le principe selon lequel toutes les parties à la procédure doivent disposer des mêmes droits procéduraux n'avait pas été respecté.

f) Désignation d'un mandataire agréé

Dans l'affaire **J 20/96**, l'OEB avait attendu un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire, puis encore près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse du requérant. La chambre juridique a jugé que s'il était vrai que la section de dépôt n'avait pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, cela ne saurait en revanche constituer un vice substantiel de procédure car c'était au requérant qu'il appartenait de constituer un mandataire agréé. De même, c'était au requérant ou à son mandataire qu'il incombait de fournir l'adresse.

g) Rappel concernant un délai supplémentaire

Consulter les décisions **J 17/04** et **J 32/97** en ce qui concerne l'obligation qui incombait à l'OEB d'envoyer un rappel concernant le délai supplémentaire visé à la

règle 85bis CBE 1973 (disposition supprimée dans la CBE 2000) et la question de savoir si ce rappel constituait ou non un service rendu par l'OEB de sa propre initiative.

11.7. Le remboursement doit être équitable

11.7.1 Lien de causalité entre le vice substantiel de procédure et la formation du recours

Afin que le remboursement de la taxe de recours soit équitable, un lien de causalité doit en règle générale exister entre le vice substantiel de procédure allégué et la décision de l'instance du premier degré qui a rendu nécessaire la formation d'un recours (**T 388/09** ; cf. également **J 9/10**, **T 1101/92**, **T 1198/97**, **T 2373/11**). Dans le cas des vices de procédure de nature générale (tels que la durée excessive de la procédure) qui affectent l'ensemble de la procédure ayant mené à la décision contestée, le remboursement peut être équitable même en l'absence de lien de causalité (**T 2707/16**). Dans l'affaire **T 3071/19**, la chambre a considéré que si une affaire est renvoyée à la division d'examen à la suite d'une irrégularité sans que des avancées notables aient été réalisées concernant cette affaire, le remboursement de la taxe de recours peut être équitable même si l'irrégularité ne peut pas être rattachée directement à la formation du recours.

Dans l'affaire **T 677/08**, la chambre a retenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le vice de procédure et la nécessité de former un recours. La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive et le requérant aurait donc eu à former le recours même si la division d'examen avait suffisamment motivé son rejet de la demande de visioconférence.

Dans l'affaire **T 2111/13**, la chambre a estimé que, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il doit y avoir un lien de causalité entre la formation du recours et le vice substantiel de procédure pour que le remboursement de la taxe de recours soit équitable. Selon une autre approche, un vice de procédure n'est pas réputé substantiel lorsque l'issue de la procédure n'aurait pas été différente si le vice de procédure ne s'était pas produit (voir dans le présent chapitre V.A.11.6.2). Dans l'affaire en cause, la chambre n'a pas jugé nécessaire de choisir entre ces deux approches et a rejeté la requête en remboursement présentée par le requérant.

Dans les affaires exposées ci-après, les chambres ont considéré que le remboursement n'était pas équitable car aucun lien de causalité ne pouvait être établi.

Dans l'affaire **T 2106/10**, la chambre a admis que la procédure de première instance avait été entachée de plusieurs irrégularités, mais a réaffirmé que tout remboursement de la taxe de recours devait être équitable et dépendait de la question de savoir si ces vices de procédure : 1) étaient substantiels et 2) contraignaient le requérant à former le recours en question. Dans l'affaire en question, la chambre n'a pas abordé la question de savoir si un vice substantiel de procédure avait été commis, car elle a estimé que le requérant devait former le recours indépendamment de l'existence ou non de vices substantiels de procédure.

Dans l'affaire **T 41/97**, la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours étant donné que le vice de procédure (le refus de faire droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle avant d'avoir reçu le mémoire exposant les motifs du recours, soit avant l'expiration du délai prévu à cet effet) n'était pas à l'origine du recours (voir aussi **T 1891/07**, **T 1994/11**, **T 2227/09**).

Dans l'affaire **T 711/11**, le requérant avait allégué que la division d'examen avait conclu à l'absence d'unité sans motiver correctement sa décision. La chambre a relevé que l'absence d'unité n'était pas le seul motif avancé dans la décision contestée pour rejeter la demande. En tout état de cause, le requérant aurait dû former un recours eu égard à l'absence d'activité inventive également invoquée comme motif du rejet. La chambre a donc considéré que le remboursement de la taxe de recours n'était pas équitable.

Dans l'affaire **T 893/90**, la décision attaquée portant rejet de la demande pour défaut de nouveauté se fondait essentiellement sur l'antériorité 1, au sujet de laquelle le requérant avait eu suffisamment l'occasion de prendre position, contrairement à ce qui s'était passé pour l'antériorité 2. Selon la chambre, la décision faisant l'objet du recours n'en demeurait pas moins pleinement motivée. En conséquence, le lien existant entre le vice de procédure que constituait la prise en considération du document 2 et la nécessité d'acquitter la taxe de recours n'était pas suffisamment étroit pour que le remboursement de cette taxe de recours soit équitable.

Dans la décision **T 601/92**, la division d'opposition n'avait pris position, ni dans le cadre d'une notification, ni dans sa décision, sur la requête subsidiaire 5 présentée en temps utile par le titulaire du brevet, avant le prononcé de la décision. Comme il avait été fait droit à la requête subsidiaire 2, présentée pendant la procédure de recours et précédant la requête subsidiaire 5, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune raison de rembourser la taxe de recours, en dépit du vice de procédure commis, car cela n'était pas équitable en l'espèce.

Dans l'affaire **T 2377/09**, la chambre a considéré qu'un remboursement de la taxe de recours uniquement sur la base du vice de procédure constaté ne satisferait pas à l'exigence d'équité inscrite à la règle 67 CBE 1973 (règle 103 CBE) car la décision de rejet se fondait aussi sur des motifs supplémentaires et différents qui n'avaient donné lieu à aucune objection pour vice substantiel de procédure et contre lesquels le requérant aurait de toute façon dû former un recours pour obtenir l'annulation de la décision (références : **T 893/90**, **T 219/93**, **T 4/98** (JO 2002, 139) et **T 978/04**).

Dans l'affaire **T 840/07**, la requête acceptée dans le cadre de la procédure de recours était identique à la requête principale que le requérant avait soumise devant la division d'examen, mais qu'il avait remplacée par la suite. Le requérant avait renoncé à cette requête avant qu'elle ne fasse l'objet d'une décision. La chambre en a conclu que le requérant n'avait eu d'autre choix que de former un recours s'il souhaitait obtenir ce que la chambre a finalement accordé. Si la taxe de recours avait été remboursée, le requérant aurait fait un recours sans acquitter de taxe, ce qui n'était pas équitable (voir aussi **T 784/11**, référence étant faite à la décision **T 4/98**).

Dans l'affaire **T 1891/07**, la chambre a estimé que malgré la présence d'un vice substantiel de procédure, le remboursement de la taxe de recours ne serait pas équitable étant donné que le vice de procédure était survenu après le dépôt de l'acte de recours et n'avait donc pu être à l'origine du recours.

Dans l'affaire **T 1990/08**, le requérant a fait valoir que la division d'examen avait commis un vice de procédure étant donné qu'elle avait fondé une objection pour absence d'activité inventive sur le document D1, dont elle n'avait pas fourni de traduction. La chambre a jugé que même s'il était fait abstraction de cette objection, qui reposait sur une évaluation du document D1 dans la décision, la décision attaquée resterait négative puisque le rejet de la demande s'appuyait également sur les art. 84 et 123(2) CBE. Qu'un vice substantiel de procédure ait ou non été commis, le requérant aurait dû former un recours pour obtenir l'annulation de la décision rendue par l'instance du premier degré. La nécessité de former le recours et de payer la taxe de recours ne pouvait avoir résulté directement et uniquement du vice de procédure allégué.

Dans l'affaire **T 433/08**, la chambre et les parties se sont accordées à dire que la violation de l'art. 113(1) CBE résultait du fait que la division d'opposition s'était appuyée dans sa décision sur le document E2, qui n'avait jamais été cité pendant la procédure d'opposition. La chambre a cependant constaté que la division d'opposition n'aurait pas rendu de décision qui aurait été plus favorable à l'opposant si elle n'avait pas pris en considération ledit document. Par conséquent, la division d'opposition n'avait pas agi au détriment de l'opposant. La chambre en a conclu qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de l'opposant (requérant) au point de rendre le remboursement de la taxe de recours équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 1680/11**, la chambre a jugé qu'un vice de procédure affectant prétendument la décision de révision préjudicielle au titre de l'art. 109 CBE ne peut justifier le remboursement de la taxe de recours. La décision relative à la révision préjudicielle ne pouvait avoir été à l'origine de la formation du recours, étant donné que, par la force des choses, elle avait été rendue après la formation du recours.

Dans l'affaire **T 1414/18**, la chambre a vu un lien de causalité entre le vice substantiel de procédure – déclaration de la division d'examen dans sa notification selon laquelle "la prochaine étape de la procédure consistera en une citation à une procédure orale au cours de laquelle la demande sera rejetée" (art. 97(2) CBE) – et la nécessité de former un recours contre la décision de la division d'examen, et a estimé que le remboursement de la taxe de recours était équitable (de sa propre initiative).

11.7.2 Comportement du requérant

Le comportement du requérant peut être de nature à rendre le remboursement de la taxe de recours non équitable, et ce même si la procédure est entachée d'un vice substantiel. Cela peut être notamment le cas lorsque le requérant n'a pas participé à la procédure initiale, bien qu'il ait été invité à le faire (**J 4/09**, **T 1500/10**).

a) Remboursement considéré comme non équitable

Dans l'affaire **J 22/85** (JO 1987, 455), la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, car le requérant avait omis de faire valoir dès la procédure devant la section de dépôt les éléments de preuve qu'il n'a ensuite produits qu'au moment du recours.

Dans l'affaire **T 167/96**, la décision contestée n'était pas suffisamment motivée. Bien que ce défaut de motifs constituât incontestablement un vice substantiel de procédure, la chambre n'a pas estimé qu'il aurait été équitable de rembourser la taxe de recours. Le requérant s'était servi de la procédure de recours pour déposer les modifications nécessaires que la division d'opposition avait en vain cherché à obtenir pendant des années (cf. aussi **T 908/91**).

Dans l'affaire **J 18/96** (JO 1998, 403), la section de dépôt avait ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt. Bien que la chambre ait fait droit au recours, en raison notamment du vice de procédure qui avait été commis, elle a estimé qu'il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, au motif que le requérant avait lui-même favorisé cet échec de la procédure devant la section de dépôt.

Dans l'affaire **J 4/09**, la chambre a fait observer que, d'une façon générale, l'attitude d'un demandeur doit être qualifiée d'incorrecte s'il ne fait pas usage des possibilités de participer à la procédure principale. Le demandeur n'avait pas réagi à la notification de la section de dépôt, et n'avait signalé une contradiction manifeste que dans le mémoire exposant les motifs de son recours.

Dans l'affaire **T 1216/02**, la chambre a estimé que la décision de rejet était fondée sur un document à l'égard duquel le demandeur n'avait pas eu la possibilité – objectivement parlant – de présenter ses observations, et ce même si cela était dû à des raisons dont la division d'examen n'avait pas connaissance et sur lesquelles elle n'avait pas prise. Ceci constituait objectivement un vice substantiel de procédure selon la règle 67 CBE 1973. Toutefois, la chambre a estimé qu'il ne serait pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours parce que le demandeur aurait dû faciliter un nouvel examen quant au fond dans l'hypothèse d'un renvoi ou d'une révision préjudicielle, en incluant dans les motifs du recours une réponse motivée à la notification de la division d'examen sur la base du document dont il savait qu'il était le bon lorsqu'il a formé le recours.

Dans l'affaire **T 427/03**, la décision (de révoquer le brevet) frappée de recours a été annulée en raison d'un vice substantiel de procédure. La chambre a fait remarquer, d'une part l'absence de référence à un article ou à une règle de la CBE pour fonder la révocation et d'autre part l'absence de motifs justifiant celle-ci. Cependant, la chambre n'a pas jugé équitable de rembourser la taxe de recours étant donné que le **requérant avait contribué à la situation** en déposant un nouveau jeu de revendications 16 mois après que la division d'opposition eut annoncé, à la fin de la procédure orale, qu'il était possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base du dernier jeu de revendications produit à la fin de la procédure orale, au lieu de fournir, comme demandé, une description adaptée.

Dans l'affaire **T 1500/10**, la chambre a estimé que si une procédure orale a eu lieu d'office parce que l'OEB l'a jugé utile conformément à l'art. 116(1) CBE, et que la partie dûment citée n'y a pas assisté sans motifs réels, cela peut avoir pour conséquence que le remboursement de la taxe de recours ne serait pas équitable.

Dans l'affaire **T 674/12**, la chambre a estimé que le requérant, en présentant plusieurs requêtes ambiguës n'a pas contribué à accélérer la procédure mais en fait à ce que la décision de la division d'examen se fonde sur une requête qui n'était plus dans la procédure. La chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours n'était pas équitable.

Dans l'affaire **T 1750/14**, les mandataires du requérant avaient demandé un report de la date butoir (fixée conformément à la règle 116(1) CBE) à plusieurs reprises, séparément de leur requête en renvoi de la date de la procédure orale. Dans sa décision, la division d'examen n'avait pas exposé les motifs spécifiques pour lesquels elle n'avait pas autorisé le report de la date butoir – indépendamment du rejet de la requête en renvoi de la date de la procédure orale. La chambre a constaté que la division d'examen avait donc commis un vice substantiel de procédure. Néanmoins, la chambre a estimé que le demandeur – et en particulier son mandataire agréé – devait savoir, ou aurait dû savoir, compte tenu de la dernière phrase de la règle 116(1) CBE, qu'il n'est généralement pas garanti qu'un document soit automatiquement admis dans la procédure devant l'OEB au seul motif qu'il a été produit avant la date butoir, ni totalement improbable qu'un document produit après cette date puisse être admis par l'instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le demandeur aurait pu répondre à l'invitation de la division d'examen et essayer de déposer, par exemple, des jeux de revendications modifiés en vue de lever les objections mentionnées dans la citation. Or, le demandeur, de son propre chef, n'en a rien fait. La chambre a estimé qu'un tel comportement procédural empêchait de considérer le remboursement de la taxe de recours comme équitable au sens de la règle 103(1)a) CBE. Une partie ne saurait tirer un avantage procédural d'une omission dont elle est à l'origine.

b) Remboursement considéré comme équitable

Dans la décision **T 281/03** du 17 mai 2006, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours était équitable bien que le requérant ait en permanence retardé jusqu'au dernier moment le traitement de la question de l'activité inventive. La chambre a fait remarquer qu'il fallait éviter, autant que possible, d'attendre le dernier moment de la procédure d'opposition pour donner le détail de l'argumentation sur la question de l'activité inventive soulevée dans l'acte d'opposition, car cela créait une situation inattendue pour les autres parties et la division d'opposition. Cependant, la chambre a fait observer que l'affaire en question était spéciale, non seulement en ce que l'argument relatif à l'activité inventive était fondé sur le même document que l'argument relatif à la nouveauté, mais également en ce que la nouveauté des caractéristiques dépendait de la manière dont le document D1 était interprété dans son ensemble. La chambre a estimé qu'il n'était ni efficace d'attendre d'un opposant qu'il fournisse une multitude d'arguments spéculatifs couvrant chaque possibilité, ni raisonnable d'exiger formellement que soit produit au moins un argument, qui pourrait se révéler complètement faux.

11.8. Remboursement intégral en application de la règle 103(1)b) CBE

Conformément à la CBE 1973, lorsque la procédure de recours est close en raison du retrait du recours, la règle 67 CBE 1973 n'est généralement pas applicable (cf. **J 12/86**, JO 1988, 83 ; **T 41/82**, JO 1982, 256 ; **T 773/91**, **J 30/94** ; **T 372/99** ; **T 543/99** ; **T 1216/04**, **T 552/07** ; en ce qui concerne les exceptions à cette règle en cas de non-respect du principe de la protection de la confiance légitime, cf. décisions **J 30/94** et **T 308/05**).

Cependant, conformément à la CBE 2000, la taxe de recours est remboursée lorsque le recours est retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l'expiration du délai de dépôt de ce mémoire (règle 103(1)b) CBE). S'agissant des premiers cas où cette disposition a été appliquée, voir les décisions **T 1495/08**, **T 2052/08** et **T 1822/09**.

Voir aussi l'affaire **T 683/08** dans laquelle la demande du brevet avait été retirée après l'expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, partant, la taxe de recours n'a pas été remboursée. Dans l'affaire **T 1613/08**, la chambre a fait observer que la règle 103(1)b) CBE ne laissait nullement à l'appréciation de la chambre le pouvoir d'excuser un léger retard d'un jour.

Dans l'affaire **T 193/20**, la chambre a estimé que le retrait du recours doit être formulé de façon explicite et sans équivoque. La déclaration du requérant selon laquelle il avait "décidé de ne pas déposer le mémoire exposant les motifs du recours", même eu égard à la demande de remboursement de la taxe de recours en application de la règle 103(1)b) CBE, traduisait simplement l'intention du requérant de ne pas déposer le mémoire et ne pouvait être interprétée comme un retrait sans équivoque du recours. Le dépôt (ou non-dépôt) du mémoire exposant les motifs du recours et le retrait d'un recours constituent deux actes procéduraux séparés et distincts. Voir également **T 2704/16**.

11.9. Règle 103 CBE révisée sur le remboursement partiel de la taxe de recours

Une version modifiée de la règle 103 CBE est entrée en vigueur le 1er avril 2020, introduisant deux niveaux supplémentaires de remboursement partiel de la taxe de recours : à 75 %, voir ci-après sur ce sujet le chapitre V.A.11.10. relatif à la règle 103(2) CBE ; et à 25 %, voir ci-après sur ce sujet le chapitre V.A.11.12. relatif à la règle 103(4) CBE. Ces niveaux viennent s'ajouter au remboursement intégral ou à 50 % de la taxe de recours, respectivement au titre de la règle 103(1) CBE (voir ci-dessus le chapitre V.A.11.8.) et de la règle 103(3) CBE (voir ci-dessous le chapitre V.A.11.11.).

11.10. Remboursement partiel (75 %) au titre de la règle 103(2) CBE

La taxe de recours est remboursée à 75 % au titre de la règle 103(2) CBE lorsque, en réponse à une notification de la chambre de recours indiquant son intention de commencer l'examen quant au fond du recours, le recours est retiré dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification.

Dans l'affaire **T 853/16**, le requérant avait retiré son recours avant toute notification de la chambre indiquant son intention de commencer l'examen quant au fond du recours. La chambre a estimé qu'il ressortait du libellé clair de la règle 103(2) CBE, selon une interprétation littérale, que le requérant n'avait pas droit au remboursement à 75 % de la taxe de recours lorsque, comme dans l'affaire en cause, la chambre n'avait envoyé aucune notification indiquant l'intention de commencer l'examen quant au fond du recours. La chambre a également expliqué pourquoi les décisions **J 9/10** et **J 25/10**, auxquelles le requérant a renvoyé, ne s'appliquaient pas à l'affaire en cause, même par analogie. Voir aussi **T 43/22** et **T 2447/22**.

11.11. Remboursement partiel (50 %)

11.11.1 Remboursement partiel au titre de l'ancienne règle 103(2) CBE

La règle 103(2) CBE telle que modifiée le 13 décembre 2013 (CA/D 16/13 ; JO 2014, A3) a été modifiée par décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2019 (CA/D 14/19 ; JO 2020, A5) avec effet à compter du 1er avril 2020. Les décisions exposées ci-après concernent la règle 103(2) CBE qui était en vigueur avant le 1er avril 2020. Cette règle diffère de l'actuelle règle 103(3) CBE uniquement en ce que le délai prévu à la règle 103(3)a) CBE est désormais "d'un mois à compter de la signification d'une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale" au lieu d'"au moins quatre semaines avant la date de la procédure orale".

Selon la règle 103(2) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020), la taxe de recours était remboursée à 50 % lorsque le recours était retiré après l'expiration du délai visé à la règle 103(1)b) CBE et au moins quatre semaines avant la date de la procédure orale (si une telle date avait été fixée), ou avant l'expiration du délai imparti par la chambre dans une notification invitant le requérant à présenter ses observations. Cette version de la disposition s'appliquait aux recours en instance au 1er avril 2014 ainsi qu'aux recours formés après cette date, et ce jusqu'au 1er avril 2020, date à partir de laquelle l'actuelle règle 103 CBE s'applique aux recours en instance ainsi qu'aux recours formés ultérieurement.

Dans l'affaire **T 1086/09**, la chambre a estimé qu'une lettre reçue le 28 mars 2014 indiquant que le recours était retiré "par la présente", signifiait que le recours était retiré le 28 mars 2014, et qu'il n'était donc plus en instance le 1er avril 2014. Dans l'affaire **T 370/11**, la chambre a estimé que le montant de 50% devait être calculé sur la base de la taxe de recours effectivement acquittée, et non sur la base du montant de la taxe de recours applicable à la date du retrait ou du remboursement.

Dans la décision **T 1402/13** du 31 mai 2016, la chambre a indiqué que, conformément à la règle 103(1)b) et (2) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020), la clôture de la procédure de recours en raison d'une perte de droits due au non-paiement des taxes annuelles ne pouvait pas être assimilée à une déclaration de retrait du recours. Cette conclusion était également étayée par les travaux préparatoires (CA/90/13 Rév. 1), qui exigent explicitement que le requérant fasse une déclaration procédurale. Pour bénéficier du droit au remboursement au titre de la règle 103(2) CBE (telle qu'en vigueur avant

le 1er avril 2020), le requérant était tenu, lorsque sa demande était encore en instance, de produire une déclaration qui ne laissait aucun doute quant à son intention de retirer le recours. Tel n'ayant pas été le cas, la demande de remboursement de la taxe de recours a été rejetée.

Dans l'affaire **T 265/14**, le recours avait été retiré après l'expiration du délai pour présenter des observations imparti dans la première notification émise au titre de la règle 100(2) CBE, mais avant l'expiration du délai pour présenter des observations imparti dans la deuxième notification de la chambre émise au titre de la règle 100(2) CBE. La chambre a indiqué que la règle 103(2)b) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020) ne devait pas être interprétée en ce sens qu'un remboursement à 50 % de la taxe de recours serait définitivement exclu après l'expiration du délai pour présenter des observations imparti au titre de la règle 100(2) CBE. Lorsque la chambre impartit un nouveau délai pour présenter des observations, elle offre une nouvelle possibilité de retirer le recours avec réduction de la taxe dans ce délai. L'envoi d'une deuxième notification au titre de la règle 100(2) CBE doit donc être assimilé à la convocation d'une procédure orale après l'expiration d'un délai imparti dans une première notification, qui offre également une nouvelle possibilité de remboursement au titre de la règle 103(2)a) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020). Eu égard à la possibilité de remboursement dans ce cas de figure, la chambre a estimé que la règle 103(2) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020) prise dans son ensemble doit être interprétée au sens large à la lumière de son objet et de son but et que les deux cas de figure peuvent être traités de la même manière. Le raisonnement adopté dans la décision **T 265/14** a également été suivi dans les décisions **T 110/18** et **T 2044/16**.

Dans la décision **T 683/14**, la division d'examen avait commis une erreur, laquelle portait sur le fond et ne constituait pas une erreur d'ordre procédural. Le demandeur avait ensuite formé un recours contre la décision rejetant la demande de brevet européen, recours auquel la division d'examen avait fait droit. La requête en remboursement de la taxe de recours à 50 % en vertu de la règle 103(2) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020) a été rejetée au motif que la division d'examen, en faisant droit au recours, avait annulé la décision attaquée. La requête du demandeur en retrait du recours était en soi dénuée d'objet et, en l'absence de recours en instance qui puisse être retiré, la règle 103(2) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020) n'était pas applicable.

Dans la décision **T 1548/15**, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours à 50 % conformément à la règle 103(2)a) CBE (telle qu'en vigueur avant le 1er avril 2020). Le fait que le requérant (titulaire du brevet) ait donné son accord pour mettre fin à la procédure de recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen (conformément à la règle 84(1) CBE), après que le brevet se fut entre-temps éteint dans tous les États contractants désignés, équivalait à un retrait du recours.

11.11.2 Remboursement partiel (50 %) au titre de la règle 103(3) CBE

La taxe de recours est remboursée à 50 % lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre b), à condition que le retrait intervienne : a) dans un

délai d'un mois à compter de la signification d'une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale, si une date de procédure orale a été fixée ; b) avant l'expiration du délai que la chambre de recours a imparti dans une notification invitant le requérant à présenter ses observations, si aucune date de procédure orale n'a été fixée et qu'une telle notification a été émise par la chambre de recours ; c) avant que la décision ne soit rendue, dans tous les autres cas.

11.12. **Remboursement partiel (25 %) au titre de la règle 103(4) CBE**

En vertu de la règle 103(4)a) CBE, si une date de procédure orale a été fixée, la taxe de recours est remboursée à 25 % lorsque le recours est retiré plus d'un mois après la signification d'une notification émise par la chambre en vue de préparer cette procédure orale mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale.

En vertu de la règle 103(4)b) CBE, si aucune date de procédure orale n'a été fixée, et si la chambre a émis une notification invitant le requérant à présenter ses observations, la taxe de recours est remboursée à 25 % lorsque le recours est retiré après l'expiration du délai que la chambre a imparti pour présenter des observations mais avant que la décision ne soit rendue.

Dans l'affaire **T 1369/18**, le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition qui avait décidé que, sur la base de la deuxième requête subsidiaire, le brevet litigieux satisfaisait aux exigences de la CBE. La chambre ayant rendu son avis préliminaire, le titulaire du brevet a retiré sa requête principale (telle que déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours) dans laquelle il demandait le maintien du brevet tel que délivré initialement, et a présenté une nouvelle requête principale demandant le maintien du brevet dans la forme modifiée admise par la division d'opposition. La chambre a considéré que le titulaire du brevet avait ce faisant retiré son recours avant qu'une décision ne soit rendue au sens de la règle 103(4)b) CBE.

En vertu de la règle 103(4)c) CBE, la taxe de recours est remboursée à 25 % lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans l'affaire **T 517/17**, l'indication faite par le requérant selon laquelle il n'assisterait pas à la procédure orale prévue a été considérée comme constituant un retrait implicite de sa requête en procédure orale au sens de la règle 103(4)c) CBE (voir également **T 202/18**, **T 901/18**, **T 666/19**, **T 1554/21**, **T 1563/21** et **T 104/23** ; voir **T 1888/18** concernant le remboursement suite à une demande de décision en l'état du dossier). Selon une autre interprétation, la règle 103(4)c) CBE ne s'applique que si la partie retire explicitement sa requête en procédure orale (**T 73/17**, **T 191/17**, **T 2698/17** et **T 2356/18**). Voir également les chapitres III.C.5.3.1 "Seule une déclaration expresse vaut retrait de la requête" et III.C.5.3.2 "Procédure orale non tenue malgré l'absence d'un retrait explicite".

Dans l'affaire **T 1282/16**, le requérant avait introduit une nouvelle requête principale après la notification émise conformément à l'art. 15(1) RPCR et avait indiqué qu'il retirerait sa

requête en procédure orale s'il pouvait en principe être fait droit à la nouvelle requête principale. La chambre ayant estimé que la requête principale était admissible, la condition mentionnée par le requérant était remplie. Aussi le retrait de sa requête en procédure orale est-il devenu effectif à la date de la nouvelle requête principale, qui se situait dans le délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale conformément à l'art. 15(1) RPCR.

Dans l'affaire **T 777/15**, la chambre a constaté que lorsqu'une partie requérante n'a pas présenté de requête en procédure orale, elle ne peut bénéficier du retrait, par une autre partie, de la requête en procédure orale. Pour la partie requérante n'ayant pas présenté de requête en procédure orale, la condition visée à la règle 103(4)c) CBE selon laquelle "une requête en procédure orale est retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale" n'est pas remplie simplement en raison du fait qu'une autre partie, ayant présenté une requête en procédure orale, a retiré sa requête en procédure orale dans le délai imparti par la règle 103(4)c) CBE (voir aussi **T 795/19**). En revanche, dans l'affaire **T 488/18**, la chambre a estimé que le requérant pouvait obtenir le remboursement bien qu'il n'ait jamais demandé la tenue d'une procédure orale, et ce sur la base du retrait par l'intimé de sa requête en procédure orale dans le délai prescrit par la règle 103(4)c) CBE. Voir également **T 901/18**, **T 598/19**, **T 749/19**, **T 1026/20**.

Dans l'affaire **T 1610/15**, la chambre a constaté que la requête en procédure orale présentée par le requérant avait été retirée dans les délais. La chambre a considéré que le retrait, à un stade tardif, de la requête en procédure orale de l'intimé II ne jouait pas en défaveur du requérant. Il ne découle pas du texte de la règle 103(4)c) CBE que toutes les requêtes en procédure orale présentées doivent avoir été retirées dans un délai d'un mois à compter de la signification d'une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale. Il suffit en fait qu'une requête en procédure orale ait été retirée dans les délais pour qu'il soit satisfait à la première condition d'un remboursement partiel de la taxe de recours en application de la règle 103(4)c) CBE.

Dans l'affaire **T 2249/18**, la décision relative à la tenue d'une procédure orale avait été prise par la chambre et n'avait pas été demandée par le requérant. Aux fins de la règle 103(4)c) CBE, la chambre a assimilé cette situation à celle où un requérant présente une requête en procédure orale. En effet, la procédure orale était devenue inutile en raison d'une action du requérant, à savoir le dépôt d'une requête répondant aux objections soulevées par la chambre. Appliquant par analogie la règle 103(4)c) CBE, la chambre a décidé que la taxe de recours devait être remboursée à 25 %.

Dans l'affaire **T 1678/17**, la requête en procédure orale n'avait pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre en vue de préparer la procédure orale. Cependant, eu égard au communiqué de l'OEB en date du 1er mai 2020 relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19 (JO 2020, A60), ainsi qu'à la règle 134(2) et (4) CBE, la chambre a estimé que les conditions prévues par la règle 103(4)c) CBE pour l'obtention d'un remboursement à 25 % de la taxe de recours étaient remplies.

Dans l'affaire **T 2361/18**, le requérant a retiré sa requête en procédure orale après que la chambre avait émis sa citation à une procédure orale, mais avant la signification d'une notification émise en vue de préparer la procédure orale. La chambre a estimé que dans ces circonstances, la taxe de recours devait être remboursée à 25 % conformément à la règle 103(4)c) CBE. Dans l'affaire **T 749/19**, la chambre a indiqué qu'elle partageait l'avis exprimé dans l'affaire **T 2361/18** selon lequel l'expression "dans un délai d'un mois" à la règle 103(4)c) CBE ne définissait pas un délai déclenché par la signification de la notification mais plutôt une date limite pour retirer la requête en procédure orale aux fins d'obtenir le remboursement partiel de la taxe de recours.

11.13. Notification en vue de préparer la procédure orale

Dans l'affaire **T 2044/16**, la chambre a constaté que le fait que la chambre avait déjà émis une notification exhaustive au titre de l'art. 15(1) RPCR en vue de préparer la procédure orale n'excluait pas, selon le libellé de la règle 103(4)c) CBE, l'octroi d'un remboursement sur la base d'une notification complémentaire émise ultérieurement par la chambre (la chambre avait invité le requérant à indiquer s'il avait l'intention d'assister à la procédure orale) et ayant conduit dans un délai d'un mois au retrait de la requête en procédure orale. Comme l'a conclu la chambre, le délai prévu par la règle 103(4)c) CBE est en fin de compte déclenché à nouveau par chaque notification préparatoire émise par la chambre. Les considérations abordées dans l'affaire **T 265/14** concernant la condition de remboursement prévue par la règle 103(3)b) CBE étaient valables également dans le cas de figure concerné. Voir aussi **T 1730/16**.

Dans l'affaire **T 110/18**, le requérant avait retiré sa requête en procédure orale dans un délai d'un mois à compter de la signification de la deuxième notification au titre de l'art. 15(1) RPCR , émise exceptionnellement en raison de la pandémie de COVID-19. La chambre a suivi le raisonnement adopté dans la décision **T 265/14** (rendue par la même chambre dans une composition différente) et a conclu que les conditions pour obtenir un remboursement à 25 % de la taxe de recours en vertu de la règle 103(4)c) CBE étaient remplies.

11.14. Remboursement de la taxe de recours en dehors du champ d'application de la règle 103 CBE en raison du non-respect du principe de la protection de la confiance légitime

Dans l'affaire **T 308/05**, la chambre de recours a décidé que la taxe de recours devait être remboursée bien que le recours ait été retiré. La chambre, se référant aux décisions **J 30/94** et **J 38/97** (cf. ci-dessous), a considéré que l'OEB avait porté atteinte au principe de confiance légitime, et que le recours formé à la suite de cette violation était à l'évidence superflu ; la chambre a donc estimé qu'il était nécessaire pour des raisons d'équité de rembourser la taxe de recours acquittée par le requérant (voir aussi **T 1785/15**).

Dans l'affaire **T 613/14**, la chambre a fait observer que contrairement à une requête en correction du procès-verbal ou de la décision de délivrance, il n'existait pas de jurisprudence constante concernant la question de savoir si le rejet d'une requête en correction d'une décision en vertu de la règle 140 CBE est ou non susceptible de recours.

Selon la chambre, il est donc probable que le requérant ait formé un recours en se fiant à la déclaration de la division d'opposition selon laquelle la décision était susceptible de recours. La chambre a estimé que la déclaration de la division d'opposition avait conduit le titulaire du brevet (requérant) à escompter légitimement qu'un recours serait jugé recevable et serait examiné sur le fond, à tout le moins en ce qui concernait la requête en correction de la décision. Dans son avis préliminaire, la chambre a néanmoins considéré comme non recevable le recours contre le rejet, par la division d'opposition, de la requête en correction de sa décision. La chambre a dès lors ôté au requérant toute attente légitime quant au recours. La chambre ayant maintenu son avis préliminaire pendant la procédure orale, le requérant a retiré son recours. Dans ces circonstances, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours était justifié conformément aux décisions **J 30/94**, **J 38/97**, **T 308/05** et **T 1785/15**.

Dans l'affaire **J 30/94**, la chambre a estimé qu'en vertu de l'art. 109(2) CBE, les parties peuvent légitimement s'attendre à ce qu'un recours soit déféré à la chambre de recours dans un délai raisonnable après que la décision de l'instance du premier degré de ne pas faire droit au recours a été rendue. La chambre a estimé que l'OEB avait clairement contrevenu à cette attente légitime, car le recours n'avait été déféré aux chambres de recours que sept ans après avoir été formé. La chambre a estimé, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, qu'il était équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, bien que le recours ait été retiré.

Dans l'affaire **J 38/97**, le recours a été jugé irrecevable, mais la taxe de recours a été néanmoins remboursée. La chambre a décidé que, après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

B. Procédures devant la Grande Chambre de recours

1. Introduction 2045
2. Saisine au titre de l'article 112 CBE 2046
2.1. Généralités 2046
2.2. Composition 2046
2.3. Saisine par une chambre de recours 2046
2.3.1 Généralités 2046
2.3.2 Pouvoir d'appréciation de la chambre 2048
2.3.3 Pertinence de la question soumise pour l'affaire sous-jacente 2049
2.3.4 Question de droit 2051
2.3.5 Procédure en instance 2051
2.3.6 Assurer une application uniforme du droit 2052
2.3.7 Question de droit d'importance fondamentale 2053
2.4. Saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB 2055
2.4.1 Généralités 2055
2.4.2 Pouvoir discrétionnaire du Président de l'OEB 2055
2.4.3 Décisions divergentes 2056
2.4.4 Deux chambres de recours 2056
2.5. Questions de procédure 2057
2.5.1 Question déjà tranchée par la Grande Chambre de recours 2057
2.5.2 Question déjà en instance devant la Grande Chambre de recours 2058
2.5.3 Suspension de la procédure en première instance suite à une saisine 2058
2.5.4 Suspension de la procédure de recours suite à une saisine 2059
3. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE 2059
3.1. Généralités 2059
3.2. Dispositions transitoires 2060
3.3. Article 112bis CBE – intérêt à agir permanent du requérant 2060
3.4. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit habilitée à présenter une requête en révision 2061
3.4.1 Article 112bis(1) CBE – Partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit 2061
3.4.2 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir s'il y a eu une décision 2061
3.4.3 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir si une décision a été prise par une chambre 2062
3.5. Étendue de la révision par la Grande Chambre de recours 2063
3.5.1 Article 112bis(2) CBE – motifs de la requête en révision 2063
3.5.2 Liste exhaustive des motifs 2063
3.5.3 Pas d'effet suspensif – Exclusion de la révision du droit matériel 2065
3.6. Requête en révision d'une décision intermédiaire 2067
3.7. Obligation de soulever des objections 2068
3.7.1 But de la règle 106 CBE 2068
3.7.2 Critères d'une objection valable 2068
a) Objection immédiatement reconnaissable comme telle, vice de procédure indiqué clairement et sans ambiguïté 2068
b) Objection soulevée en temps utile par une personne habilitée à le faire 2069

c) Des vices de procédure différents doivent donner lieu à des objections distinctes et être examinés séparément 2070
d) Réaction explicite de la chambre à une prétendue objection 2070
3.7.3 Forme écrite afin d'éviter toute incertitude 2070
3.7.4 Exemples d'objections non valables 2071
3.7.5 Procès-verbal en tant que preuve que l'objection a été soulevée 2071
3.7.6 Critères d'un rejet valable d'une objection 2072
3.7.7 Impossibilité de soulever l'objection 2072
3.7.8 Question de la conformité avec la règle 106 CBE laissée en suspens 2073
3.8. Contenu de la requête en révision 2073
3.8.1 Requête suffisamment motivée 2073
3.8.2 Défaut de conformité avec la règle 107 CBE et irrégularités auxquelles il n'est pas remédié 2074
3.9. Délai pour présenter une requête en révision 2074
3.10. Article 12(1) RPGCR – moyens produits tardivement dans la procédure en révision 2075
3.11. Règle 109 CBE – composition de la Grande Chambre de recours et procédure de requête en révision 2075
3.11.1 Composition de la Grande Chambre de recours 2076
3.11.2 Participation de parties autres que l'auteur de la requête à la procédure de révision 2076
3.11.3 Partie constituée d'un groupe 2076
3.11.4 Efficacité de la procédure 2077
3.12. Bases factuelles de la révision – procès-verbal et motifs de la décision 2077
3.13. Charge de la preuve 2077
3.14. Effets d'une requête en révision bien fondée 2078
3.14.1 Annulation de la décision d'une chambre de recours 2078
3.14.2 Remplacement de membres des chambres de recours 2079
3.14.3 Remboursement de la taxe de requête en révision 2079
4. Motifs de la requête en révision 2079
4.1. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE 2079
4.2. Article 112bis(2)b) CBE – personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours 2080
4.3. Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE 2081
4.3.1 Généralités 2081
4.3.2 Violation "fondamentale" de l'article 113 CBE – lien de causalité et grief 2081
4.3.3 Absence d'examen préalable d'un argument sur le fond 2082
4.3.4 Approche objective – intention de la chambre non pertinente 2082
4.3.5 Absence d'obligation de fournir d'avance les motifs détaillés d'une décision 2082
4.3.6 Obligation faite aux chambres de rester neutres 2083
4.3.7 Indépendance des membres des chambres de recours 2083
4.3.8 Obligation faite aux parties de participer activement à la procédure de recours 2083
4.3.9 Motifs d'une décision prétendument surprenants 2084
a) Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants 2084
b) Motifs dont la chambre de recours n'est pas à l'origine 2085

c) Fait d'être pris au dépourvu appréhendé subjectivement 2085
d) Raisonnement faisant partie de la procédure 2086
4.3.10 Décision prononcée à un moment prétendument surprenant 2087
4.3.11 Examen des arguments des parties dans la décision écrite 2087
a) Obligation de prendre en considération les observations 2087
b) Aucune obligation d'examiner chacun des arguments 2089
4.3.12 Obligation faite aux parties de connaître la jurisprudence et les références aux décisions 2090
4.3.13 En principe, la tenue d'une procédure orale par visioconférence ne constitue pas une violation du droit d'être entendu 2091
4.3.14 Absence de droit d'être entendu séparément sur toutes les requêtes 2091
4.3.15 Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance 2091
4.3.16 Absence de droit à une saisine au titre de l'article 112 CBE 2092
4.3.17 Absence de droit à une notification ; notification qui induit prétendument en erreur 2092
4.3.18 Moyens produits tardivement – pouvoir d'appréciation conféré aux chambres par l'article 13 RPCR 2007 2092
4.3.19 Violation alléguée de l'article 113(2) CBE 2093
4.3.20 Requêtes en révision auxquelles il n'est pas fait droit – autres exemples 2093
4.3.21 Requêtes en révision au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE bien fondées 2094
4.4. Article 112bis(2)d) CBE – tout autre vice fondamental de procédure 2097
4.4.1 Règle 104a) CBE – procédure orale requise, mais non tenue 2097
4.4.2 Règle 104b) CBE – requête d'une partie sur laquelle il n'est pas statué 2097
4.4.3 Requête en révision au titre de la règle 104b) CBE à laquelle il est fait droit 2099
4.5. Article 112bis(2)e) CBE – infraction pénale ayant une incidence sur la décision 2100
5. Révocation d'un membre des chambres de recours 2101
5.1. Généralités 2101
5.2. Composition 2101
5.3. Révocation et indépendance juridictionnelle 2101
5.4. Indépendance vis-à-vis d'une procédure disciplinaire 2102
5.5. Procédure juridictionnelle contradictoire 2102
5.6. Publication de la décision 2102
5.7. Remboursement des frais de procédure 2103

1. Introduction

La Grande Chambre de recours est chargée des procédures au titre de l'art. 112 CBE (lorsque des questions de droit lui sont soumises par les chambres de recours ou le Président de l'OEB), des procédures au titre de l'art. 112bis CBE (requêtes en révision des décisions des chambres de recours) ainsi que des procédures au titre de l'art. 23(1), première phrase CBE (révocation d'un membre des chambres de recours).

Les dispositions régissant la procédure devant la Grande Chambre de recours sont énoncées dans la CBE, son règlement d'exécution et le RPGCR, lequel s'impose à la

Grande Chambre de recours pour autant qu'il ne conduit pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la Convention (art. 19 RPGCR).

Les membres de la Grande Chambre de recours sont principalement nommés parmi les membres des chambres de recours, lesquels continuent à exercer leurs fonctions au sein de la chambre juridique ou de leur chambre technique respective ("membres internes"). Cette double fonction ne constitue pas en soi un motif de récusation au titre de l'art. 24 CBE (cf. décisions relatives à des requêtes en révision **R 12/09** du 3 décembre 2009, **R 19/12** du 25 avril 2014 et **R 2/14** du 17 février 2015). Les membres juristes des juridictions nationales ou des autorités quasi-judiciaires des États contractants peuvent également être nommés membres de la Grande Chambre ("membres externes") et continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national (art. 11(5) CBE).

2. Saisine au titre de l'article 112 CBE

2.1. Généralités

L'art. 112 CBE définit les conditions dans lesquelles l'application uniforme du droit peut être assurée au sein du système du brevet européen via une saisine de la Grande Chambre de recours. Ainsi, la chambre (art. 112(1)a) CBE) ou le Président de l'Office (art. 112(1)b) CBE) doit estimer que la saisine est nécessaire soit pour assurer une application uniforme du droit, soit lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose. En cas de saisine par le Président de l'Office, un critère de recevabilité supplémentaire doit être rempli, à savoir que deux chambres de recours doivent avoir rendu des décisions divergentes sur la question soumise (**G 3/08**, JO 2011, 10).

Le présent chapitre concerne l'art. 112 CBE. Les réponses apportées par la Grande Chambre de recours aux questions qui lui ont été soumises sont couvertes dans les chapitres correspondant à ces questions.

2.2. Composition

Dans les procédures au titre de l'art. 112 CBE, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens ; la présidence doit être assurée par un membre juriste (art. 22(2) CBE). Lorsqu'une chambre de recours est à l'origine de la saisine, quatre au moins des membres de la Grande Chambre de recours ne doivent pas avoir participé à la procédure devant la chambre qui soumet la question de droit (art. 2(4) RPGCR).

2.3. Saisine par une chambre de recours

2.3.1 Généralités

En vertu de l'art. 112(1)a) CBE, une chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une "question de droit d'importance fondamentale" se pose. Dans la CBE 2000, le terme "important" dans la version anglaise a été remplacé par

"fundamental importance" afin de l'aligner sur les versions française et allemande (cf. **G 1/12**, JO 2014, A114).

Il ne faut pas porter devant la Grande Chambre de recours toute une affaire, mais uniquement des questions portant sur un point particulier (voir **T 184/91** du 25 octobre 1991, **T 198/12**). La Grande Chambre de recours est tenue d'examiner les conditions de recevabilité pour chacune des questions soumises, individuellement (**G 1/19,** JO 2021, A77). Dans les affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22** (JO 2024, A50) la Grande Chambre de recours étant d'avis que la question II devait être admise, la question I devait également être admise pour la seule raison que les questions étaient liées entre elles dans la mesure où une réponse affirmative à la question I était une condition préalable à l'examen de la question II.

La Grande Chambre de recours n'est pas une troisième instance au sein de l'OEB, mais fait partie de la deuxième instance qui est constituée par les chambres de recours (**T 79/89**, JO 1992, 283). Toutefois, les réponses apportées par la Grande Chambre de recours aux questions de droit qui lui ont été soumises **lient la chambre à l'origine de la saisine** pour le recours en question (art. 112(3) CBE ; cf. également **J 8/07** du 1er juillet 2010). Dans l'affaire **T 438/22**, le requérant a fait valoir qu'une décision de la Grande Chambre de recours était nécessaire car les Directives auraient à prendre en compte une décision de la Grande Chambre de recours. La chambre a fait observer que la Grande Chambre de recours ne disposait formellement d'aucun pouvoir à cet égard. L'art. 112(3) CBE pose clairement que l'autorité d'une décision de la Grande Chambre de recours se limite à l'affaire portée devant la chambre à l'origine de la saisine. Il est clairement énoncé dans la CBE qu'il entre dans les fonctions et les compétences du Président de l'OEB d'adopter les Directives, ce qui, selon la chambre, inclut le pouvoir de décider de la manière dont les Directives devaient être maintenues à jour en fonction de la jurisprudence. Une telle décision de saisine pourrait bien être perçue comme constituant une tentative de porter atteinte aux compétences du Président de l'OEB prévues à l'art. 10(2)a) CBE.

En outre, la chambre a estimé dans la décision **T 116/18** que la chambre à l'origine de la saisine est liée par les conclusions formulées dans la décision de saisine après que la Grande Chambre de recours a entendu l'affaire. Il résulte de ce caractère contraignant que le cadre de la procédure dans l'affaire **T 116/18**, après que la décision **G 2/21** (JO 2023, A85) a été rendue, était limité à l'application du principe juridique, tel qu'énoncé par la Grande Chambre de recours, aux questions demeurées en suspens dans la décision de saisine. Consulter également le présent chapitre, V.B.2.3.3, et le chapitre V.A.10.2.

La Grande Chambre de recours n'est pas liée par la manière dont la question a été rédigée, et elle peut reformuler la question (cf., par exemple, **G 2/08**, JO 2010, 456 ; **G 2/10**, JO 2012, 376 ; **G 1/13**, JO 2015, A42 ; **G 3/19**, JO 2020, A119 ; et **G 1/21**, JO 2022, A49). Cependant, la formulation particulière choisie par la chambre à l'origine d'une saisine constitue le point de départ qui définit ce que cette dernière estime être une question de droit qui nécessite une décision de la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112(1)a) CBE (**G 2/21**). La Grande Chambre de recours peut s'écarter de la

formulation si nécessaire pour mieux rendre compte de l'objet et du cœur véritables de la saisine. Elle peut également s'abstenir de reformuler les questions soumises ou de les réagencer si elle ne l'estime ni nécessaire ni justifié (**G 2/21**). Elle n'aborde pas de manière trop restrictive les questions qui lui ont été soumises, mais les examine et y répond de façon à clarifier les points de droit qu'elles recouvrent (**G 3/14**, qui se réfère aux décisions **G 2/88** et **G 6/88**, JO 1990, 93 et 114).

Dans une procédure de révision au titre de l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours n'est pas une "chambre de recours" au sens de l'art. 112(1)a) CBE qui pourrait engager une procédure de saisine en vertu de cette disposition (**R 7/08**, **R 1/11**, **R 7/12**). La chambre disciplinaire n'a pas non plus compétence pour saisir la Grande Chambre de recours (**D 5/82**, **D 7/82**, **D 9/91**, **D 30/05**).

Si une chambre n'est pas habilitée à statuer sur une question, elle n'a pas compétence pour soumettre cette question à la Grande Chambre de recours (**T 1142/12**).

Une chambre peut soumettre des questions soit d'office soit à la requête de l'une des parties. Si elle rejette la requête en saisine d'une partie, elle doit motiver son refus dans sa décision finale (art. 112(1)a) CBE). Cela a été jugé nécessaire afin de donner une certaine garantie aux parties d'une part et d'assurer un certain niveau d'harmonisation de la jurisprudence d'autre part (travaux préparatoires, BR/177/72, p. 31). En revanche, il n'a pas été accepté de conférer aux parties la faculté de saisir la Grande Chambre de recours (BR/168/72, p. 51).

Si une partie à la procédure devant les chambres de recours est persuadée que certaines questions méritent l'attention de la Grande Chambre de recours, cet argument devrait être soulevé avant ou pendant la discussion de cette question, mais certainement pas après (**T 196/22**). La chambre a ainsi estimé dans la décision **T 196/22** qu'il relevait de son pouvoir d'appréciation de rejeter une requête en prorogation de délai de la part d'une partie pour rédiger des questions adressées à la Grande Chambre de recours, dont l'unique finalité pourrait être la réouverture de débats qui ont été clos et sur lesquels la chambre s'est appuyée pour arriver à ses conclusions (voir aussi le chapitre III.C.8.9. "Clôture et réouverture des débats").

Les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours (art. 112(2) CBE). La Grande Chambre de recours peut inviter le Président de l'OEB à présenter ses observations sur des questions d'intérêt général. Les parties ont le droit de prendre position au sujet de ces observations (art. 9 RPGCR). Les tiers peuvent soumettre leurs observations à la Grande Chambre de recours (amicus curiae) (art. 10 RPGCR).

2.3.2 Pouvoir d'appréciation de la chambre

Plusieurs décisions énoncent que la saisine de la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112(1)a) CBE relève du pouvoir d'appréciation des chambres (cf. par ex. **T 1242/04**, JO 2007, 421 ; **T 365/05** ; **T 1016/10**). Dans l'affaire **T 390/90** (JO 1994, 808), la chambre a indiqué que les chambres de recours disposent d'un pouvoir d'appréciation

pour soumettre une question à la Grande Chambre de recours, soit à la requête de l'une des parties, soit si une question de droit d'importance fondamentale se pose et, dans l'un et l'autre cas, si la chambre juge qu'une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou de trancher la question de droit qui s'est posée.

Dans l'affaire **G 3/98** (JO 2001, 62), la Grande Chambre de recours a constaté que même si l'avis de la chambre à l'origine de la saisine est déterminant pour apprécier la nécessité d'une saisine, une telle appréciation devrait se fonder sur des critères objectifs et être plausible (voir aussi **G 2/99**, JO 2001, 83). Un des critères mis en évidence dans l'affaire **T 1242/04** est de savoir si la chambre peut elle-même répondre avec certitude à la question, auquel cas il n'est pas nécessaire de la soumettre à la Grande Chambre de recours (cf. également **T 758/20** et le présent chapitre, V.B.2.3.3).

Dans l'affaire **T 560/13**, la chambre a fait observer qu'en vertu de l'art. 21 RPCR 2007, si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation de la CBE figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours, elle doit saisir cette dernière. Elle a en outre constaté que conformément à l'art. 20(1) RPCR 2007, si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une décision antérieure d'une chambre de recours, elle ne doit pas obligatoirement saisir la Grande Chambre de recours (cf. également **T 314/20**), mais elle doit en fournir les motifs à moins que ceux-ci ne concordent avec une décision ou un avis antérieur de la Grande Chambre de recours (cf. également **T 1020/03**, JO 2007, 204 ; **T 1676/08**). Par ailleurs, dans sa décision **G 1/98**, la Grande Chambre de recours a indiqué qu'il est évidemment souhaitable, chaque fois qu'une chambre de recours sait que sa décision implique, sur une importante question de fond, une interprétation du droit différente de celle adoptée dans une décision rendue antérieurement par une autre chambre, qu'elle le signale dans sa décision comme il convient, vu les circonstances de l'espèce, en indiquant pour quels motifs elle a retenu une interprétation différente, ceci afin que le Président de l'OEB puisse agir en conséquence (voir aussi art. 20(1) RPCR).

Dans la décision **G 1/14**, la Grande Chambre de recours a estimé que, bien qu'il appartienne en premier lieu à la chambre de recours d'indiquer, motifs à l'appui, dans sa décision de saisine qu'elle considère une réponse de la Grande Chambre de recours à la question soumise nécessaire pour statuer sur le recours en instance devant elle, la Grande Chambre de recours doit, en tout état de cause, examiner si la saisine satisfait aux exigences de l'art. 112(1)a) CBE (y compris la condition tenant au caractère nécessaire de la saisine) et donc si elle est recevable.

2.3.3 Pertinence de la question soumise pour l'affaire sous-jacente

La question soumise ne doit pas revêtir une importance purement théorique pour la procédure initiale, ce qui serait le cas si la chambre à l'origine de la saisine parvenait à la même décision indépendamment de la réponse apportée à la question (**G 3/98**, JO 2001, 62 ; **G 2/99**, JO 2001, 83 ; cf. également **R 13/22** ; **T 547/08** ; **T 447/22**). Elle doit être pertinente pour la décision à rendre au sujet de l'affaire en cause (**G 2/04**, JO 2005, 549 ; affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22**, JO 2024, A50 ; **R 13/22** ; **T 2136/16** ;

T 758/20 ; **T 1738/21** ; **T 423/22** ; **T 439/22**), ou la Grande Chambre de recours doit être convaincue qu'"il est nécessaire de répondre aux questions qui lui ont été soumises afin que chaque chambre de recours soit en mesure de statuer sur les recours respectifs en se fondant sur une base juridique correcte" (**G 1/05**, JO 2008, 271, **G 1/06**, JO 2008, 307 ; cf. également **G 2/06**, JO 2009, 306). Dans l'affaire **T 154/04** (JO 2008, 46 ; cf. également **J 16/90**, JO 1992, 260 ; **R 13/22** ; **T 1044/07**), la chambre a estimé que la réponse à la question soumise "doit être essentielle pour statuer sur le recours considéré".

Dans l'affaire **T 116/18**, citant la décision **G 3/98**, la chambre a estimé que si la chambre devait nier tout caractère contraignant à la décision de saisine et réaborder les questions sur lesquelles elle a statué dans cette décision, ce serait en contradiction logique avec les exigences formulées en ce qui concerne la recevabilité de la saisine. Selon la chambre, cela pourrait mener à une situation où la chambre s'écarte de l'appréciation faite dans la décision de saisine et rendre a posteriori sans objet la réponse de la Grande Chambre de recours à la question soumise ou, inversement, cela pourrait nécessiter une saisine différente de la saisine initiale. Consulter également le présent chapitre, V.B.2.3.1.

Dans l'affaire **T 520/01** (cf. également **T 787/06**), la chambre, se référant à la décision **G 3/98**, n'a pas maintenu le brevet pour des motifs autres que ceux sur lesquels portait la question, si bien qu'elle a rejeté la requête en saisine de la partie. Dans l'affaire **T 469/92**, la chambre a fait droit à la requête principale du requérant et n'a dès lors pas examiné sa requête subsidiaire en saisine de la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **G 1/98** (JO 2000, 111), l'une des questions soumises par la chambre concernait des objections qui n'avaient auparavant pas été portées à la connaissance du requérant, et celui-ci avait alors déclaré à la Grande Chambre de recours qu'il avait l'intention d'apporter les modifications requises. La Grande Chambre a dès lors douté de la pertinence de la question soumise et a estimé qu'il n'était pas approprié d'émettre des recommandations. Dans l'affaire **G 7/95** (JO 1996, 626 ; voir aussi **G 9/92** du 22 juin 1993), la Grande Chambre de recours n'a pas non plus jugé nécessaire, eu égard aux faits de l'affaire, de répondre à la question soumise.

Dans l'affaire **G 1/09** (JO 2011, 336), une chambre avait soumis la question de savoir si une demande qui a été *rejetée* demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36 CBE ; demandes divisionnaires) jusqu'à l'expiration du délai de recours, lorsqu'aucun recours n'a été formé. Dans ses observations au titre de l'art. 9 RPGCR, la Présidente de l'OEB a soulevé deux questions supplémentaires, à savoir si une demande ayant donné lieu à la délivrance d'un brevet est encore en instance dans une telle situation, et si la formation d'un recours irrecevable peut maintenir la demande in instance au-delà du délai de recours. La Grande Chambre de recours a répondu à la première question supplémentaire dans une opinion incidente, même si cette question n'était pas pertinente pour la décision à rendre, et elle a estimé que la deuxième question n'était pas couverte par la décision de saisine.

Dans l'affaire **G 2/03** (JO 2004, 448), la Grande Chambre de recours a déclaré que la chambre à l'origine de la saisine n'avait pas examiné toutes les conditions de fond et qu'il se pouvait dès lors que la question soumise soit sans conséquence pour la décision.

Compte tenu toutefois de l'ordre habituel de l'examen, à savoir que la question soumise (sur l'admissibilité des disclaimers) était examinée avant les conditions de fond telles que l'activité inventive, la Grande Chambre de recours a néanmoins estimé que la saisine était recevable. Dans l'affaire **G 2/99** (JO 2001, 83), la Grande Chambre de recours a certes douté que la réponse à la question soumise eût une incidence sur la décision à rendre dans la procédure à la base de la saisine, mais a néanmoins jugé la saisine recevable pour des questions d'efficacité procédurale. Dans l'affaire **G 2/07** (JO 2012, 130), les saisines ont été jugées recevables, "qu'il faille ou non clarifier tous les aspects que l'on pourrait théoriquement considérer comme couverts par les questions soumises".

Dans l'affaire **G 1/14**, la Grande Chambre de recours a été saisie de la question de savoir si, lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours, ce recours est irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé (cf. chapitre V.A.11.3. "Recours réputé ne pas avoir été formé"). Jusqu'au 1er avril 2015, le libellé de la règle 126(1) CBE était limité à la "signification par la poste" par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" (entre-temps cette règle prévoit que la signification se fait par "voie postale" au moyen d'une "lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent"). La Grande Chambre de recours a estimé que la signification de la décision rendue en première instance par le service postal UPS n'était pas couverte par l'ancienne version de la règle 126(1) CBE, si bien que la conclusion de la chambre à l'origine de la saisine, selon laquelle le recours n'avait pas été formé dans les délais, était inopérante. Cette conclusion ayant une incidence sur la nécessité de la saisine, la Grande Chambre de recours a estimé que celle-ci était irrecevable.

2.3.4 Question de droit

Seules des questions de droit peuvent être soumises à la Grande Chambre de recours et non des questions techniques (p. ex. **T 287/11** : interprétation des caractéristiques techniques d'une revendication spécifique ; **T 181/82** : la personne du métier peut-elle comprendre le contenu technique d'un document de l'état de la technique ; cf. également **T 1798/08**). De même, dans l'affaire **T 118/89**, la chambre a souligné que seules des questions de droit et non des questions de fait peuvent être soumises à la Grande Chambre de recours (cf. également **T 364/20**).

2.3.5 Procédure en instance

Une chambre ne peut saisir la Grande Chambre de recours d'une question de droit qu'"en cours d'instance" (art. 112(1)a) CBE). Si le recours à la base de la saisine est retiré (voir **G 3/06**, JO 2007, 312 ; **T 1040/04**), ou si la demande sous-jacente est réputée retirée (**G 2/14**, JO 2015, A13), la procédure devant la Grande Chambre de recours est terminée.

La saisine de la Grande Chambre de recours doit précéder la décision de la chambre (**T 2271/08**). Une chambre de recours ne peut soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit sur des points qu'elle a déjà tranchés, même s'il lui reste encore dans cette même affaire à se prononcer sur d'autres questions (**T 79/89**, JO 1992, 283).

Si le recours doit en principe être recevable pour que la saisine soit recevable, cela ne s'applique cependant pas lorsque la saisine porte en soi sur la recevabilité du recours (cf. **T 1954/14**). Sans cette exception, les chambres seraient en effet privées, dans des cas tels que la présente espèce, de la possibilité de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions de droit d'importance fondamentale concernant la recevabilité d'un recours. Cela serait contraire à l'art. 112(1)a) CBE, lequel ne prévoit aucune restriction de ce type (**G 1/12**, JO 2014, A114 ; voir aussi **G 2/90**, JO 1992, 10 ; **G 8/92**, non publiée au JO ; **G 3/99**, JO 2002, 347 et **G 2/04**, JO 2005, 549).

2.3.6 Assurer une application uniforme du droit

Pour être recevable, la question soumise doit concerner soit une application non uniforme du droit par les chambres de recours, soit une question de droit d'importance fondamentale (voir le présent chapitre, V.B.2.3.7). Conformément à l'art. 112 CBE, cette exigence concerne non seulement les saisines effectuées par les chambres, mais également les saisines effectuées par le Président de l'OEB, lesquelles sont en outre subordonnées à la condition selon laquelle deux chambres doivent avoir rendu des "décisions divergentes" (cf. le présent chapitre, V.B.2.4.3).

Selon la décision **T 154/04** (JO 2008, 46), une décision qui s'écarte d'un avis donné dans une autre décision d'une chambre de recours ou une divergence par rapport à la jurisprudence nationale ne sont pas en soi des motifs valables de saisine au titre de l'art. 112(1)a) CBE (cf. également **T 314/20**). Selon la chambre, le système juridique de la CBE permet l'évolution de la jurisprudence, laquelle n'est pas synonyme de "case law" au sens strict où l'entendent les Anglo-saxons. Dans l'affaire **T 15/01** (JO 2006, 153), la chambre n'a pas jugé nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours, car seule une décision antérieure des chambres s'écartait de ses propres conclusions concernant l'épuisement du droit de priorité. Dans l'affaire **T 248/88**, la chambre a également estimé que l'existence d'une décision non uniforme isolée répond aux conditions prévues à l'art. 112(1)a) CBE. Dans l'affaire **T 314/20**, la chambre précise qu'une saisine ne serait justifiée que s'il existait deux ou plusieurs interprétations contradictoires qui conduiraient, appliquées à la présente espèce, à des résultats divergents.

Dans l'affaire **T 438/22**, la chambre a reconnu que le libellé de l'art. 112(1)a) CBE pouvait sembler indiquer que la rectification d'une divergence entre les Directives et la jurisprudence pouvait également être comprise comme étant un moyen "d'assurer une application uniforme du droit" et constituait en soi un motif valable de saisine recevable. Cependant, la chambre a estimé qu'une saisine dont la seule finalité était de corriger les Directives et qui était inutile pour maintenir une jurisprudence uniforme au sein des chambres ou pour la décision de la chambre, était irrecevable. Consulter également le présent chapitre, V.B.2.3.1.

Dans de l'affaire **T 712/10** la chambre a affirmé que la Grande Chambre de recours n'a pas compétence pour s'assurer que les chambres de recours et les juridictions nationales appliquent le droit de manière uniforme. Cependant, un manque d'uniformité du droit tel qu'appliqué par les chambres de recours et les juridictions nationales pourrait en théorie mettre en évidence une question de droit d'importance fondamentale.

S'agissant de l'affaire **T 712/10**, la chambre a fait observer dans la décision **T 447/22** que, bien qu'un manque d'uniformité du droit tel qu'appliqué par les chambres de recours et les juridictions nationales puisse, en théorie mettre en évidence une question de droit d'importance fondamentale, saisir la Grande Chambre de recours ne pouvait avoir pour finalité de s'assurer que les juridictions nationales appliquent le droit de manière uniforme.

Dans l'affaire **T 2477/12**, la chambre a estimé que l'application des mêmes principes et critères juridiques peut conduire à des résultats différents en fonction de l'affaire concernée. Cela est dû aux faits spécifiques de chaque affaire et ne témoigne ni d'une interprétation contradictoire ni d'une application incohérente du droit. Voir également **T 314/20** et **T 364/20**.

Dans l'affaire **G 1/12** (JO 2014, A114), la Grande Chambre de recours a estimé que la condition d'une application non uniforme du droit était remplie, étant donné que dans certaines décisions, des irrégularités entachant le nom du requérant avaient pu être corrigées au titre de la règle 101(2) CBE, tandis que dans d'autres décisions rendues dans des cas analogues, les chambres avaient appliqué la règle 139 CBE. Une minorité des membres de la Grande Chambre de recours a estimé que cela montrait simplement que, dans la mesure où la suppression de l'irrégularité n'entraînait pas de changement quant à la véritable identité (initiale) du requérant, ces deux procédures pouvaient être appliquées conformément à la jurisprudence constante.

Dans l'affaire **G 2/21** (JO 2023, A85) la Grande Chambre de recours a confirmé le point de vue de la chambre à l'origine de la saisine quant aux divergences de jurisprudence, ne serait-ce qu'en raison du recours aux différentes approches conceptuelles et terminologiques sous-jacentes aux questions soumises. Selon la Grande Chambre de recours, confrontée à ces approches, la chambre à l'origine de la saisine a estimé qu'elle n'était pas en mesure de parvenir à une conclusion claire dans cette affaire.

Dans les affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que la condition selon laquelle une réponse à la question I était nécessaire pour assurer une application uniforme du droit était donc remplie. Selon le raisonnement de la Grande Chambre de recours, la compétence de l'OEB concernant le droit à la priorité avait été mise en question par des chambres de recours dans plusieurs affaires et la question se posait dans plusieurs autres affaires devant différentes chambres.

2.3.7 Question de droit d'importance fondamentale

L'exigence selon laquelle la question soumise doit concerner soit une application non uniforme du droit par les chambres de recours, soit une question de droit d'importance fondamentale s'applique à toutes les saisines, qu'elles émanent d'une chambre de recours ou du Président de l'OEB (cf. dans le présent chapitre V.B.2.4.1).

La décision **G 1/12** (JO 2014, A114) concerne la rectification d'erreurs portant sur l'identité du requérant et, dans ce contexte, la recevabilité du recours. La Grande Chambre a estimé que la question soumise portait sur une "question de droit d'importance fondamentale" car elle était pertinente pour un grand nombre d'affaires similaires (cf. également **G 2/21**,

JO 2023, A85, **T 271/85**, JO 1988, 341, **T 1242/04**, JO 2007, 421 et **T 1676/08** : "assez grand nombre d'affaires similaires ") et qu'elle revêtait donc un grand intérêt (pas uniquement pour les parties à la procédure de recours spécifique en cause) (voir aussi **T 590/18** du 4 juillet 2018). Il était important de résoudre cette question de droit non seulement pour les utilisateurs du système du brevet européen, mais aussi pour les chambres de recours et pour l'instance du premier degré pendant la procédure d'examen et la procédure d'opposition. Une minorité des membres de la Grande Chambre de recours n'a pas partagé cet avis et a estimé que la saisine était irrecevable. Selon la minorité, l'avis de la majorité revenait à réduire la signification du terme "importance", tel qu'utilisé à l'art. 112 CBE, à celle de simple pertinence. Or, le nombre d'affaires concernées ne saurait être un critère adapté ni approprié pour établir la recevabilité d'une saisine de la Grande Chambre de recours. Dans l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42) et **G 2/21** (JO 2023, A85), la Grande Chambre de recours a confirmé l'avis émis par la majorité des membres dans la décision **G 1/12**.

Dans l'affaire **G 1/19**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il était satisfait à l'exigence relative à l'importance fondamentale, malgré le nombre réduit de décisions des chambres dans le domaine de la demande en cause. Elle a ajouté que dans un nombre indéterminé d'affaires, les questions en jeu dans le recours à l'origine de la saisine sont contournées au moyen de techniques de rédaction des revendications ; les questions soumises peuvent également être pertinentes dans de tels cas.

Dans les affaires jointes **G 1/22** et **G 2/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que bien que la question II se référait à un cas spécifique, la réponse ne serait pas nécessairement limitée à la viabilité de l'"approche des codemandeurs PCT" et pourrait couvrir d'autres cas où le droit à la priorité du demandeur était contesté. Elle a ajouté que même si la réponse ne couvrait que les cas décrits dans la question II, la question était considérée comme portant sur une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'art. 112(1) CBE.

Se référant aux affaires **G 1/84**, **G 3/93**, **G 2/04** et **G 3/04**, la chambre, dans la décision **T 1286/23**, a jugé que la qualité de partie, que ce soit devant les instances du premier degré ou dans le cadre des procédures de recours, est normalement une question de droit d'importance fondamentale.

La Grande Chambre de recours dans **G 4/19** a noté qu'une question de droit peut revêtir une importance fondamentale même sans divergence dans la jurisprudence (voir aussi **T 1286/23**).

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), la chambre a estimé qu'une question ne revêt pas une importance suffisante lorsque le cadre juridique (en l'occurrence la règle 58(5) CBE 1973) sur lequel est fondée la question a entre-temps changé, de sorte que cette question ne se présentera plus que dans de rares cas (cf. également **T 1286/23**). De même, dans l'affaire **T 2459/12**, la chambre a estimé qu'une question de droit ne revêt pas une importance fondamentale lorsque la réponse de la Grande Chambre de recours concernerait uniquement un faible nombre de demandeurs, et ce pour une période limitée,

après laquelle elle deviendrait obsolète (en l'occurrence du fait de la modification de la règle 164 CBE).

Dans l'affaire **T 364/20**, la chambre a fait remarquer que la question concernant la mise à la disposition du public des thèses universitaires en application de dispositions juridiques ou de règlements universitaires en vigueur en Finlande était très spécifique, de sorte qu'aucune question de droit d'une importance fondamentale ne se posait. De même dans l'affaire **T 423/22**, la chambre a considéré que les conditions d'audition du témoin définies dans la question étaient très particulières (audition par visioconférence, le témoin est un salarié de l'opposant et se trouvait dans les bureaux de ce dernier pendant l'audition) et par voie de conséquence non applicables à la majorité des auditions de témoin lors d'une procédure de première instance. Selon la chambre la question n'était pas d'une importance fondamentale.

L'absence de jurisprudence sur une question précise n'est pas en soi un motif suffisant de saisine de la Grande Chambre de recours (**T 998/99**).

Dans l'affaire **J 5/81** (JO 1982, 155), le requérant avait requis la saisine de la Grande Chambre de recours au sujet d'une question de droit que la chambre juridique avait jugé importante. Celle-ci a néanmoins rejeté cette requête, car il était possible de répondre de manière certaine à la question en se référant à la CBE (cf. également, par exemple, **J 14/91**, JO 1993, 479 ; **T 1196/08** ; **T 1676/08** ; **T 2477/12**). Dans l'affaire **T 39/05**, la chambre avait déjà estimé qu'il n'y avait pas de question de droit d'importance fondamentale lorsqu'il est possible d'y répondre sans aucun doute en se référant à la CBE.

Dans l'affaire **J 10/15**, la chambre juridique a estimé que la situation juridique en l'espèce dérivait clairement de la CBE et du PCT, de sorte qu'aucune question de droit d'importance fondamentale ne justifiait de saisir la Grande Chambre de recours.

2.4. Saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB

2.4.1 Généralités

En vertu de l'art. 112(1)b) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit (voir le présent chapitre, V.B.2.3.6) ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose (voir le présent chapitre, V.B.2.3.7), le Président de l'OEB peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

2.4.2 Pouvoir discrétionnaire du Président de l'OEB

En vertu de l'art. 112(1)b) CBE, le Président de l'OEB peut soumettre une question de droit et est habilité à faire pleinement usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 112(1)b) CBE. Même après un laps de temps relativement bref, il peut changer d'avis en ce qui concerne la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours, par exemple au motif qu'il n'évalue plus de la même façon la jurisprudence des chambres de recours ou qu'un nouveau Président soit entré en fonctions (**G 3/08**, JO 2011, 10).

2.4.3 Décisions divergentes

Dans la décision **G 3/08** (JO 2011, 10), la Grande Chambre de recours a estimé que les termes "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes", doivent être interprétés, en vertu de l'art. 112(1)b) CBE, à la lumière de l'objet et du but de cette disposition, conformément à l'art. 31 de la Convention de Vienne. Le droit de saisine de la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB en vertu de l'art. 112(1)b) CBE a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires". L'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement. L'évolution du droit est un aspect essentiel de l'application du droit, et elle est inhérente à toutes les activités juridictionnelles. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine au seul motif que la jurisprudence n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées. Voir aussi **G 3/19**.

Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. La Grande Chambre de recours est donc susceptible de tenir compte des opinions incidentes (obiter dicta) pour établir si deux décisions satisfont aux exigences de l'art. 112(1)b) CBE (voir aussi **G 3/93**, JO 1995, 18).

Dans l'affaire **G 4/98** (JO 2001, 131), la Grande Chambre de recours a estimé qu'une divergence entre la pratique de l'OEB et la jurisprudence des chambres de recours ne suffit pas à elle seule à justifier une saisine par le Président, si cette pratique de l'OEB n'est pas elle-même consacrée par la jurisprudence.

Dans l'affaire **G 3/95** (JO 1996, 169), la Grande Chambre de recours a estimé qu'en l'absence de décisions divergentes, la saisine par le Président de l'Office était irrecevable. Dans l'affaire **G 3/08** (concernant l'art. 52(2) CBE, programmes d'ordinateur), la Grande Chambre de recours a déclaré que la décision **T 424/03** s'écartait d'une opinion exprimée dans la décision **T 1173/97**, mais qu'il s'agissait toutefois d'une évolution légitime de la jurisprudence et qu'il n'existait aucune divergence qui justifierait la saisine.

Dans la décision **T 646/13**, la chambre, se référant à la décision **G 3/08**, a rejeté la demande saisir la Grande Chambre de recours, estimant qu'il n'existait pas comme allégué de contradictions entre les décisions **T 464/05** et **T 1811/13**. De l'avis de la chambre, ces décisions illustraient plutôt une évolution de la jurisprudence sur une question particulière.

2.4.4 Deux chambres de recours

Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable par le Président (**G 3/08**, JO 2011, 10). Dans l'affaire **G 1/04** (JO 2006, 334), la Grande Chambre de recours a jugé recevable la saisine par le Président de l'OEB, qui était fondée sur deux décisions divergentes de la même chambre de recours. Elle a souligné que les

décisions avaient été rendues par la chambre dans une composition totalement différente et que d'autres chambres techniques avaient déjà adopté les conclusions énoncées dans l'une des décisions divergentes.

Dans l'affaire **G 4/98** (JO 2001, 131) la Grande Chambre de recours a constaté que si le pouvoir du Président de saisir la Grande Chambre de recours devait se définir sur une interprétation littérale des termes "deux chambres de recours", il serait impossible de déférer à la Grande Chambre de recours des décisions de la chambre juridique. Cela aurait pour effet de restreindre à l'excès le champ d'application de l'art. 112 CBE, dans la mesure où des décisions divergentes peuvent être également rendues dans des affaires relevant de la compétence de cette chambre. Voir aussi **G 3/19**.

2.5. Questions de procédure

2.5.1 Question déjà tranchée par la Grande Chambre de recours

Si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'un avis antérieur ou d'une décision de la Grande Chambre de recours, elle en saisit cette dernière (art. 21 RPCR).

Dans l'affaire **T 297/88**, la chambre a examiné dans quelles circonstances il est possible de saisir à nouveau la Grande Chambre de recours d'une question sur laquelle elle a déjà statué. Elle a estimé qu'une chambre ne peut soumettre à nouveau la même question de droit à la Grande Chambre de recours que si les arguments de cette dernière sont si déficients que l'on met inévitablement en doute la justesse de la décision. Il en va de même lorsque les arguments sont fondés sur des prémisses erronées de sorte que le doute s'impose quant aux conclusions qui en sont tirées. Enfin, une décision de la Grande Chambre de recours peut être remise en question lorsque les prémisses sont correctes, l'argumentation est pertinente, si bien que les conclusions doivent être correctes également, mais qu'il semble souhaitable, dans l'intérêt du public, de soumettre une nouvelle fois la question à la Grande Chambre de recours pour réexamen, en raison de développements juridiques et/ou techniques intervenus entre-temps.

Dans l'affaire **T 82/93** (JO 1996, 274 ; voir aussi **T 80/05**, **T 1213/05**), la chambre a rejeté la requête en saisine au motif que la Grande Chambre de recours avait déjà tranché la question posée. Dans l'affaire **T 423/22**, la chambre a souligné qu'elle ne considérait pas qu'une décision rendue par la Grande Chambre de recours fût nécessaire dans la mesure où elle n'entendait pas s'écarter d'une décision antérieure de la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1063/18**, la chambre a décidé que la règle 28(2) CBE était en conflit avec l'art. 53(b) CBE telle qu'interprétée par la Grande Chambre de recours dans **G 2/12** et **G 2/13** et ne voyait aucune raison de dévier de cette interprétation de l'art. 53(b) CBE. En outre, la chambre a déclaré qu'aucun point de droit ne se pose sur la marche à suivre en cas de conflit entre une règle du Règlement d'exécution et un article de la Convention, car cette situation est régie par l'art. 164(2) CBE. Pour ces raisons, la chambre a décidé que saisir la Grande Chambre de recours au titre de l'art. 112(1)a) CBE n'était pas justifié.

Dans l'affaire **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours a confirmé l'avis de la chambre à l'origine de la saisine selon lequel la notion de procédure d'opposition telle qu'énoncée dans la décision **G 1/84** diffère fondamentalement de celle qui a été exposée dans les affaires **G 9/91** et **G 10/91** et à laquelle elle a souscrit.

2.5.2 Question déjà en instance devant la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire **T 208/88** du 20 juillet 1988, la chambre a de nouveau soumis à la Grande Chambre de recours une question en instance devant cette dernière, car de nouveaux aspects, utiles aux fins de la décision de la Grande Chambre de recours, étaient apparus dans cette procédure. Les mêmes questions, accompagnées d'une question supplémentaire, ont également de nouveau été soumises dans l'affaire **J 15/90** du 4 septembre 1992 (cf. également **T 83/05** du 8 juillet 2013) car la chambre juridique voulait donner à la Grande Chambre de recours la possibilité d'examiner un autre cas de figure. Dans l'affaire **T 803/93** (JO 1996, 204), la chambre a complété les questions en instance et a déclaré que les questions de droit d'importance fondamentale devaient autant que possible être examinées dans le cadre de procédures mettant en présence des parties ayant à cet égard des intérêts opposés. Dans l'affaire **T 184/91** du 25 octobre 1991, le Président de l'OEB avait saisi la Grande Chambre de recours. La chambre a soumis une nouvelle fois les questions en instance, au motif que rien n'empêchait une chambre de réitérer les questions déjà en instance afin que les parties à la procédure de recours puissent être parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours. Dans les affaires **T 1553/13** du 20 février 2014 et **T 2017/12** du 24 février 2014, deux chambres techniques différentes ont soumis à la Grande Chambre de recours une question pratiquement identique.

2.5.3 Suspension de la procédure en première instance suite à une saisine

De l'avis de la chambre dans la décision **T 166/84** (JO 1984, 489), lorsqu'une décision d'une division d'examen dépend entièrement de l'issue d'une procédure relative à une question de droit dont a été saisie la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112 CBE 1973 – et que ce fait est connu de la division d'examen – l'examen de la demande doit être suspendu jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par la Grande Chambre de recours, faute de quoi il y aurait vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE 1973 (règle 103(1)a) CBE).

Lorsque l'affaire **G 3/14** (relative à des objections concernant un manque de clarté dans les procédures d'opposition) était en instance devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a décidé que toutes les procédures devant les divisions d'opposition dont l'issue dépendait entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours étaient suspendues d'office, ce qui a mis fin à la pratique générale, telle que présentée dans les Directives, qui consistait à suspendre les procédures uniquement à la demande d'une partie (communiqué de l'Office européen des brevets en date du 7 août 2014, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine **G 3/14**, JO 2014, A87 ; voir aussi le communiqué de l'OEB en date du 2 octobre 2015, relatif à la suspension de procédures en raison de la saisine **G 1/15**).

Conformément aux Directives (E-VII, 3 – version d'avril 2025), lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours et que l'issue de la procédure d'examen ou d'opposition dépend entièrement de la réponse aux questions soumises à la Grande Chambre de recours, la procédure peut être suspendue à l'initiative de la division d'examen ou de la division d'opposition ou à la demande de l'une ou des parties. Dans une ancienne version des Directives (E-VI, 3 – version de septembre 2013), la procédure ne devait être suspendue "qu'à la demande d'au moins une des parties" (cf. également communiqué de l'OEB, en date du 1er septembre 2006, relatif à la suspension de procédures, JO 2006, 538).

2.5.4 Suspension de la procédure de recours suite à une saisine

Il résulte de l'art. 112(3) CBE que la procédure devant la chambre à l'origine de la saisine est suspendue jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué. La procédure devant d'autres chambres de recours peut également être suspendue.

Dans l'affaire **T 426/00** du 27 juin 2003, la chambre était appelée à répondre à des questions qui étaient identiques à des questions en instance devant la Grande Chambre de recours (au sujet de l'art. 123(2) CBE, disclaimers). Eu égard à la nécessité d'assurer une application uniforme du droit conformément à l'art. 112 CBE et de se conformer à l'esprit de l'art. 16 RPCR 1980 (art. 21 RPCR ; cf. le présent chapitre, V.B.2.3.6), la chambre a suspendu la procédure de recours afin de ne pas anticiper l'appréciation de ces questions par la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **T 1875/07**, la chambre a certes considéré l'invention comme brevetable au titre de l'art. 52(2) CBE, mais elle a estimé que l'objet revendiqué n'était pas inventif. Une saisine concernant l'art. 52(2) CBE était en instance devant la Grande Chambre de recours. Selon la chambre, le fondement juridique du rejet d'une demande détermine uniquement les motifs de la décision, et non la décision en tant que telle. Étant donné que la procédure de recours ne dépendait pas entièrement de l'issue de la saisine, la chambre a rejeté la requête en suspension de la procédure (cf. également **T 787/06**, **T 1044/07** et **T 1961/09**).

3. Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE

3.1. Généralités

L'art. 112bis CBE a été introduit avec la CBE 2000, suite à une suggestion de la Grande Chambre de recours (**G 1/97** ; JO 2000, 322). Son but n'est pas de faire de la Grande Chambre de recours une troisième instance (**R 5/16 :** deuxième instance de type juridictionnel), mais de prévoir une révision juridictionnelle limitée des décisions des chambres de recours. Les motifs sur lesquels peut se fonder une requête en révision ont été définis de manière exhaustive par le législateur, à savoir premièrement lorsque la procédure de recours est entachée d'un vice fondamental de procédure, ou deuxièmement lorsqu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision (art. 112bis(2) CBE).

L'art. 112bis CBE est fondé sur le droit à un procès équitable ancré à l'art. 6 CEDH (**R 9/14**). Il ressort des exemples cités à l'art. 112bis(2)a) à c) CBE et en particulier du libellé de l'art. 112bis(2)d) CBE que seul un vice fondamental (et non mineur) de procédure peut donner lieu à une requête en révision (remarques explicatives figurant dans JO éd. spéc. 4/2007, 126 ; cf. également **R 8/14**). Les vices de procédure doivent être tels qu'ils sont intolérables pour le système juridique et priment le principe selon lequel une procédure ayant donné lieu à une décision définitive ne doit pas être rouverte dans l'intérêt de la sécurité juridique (**R 16/12**, **R 8/16**). L'art. 112bis CBE prévoit un "moyen de recours exceptionnel" (**R 1/08**, **R 18/11**, **R 2/12** du 17 octobre 2012, **R 3/14**, **R 5/14** ; cf. également **R 9/14**) ou une "voie de recours extraordinaire" (travaux préparatoires, MR/21/00 ; cf. également **R 1/08**, **R 20/10**, **R 1/11**, **R 3/11**), et ses dispositions doivent être appliquées de manière stricte (**R 1/08**, **R 23/10**). Une requête en révision n'a pas d'effet suspensif (art. 112bis(3) CBE).

Entre le 13 décembre 2007 (date d'entrée en vigueur de l'art. 112bis CBE) et le 31 décembre 2024, 197 décisions de la Grande Chambre de recours concernant des requêtes en révision ont été publiées sur Internet (les requêtes retirées ou réputées ne pas avoir été présentées et les décisions intermédiaires étant exclues). Dans dix affaires (**R 7/09**, **R 3/10**, **R 15/11**, **R 21/11**, **R 16/13**, **R 2/14** du 22 avril 2016, **R 3/15**, **R 4/17**, **R 5/19**, et **R 3/22**), la décision réexaminée a été annulée et la procédure de recours a été rouverte. Les autres requêtes ont été rejetées.

3.2. Dispositions transitoires

La décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'art. 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 dispose que "l'art. 112bis CBE est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur" (voir **R 2/08**). Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours s'est appuyée sur la décision **G 12/91** (JO 1994, 285) et a retenu l'interprétation selon laquelle la date du "prononcé" d'une décision est celle à laquelle la décision est rendue oralement, et non celle de sa signification. Une requête fondée sur une décision datée d'avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, mais signifiée aux parties après cette date, est donc irrecevable.

3.3. Article 112bis CBE – intérêt à agir permanent du requérant

Dans l'affaire **R 12/20**, la Grande Chambre de recours a fait observer que pendant l'intégralité de la procédure de révision, il est nécessaire que le requérant ait en permanence un intérêt à agir, que les conditions de recevabilité soient réunies et que le respect de ces exigences soit contrôlé d'office. Pendant la présente procédure de révision, la procédure d'opposition a été poursuivie. L'opposition du requérant (opposant) a été rejetée et le brevet qu'il attaquait a été maintenu tel qu'il avait été délivré, sans que le requérant ait formé ne serait-ce qu'à titre de précaution un recours contre cette décision. La Grande Chambre de recours, concluant que le requérant ne pouvait plus faire valoir qu'il avait encore un intérêt à agir, a jugé que les conditions de recevabilité de la requête en révision présentée initialement n'étaient donc plus réunies. La requête en révision a par conséquent été rejetée comme manifestement irrecevable.

3.4. Article 112bis(1) CBE – partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit habilitée à présenter une requête en révision

Conformément à l'art. 112bis(1) CBE, toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle **la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit** peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

3.4.1 Article 112bis(1) CBE – Partie aux prétentions de laquelle la décision de la chambre n'a pas fait droit

Dans l'affaire à la base de la décision **R 1/11**, le brevet avait été transféré et le cessionnaire avait formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Le transfert n'avait toutefois pas été enregistré, conformément à la règle 22 CBE avant l'expiration du délai de recours. La décision contestée dans la requête en révision avait donc rejeté le recours du cessionnaire comme irrecevable. Le recours du cédant qui avait été formé après l'expiration du délai de recours, avait également été jugé irrecevable. Le cessionnaire et le cédant ont dès lors tous deux présenté une requête en révision. La Grande Chambre de recours a fait valoir que la condition prévue à l'art. 112bis(1) CBE, selon laquelle la décision en cause doit faire grief au requérant pour qu'une requête en révision soit recevable, était remplie en ce qui concerne le cessionnaire, indépendamment de sa qualité de partie à la procédure de recours car le grief résultait justement du refus de reconnaître son statut de requérant (sa requête en révision a toutefois été considérée comme étant manifestement dénuée de fondement). En revanche, la requête du cédant était manifestement irrecevable, car, n'étant plus le titulaire du brevet, il n'était pas lésé par la décision attaquée.

Dans l'affaire **R 13/22,** la Grande Chambre de recours a souligné que les art. 112bis(1) et 107 CBE se réfèrent au grief qui résulte d'une/de la décision, et **non aux motifs** énoncés dans la décision. En outre, la Grande Chambre de recours n'a vu aucune raison d'attribuer au terme "partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit" de l'art. 112bis(1) CBE un sens différent de celui donné à l'art. 107 CBE. La jurisprudence relative aux affaires dans lesquelles une "partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit" au sens de l'art. 107 CBE était ainsi pertinente aux fins d'interprétation de ce terme dans l'art. 112bis(1) CBE. La Grande Chambre de recours a fait référence entre autres à l'affaire **T 193/07** dans laquelle la chambre avait estimé qu'il n'était fait grief à une partie que si le dispositif de la décision attaquée n'était pas conforme à sa requête. La Grande Chambre de recours a également rappelé d'autres décisions rendues par les chambres de recours, selon lesquelles, dans les cas où le dispositif de la décision de la division d'opposition énonçait la révocation du brevet, ladite décision ne "faisait pas grief" à un opposant qui avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité, quels qu'aient été les motifs énoncés dans la décision.

3.4.2 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir s'il y a eu une décision

Dans l'affaire **R 4/18**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un **procès-verbal** n'est **pas considéré comme une décision** (cf. également **R 1/22**). Elle ne voyait pas en quoi l'emploi du mot "conclusion" au lieu d'"avis préliminaire" dans le procès-verbal d'une

procédure orale pouvait faire de ce procès-verbal une décision et a noté que la procédure de recours avait pris fin lorsque le requérant (l'auteur de la requête en révision dans l'affaire en cause) avait retiré son recours pendant la procédure à l'origine de la requête en révision. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il est de pratique courante pour les chambres de recours d'exprimer lors d'une procédure orale des points de vue ou des conclusions concernant les questions de fond dont elles sont saisies. Une décision concernant l'affaire est ensuite rendue à la fin de la procédure orale. Voir aussi le chapitre V.A.2.2. "Décisions susceptibles de recours".

Dans l'affaire **R 3/22**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une **notification du greffier** représentait une décision aux fins de l'art. 112bis(1) CBE. La Grande Chambre de recours a interprété la notification du greffier comme étant une décision dans laquelle la chambre avait implicitement statué sur le recours, bien qu'elle n'ait pas statué sur la requête en rectification. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'en principe une décision de ce type ne serait pas considérée comme étant une décision au sens de la CBE. Néanmoins, afin d'éviter des lacunes dans la protection juridictionnelle, une exception devait s'appliquer dans le cas d'une chambre de recours qui avait explicitement indiqué qu'elle considérait la procédure de recours comme étant close et qui avait refusé de poursuivre le traitement de l'affaire. Voir également **R 3/22** dans le présent chapitre V.B.4.4.3. Sur ce point, consulter également le chapitre III.K.3.1. "Quand y a-t-il une décision au sens de la règle 111 CBE ?".

Dans l'affaire **R 5/23**, la Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que la procédure de révision selon l'art. 112bis CBE n'a pas en tout état de cause pour objet, conformément à la teneur des dispositions applicables, une décision qui ne met pas fin, à l'égard de la partie, à une procédure devant une chambre de recours. Cette conclusion n'est pas en contradiction avec la jurisprudence qui admet des requêtes en révision dirigées contre des décisions qui n'ont certes pas été prises formellement mais par lesquelles il a été mis fin à la procédure de recours (cf. **R 3/22**). Par conséquent, dans la présente affaire, la Grande Chambre de recours a rejeté comme manifestement irrecevable une requête en révision dirigée contre une décision par laquelle une chambre dans sa composition modifiée avait rejeté une requête en récusation de tous les membres de la chambre en raison d'un soupçon de partialité.

3.4.3 Article 112bis(1) CBE – Question de savoir si une décision a été prise par une chambre

Dans l'affaire **R 21/22**, la Grande Chambre de recours a souligné que "la décision" visée à l'art. 112bis(1) CBE se rapporte à la décision d'une chambre. La décision de nommer un membre de la chambre en qualité de rapporteur et la décision de ne pas tenir une procédure orale sur cette question, qui avaient été prises dans cette affaire, étaient celles

du président de la chambre. Ces décisions ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'une requête en révision.

3.5. Étendue de la révision par la Grande Chambre de recours

3.5.1 Article 112bis(2) CBE – motifs de la requête en révision

La requête en révision ne peut être fondée que sur les motifs énoncés à l'art. 112bis(2) CBE. Les vices fondamentaux de procédure définis à l'art. 112bis(2)a) à c) CBE concernent la violation de l'art. 24 CBE régissant la récusation des membres d'une chambre de recours, la participation de personnes n'ayant pas la qualité de membres des chambres de recours, et la violation fondamentale de l'art. 113 CBE. En outre, l'art. 112bis(2)d) CBE permet de définir dans le règlement d'exécution d'autres vices fondamentaux de procédure sur lesquels une requête en révision peut être fondée (remarques explicatives figurant dans JO éd. spéc. 4/2007, 126). En vertu de la règle 104 CBE, il peut y avoir un tel vice lorsqu'une chambre n'a pas tenu une procédure orale requise par une partie (règle 104a) CBE) ou n'a pas statué sur une requête pertinente pour sa décision (règle 104b) CBE). Enfin, une requête en révision peut également être présentée au motif qu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision (art. 112bis(2)e) CBE).

3.5.2 Liste exhaustive des motifs

Les motifs sur lesquels peut être fondée une requête en révision ont été définis de manière exhaustive par le législateur à l'art. 112bis(2) CBE ensemble la règle 104 CBE (**R 1/08** ; cf. également **R 10/09**, **R 14/09**, **R 16/09**, **R 17/09**, **R 18/09**, **R 20/09**, **R 20/10**, **R 6/11**, **R 13/11**, **R 19/11**, **R 20/11**, **R 2/12** du 17 octobre 2012, **R 18/12**, **R 4/13**, **R 5/13**, **R 5/14**, **R 7/14**, **R 9/14**, **R 6/15**, **R 3/16**, **R 14/22**, **R 20/22**). Ce qui n'est pas défini dans le règlement d'exécution ne constitue pas un vice de procédure au sens de l'art. 112bis(2)d) CBE (**R 16/09**, **R 10/20**, **R 12/22**).

L'application erronée d'une règle de procédure, qui ne fait pas partie en soi des motifs de révision énumérés dans la CBE, ne peut être examinée que s'il en résulte un vice de procédure tel qu'énuméré à l'art. 112bis(2) CBE ensemble la règle 104 CBE (**R 2/08**, **R 20/10**, **R 18/12**). Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a fait observer que l'art. 125 CBE, comme le prévoit expressément son libellé, ne s'applique qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la CBE et a conclu que ledit article ne permet pas d'étendre le champ d'application de l'art. 112bis CBE.

En particulier, les questions suivantes ne peuvent être examinées dans une procédure de révision :

– requêtes concernant l'interprétation du RPCR (**R 2/23**)

– le raisonnement prétendument insuffisant (**R 6/11** ; voir aussi **R 1/08**, **R 19/11**, **R 5/13**, **R 1/15**, **R 8/15**, **R 7/16**, **R 4/20**, **R 10/20**, **R 8/23**), à moins que cela n'implique une violation fondamentale de l'art. 113 CBE

– un raisonnement illogique et contradictoire (**R 10/20**)

– la prétendue omission d'accompagner la décision d'une mention sur les voies de recours (**R 3/21**)

– la violation alléguée de l'art. 114 CBE ensemble la règle 116(1) et (2) CBE ou les règles 101 et 99(2) CBE (**R 14/09**)

– le refus d'autoriser l'enregistrement d'une procédure orale, l'utilisation au cours d'une procédure orale de termes différents (mais équivalents) de ceux qui figurent dans la CBE ou la non-validation du procès-verbal à la fin de la procédure orale (**R 17/09**)

– l'établissement d'un procès-verbal soi-disant lacunaire, une prétendue incompétence pour statuer sur l'exclusion de pièces de l'inspection publique ou la compréhension soi-disant erronée des moyens invoqués d'une partie (**R 20/09**, **R 7/17**)

– la violation alléguée de l'art. 6 CEDH (**R 18/09**, **R 1/16**), à moins que cela n'implique une violation fondamentale de l'art. 113 CBE (cf. **G 3/08**, JO 2011, 10, eu égard à l'applicabilité générale des droits procéduraux fondamentaux dans la procédure de l'OEB)

– la violation alléguée du principe de confiance légitime (**R 13/11**, **R 1/16**)

– le renversement soi-disant incorrect de la charge de la preuve (**R 21/10**, **R 1/20**)

– le caractère prétendument irrationnel ou "Wednesbury unreasonableness" (**R 19/11**)

– le temps prétendument insuffisant qui a été accordé pour la procédure orale (**R 2/12**)

– la violation alléguée du droit d'être entendu en ce qui concerne une autre partie (**R 5/14**)

– le prétendu défaut de compréhension technique de la part d'un membre d'une chambre, de sorte que la chambre ne se composait pas de deux membres "techniciens" comme l'exige l'art. 21(4)a) CBE (**R 3/12**)

– la violation alléguée de l'art. 4(3) CBE, ou des art. 11, 15(4)et 20 RPCR 2007 (**R 9/14**)

– la violation alléguée de l'art. 15(5) et 15(6) RPCR 2007, à moins que cela n'implique une violation fondamentale de l'art. 113 CBE ou un vice de procédure fondamental au titre de l'art. 112bis(2)d) CBE ensemble la règle 104b) CBE (**R 7/14** ; voir aussi **R 10/08**)

– la violation alléguée de l'art. 20(1) RPCR 2007 (**R 7/13**)

– la violation alléguée de l'art. 114 CBE, de l'art. 13 RPCR 2007, ou le prétendu défaut d'impartialité (**R 10/14**)

– la violation alléguée du principe d'économie de la procédure (**R 1/16**)

– une application éventuellement erronée d'une règle contenue dans le RPCR 2007, sauf à démontrer que de cette erreur il résulte une violation substantielle de procédure au sens l'art. 112bis(2) CBE (**R 3/17**).

Ainsi qu'il découle de la règle 106 CBE, seuls des vices de procédure attribuables à une chambre peuvent être réexaminés en application de l'art. 112bis CBE. Les vices de procédure entachant la procédure de première instance ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en révision (**R 20/10**, **R 8/11** ; voir aussi **R 19/12** du 12 avril 2016, **R 3/16**).

3.5.3 Pas d'effet suspensif – Exclusion de la révision du droit matériel

L'art. 112bis(3) CBE précise que la requête en révision est une voie de recours extraordinaire et qu'elle n'a en soi aucune incidence sur la force de chose jugée de la décision contestée. Il s'ensuit implicitement que lorsque la requête en révision est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours, de sorte que celle-ci n'a alors plus force de chose jugée, et rouvre la procédure de recours (remarques explicatives, JO éd. spéc. 4/2007, 142). Les décisions des chambres de recours doivent rester des décisions finales (CA/PL 17/00 du 27 mars 2000, point 5 ; voir aussi **R 1/08**).

Une requête en révision ne peut en aucun cas être un moyen de revoir l'application du droit matériel. Cette restriction est justifiée, parce que la requête en révision a pour objet de remédier à des irrégularités intolérables entachant des procédures de recours données, et non de développer la pratique suivie dans les procédures devant l'OEB, ou d'assurer une application uniforme du droit (remarques explicatives, JO éd. spéc. 4/2007, 126 ; **R 13/10** : jurisprudence constante depuis la décision **R 1/08**). La Grande Chambre de recours n'a pas compétence en vertu de l'art. 112bis CBE pour examiner le bien-fondé de la décision et le fond de l'affaire (**R 4/09**, **R 13/10**, **R 5/15**, **R 7/17**, **R 3/21**, **R 11/21**, **R 15/21**, **R 12/20**), même pas indirectement (**R 19/11**, **R 6/13**, **R 3/18**, **R 24/22**). Le réexamen de l'application du droit matériel impliquerait l'ajout d'une troisième instance, ce qui a été expressément exclu (**R 3/09** ; cf. également **R 13/09**, **R 3/18**). Le but de la procédure de révision n'est pas de déterminer si les motifs retenus par la chambre sont appropriés ou non (**R 13/14**, **R 2/18**, **R 12/22**) ; la Grande Chambre de recours ne saurait substituer sa propre analyse des questions de fond à celle d'une chambre de recours (**R 9/14**). La Grande Chambre de recours ne peut pas agir en qualité de troisième instance ou de juridiction d'appel de second niveau dans les procédures de révision (**R 9/10**, **R 11/11**, **R 5/13** ; cf. également **R 1/08**, **R 3/09**, **R 13/09**, **R 3/18**).

N'étant pas compétente pour statuer sur une affaire au fond, la Grande Chambre de recours n'a pas compétence pour contrôler la manière dont les chambres exercent le pouvoir d'appréciation qui leur est conféré (**R 10/09**, voir aussi **R 6/17** et **R 4/22**). L'usage du pouvoir d'appréciation ne peut faire l'objet de la révision que si ledit pouvoir a été exercé de manière arbitraire ou manifestement illégale (**R 10/11**, **R 13/21**, **R 12/22**, **R 24/22**), ce qui implique alors une violation fondamentale du droit d'être entendu (**R 9/11** ; cf. également **R 17/11**, **R 6/20**, **R 7/21**, **R 4/22**, **R 24/22**). Dans l'affaire **R 13/21**, la Grande Chambre de recours a précisé que dans une procédure selon l'art. 112bis CBE, il est tout

au plus nécessaire et permis d'établir i) si la partie a été entendue au sujet de l'admission de nouveaux moyens ou de nouvelles requêtes et/ou ii) si le pouvoir d'appréciation a été exercé d'une manière non correcte (voir aussi **R 4/22**). La vérification de ce deuxième élément peut porter tout au plus sur deux aspects, destinés en l'occurrence à déterminer d'une part s'il y avait bien un pouvoir d'appréciation et si la chambre a reconnu cette situation (limites du pouvoir d'appréciation dépassées ou bien pouvoir d'appréciation non exercé) et d'autre part si le pouvoir d'appréciation a été exercé d'une manière arbitraire ou manifestement illégale (exercice abusif ou incorrect du pouvoir d'appréciation).

Dans la décision **R 13/12**, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'elle devait rester vigilante et prévenir toute tentative visant à estomper la frontière entre d'une part ce qui relève très clairement de la violation du droit d'être entendu au titre des art. 113 et 112bis(2)c) CBE et d'autre part ce qui est présenté comme étant une violation du droit d'être entendu, mais qui concerne en réalité la teneur de la décision en litige.

Dans la décision **R 25/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'absence de compétence pour juger si une décision est correcte ne signifie pas pour autant qu'il est en principe interdit à la Grande Chambre de recours d'analyser et de comprendre le raisonnement de la chambre. Pour déterminer si la non-prise en compte d'un argument d'une partie ou la présentation d'un nouvel argument surprenant par une chambre avaient réellement été à l'origine de la décision de cette chambre, la Grande Chambre de recours devrait inévitablement se pencher sur le fond de l'affaire et comprendre au minimum les arguments des parties et le raisonnement de la chambre (cf. point V.B.4.3.2 du présent chapitre).

Dans l'affaire **R 3/18**, la Grande Chambre de recours a constaté que la situation d'estoppel décrite par le requérant pouvait en principe faire l'objet d'une saisine de la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112 CBE. Elle a cependant estimé que l'absence d'une telle saisine effectuée en vertu de l'art. 112 CBE ne permettait pas pour autant à la Grande Chambre de recours de traiter, dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 112bis CBE, la requête du requérant tendant à ce qu'il soit remédié à la situation d'estoppel et à ce que la décision faisant l'objet de la révision soit annulée.

Les questions suivantes ne peuvent pas être examinées dans une procédure de révision :

– l'appréciation de l'activité inventive (**R 1/08**, **R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 6/11**, **R 14/13**, **R 6/15**), y compris la détermination de l'état de la technique le plus proche (**R 5/13**)

– l'interprétation d'un document de l'état de la technique (**R 9/08**, **R 8/09**, **R 4/11**)

– l'appréciation de la clarté (**R 15/10**)

– l'appréciation d'un usage antérieur public (**R 19/10**)

– l'appréciation de moyens de preuve (**R 21/09**)

– les conclusions relatives aux arguments, faits et preuves, y compris la question de savoir à quelle partie à la procédure de recours il incombait de présenter des arguments, faits et preuves, ou dans quelle mesure des preuves contraires étaient requises (**R 11/21**)

– la question de savoir s'il faut renvoyer une affaire à l'instance du premier degré (**R 10/09**, **R 12/09**, **R 9/10**, **R 7/13**, **R 24/22**)

– l'admission ou non d'une nouvelle requête (**R 10/11**, **R 11/11**, **R 13/11**, **R 4/13**) ou d'un nouveau document (**R 10/09**, **R 17/11**) en vertu de l'art. 12 RPCR 2007 ; ou de l'art. 13(1) RPCR 2007 (**R 1/13**, **R 4/14**, **R 6/17**)

– la recevabilité ou non d'un recours (**R 10/09**, **R 10/14**)

– la question de savoir si l'exception au principe de la reformatio in peius mentionnée dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381) s'applique dans une affaire donnée (**R 4/09** ; voir aussi **R 10/14**)

– la question de savoir s'il faut porter une question devant la Grande Chambre de recours au titre de l'art. 112 CBE (**R 7/13**, **R 17/14**)

– la question de savoir si les chambres sont compétentes pour se prononcer sur une requête visant à ce que la procédure orale devant la division d'examen se tienne à Munich plutôt qu'à La Haye (**R 13/14**)

– suffisance de l'exposé (**R 2/14** du 22 avril 2016).

3.6. Requête en révision d'une décision intermédiaire

Dans l'affaire **R 2/15** du 21 novembre 2016, la Grande Chambre de recours a estimé que les requêtes en révision de décisions intermédiaires ne sont pas irrecevables de manière générale (cf. également **R 5/08**, **R 5/15**). Rien, selon elle, ne permet de supposer que l'art. 106(2) CBE (en vertu duquel une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut normalement faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale) doive s'appliquer à la procédure de révision. Ni l'art. 112bis CBE, ni les règles 104 à 110 CBE ne contiennent de disposition correspondant à l'art. 106(2) CBE.

Dans l'affaire **R 5/15**, la Grande Chambre de recours a reconnu qu'une décision intermédiaire sur une récusation pour soupçon de partialité avait incontestablement des conséquences de la plus haute importance pour la procédure dans son ensemble. L'auteur de la requête en révision avait fait valoir que la Grande Chambre de recours allait vraisemblablement annuler la décision prise par la chambre de recours siégeant dans sa composition modifiée, avec la participation d'un suppléant, et que la chambre de recours

avait enfreint son droit d'être entendu en ne prenant pas en considération sa demande de report. La Grande Chambre de recours a estimé qu'une décision ne saurait être fondée sur des spéculations. La décision intermédiaire prise par la chambre de recours dans sa composition modifiée était contraignante et avait force de chose jugée.

3.7. Obligation de soulever des objections

Conformément à la règle 106 CBE, une requête présentée en vertu de l'art. 112bis(2)a) à d) CBE, n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée.

3.7.1 But de la règle 106 CBE

La règle 106 CBE a pour but de permettre à la chambre de réagir immédiatement et de manière appropriée, soit en rejetant l'objection soit en en supprimant la cause (cf. par ex. **R 5/08**, **R 3/20**, **R 11/21**, **T 1544/08**, **T 144/09**, **T 1977/13**, **T 1203/19**). Ce faisant elle permet aux parties et au public de savoir avec certitude si la décision au fond d'une chambre fera l'objet d'une révision en application de l'art. 112bis CBE (**R 4/08**, **R 1/10**, **R 14/11**, **R 16/12**, **R 9/22**, **R 2/23**, **T 1690/22**). En garantissant que des erreurs puissent être corrigées par une chambre avant qu'une décision définitive ne soit rendue, la règle 106 CBE évite également le dépôt de requêtes en révision inutiles (**R 14/11**, **R 18/12**).

3.7.2 Critères d'une objection valable

a) Objection immédiatement reconnaissable comme telle, vice de procédure indiqué clairement et sans ambiguïté

Le fait de soulever une objection, comme prévu à la règle 106 CBE, est un acte de procédure et une condition nécessaire pour pouvoir faire usage de la voie de recours extraordinaire prévue à l'art. 112bis CBE (**R 4/08**, **R 7/08**, **R 3/11**, **R 7/11**, **R 16/12**). La partie doit soulever l'objection de telle manière que l'instance rendant la décision soit capable de reconnaître immédiatement et sans doute possible qu'il s'agit d'une objection au sens de la règle 106 CBE (**R 6/22**, **R 9/22**, **R 2/23**). L'objection doit aussi être spécifique, en ce sens que la partie doit indiquer sans ambiguïté quel vice particulier elle entend invoquer (**R 4/08**, **R 7/08**, **R 8/08**, **R 1/10**, **R 17/10**, **R 7/11**, **R 5/12**, **R 6/12**, **R 16/12** : jurisprudence constante, **R 3/14**, **R 8/16**, **R 9/22**, **R 2/23**).

Une objection au titre de la règle 106 CBE est distincte et vient s'ajouter à d'autres déclarations, tels que le fait d'argumenter contre la conduite de la procédure ou une conclusion individuelle, voire de les contester (**R 2/08**, **R 7/08**, **R 9/09**, **R 1/10**, **R 14/11**, **R 21/11**, **R 16/12**, **R 6/22**, **R 9/22**). Une objection soulevée au titre de la règle 106 CBE doit être différente d'une prétendue référence à une potentielle violation de l'art. 113 CBE (**R 2/23**). Une objection doit être expressément présentée comme telle (**R 8/08**, **R 21/11**, **R 7/18**). Toutefois, même si une objection ne fait pas explicitement référence à la

règle 106 CBE, elle peut néanmoins être considérée comme une objection au titre de la règle 106 CBE (**R 21/09** ; voir aussi **R 12/14**, **R 17/14**).

Dans l'affaire **R 18/12**, la Grande Chambre de recours a constaté que seules peuvent être considérées comme objections au sens de la règle 106 CBE celles qui concernent, sur le fond, un vice de procédure susceptible de faire l'objet d'une requête en révision au titre de l'art. 112bis(2)a) à d) CBE. En l'espèce, le fait de soulever une objection, sur le fond, à l'encontre de la conclusion de la chambre relative à la clarté n'est pas considérée comme une objection, même si l'auteur de la requête se réfère explicitement à l'art. 113 CBE. Dans la décision **R 6/22**, la Grande Chambre de recours a rappelé, en se référant à la décision **R 18/12**, que pour déterminer si un requérant s'était conformé à la règle 106 CBE, ce qui importait n'était pas la formulation de l'objection mais sa teneur telle qu'elle pouvait être objectivement comprise par la chambre. Dans le cas d'espèce, lors de la discussion devant la chambre portant sur l'admission de la requête subsidiaire, le titulaire (requérant) avait déclaré que la non-admission de la requête constituerait une violation de son droit d'être entendu. La Grande Chambre de recours a considéré que, même si la chambre aurait pu comprendre de manière subjective que l'argument du titulaire était destiné à être une objection au titre de la règle 106 CBE, elle n'avait apparemment pas considéré que l'objection avait été effectivement soulevée.

Dans l'affaire **R 8/18**, la Grande Chambre de recours a fait observer que ni la requête en révision, ni la demande de correction du procès-verbal, ni les déclarations des mandataires ne faisaient apparaître à un quelconque endroit que l'art. 113 CBE ou une violation du droit d'être entendu avaient été mentionnés par le requérant en liaison avec le refus d'interrompre la procédure orale. Si cela avait été le cas, la Grande Chambre de recours aurait éventuellement pu reconnaître l'objection comme une référence à l'art. 112bis(2)c) CBE. La Grande Chambre de recours a donc conclu que les moyens soumis initialement par le requérant lui-même ne permettaient pas de penser – et prouvaient encore moins – qu'une objection au sens de la règle 106 CBE, qui puisse être reconnue, avait été soulevée.

b) Objection soulevée en temps utile par une personne habilitée à le faire

Dans la décision **R 1/14**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'objection doit être soulevée "en temps utile", c'est-à-dire à un moment où la chambre peut encore remédier à la violation alléguée, pour que la requête soit recevable. Une objection formulée contre le refus de reporter la date de la procédure orale doit donc être élevée avant cette procédure orale, ou au plus tard au début de la procédure orale.

Dans la décision **R 21/09**, la Grande Chambre de recours a constaté que si une objection est soulevée durant la procédure orale, le fait qu'elle ne soit élevée qu'après l'examen d'autres requêtes n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la requête.

Dans la décision **R 14/11**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une objection ne saurait être formulée prématurément, à savoir avant l'apparition du vice de procédure (cf. également **R 8/08**, **R 17/10**, **R 21/11**, **R 11/21**, **R 6/22**, **T 1203/19**). Dans l'affaire **R 11/21**, la chambre a ajouté que formuler une requête conditionnelle permettrait d'éviter

qu'elle soit considérée comme ayant été présentée tardivement, mais pas de remédier à un dépôt prématuré, du moins au sens de la règle 106 CBE.

Dans la décision **R 9/09**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une personne accompagnant une partie ou un mandataire ne peut valablement accomplir d'actes de procédure tels que soulever une objection au titre de la règle 106 CBE (cf. également **R 3/08**).

c) Des vices de procédure différents doivent donner lieu à des objections distinctes et être examinés séparément

Lorsqu'une partie prétend que plusieurs vices de procédure ont été commis, ceux-ci doivent, en application de la règle 106 CBE, donner lieu à des objections distinctes (**R 5/13** ; voir aussi **R 10/14**), et les vices allégués doivent être examinés séparément par la Grande Chambre de recours (**R 3/08**, **R 17/11**).

d) Réaction explicite de la chambre à une prétendue objection

Dans l'affaire **R 6/22**, la Grande Chambre de recours a souligné qu'il n'existait dans le dossier aucune trace d'un rejet explicite d'une prétendue objection. Selon la Grande Chambre de recours, il semble probable que la chambre n'ait pas relevé qu'il s'agissait d'une objection. Ainsi, l'absence de toute réaction claire de la part de la chambre constituait une indication supplémentaire de ce qu'elle ne pouvait pas percevoir dans l'argument tiré du droit d'être entendu une objection caractérisée au sens de règle 106 CBE. La Grande Chambre de recours a considéré que dans le cas où la chambre ne réagissait pas de manière nette et explicite à une objection qui aurait été soulevée, une partie diligente était en principe tenue d'insister pour obtenir de la chambre une réaction claire. Faute de quoi, la partie se retrouvera avec un indice plaidant en sa défaveur.

3.7.3 Forme écrite afin d'éviter toute incertitude

Compte tenu de la finalité de l'obligation de soulever des objections, la chambre a estimé dans la décision **T 1690/22** que la présentation d'une objection par écrit correspondait à une pratique qui permettait de déterminer clairement la portée de cette objection. Le faire par écrit ou seulement oralement ne change rien au contenu de l'objection soulevée. La présentation écrite de l'objet d'une objection permet toutefois de déterminer de manière vérifiable ce sur quoi la chambre a dû se prononcer et de s'assurer que, dans le cadre d'une éventuelle procédure de révision, il n'existe aucune incertitude quant à la formulation de l'objection visée par la partie qui en est à l'origine. Voir aussi le présent chapitre, V.B.3.7.5.

3.7.4 Exemples d'objections non valables

Les exemples suivants sont des exemples d'actes qui, selon les chambres respectives ne constituent pas une objection au titre de la règle 106 CBE :

– contester l'insuffisance de l'exposé et proposer de nouveaux documents (**R 7/08**)

– demander qu'un document produit tardivement ne soit pas admis dans la procédure (**R 9/09**, **R 17/10**)

– contester l'audition d'un expert (**R 2/11**)

– soulever une objection contre le fait qu'une chambre présente une nouvelle argumentation ou contre une demande de renvoi ou de report (**R 14/11**)

– demander maintes fois à une chambre de se prononcer sur la portée d'une revendication, les demandes en ce sens ayant toutes été rejetées (**R 3/14**)

– une déclaration (une remarque) selon laquelle la non-admission d'une requête subsidiaire constituerait une violation du droit de la partie d'être entendue (**R 6/22**)

3.7.5 Procès-verbal en tant que preuve que l'objection a été soulevée

Pour déterminer si une objection a été valablement soulevée au cours de la procédure orale, il convient normalement de se référer au procès-verbal qui, comme le prévoit la règle 124(1) CBE, doit contenir les déclarations pertinentes des parties (**R 4/08**, **R 17/10**, **R 8/16**). Dans l'affaire **T 1690/22**, la chambre a expliqué que l'essentiel de la procédure orale, qui doit être consigné dans le procès-verbal conformément à la règle 124(1) CBE, comprend également le fait qu'une objection a été soulevée, mais ne comprend pas les motifs et arguments présentés par la partie concernée au soutien de ladite objection et nécessaires pour qu'elle soit recevable. Il appartient aux parties de présenter par écrit les explications et les motifs à l'appui de leurs requêtes. Voir aussi le présent chapitre, V.B.3.7.3.

Si le procès-verbal ne mentionne aucune objection au titre de la règle 106 CBE, ni aucune requête en rectification du procès-verbal, il y a tout lieu de penser qu'une telle objection, si tant est qu'elle ait été soulevée, ne l'a pas été valablement (**R 3/11** ; cf. également **R 6/13**, **R 3/14**, **R 5/14**, **R 1/22**).

Dans l'affaire **R 7/11**, la Grande Chambre de recours a fait observer que, sauf s'il est corrigé, le procès-verbal de la procédure orale authentifie les faits auxquels il se rapporte. Dans l'affaire **R 2/12** du 17 octobre 2012, la Grande Chambre de recours a affirmé que si une partie est réellement convaincue que son droit d'être entendu a été enfreint au cours de la procédure orale, elle doit clairement soulever une objection à cet effet, pour obliger la chambre de recours à réagir, et demander que cela soit consigné au procès-verbal comme le prévoit la règle 124 CBE.

Dans l'affaire **R 8/17**, la Grande Chambre de recours a indiqué que les moyens invoqués par l'auteur de la requête en révision ne permettaient pas de conclure qu'il avait élevé, lors de la procédure orale, une objection susceptible d'être considérée comme une objection au sens de la règle 106 CBE. S'il avait estimé que le procès-verbal était incomplet sur ce point, on aurait pu s'attendre à ce qu'il présente une requête en correction du procès-verbal (voir **R 17/10**). Toutefois, dans la décision **R 3/08**, the Grande Chambre de recours a également pris en considération le procès-verbal privé rédigé par un employé de l'auteur de la requête en révision.

Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a fait observer que les parties ne sont pas strictement tenues de demander la correction du procès-verbal, mais que si elles ne le font pas, en cas de litige, c'est à elles qu'incombera la charge de la preuve à l'encontre du procès-verbal.

3.7.6 Critères d'un rejet valable d'une objection

Dans l'affaire **R 6/22**, le requérant a considéré que sa "déclaration sans équivoque", selon laquelle la non-admission de la requête subsidiaire constituait une violation de son droit d'être entendu, était une objection au sens de la règle 106 CBE. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'il n'existait aucune trace de rejet explicite de la prétendue objection dans le dossier et qu'elle n'était pas convaincue par les explications du requérant selon lesquelles la non-admission de la requête subsidiaire devait être considérée comme le rejet implicite de l'objection qu'il entendait soulever.

3.7.7 Impossibilité de soulever l'objection

Conformément à la règle 106 CBE, le fait de soulever une objection n'est pas une condition de recevabilité de la requête en révision lorsque l'objection n'a pas pu être soulevée durant la procédure de recours. Par conséquent, si les parties ne découvrent le vice de procédure allégué que dans les motifs écrits de la décision (ou lors du prononcé de la décision, affaire **R 3/10**), la recevabilité de la requête en révision n'est pas subordonnée à l'existence d'une objection soulevée au cours de la procédure orale (**R 4/08** ; cf. également, à titre d'exemple, **R 1/08**, **R 2/08** (procédure écrite), **R 9/08**, **R 3/09**, **R 4/09**, **R 7/09**, **R 11/09**, **R 19/10**, **R 8/11**, **R 21/11**, **R 14/13**, **R 6/20**, **R 11/21**, **R 14/22**). Si une requête en révision porte principalement sur les motifs d'une décision, le bénéfice du doute est accordé à l'auteur de la requête quant à sa faculté de soulever une objection avant la clôture de la procédure de recours (**R 1/11**, voir aussi **R 18/14**).

Dans l'affaire **R 16/09**, l'auteur de la requête a demandé que le procès-verbal de la procédure orale soit corrigé afin de refléter l'ordre des étapes procédurales suivi, à son sens, par la chambre et de prouver ce faisant qu'il n'avait pas été en mesure de soulever d'objection concernant le vice de procédure durant la procédure orale. La Grande Chambre de recours a estimé que l'impossibilité pour l'auteur de la requête de soulever une objection ne pouvait pas être exclue, même si la requête en correction du procès-verbal était rejetée.

Dans la procédure à l'origine de la décision **R 10/08**, il était allégué que le requérant avait souhaité présenter une nouvelle requête subsidiaire pendant le prononcé de la décision lors de la procédure orale. La chambre a toutefois déclaré qu'elle était liée par la décision qu'elle avait prononcée. Le requérant ne pouvait dès lors plus soulever d'objection "durant la procédure de recours". Cependant, dans l'affaire **R 12/14**, la Grande Chambre de recours a estimé que si le prononcé de la décision suit immédiatement la clôture des débats, il serait excessif d'exiger du requérant, dans le cadre de ses obligations en vertu de la règle 106 CBE, qu'il interrompe le président de la chambre.

Dans l'affaire **R 5/17**, le requérant (opposant) avait interprété à tort les actes de la chambre et les termes employés par celle-ci dans la décision faisant l'objet de la procédure de révision et, sans poser plus de questions, avait fondé sa stratégie sur cette interprétation. Il a été allégué que même s'il était objectivement possible de soulever une objection, celle-ci n'aurait pu être soulevée, puisque le requérant n'avait subjectivement aucune raison de le faire. La Grande Chambre de recours n'a toutefois pas accepté cet argument du requérant. Seul le requérant était responsable de cette interprétation erronée, si bien qu'il devait en supporter les conséquences.

3.7.8 Question de la conformité avec la règle 106 CBE laissée en suspens

Si une requête en révision est non fondée, il n'est pas nécessaire d'examiner si son auteur a satisfait aux conditions énoncées à la règle 106 CBE (**R 15/09**, **R 18/09**, **R 20/09**, **R 16/11**, **R 2/12** du 17 octobre 2012, **R 16/12**, **R 1/13**, **R 15/13**, **R 7/14**, **R 17/14**, **R 2/16**).

3.8. Contenu de la requête en révision

3.8.1 Requête suffisamment motivée

Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a jugé évident que la requête en révision doit elle-même être suffisamment motivée, et ce indépendamment d'éventuels motifs reconnus par la Grande Chambre de recours comme étant assez particuliers pour justifier la présentation de faits, arguments et preuves supplémentaires. La règle 107(2) CBE exige qu'une requête expose les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée. Cela est comparable aux dispositions analogues relatives à la motivation d'une opposition ou d'un recours (règles 76(2)c) et 99(2) CBE). Le contenu d'une requête en révision doit donc être suffisant pour permettre de comprendre correctement la cause du requérant en l'appréciant objectivement. En outre, la Grande Chambre de recours (et toute autre partie) doivent être en mesure de comprendre immédiatement pourquoi la décision en cause est entachée d'un vice fondamental de procédure. La requête en révision doit donc préciser les raisons pour lesquelles il est demandé d'annuler la décision contestée et exposer les faits, arguments et preuves invoqués, et ce dans le délai de mise au rôle de la requête qui est de deux mois à compter de la signification de la décision (cf. art. 112bis(4) CBE ; cf. également **R 4/13**, **R 17/13**, **R 3/18**).

Dans la décision **R 9/10**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'une requête implicite pour faire annuler la décision suffit. Dans la décision **R 20/10**, la Grande Chambre

de recours a estimé que l'obligation de motiver la requête ne saurait être interprétée de manière excessivement étroite comme signifiant qu'il suffit, pour satisfaire à cette obligation, de formuler des motifs quels qu'ils soient, très détaillés. Dans l'affaire **R 2/08**, la Grande Chambre de recours a toutefois estimé que pour qu'une requête en révision soit recevable, il suffit qu'un seul motif de révision ait été suffisamment étayé dans la requête, tout comme pour un recours ou une opposition (voir aussi **G 9/91**, JO 1993, 408).

3.8.2 Défaut de conformité avec la règle 107 CBE et irrégularités auxquelles il n'est pas remédié

Dans la décision **R 6/10**, la Grande Chambre de recours a constaté que si une requête en révision n'est pas conforme à la règle 107(2) CBE, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.

En vertu de la règle 108(2) CBE, si la Grande Chambre de recours constate que la requête n'est pas conforme à la règle 107(1)a) CBE, elle invite le requérant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la Grande Chambre de recours rejette la requête comme irrecevable. Dans l'affaire **R 6/09**, la Grande Chambre de recours a constaté que tel rejet était néanmoins subordonné au sort de la requête en restitutio in integrum présentée par l'auteur de la requête en révision.

3.9. Délai pour présenter une requête en révision

Conformément à l'art. 112bis(4) CBE, une requête en révision doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours (ou dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie, le cas échéant).

Dans la décision **R 3/21**, la Grande Chambre de recours a souligné qu'elle ne pouvait examiner la recevabilité des motifs de révision au titre de l'art. 112bis(2)a) à d) CBE que s'ils avaient été présentés de manière motivée dans le délai de deux mois prévu à l'art. 112bis(4), première phrase CBE. Par conséquent, tant la requête que les motifs nécessaires en vertu de la règle 107(2) CBE doivent être déposés dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de la décision attaquée.

Dans la décision **R 3/14**, la Grande Chambre de recours a estimé que le délai de deux mois fixé expressément à l'art. 112bis(4), deuxième phrase CBE est un délai impératif de présentation des motifs et des moyens supportant la requête en révision auquel il ne saurait être dérogé.

Dans l'affaire **R 5/14**, la Grande Chambre de recours a affirmé que le fait de présenter une requête en révision et d'acquitter la taxe correspondante avant que la décision prononcée ait été signifiée par écrit au requérant ne rend pas ladite requête irrecevable au titre de l'art. 112bis(4) CBE (voir aussi **R 20/10**).

Dans la décision **R 2/10** la Grande Chambre de recours a estimé que la jurisprudence constante des chambres de recours selon laquelle le simple paiement de la taxe de

recours ne constitue pas un acte suffisant pour la formation d'un recours valable s'applique par analogie à la procédure de requête en révision.

Dans l'affaire **R 1/18**, la Grande Chambre de recours ne voyait aucune raison de ne pas appliquer les conclusions de **G 1/18** (JO 2020, A26) aux dispositions régissant les effets juridiques de la taxe pour la requête en révision déposée tardivement. Par conséquent, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la requête en révision n'était pas formée et que la taxe de la requête en révision devait être remboursée. La Grande Chambre de recours a également conclu que la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas avoir été présentée, et la taxe de la requête en restitutio in integrum doit également être remboursée (voir aussi **T 46/07** au chapitre III.E.9. "Remboursement de la taxe de restitutio in integrum".

3.10. Article 12(1) RPGCR – moyens produits tardivement dans la procédure en révision

Conformément à l'art. 12(1) RPGCR, la Grande Chambre de recours peut tenir compte de nouveaux moyens invoqués par l'auteur de la requête en révision après l'expiration du délai de mise au rôle de ladite requête, si des motifs particuliers le justifient. Dans les affaires **R 12/10**, **R 4/13** et **R 8/16**, aucun motif particulier n'avait été avancé par l'auteur de la requête en révision si bien que la Grande Chambre de recours a rejeté les moyens produits tardivement (cf. également **R 6/22**). Dans l'affaire **R 15/13**, la Grande Chambre de recours a indiqué que ces "motifs particuliers" ne pouvaient être étendus à l'introduction tardive de nouveaux motifs, dans les cas où les motifs déjà exposés dans la requête en révision auraient été jugés insuffisants. Dans les affaires **R 4/12** et **R 16/12**, la Grande Chambre de recours a indiqué qu'un grief entièrement nouveau, soumis pour la première fois au cours de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours ne pouvait, pour cette raison, avoir quelque incidence que ce soit sur les conclusions concernant la recevabilité ou le bien-fondé de la requête en révision fondées sur les motifs, faits, arguments et éléments de preuve présentés dans la requête.

Dans l'affaire **R 2/08**, la Grande Chambre de recours a admis les explications supplémentaires fournies par le requérant en réponse à la notification qu'elle avait émise et, dans l'affaire **R 18/09**, un avis juridique externe sur la recevabilité de la requête produit tardivement.

3.11. Règle 109 CBE – composition de la Grande Chambre de recours et procédure de requête en révision

Sauf s'il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent aux procédures visées à l'art. 112bis CBE (règle 109(1) CBE). Cela vaut également pour le règlement de procédure de la Grande chambre de recours (art. premier RPGCR).

3.11.1 Composition de la Grande Chambre de recours

La procédure de requête en révision comporte deux étapes. Au cours de la première étape, une formation de trois membres de la Grande Chambre de recours (deux membres juristes et un membre technicien) examine toutes les requêtes en révision et rejette celles qui sont manifestement irrecevables ou manifestement non fondées (l'unanimité est requise ; règle 109(2)a) CBE). Celles qui ne sont pas rejetées sont examinées par une formation de cinq membres (quatre membres juristes et un membre technicien ; règle 109(2)b) CBE). Dans ces cas, la formation de trois membres prévue à la règle 109(2)a) est complétée par deux membres juristes supplémentaires (art. 2(3) RPGCR). Le président d'une chambre de recours ne peut pas participer à la procédure si la requête en révision se rapporte à une décision rendue par cette chambre (art. 2(6) RPGCR).

Dans la décision **R 25/22**, la Grande Chambre de recours a considéré que le critère correct pour déterminer si la requête en révision est "manifestement" non fondée au sens de la règle 109(2)a) CBE ne réside pas simplement dans la profondeur de l'analyse qui doit être effectuée pour comprendre l'affaire d'un point de vue juridique ou technique. Un autre aspect important est le degré de conviction des différents membres de la Grande Chambre de recours quant à question de savoir si le vice de procédure allégué est effectivement fondamental au sens de l'art. 112bis(2)a) à d) CBE, dès lors que les faits pertinents de l'affaire ont été mis en évidence, ce qui peut éventuellement nécessiter d'abord un examen exhaustif et détaillé de tous les faits pertinents aux niveaux juridique et technique.

3.11.2 Participation de parties autres que l'auteur de la requête à la procédure de révision

Les parties autres que l'auteur de la requête en révision ne participent pas à cette première étape de la procédure de requête en révision (règle 109(3) CBE ; **R 7/14**). Dans l'affaire **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a estimé que ces parties, dans la mesure où elles ne sont pas impliquées, n'ont aucun droit d'être entendu qui serait susceptible d'être violé. Elles peuvent assister à la première phase de la procédure orale, qui est publique, bien qu'elles n'y soient pas citées.

3.11.3 Partie constituée d'un groupe

La Grande Chambre de recours a estimé, dans la décision **R 18/09** que les principes énoncés dans la décision **G 3/99** (JO 2002, 347) s'appliquent également aux procédures en cas de requête en révision, à savoir qu'une pluralité de personnes agissant conjointement doit être traitée comme une seule partie (une "partie constituée d'un groupe") ; et qu'il y a obligation pour une telle partie d'agir par l'entremise d'un mandataire commun.

3.11.4 Efficacité de la procédure

Les procédures de requête en révision doivent, de par leur nature, être conduites aussi rapidement que possible, si bien que les demandes en vue d'accélérer ces procédures ne sont pas nécessaires (**R 18/09**, **R 15/13**). Par ailleurs, dans l'affaire **R 11/12**, la chambre a indiqué que dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y avait lieu d'instruire les requêtes en révision rapidement. Une fête d'anniversaire programmée ne constituait pas à son sens un motif sérieux justifiant de fixer une nouvelle date pour la procédure orale devant la Grande Chambre de recours.

Dans la décision **R 5/08**, la Grande Chambre de recours a indiqué que la règle 109(1) CBE dispose que certains délais procéduraux spécifiques ne sont pas applicables à la procédure de requête en révision et a déclaré que cela permet à la Grande Chambre de recours de raccourcir lesdits délais pour améliorer l'efficacité de la procédure. Il est toutefois évident que cette disposition ne permet en aucun cas aux parties de faire abstraction des délais impartis par la Grande Chambre de recours elle-même.

3.12. Bases factuelles de la révision – procès-verbal et motifs de la décision

Les bases factuelles de la procédure visée à l'art. 112bis CBE sont le procès-verbal de la procédure orale et les motifs de la décision faisant l'objet de la requête en révision (**R 15/09**, **R 6/14**). Cela étant, dans l'affaire **R 3/10**, la Grande Chambre de recours a également pris en considération des déclarations signées de personnes qui avaient assisté à la procédure orale.

Selon la Grande Chambre de recours dans l'affaire **R 6/14**, on peut attendre des parties qu'elles examinent le contenu d'un procès-verbal rapidement après l'avoir reçu et, le cas échéant, qu'elles signalent toute inexactitude. La Grande Chambre de recours a précisé dans la décision **R 18/22** que cela signifiait selon elle qu'une partie devait présenter une requête en correction du procès-verbal le plus rapidement possible après l'avoir reçu. Cela permettrait aux membres de l'instance appelée à statuer et, le cas échéant, à l'autre ou aux autres parties, d'avoir encore à l'esprit les faits et soumissions pertinents.

Dans l'affaire **R 4/16**, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'il est de jurisprudence établie par la Grande Chambre de recours en matière de requête en révision qu'il ne peut être exigé qu'une chambre de recours fasse explicitement mention des motifs qui déterminent sa décision avant de rendre sa décision écrite finale (cf. **R 8/13** du 15 septembre 2015). Selon la règle 124(1) CBE, le procès-verbal de la procédure orale contient les points essentiels de la procédure orale. Il n'est donc pas requis que tous les points considérés durant la procédure orale y figurent et il ne peut par conséquent pas être déduit de l'absence de mention au procès-verbal que certains points n'y ont pas été considérés.

3.13. Charge de la preuve

Il appartient à l'auteur de la requête en révision de prouver ses allégations (**R 4/09**). Cependant, dans l'affaire **R 15/11**, il a été fait droit à la requête et la Grande Chambre de

recours a indiqué qu'il n'appartenait pas à la partie invoquant la violation du droit que lui confère l'art.113(1) CBE de prouver qu'il n'avait pas été entendu (negativa non sunt probanda), mais aux chambres de rédiger leurs propres textes de manière à ce que le lecteur, au regard de l'ensemble des pièces présentes au dossier, soit en mesure de conclure au respect du droit d'être entendu, s'agissant des motifs qui ont fondé la décision de la chambre.

Dans l'affaire **R 4/17**, s'agissant de l'argument invoqué par l'autre partie selon lequel il n'était pas vraisemblable que les courriers ne soient pas arrivés à destination, la Grande Chambre de recours a estimé que l'on ne pouvait attendre du requérant qu'il prouve un fait négatif, à savoir qu'il n'avait pas reçu un courrier, ou encore qu'il fournisse des éléments expliquant de manière plausible pourquoi il ne l'avait pas reçu (negativa non sunt probanda).

Dans l'affaire **R 8/18**, le requérant, citant la décision **R 15/11** et le principe "negativa non sunt probanda", a allégué qu'il n'appartenait pas à la partie concernée de prouver qu'elle n'avait pas été entendue. La Grande Chambre de recours a établi une distinction entre l'affaire instruite et l'affaire **R 15/11**. Dans cette dernière, le requérant avait été en mesure d'invoquer l'absence de faits qui avait conduit à une conclusion en droit, à savoir que la partie n'avait pas été entendue. Dans l'affaire instruite, le requérant fondait ses revendications sur des faits positifs, à savoir des événements qui, selon les déclarations faites, s'étaient produits. Dans ces circonstances, la Grande Chambre de recours a jugé qu'il incombait à l'évidence au requérant de prouver que ces événements s'étaient bien produits, conformément à ce qui avait été déclaré.

3.14. Effets d'une requête en révision bien fondée

3.14.1 Annulation de la décision d'une chambre de recours

Lorsqu'il est fait droit à la requête en révision, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours et ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre (règle 108(3) CBE). La requête en révision qui vise seulement une partie autonome de la décision d'une chambre de recours (p. ex. le non-remboursement de la taxe de recours) est recevable.

Dans l'affaire **R 19/12** du 12 avril 2016, la Grande Chambre de recours a constaté que bien que l'annulation seulement partielle d'une décision ne soit pas explicitement prévue à l'art. 112bis(5) et la règle 108(3) CBE, cette possibilité découle de principes généraux de procédure (voir aussi **R 16/14**).

Dans l'affaire **T 379/10** du 21 septembre 2015, la chambre a renvoyé à l'affaire **R 21/11** selon laquelle en cas de réouverture de la procédure de recours, il n'est pas obligatoire de donner à nouveau aux parties la possibilité de prendre position sur l'ensemble des questions litigieuses. Dans le cadre d'une telle procédure rouverte à l'issue d'une requête en révision à laquelle il a été fait droit, il convient au contraire de se borner à remédier aux vices établis dans la décision sur la requête en révision.

La chambre, dans l'affaire **T 695/18**, a interprété l'art. 112bis(5) et la règle 108(3) CBE et estimé que rien dans le texte de la CBE ne suggérait que la procédure rouverte dans le cas d'espèce par la Grande Chambre de recours dans la décision **R 3/22** était la procédure de recours. La chambre a jugé que le dispositif de la décision **R 3/22** de la Grande Chambre de recours avait ouvert une "procédure annexe" permettant de déterminer s'il y avait lieu de faire droit à la requête en rectification du retrait du recours : si la requête était jugée fondée, la procédure de recours se poursuivrait ; dans le cas contraire, la procédure de recours serait considérée comme étant terminée à compter de la date à laquelle le retrait du recours avait pris effet.

3.14.2 Remplacement de membres des chambres de recours

Le remplacement de membres des chambres de recours, tel que prévu à la règle 108(3) CBE après qu'une requête en révision a été jugée fondée, relève du pouvoir d'appréciation de la Grande Chambre de recours, lequel doit être exercé de manière équitable et selon le principe de proportionnalité en tenant compte des faits de la cause (**R 21/11**).

Dans la décision **R 15/11**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'en l'absence de raison impérieuse de procéder autrement, il y a lieu de respecter le plan de répartition des affaires, lequel doit être appliqué à toute affaire rouverte devant une chambre.

Dans l'affaire **R 16/13**, la Grande Chambre de recours a rejeté la requête en remplacement de membres car elle n'était pas motivée. Dans l'affaire **R 21/11**, la Grande Chambre de recours a également rejeté la requête présentée par le requérant en vue du remplacement de membres, déclarant notamment qu'un tel remplacement impliquerait de conduire à nouveau la procédure de recours dans son intégralité, ce qui serait disproportionné. Cependant, après que la décision sur l'affaire **R 21/11** avait été prise, le président de la chambre de recours technique concernée avait pris sa retraite, si bien que la procédure de recours devait en tout état de cause être conduite une nouvelle fois. Il en avait résulté que le membre technicien et le membre juriste de cette chambre s'étaient abstenus en application de l'art. 24(2) CBE (**T 584/09** du 01.03.2013).

3.14.3 Remboursement de la taxe de requête en révision

Dans l'affaire **R 21/11**, la Grande Chambre de recours a indiqué que le remboursement de la taxe de requête en révision au titre de la règle 110 CBE ne peut intervenir que lorsque la procédure devant les chambres de recours est rouverte (une demande de remboursement n'est pas requise à cet effet).

4. Motifs de la requête en révision

4.1. Article 112bis(2)a) CBE – violation alléguée de l'article 24 CBE

Pour des informations générales relatives à l'art. 24 CBE, voir le chapitre III.J. "Soupçon de partialité". Le présent chapitre traite des décisions rendues par la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112bis(2)a) CBE.

Dans l'affaire **R 16/10**, la Grande Chambre de recours a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'art. 24(1) CBE, concernant l'exclusion des membres d'une chambre dans certaines circonstances, englobait non seulement la situation spécifique où un des membres a représenté une partie dans l'affaire en cause, mais aussi la situation générale où un membre est antérieurement intervenu en qualité de représentant de cette partie pour toute question. Dans l'affaire **R 20/09**, la Grande Chambre de recours a confirmé que si un membre d'une chambre de recours est soupçonné de partialité, l'art. 112bis(2)a) CBE exige le rendu d'une décision sur ce soupçon (art. 24(4) CBE).

Dans l'affaire **R 3/16**, la Grande Chambre de recours a confirmé que l'art. 112bis(2)a) CBE vise notamment la situation où un membre a participé à la décision en violation de l'art. 24(1) CBE ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'art. 24(4) CBE. L'auteur de la requête en révision a fait valoir que selon un principe établi, une partie n'est nullement tenue de comparaître devant une juridiction irrégulière et que cela peut même lui porter préjudice car le droit d'être entendu ne saurait être dûment garanti devant une telle instance. S'est alors posée la question de savoir si une procédure de recours tenue par une chambre siégeant dans une composition irrégulière peut en soi constituer une violation du droit d'être entendu. Cette question est toutefois restée en suspens, la Grande Chambre de recours n'étant pas parvenue à la conclusion que la chambre avait effectivement fait abstraction de la procédure prévue à l'art. 24(4) CBE.

Dans l'affaire **R 17/09**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'en anglais, le terme "man of the street" (homme de la rue) n'avait aucune connotation négative et désignait dans la langue courante le citoyen moyen.

Dans l'affaire **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un droit à toujours obtenir par avance des informations sur un membre à partir de sources publiques librement accessibles ne pouvait être reconnu. Vérifier si les exigences de l'art. 24 CBE étaient satisfaites pouvait encore s'effectuer lors de la procédure orale en posant des questions à ce sujet au membre de la chambre concerné.

4.2. Article 112bis(2)b) CBE – personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours

La Grande Chambre de recours n'a pas encore eu à juger recevable ou admissible une requête en révision fondée sur l'allégation selon laquelle une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours aurait participé à la décision.

Dans la décision **R 21/22**, la Grande Chambre de recours a estimé que les art. 11(3) et 112bis(2)b) CBE visaient la même nomination, c'est-à-dire la nomination à l'ensemble des chambres de recours, et non le rattachement d'un membre à une chambre en particulier ou à des chambres. Elle a estimé que le motif de la requête au titre de l'art. 112bis(2)b) CBE est applicable dès lors que le membre d'une chambre donnée est une personne qui n'a pas été nommée aux chambres de recours suivant l'art. 11(3) CBE. En conséquence, les arguments du requérant fondés sur l'emploi du singulier dans "chambre de recours" dans la version en langue allemande de l'art. 112bis(2)b) CBE,

("nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannt"), n'a pas convaincu la Grande Chambre de recours.

Conformément à l'art. 19(1), deuxième phrase, RPCR, seuls les membres de la chambre participent à la délibération ; toutefois, le président de la chambre peut autoriser d'autres agents à y assister. Dans l'affaire **T 857/06**, la chambre a estimé qu'en application de cette disposition (ancien art. 19(1) RPCR 2003), l'assistant d'une chambre pouvait assister et participer aux délibérations.

4.3. Article 112bis(2)c) CBE – violation fondamentale alléguée de l'article 113 CBE

4.3.1 Généralités

Les décisions d'une chambre de recours ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (art. 113(1) CBE) et une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être examiné que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet (art. 113(2) CBE). Pour des informations générales relatives au droit d'être entendu conféré par l'art. 113 CBE, voir le chapitre III.B intitulé "Droit d'être entendu".

L'un des motifs sur lequel la plupart des requêtes en révision sont fondées est la violation fondamentale alléguée de l'art. 113(1) CBE. La majorité des requêtes en révision auxquelles il a été fait droit à ce jour concernent une violation fondamentale de l'art. 113 CBE (cf. au présent chapitre, V.B.4.3.21 et V.B.4.4.3).

4.3.2 Violation "fondamentale" de l'article 113 CBE – lien de causalité et grief

Une violation de l'art. 113 CBE ne peut être jugée fondamentale au sens de l'art. 112bis(2)c) CBE que s'il existe un lien de causalité entre la violation alléguée et la décision finale (**R 1/08**, **R 11/08**, **R 11/09**, **R 13/09**, **R 6/13**, **R 2/14** du 22 avril 2016, **R 17/14**, **R 6/16**, **R 25/22**). La Grande Chambre de recours a fait observer dans l'affaire **R 25/22** que pour établir si la conclusion contestée de la chambre avait été décisive pour sa décision finale, il était nécessaire d'examiner cette décision dans son intégralité, à la lumière de tous les faits tels qu'ils pouvaient être déduits du dossier, en particulier les faits et arguments invoqués par les parties, ainsi que des observations préliminaires de la chambre concernant les questions en cause.

Dans l'affaire **R 22/10**, la Grande Chambre de recours, renvoyant à la jurisprudence des chambres de recours, a estimé que cette condition n'est pas remplie lorsque, bien qu'un vice de procédure puisse être prouvé, la même décision aurait été prise pour d'autres raisons (voir aussi **R 19/09** et **R 5/22**).

Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une violation alléguée ne peut pas être fondamentale, au sens d'intolérable, si elle ne fait subir aucun préjudice (cf. également **R 25/22**). Dans cette affaire, la Grande Chambre de recours a affirmé que bien qu'elle n'approuve pas expressément la pratique consistant à omettre les motifs d'admission de la requête principale, elle ne considérait pas cette omission comme une

violation fondamentale de l'art. 113(1) CBE étant donné que l'auteur de la requête en révision n'avait pas expliqué en quoi il avait subi un préjudice, qu'elle-même ne voyait aucun grief pouvant résulter du fait qu'il n'avait pas été entendu sur ce point et, enfin, que l'admission de la requête principale lui était manifestement favorable.

4.3.3 Absence d'examen préalable d'un argument sur le fond

Le droit d'être entendu constitue un droit fondamental qui doit être garanti aux parties quelle que soit la teneur des arguments qu'elles présentent. La nécessité de respecter ce droit est absolue et ne saurait être subordonnée à une appréciation préalable de la probabilité que la chambre sera convaincue par les arguments du requérant (**R 3/10**, **R 5/13**). Dans le contexte de la procédure de révision, la Grande Chambre de recours n'est pas habilitée à examiner la cause de la partie quant au fond. Elle n'a pas compétence pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'avis qu'une partie aurait prétendument exprimé si elle en avait eu la possibilité aurait été fondé (**R 3/10**).

Dans l'affaire **R 21/11**, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'il ne pouvait être exclu que la décision aurait été différente si le droit d'être entendu dont le requérant invoquait la violation avait été respecté.

4.3.4 Approche objective – intention de la chambre non pertinente

Dans l'affaire **R 3/10**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une approche objective doit être suivie pour déterminer s'il y a eu violation fondamentale du droit d'être entendu. Il importait donc peu que la chambre appelée à statuer n'avait aucunement l'intention de priver l'auteur de la requête en révision de son droit d'être entendu sur la question de l'activité inventive dans le cadre de la procédure orale.

4.3.5 Absence d'obligation de fournir d'avance les motifs détaillés d'une décision

Il est de jurisprudence constante que les chambres de recours ne sont pas tenues de fournir d'avance aux parties tous les arguments prévisibles à l'appui ou à l'encontre d'une requête (**R 1/08** renvoyant à **G 6/95**, JO 1996, 649 ; cf. également par ex. **R 13/09**, **R 18/09**, **R 4/13**, **R 5/15**, **R 6/16**, **R 9/18**, **R 25/22**). En d'autres termes, les parties ne peuvent prétendre obtenir à l'avance des indications détaillées sur l'ensemble des motifs fondant une décision (cf. à titre d'exemple **R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 15/09**, **R 4/11**, **R 18/12**, **R 2/13**, **R 9/14**, **R 7/15**, **R 8/17**, **R 14/21**, **R 20/22**, **R 4/23**). Le droit d'être entendu ne va donc pas jusqu'à imposer à une chambre l'obligation de révéler à l'avance aux parties comment et pourquoi, sur la base des questions décisives examinées, ou du moins des questions sur lesquelles l'examen se concentrera vraisemblablement, elle arrivera à sa conclusion. Cet aspect fait partie du raisonnement fourni dans la décision écrite (cf. p. ex. **R 8/17**, **R 4/23**). Ce principe s'applique également à l'application de l'approche problème-solution et même à la formulation retenue du problème objectif (**R 8/19**), à

l'interprétation d'un passage de l'état de la technique qui fait uniquement partie de ces motifs (**R 19/11**, **R 15/12**, **R 16/13**, **R 15/21**), et aux motifs, quel qu'en soit le niveau de généralité (**R 10/17**).

Dans l'affaire **R 8/19**, la Grande Chambre de recours a estimé que dans le contexte de l'approche problème-solution, le droit d'être entendu signifiait qu'une discussion devait normalement avoir eu lieu sur l'état de la technique pertinent, sur les différences entre l'état de la technique et l'invention revendiquée, ainsi que sur la pertinence technique de ces différences. L'organe qui statue doit avoir toute liberté, dans le cadre des aspects examinés pendant cette discussion, pour appliquer l'approche problème-solution de la manière qu'il juge opportune, et même pour relever un problème technique objectif qui n'avait pas été formulé explicitement en tant que tel au cours de la procédure.

4.3.6 Obligation faite aux chambres de rester neutres

Selon la jurisprudence constante, une chambre de recours doit rester neutre dans le cadre d'une procédure inter partes, à la fois dans ses notifications adressées aux parties et lors des procédures orales (**R 15/09** ; cf. également **R 11/08**), a fortiori lorsque la partie adverse n'est pas présente (**R 9/14**). Si une chambre communiquait à une partie les éventuels motifs de rejet de ses requêtes (**R 18/09**, **R 15/10**), l'incitait à produire de nouveaux moyens (**R 9/11**, **R 3/13**, **R 17/13**), l'informait d'une interprétation potentiellement différente d'un passage d'un document de l'état de la technique (**R 19/11** ; cf. également **R 18/09**), ou lui proposait une certaine formulation pour une revendication (**R 4/09**, **R 22/10**, voir aussi **R 7/14**), elle assisterait cette partie et compromettrait sa neutralité (voir aussi **R 1/19**).

4.3.7 Indépendance des membres des chambres de recours

Dans l'affaire **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a souligné que le droit d'être entendu ne conférait pas à une partie le droit à ce qu'un membre démontre qu'il est suffisamment préparé, que ce soit dans le cas d'un changement de dernière minute ou de manière générale. En effet, l'exercice d'un tel droit irait à l'encontre de l'indépendance du membre de la chambre de recours concerné.

4.3.8 Obligation faite aux parties de participer activement à la procédure de recours

Alors que les chambres sont tenues de rester neutres (cf. dans le présent chapitre, V.B.4.3.6), les parties ont pour obligation de participer activement à la procédure de recours (**R 2/08**, **R 6/12**, **R 12/12**), en particulier dans le cadre d'une procédure inter partes (**R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 15/09**). Les parties et leurs représentants sont responsables de la conduite de leur affaire et c'est à eux qu'il appartient de produire les arguments nécessaires à l'appui de leur cause, de leur propre initiative et en temps voulu (**R 17/12** ; cf. également à titre d'exemple **R 18/09**, **R 13/11**, **R 17/12**, **R 1/13**, **R 15/13**, **R 1/17**, **R 24/22**). C'est aux parties qu'il incombe de soulever tout point qu'elles jugent

pertinent et qui serait susceptible d'être oublié, et de demander qu'il soit traité lors de la procédure orale – le cas échéant en présentant formellement une requête. Si la chambre ne donne pas à la partie l'occasion de présenter ses arguments, cela peut donner lieu à l'objection selon laquelle le droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE a été violé (**R 17/11**, voir aussi **R 6/16**, **R 5/17**, **R 6/17**).

4.3.9 Motifs d'une décision prétendument surprenants

a) Aucune possibilité de prendre position, motifs surprenants

Par le terme "motifs" au sens de l'art. 113(1) CBE, il faut entendre les motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels une décision se fonde (cf. chapitre III.B.2.4.2 "Signification du terme 'motifs'" et voir p. ex. **R 16/13** et **R 5/22**).

Si les chambres ne sont pas tenues de fournir d'avance aux parties les motifs détaillés d'une décision (cf. dans le présent chapitre, V.B.4.3.5), l'art. 113(1) CBE dispose que les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Selon la Grande Chambre de recours, dans l'affaire **R 3/13**, cela implique qu'une partie ne doit pas être prise au dépourvu par les motifs d'une décision qui renverrait à des éléments inconnus (cf. également **R 15/09**, **R 21/10**). Cependant, l'application de principes établis en vertu de la CBE ne peut pas être surprenante (voir **R 9/14**, **R 1/20**).

Dans les affaires **R 3/10**, **R 15/11** et **R 16/13**, il a été fait droit à la requête en révision en raison de motifs surprenants au sujet desquels les parties n'avaient pas pu prendre position (cf. dans le présent chapitre V.B.4.3.21). En revanche, dans l'affaire **R 19/11**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il ne saurait y avoir eu de déni du droit d'être entendu si, après avoir entendu toutes les parties à une procédure inter partes, la chambre de recours tire ultérieurement sa propre conclusion, qui est ensuite consignée dans sa décision écrite (cf. également **R 15/12**, **R 16/13**, **R 10/17** et **R 7/18**, **R 8/19**). De même, dans l'affaire **R 8/19**, la Grande Chambre de recours a considéré que l'on ne saurait répondre généralement par l'affirmative à la question de savoir si le fait pour la chambre de s'appuyer sur un problème technique objectif qui n'avait jamais été indiqué au requérant constituait une violation fondamentale du droit d'être entendu. Selon la Grande Chambre de recours, il était en tout état de cause nécessaire que le problème technique objectif, qui n'avait pas été formulé explicitement en tant que tel au cours de la procédure et avait finalement été utilisé dans le raisonnement, repose sur des effets techniques (ou l'absence de tels effets) et les caractéristiques de l'invention ayant un lien de causalité avec ces effets, au sujet desquels les parties devaient avoir pu prendre position.

Dans l'affaire **R 6/18**, selon la Grande Chambre de recours, il n'y avait rien de surprenant dans le fait que la chambre, pour établir s'il y avait divulgation ambiguë de l'invention revendiquée, ait pris en considération non seulement le passage au sens strict cité par le requérant, mais aussi les phrases qui le suivaient directement. Les parties doivent savoir qu'en général, la question des éléments ajoutés ne peut être tranchée sur le simple fondement de passages isolés de la description et qu'elle nécessite au contraire une analyse exhaustive des pièces de la demande.

Dans l'affaire **R 10/20**, la Grande Chambre de recours a constaté que la requérante avait eu l'occasion – bien que la chambre ne lui ait pas reproché la non-réalisation de ses propres essais – de prendre position sur les essais comparatifs du brevet en présentant le résultat de ses propres essais. La chambre a considéré que la comparaison faite dans le brevet était crédible et que la preuve était ainsi apportée. Il incombait donc à la requérante de remettre en cause cette preuve par des essais comparatifs. Selon la Grande Chambre de recours, il n'y avait donc pas eu violation du droit d'être entendu comme allégué.

Dans l'affaire **R 5/19**, la Grande Chambre de recours s'est référée à la décision **R 8/13** du 15 septembre 2015 en indiquant que les moyens présentés (uniquement) par écrit par une partie doivent, eux aussi, être pris en considération et que la procédure de recours est principalement une procédure écrite. Les parties ne sont pas tenues de répéter ces moyens écrits lors de la procédure orale pour s'assurer qu'ils seront pris en compte dans le cadre de la décision.

b) Motifs dont la chambre de recours n'est pas à l'origine

Une chambre ne doit pas nécessairement être à l'origine des "motifs" visés à l'art. 113(1) CBE, il suffit qu'une autre partie soulève l'objection (**R 2/08** ; cf. également **R 1/08**, **R 1/13**, **R 6/16** , **R 1/20**). Si le motif mentionné dans une décision correspond à un argument avancé par l'autre partie, l'auteur de la requête en révision en avait connaissance et n'a donc pas été pris au dépourvu (**R 4/08**, **R 12/09** du 15 janvier 2010 ; cf. également **R 8/14**, **R 8/19**, **R 1/20**), à moins que la chambre ait clairement jugé cet argument non convaincant (**R 11/12**, voir aussi **R 6/16**). Selon la Grande Chambre de recours dans **R 1/20** ceci doit s'appliquer d'autant plus aux arguments avancés par l'OEB. La division d'opposition dans sa décision avait explicitement placé la charge de la preuve sur le requérant. La décision sous révision a simplement confirmé la répartition de la charge de la preuve effectuée par la division d'opposition. Le requérant aurait pu aborder toutes les questions relatives à la charge de la preuve dès le début de la procédure de recours.

c) Fait d'être pris au dépourvu appréhendé subjectivement

Le fait subjectif d'être pris au dépourvu est sans incidence sur la question de savoir si la partie concernée a eu connaissance des questions susceptibles d'être soulevées et a pu dûment prendre position à leur sujet (**R 13/11**, **R 17/12** ; cf. également, à titre d'exemple, **R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 22/10**, **R 1/13**, **R 3/13**, **R 4/14**, **R 5/16**, **R 8/19**, **R 1/20**). Ce qui compte, c'est la question de savoir si un raisonnement a un caractère surprenant lorsqu'il est considéré de manière objective à la lumière des circonstances de l'affaire précise (cf. p. ex. **R 4/23**).

Dans la décision **R 8/13** du 15 septembre 2015, la Grande Chambre de recours a constaté qu'afin de déterminer quels étaient les motifs, faits et preuves que les parties pouvaient s'attendre à voir être traités, et si des motifs et des faits nouveaux ont été introduits d'office par une chambre de recours dans sa décision, elle doit examiner l'historique du dossier (voir aussi **R 1/15**).

Dans la décision **R 8/14**, la Grande Chambre de recours a constaté que la détermination de l'état de la technique le plus proche fait partie intégrante du processus de prise de décision et n'intervient qu'une fois que tous les arguments ont été entendus lors des délibérations finales de la chambre. Si l'état de la technique le plus proche est redéfini en raison de la modification d'une revendication, la chambre n'est pas tenue de se prononcer à ce sujet lors de la procédure orale. Dans l'affaire **R 2/16**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'en l'occurrence, pour satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu, il n'était nécessaire ni d'annoncer au préalable le problème technique objectif à déterminer selon l'approche problème-solution, ni d'apporter des précisions concernant l'évidence de l'objet de l'invention. Dans sa notification, la chambre de recours avait fourni des indications détaillées quant à l'état de la technique retenu comme point de départ et aux différences constatées par rapport à l'invention revendiquée. Elle avait expressément indiqué que le problème que l'invention se proposait de résoudre devait être clarifié lors de la procédure orale. Les documents qui seraient pris en considération dans un premier temps pour apprécier l'évidence avaient également été clairement indiqués.

Dans l'affaire **R 4/16**, le requérant a soutenu qu'il y avait eu au moins une confusion dans son chef quant à la portée de la discussion. La Grande Chambre de recours a jugé que l'existence d'une éventuelle confusion dans le chef du requérant était une appréciation éminemment subjective qui ne peut en soi suffire à fonder une violation substantielle de son droit d'être entendu. Il convient essentiellement d'examiner les éléments objectifs du déroulement de la procédure orale et de son contexte dans la procédure de recours.

d) Raisonnement faisant partie de la procédure

Dans l'affaire **R 4/11**, la Grande Chambre de recours a estimé que pour que la décision soit conforme à l'art. 113 CBE, il suffit que la partie concernée ait eu suffisamment l'occasion de présenter son point de vue à la chambre avant qu'une décision ne soit prise, que la chambre de recours prenne effectivement en considération les arguments présentés par la partie et que la décision se fonde sur un raisonnement dont on peut dire qu'il faisait partie de la procédure (voir aussi **R 11/12**, **R 18/12**). Dans plusieurs autres affaires, l'argument de l'auteur de la requête en révision selon lequel il avait été pris au dépourvu par la décision en cause a été rejeté par la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire **R 7/12**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'argument en question faisait partie de la procédure de recours. Voir aussi l'affaire **R 8/09**, dans laquelle la Grande Chambre de recours a constaté que le document en question était un élément du débat.

Dans l'affaire **R 9/14**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il suffisait que la pertinence d'un facteur soit constatée au cours de la procédure.

Selon la Grande Chambre de recours dans la décision **R 7/21**, il semble que la chambre technique ait fondé sa décision sur un raisonnement qui faisait partie de la procédure et qu'ainsi les exigences posées par la décision **R 4/11** ont été satisfaites.

Dans l'affaire **R 22/10**, la Grande Chambre de recours a constaté que la décision ne contenait aucun motif qui n'était pas objectivement prévisible.

Dans l'affaire **R 8/13** du 15 septembre 2015, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un mandataire d'expérience et de formation moyennes pouvait anticiper les questions qui seraient déterminantes pour la chambre.

4.3.10 Décision prononcée à un moment prétendument surprenant

Il ne suffit pas d'affirmer que la durée de la procédure orale a conduit à la violation du droit d'être entendu. L'auteur de la requête en révision doit établir que, par manque de temps, il a été privé de la possibilité de défendre dûment sa cause, ce qui a conduit à une décision fondée sur des motifs au sujet desquels il n'a pas pu prendre position (**R 2/12** du 17 octobre 2012).

Dans l'affaire **R 14/10**, le requérant a prétendu avoir été surpris que les requêtes lues à voix haute lors de la procédure orale seraient interprétées comme ses requêtes finales. De l'avis de la Grande Chambre de recours, le fait que le président ait également lu à voix haute la requête de l'opposant "visant à annuler la décision frappée de recours et à révoquer le brevet européen [...]" indiquait toutefois au-delà de tout doute raisonnable qu'après la clôture des débats, la chambre envisageait de délibérer sur la brevetabilité de revendications indépendantes et qu'en fonction du résultat de cette délibération, elle pourrait prononcer la révocation du brevet dans son ensemble (voir aussi **R 7/14**).

Dans la décision **R 4/12**, la Grande Chambre de recours a indiqué que si une chambre, à l'issue de la discussion sur la nouveauté, interrompt la procédure orale pour délibérer, la partie devrait être consciente de la possibilité que la chambre rende une décision défavorable concernant la nouveauté. Dans la décision **R 3/10**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'une partie peut toutefois être prise au dépourvue si seule la question de la nouveauté a été abordée et que la requête est ensuite rejetée pour défaut d'activité inventive (cf. dans le présent chapitre V.B.4.3.21).

4.3.11 Examen des arguments des parties dans la décision écrite

a) Obligation de prendre en considération les observations

Le droit d'être entendu au sens de l'art. 113(1) CBE implique non seulement de permettre aux parties de prendre position (sur les faits et raisonnements pertinents pour la décision), mais aussi qu'il soit tenu compte des observations ainsi formulées, c'est-à-dire de les examiner sous l'angle de leur pertinence pour la décision (**R 23/10** ; cf. également **R 13/12**, **R 12/14**). Les décisions des chambres de recours ne peuvent faire l'objet que d'une révision, et non d'un recours. Elles ne relèvent donc pas de la règle 111(2) CBE, en vertu de laquelle les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées (**R 6/11** ; cf. toutefois également **R 12/10** ; cf. également point V.B.3.4.2 du présent chapitre).

Dans la décision **R 8/11**, la Grande Chambre de recours a estimé que l'art. 113(1) CBE implique le droit pour les parties que l'instance compétente leur permette de présenter les arguments nécessaires au soutien de tous les aspects essentiels de l'affaire, que l'instance prenne connaissance de ces éléments et se prononce dessus dans sa décision (voir aussi **R 19/12** du 12 avril 2016). Dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a considéré que pour décider de présenter ou non une requête en révision, une partie doit être en mesure de déterminer si la chambre lui a accordé son droit d'être entendu.

Dans la décision **R 4/12**, la Grande Chambre de recours a constaté que des remarques faites oralement par le président d'une chambre juste avant le prononcé de la décision ne constituent pas les motifs d'une décision lesquels doivent, dans certaines limites, prendre en considération les arguments de la partie.

Dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a considéré que l'art. 113(1) CBE doit être interprété de manière plus restrictive que la règle 102g) CBE. Conformément à cette règle, une chambre doit fournir les motifs de sa décision. Cependant, la violation de cette disposition ne constitue pas en soi un motif de révision. Les motifs peuvent ne pas être exhaustifs, mais il n'y a pas violation de l'art. 113(1) CBE dès lors qu'ils permettent de conclure que pendant la procédure de recours, la chambre a évalué sur le fond une question spécifique qu'elle jugeait pertinente (voir aussi **R 2/18**, **R 11/21**, **R 8/23**). Confirmant l'approche suivie dans l'affaire **R 8/15**, la Grande Chambre de recours a estimé dans la décision **R 10/18** qu'une chambre est présumée avoir pris en considération les moyens soumis par une partie qu'elle n'a pas traités dans les motifs de sa décision, ce qui signifie, premièrement, qu'elle en a pris note, et, deuxièmement, qu'elle les a examinés, c'est-à-dire qu'elle a apprécié leur pertinence et, s'ils sont pertinents, leur exactitude. Une exception peut s'appliquer en cas d'indications contraires, par exemple si une chambre ne traite pas, dans les motifs de sa décision, des moyens soumis par une partie qui, sur une base objective, sont décisifs pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces moyens sans évaluer d'abord leur exactitude.

Dans la décision **R 6/20**, la Grande Chambre de recours a confirmé ses décisions précédentes **R 8/15** et **R 10/18**, et s'est référée au point 1, second paragraphe, de l'exergue de cette dernière qui indique qu'il y a violation de l'art. 113(1) CBE si des moyens que la chambre juge pertinents pour la décision ne sont pas traités par ladite chambre d'une manière suffisante à même de démontrer qu'elle a entendu les parties à ce sujet, autrement dit, qu'elle a examiné ces moyens sur le fond. La Grande Chambre de recours a précisé à cet égard que le critère selon lequel "elle a examiné ces moyens sur le fond" devait être interprété comme signifiant qu'"elle a examiné la teneur de ces moyens", cet examen comprenant des questions liées à l'admission de faits, preuves et requêtes, et/ou relatives au droit matériel, c'est-à-dire sur le fond d'une affaire. Appliquant cette approche à l'affaire en question, la Grande Chambre de recours a estimé que compte tenu de la non-admission à la procédure de recours de certains arguments, il n'y avait pas lieu d'examiner leur teneur. Voir également les chapitres III.B.2.5. "Examen des arguments, requêtes, preuves et autres moyens présentés par les parties" et III.K.3.4.2 "Droit d'être entendu – Droit à ce que les moyens soient pris en considération".

Dans l'affaire **R 10/20**, la Grande Chambre de recours a réaffirmé l'approche de la présomption de prise en considération ainsi que sa réfutation conformément à la décision **R 10/18** et a en outre précisé que la nature d'un argument "objectivement déterminant pour l'issue de l'affaire" devait s'imposer. Cela résultait du fait que la procédure de révision au titre de l'art. 112bis CBE ne sert pas, en principe, à la révision du droit matériel, raison pour laquelle des exceptions à ce principe ne doivent être admises que dans des conditions strictes.

Se référant aux principes énoncés dans les affaires **R 10/18** et **R 10/20** concernant l'étendue de l'obligation de motivation pouvant faire l'objet d'une révision au titre de l'art. 112bis CBE, la Grande Chambre de recours a confirmé dans l'affaire **R 12/22** que le défaut de motivation n'est pertinent dans le cadre de la procédure de révision que dans les conditions prévues à l'art. 112bis(2)c) ensemble l'art. 113(1) CBE. C'est seulement dans ces conditions que l'obligation de motiver une décision est le « corrélat » du droit de présenter des observations au titre de l'art. 113(1) CBE. On peut considérer que le "corrélat" en général est le droit à ce que soit pris en considération ce qui a été exprimé. Une objection ne pourrait être soulevée à l'encontre d'une motivation contradictoire que si les contradictions équivalent à ce que les moyens invoqués dans les motifs de la décision n'ont pas été traités et que ces moyens étaient objectivement décisifs pour l'issue de l'affaire. Qu'une motivation contradictoire vaille défaut de motivation doit s'imposer en ce qu'elle est, par exemple, complètement confuse.

Dans l'affaire **R 20/22**, le requérant a fait remarquer que le terme "continuellement", qui était utilisé par le requérant dans son argument, n'était pas employé dans la décision faisant l'objet de la révision, et que l'absence de ce terme apportait la preuve que l'argument n'avait pas été pris en considération. Cependant, selon la Grande Chambre de recours, il pouvait être déduit de la décision faisant l'objet de la révision que l'argument avait été pris en considération. En outre, le simple fait que le procès-verbal de la procédure orale devant la chambre omettait l'argument du requérant ne signifiait pas que la chambre ne l'avait pas dûment pris en compte au moment de rendre sa décision lors de la procédure orale (cf. également **R 12/20**). De même, dans l'affaire **R 8/23**, la Grande Chambre de recours a fait observer qu'une chambre doit avoir une marge de liberté considérable en ce qui concerne les termes qu'elle utilise pour se référer aux documents dont elle dispose et les résumer. La Grande Chambre de recours a jugé que l'omission du mot "waiver" dans la référence finale de la chambre à un document dont elle disposait n'étayait pas une conclusion relative à la violation du droit d'être entendu du requérant (cf. également **R 7/23**).

b) Aucune obligation d'examiner chacun des arguments

Il n'est pas nécessaire d'examiner en détail dans une décision chacun des arguments présentés par les parties (**R 19/10**, **R 17/11**, **R 6/12**, **R 15/12**, **R 19/12** du 12 avril 2016, **R 2/13**, **R 5/15**).

Dans l'affaire **R 13/12**, la Grande Chambre de recours a affirmé que si les chambres sont tenues d'examiner dans leurs décisions les questions et arguments, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la décision, elles peuvent ne pas tenir compte des arguments

non pertinents (voir aussi **R 21/10**). Dans l'affaire **R 16/14**, la Grande Chambre de recours a affirmé que le fait de ne pas traiter explicitement des points spécifiques qui, selon l'instance qui décide, ne nécessitent pas d'être abordés pour parvenir à une décision raisonnable, ne signifie pas qu'il n'est pas tenu compte de ces points. Dans l'affaire **R 8/16**, la Grande Chambre de recours a affirmé que le fait de ne pas traiter des arguments spécifiques dans la décision ne constituait pas nécessairement une violation fondamentale du droit du requérant d'être entendu.

Dans l'affaire **R 11/21**, la chambre avait considéré que certains arguments présentés par le requérant n'étaient pas pertinents. La Grande Chambre de recours a déclaré que même s'il aurait pu être souhaitable que les considérations développées au sujet de l'absence de pertinence de ces éléments soient explicitement exposées dans la décision faisant l'objet de la révision, ne pas l'avoir fait n'équivalait pas à une lacune dans le raisonnement de la chambre. En conséquence, il n'a pu être établi par la Grande Chambre de recours que le raisonnement de la chambre constituait une violation de l'art. 113(1) CBE, et moins encore une violation fondamentale.

Dans l'affaire **R 19/12** du 12 avril 2016, la Grande Chambre de recours a constaté que l'allégation tirée de la prise en compte insuffisante par la chambre des moyens présentés au soutien d'une violation de procédure en première instance ne peut constituer une violation fondamentale du droit d'être entendu que si cette violation de procédure alléguée avait été décisive sur la décision de première instance.

Dans l'affaire **R 8/17**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il aurait été à la fois très discutable et contradictoire que la chambre traite quant au fond, dans ses motifs écrits, un argument d'une partie qu'elle n'avait pas admis dans le cadre de la procédure orale.

Dans l'affaire **R 14/22**, le requérant était d'avis que les moyens présentés sur la question de l'activité inventive auraient dû également être pris en considération par la chambre pour tout autre contexte où ces moyens devenaient pertinents pour la décision de la chambre. La Grande Chambre de recours a jugé qu'il n'appartenait pas à la chambre de défendre la cause du requérant en sortant les moyens du contexte dans lequel ils avaient été initialement présentés et en les développant à la faveur de ce qu'il aurait pu être évident et avantageux pour le requérant de faire valoir.

4.3.12 Obligation faite aux parties de connaître la jurisprudence et les références aux décisions

Même à supposer que les informations communiquées par une chambre de recours technique concernant une décision de la Grande Chambre de recours ne soient pas claires, les parties sont réputées connaître la jurisprudence, à tout le moins lorsqu'elles sont représentées par un mandataire agréé. Elles ne sauraient dès lors invoquer comme excuse le fait qu'elles ne connaissaient pas la jurisprudence (**R 4/09**).

Dans l'affaire **R 17/09**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'une référence, dans une décision, à d'autres décisions, même s'il s'agit de décisions qui n'ont pas été

communiquées auparavant à la partie, par écrit ou lors de la procédure orale, ne constitue pas non plus une violation fondamentale du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **R 9/14**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'on peut partir du principe qu'un mandataire agréé qualifié connaît l'ordre analytique de l'approche problème-solution. Il n'est donc pas nécessaire que la chambre fournisse d'orientation particulière à cet égard. De même, dans l'affaire **R 5/16**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'une partie à une procédure de recours et son mandataire agréé devraient être au fait de la méthodologie établie par la jurisprudence des chambres de recours s'agissant d'apprécier l'activité inventive et qu'ils devraient être préparés à présenter des arguments pertinents à cet égard.

Dans l'affaire **R 4/16**, la Grande Chambre de recours a énoncé que s'il peut incomber à une chambre dans certains cas d'étayer une référence qu'elle ferait à une jurisprudence établie, il ne peut lui incomber de devoir rechercher en toute hypothèse les décisions précises qu'une partie n'aurait pas citées à l'appui d'une position qu'elle défendait. Ce faisant, dans une procédure en opposition, la chambre devrait elle-même développer la position de l'une des parties au détriment de l'autre, contrairement à son obligation d'impartialité.

4.3.13 En principe, la tenue d'une procédure orale par visioconférence ne constitue pas une violation du droit d'être entendu

Dans l'affaire **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a rappelé que la tenue d'une procédure orale sous la forme d'une visioconférence conformément à la décision **G 1/21** ne constitue pas, en principe, une violation du droit d'être entendu. La possibilité seulement théorique d'une communication et d'échanges dégradés dans le cadre d'une procédure orale devant une chambre de recours organisée sous forme de visioconférence ne constitue pas une violation de l'art. 113(1) CBE. Voir aussi le chapitre III.C.8.3. "Format des procédures orales" et III.B.2.7. "Le droit d'être entendu pendant la procédure orale".

4.3.14 Absence de droit d'être entendu séparément sur toutes les requêtes

Une partie n'a aucun droit absolu d'être entendue séparément au sujet de chacune de ses requêtes subsidiaires. Il est satisfait au droit d'être entendu si la partie a pu prendre position au sujet des motifs d'une décision concernant la requête principale lorsque les requêtes subsidiaires ont été rejetées pour les mêmes motifs (**R 6/11** ; cf. également **R 11/08**, **R 14/10**, **R 3/12**, **R 2/14** du 22 avril 2016, point 11 des motifs).

4.3.15 Absence de droit d'être entendu à nouveau en première instance

Dans l'affaire **R 9/10**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'il n'existe pas de droit au renvoi, mais seulement un pouvoir d'appréciation, qui peut être exercé ou non en faveur d'une partie en vertu de l'art. 111(1) CBE, et qui est à l'origine d'un corps de jurisprudence abondant. S'il n'existe pas de droit au renvoi, il n'existe pas non plus de droit à être entendu à nouveau par l'instance du premier degré (voir aussi **R 12/09** du 15 janvier 2010, **R 2/16** et **R 7/16**).

Dans l'affaire **R 7/16**, la chambre de recours avait constaté que la décision de la division d'opposition était entachée d'un vice fondamental, mais avait décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 RPCR 2007, de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition. La requête en révision se fondait sur l'allégation selon laquelle la décision écrite n'était pas suffisamment motivée. La Grande Chambre de recours a fait observer qu'un examen détaillé des questions de fond, avant qu'il ne soit statué sur le renvoi, aurait privé de sens tout renvoi puisque l'instance du premier degré aurait été liée par les considérations de la chambre de recours ou pourrait s'attendre à ce que sa décision soit annulée si elle n'était pas conforme auxdites considérations. Le rejet d'une demande de renvoi ne peut donc pas constituer, en soi, un motif pour faire droit à une requête en révision.

4.3.16 Absence de droit à une saisine au titre de l'article 112 CBE

Il n'est pas porté atteinte au droit d'être entendu si une chambre, ayant entendu les parties, décide de ne pas soumettre une question particulière à la Grande Chambre de recours (**R 8/11** ; cf. également **R 17/14**).

4.3.17 Absence de droit à une notification ; notification qui induit prétendument en erreur

Une notification, le cas échéant, est un moyen dont dispose la chambre pour optimiser la procédure de recours et, avant tout, la procédure orale. Le fait de ne pas en émettre une ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (**R 16/09**). Dans la décision **R 14/12**, la Grande Chambre de recours a déclaré que si une chambre décide de ne pas émettre de notification, on peut partir du principe qu'elle considère l'ensemble du dossier comme étant pertinent pour la discussion lors de la procédure orale.

Dans la décision **R 3/09**, la Grande Chambre de recours a indiqué que **l**'existence de divergences entre l'avis préliminaire qu'une chambre a exprimé dans une notification destinée à préparer la procédure orale et l'analyse qu'elle retient dans sa décision finale ne constitue pas en soi un vice fondamental de procédure.

Dans l'affaire **R 3/16**, la Grande Chambre de recours a estimé que le requérant était lui-même responsable de sa non-comparution à la procédure orale au cours de laquelle l'ambiguïté de la notification, telle qu'alléguée, aurait pu être levée. Un requérant est libre de ne pas assister à une procédure orale, mais il fait ce choix sous sa propre responsabilité puisqu'une chambre n'est jamais tenue de reporter une procédure orale au seul motif qu'une partie est absente, pour autant qu'elle fonde sa décision sur les faits et arguments présents au dossier (règle 115 CBE et art. 15(3) RPCR). Voir aussi le chapitre III.B.2.8.3 "Non-comparution à la procédure orale devant les chambres – article 15(3) RPCR".

4.3.18 Moyens produits tardivement – pouvoir d'appréciation conféré aux chambres par l'article 13 RPCR 2007

Dans l'affaire **R 16/09**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'aucun fondement juridique n'obligeait les chambres à entendre une partie sur les questions de fond avant de statuer sur la recevabilité d'une requête présentée à titre subsidiaire. Dans la procédure

à l'origine de la décision, le requérant avait exprimé son intention de présenter une requête subsidiaire lors des dernières étapes de la procédure orale, sans avoir préparé de jeu de revendications modifiées. Selon la Grande Chambre de recours, faire obligation aux chambres d'inviter systématiquement les parties à produire une version modifiée des revendications avant de statuer sur la recevabilité d'une requête subsidiaire proposée reviendrait à les priver du pouvoir d'appréciation que leur confère explicitement l'art. 13 RPCR 2007.

Dans la décision **R 5/11**, la Grande Chambre de recours a constaté que le simple fait qu'une chambre prenne en considération le caractère tardif d'une requête subsidiaire lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation au titre de l'art. 13 RPCR 2007 – sans toutefois avoir soulevé explicitement cette question au cours de la procédure orale – ne porte pas atteinte au droit d'être entendu.

4.3.19 Violation alléguée de l'article 113(2) CBE

L'art. 113(2) CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de la demande autre que "le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet" (**G 7/93**, JO 1994, 775, voir aussi **R 10/08** et **R 11/11**).

Dans l'affaire **R 10/08**, la Grande Chambre de recours a affirmé, citant sa décision **G 12/91** (JO 1994, 285), que le moment du prononcé d'une décision n'est pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations : "ce moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre la décision qui doit être prise sur la base des conclusions des parties." Les débats peuvent certes être rouverts dans des cas exceptionnels, mais tant qu'ils ne l'ont pas été, les parties doivent s'attendre à ce qu'une décision puisse être rendue à l'issue des délibérations.

Dans l'affaire **R 8/16**, l'auteur de la requête en révision a invoqué une violation fondamentale de son droit d'être entendu, en partie au motif que la décision de la chambre ne précisait pas ce qui était advenu des requêtes qu'il avait retirées puis remplacées avant la décision finale de la chambre. La Grande Chambre de recours a estimé quant à elle que le fait d'exposer des motifs concernant des requêtes retirées aurait été susceptible de donner lieu à une objection au titre de l'art. 113(2) CBE.

4.3.20 Requêtes en révision auxquelles il n'est pas fait droit – autres exemples

Dans l'affaire **R 17/13**, la Grande Chambre de recours a déclaré que si une partie a indiqué à la chambre qu'elle n'assistera pas à la procédure orale et que l'affaire est ensuite **tranchée en l'absence de cette partie**, il n'est pas porté atteinte à son droit d'être entendu.

Dans l'affaire **R 16/12**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'en vertu du **principe d'efficacité de la procédure**, une chambre de recours devrait se concentrer sur les

éléments pertinents pour la décision. Si une affaire peut être tranchée sur la base de la suffisance de l'exposé, l'examen de tout autre motif, tel que l'activité inventive, relève d'une opinion incidente.

Dans l'affaire **R 4/12**, la Grande Chambre de recours a constaté que le fait qu'un requérant affirme avoir appris d'un **tiers** qui s'était présenté comme étant l'examinateur à l'origine de la décision en cause, au cours d'une interruption de la procédure orale, que le recours allait être rejeté n'a aucune incidence lorsqu'il s'agit de statuer sur une violation alléguée du droit d'être entendu.

Dans l'affaire **R 21/09**, la Grande Chambre de recours a fait remarquer que **des jugements de tribunaux nationaux et des pièces produites dans le cadre de procédures nationales** peuvent être introduits dans une procédure de recours. Le fait d'accepter de telles pièces en tant que preuves, que la chambre peut apprécier librement, ne porte pas en soi atteinte au droit d'être entendu.

Dans l'affaire **R 10/08**, la Grande Chambre de recours a affirmé que si le **président de la chambre de recours s'était écarté de la procédure prévue à l'art. 15(5) RPCR 2007** en omettant de donner lecture des requêtes avant de clore les débats, dans l'affaire en cause, cela n'avait eu aucune incidence sur le droit du requérant d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE, ce dernier ayant eu suffisamment l'occasion de prendre position au sujet des motifs et preuves sur lesquels la décision de la chambre de recours était fondée.

Dans la décision **R 3/08** (citant **G 4/95**, JO 1996, 412), la Grande Chambre de recours a constaté qu'un **exposé oral** ne peut être effectué **par un assistant** qu'avec l'autorisation de l'OEB, qui est accordée discrétionnairement. Elle a ajouté que le rejet d'une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant qui est formulée peu de temps avant la procédure orale (et qui nécessite une traduction simultanée) ne constitue pas une violation fondamentale de l'art. 113(1) CBE.

Dans la décision **R 12/22**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'un non-respect uniquement abstrait des conditions fixées dans la décision **G 4/95** concernant l'autorisation de la présentation de l'exposé par l'assistant ne pouvait être pris en compte dans l'examen d'une violation du droit d'être entendu. En effet, ce droit se réfère à la possibilité de réagir de manière appropriée au contenu de déclarations concrètes, et non au droit de voir un contenu présenté par un assistant autorisé à faire un exposé complet, et supervisé à cet effet par un mandataire agréé.

4.3.21 Requêtes en révision au titre de l'art. 112bis(2)c) CBE bien fondées

Dans l'affaire **R 7/09**, il a été fait droit à la requête, étant donné que l'OEB n'était pas en mesure d'établir la remise du mémoire de recours de l'opposant au titulaire du brevet et futur requérant en révision. Le requérant en révision n'avait donc **pas eu connaissance des motifs** sur lesquels était basée la décision de la chambre de recours révoquant son brevet. Le fait que le mémoire soit aisément accessible au public, et donc également au requérant en révision, par le biais de l'inspection des dossiers électroniques, n'a aucune

incidence sur le droit des parties d'être informées individuellement et expressément par l'Office.

De même, dans l'affaire **R 4/17**, l'auteur de la requête en révision a fait valoir qu'il n'avait aucune trace de la réception de l'acte de recours ou du mémoire exposant les motifs du recours, et qu'il **n'avait pris connaissance du recours** que lorsqu'il a reçu la décision sur le recours. L'Office n'a pas été en mesure d'établir que les notifications déterminantes étaient parvenues à destination comme l'exige la règle 126(2) CBE. La Grande Chambre de recours a estimé que les parties doivent pouvoir se fier au fait que l'OEB se conforme aux dispositions applicables de la CBE, et elles-mêmes ainsi que leur mandataires ne sont pas tenus, du moins aux fins de l'art. 113(1) CBE, de suivre personnellement la procédure en consultant régulièrement le dossier électronique. On ne saurait attendre de l'intimé qu'il prouve un fait négatif, en l'occurrence la non-réception d'une lettre, ou qu'il fournisse une explication plausible à cet égard (voir aussi le présent chapitre, V.B.3.13. "Charge de la preuve").

Dans la procédure inter partes à l'origine de l'affaire **R 3/10**, après que les parties avaient présenté leurs moyens relatifs à la nouveauté, le président de la chambre avait déclaré que la chambre statuerait sur la brevetabilité. La chambre avait alors clos les débats et indiqué que la requête principale était nouvelle, mais qu'elle était dépourvue d'activité inventive. Selon la Grande Chambre de recours, le terme "brevetabilité" couvrait une variété d'objections potentielles et le président ne pouvait pas les avoir désignées toutes. **Le requérant n'avait dès lors pas de raison de supposer que la décision de la chambre couvrirait plus d'aspects que ceux examinés au préalable**, c'est-à-dire la nouveauté. Le requérant n'ayant pas pu prendre position sur l'activité inventive, la Grande Chambre de recours a fait droit à la requête (voir aussi le chapitre III.B.2.6.1 "Décision non attendue").

Lors de la procédure ex parte à la base de l'affaire **R 15/11**, la chambre avait estimé que la requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 84 CBE. Selon la Grande Chambre, de recours le dossier de recours ne contenait toutefois **aucune indication, explicite ou implicite**, selon laquelle **un éventuel manque de clarté aurait fait l'objet d'une discussion** quelconque avec l'auteur de la requête ou à tout le moins d'une objection. La Grande Chambre de recours a fait droit à la requête en révision, estimant que pour pouvoir prendre position sur un motif donné (en l'occurrence, l'art. 84 CBE), il fallait au moins que le requérant sache ou soit en mesure de savoir que la conformité avec les exigences correspondantes était en cause. L'indication dans la notification que la question de l'art. 84 CBE, entre autres, serait susceptible d'être abordée ne constituait pas une objection spécifique à l'encontre de la requête en cause.

Lors de la procédure inter partes à l'origine de l'affaire **R 16/13**, le requérant avait déposé un document qui présentait les résultats de tests comparatifs. Dans sa décision écrite, **la chambre de recours avait soulevé une question qui n'avait pas été soulevée au cours de la procédure** et le requérant, sur la base de sa propre expertise, ne pouvait pas déduire le raisonnement de la chambre à partir de la procédure telle qu'elle s'était déroulée. La Grande Chambre de recours a fait droit à la requête, déclarant qu'il y a violation du droit d'être entendu lorsqu'une chambre expose d'office des motifs dans sa

décision sans avoir donné à la partie lésée la possibilité de prendre position sur ces motifs ou de présenter de nouvelles requêtes. Dans l'affaire **T 1378/11**, la chambre a indiqué que la décision **R 16/13** ne saurait être interprétée comme conférant aux parties le droit d'obtenir de l'instance amenée à statuer des informations sur la manière dont elle examine les faits et arguments sur lesquels sa décision sera probablement fondée.

Lors de la procédure inter partes à l'origine de sa décision **R 2/14** du 22 avril 2016, la Grande Chambre de recours a noté que l'argumentation déterminante de la chambre concernait le fait de modifier la séquence n°4 inactive par reclonage de la désaturase à partir de E. gracilis. Les motifs avancés par la chambre étaient limités dans la mesure où, après avoir établi la nécessité du reclonage, elle a immédiatement conclu que, si la personne du métier pouvait effectivement mettre en œuvre chacune des étapes nécessaires, la combinaison de ces étapes représentait pour elle un effort excessif. **La chambre n'avait pas du tout examiné les deux autres approches avancées par le requérant** et s'était bornée à tirer à leur sujet la même conclusion négative. La chambre n'avait présenté ni les faits ni les arguments qui l'avaient amenée à cette conclusion. La partie concernée n'était dès lors pas en mesure de comprendre la conclusion ou la façon dont la chambre y était arrivée. La Grande Chambre de recours a fait droit à la requête en révision.

Dans l'affaire **R 3/15**, la Grande Chambre de recours a annulé la décision inter partes à l'origine de la procédure de révision en raison d'une violation du droit d'être entendu, liée à la réinterprétation d'une revendication. La chambre de recours, se fondant, pour la revendication 1, sur une **interprétation énoncée pour la première fois** dans les motifs de la décision écrite, avait procédé à une **reformulation du problème** qui n'avait été jusque-là mise en avant par aucune des parties, que ce soit pendant la procédure d'opposition ou pendant la procédure de recours. Il ressortait des moyens produits par les parties que, lors des discussions concernant la caractéristique ii), le requérant comme les intimés s'étaient appuyés sur une autre interprétation de la revendication 1. Le requérant avait été pris au dépourvu par les arguments exposés dans la décision et n'avait pas pu prendre position sur ces nouveaux arguments de la chambre de recours concernant l'activité inventive. Cela constituait une violation du droit d'être entendu (art. 113 CBE).

Dans l'affaire **R 5/19**, la Grande Chambre de recours a jugé fondée la requête en révision de l'opposant, qui reposait sur une violation du droit d'être entendu visé à l'art. 113(1) CBE (motif surprenant d'une décision). À l'appui de sa requête en révision, l'opposant a invoqué entre autres une violation fondamentale du droit d'être entendu, qui résultait du fait que sans annonce préalable et contre toute attente, la chambre de recours avait fait abstraction de toutes les attaques formulées par écrit dans le mémoire exposant les motifs du recours au sujet de l'activité inventive. Dans la décision contestée, il était indiqué que les attaques formulées par écrit n'étaient pas prises en considération au motif que l'approche problème-solution n'avait pas été utilisée. La décision était donc fondée sur un

motif au sujet duquel l'opposant ne pouvait prendre position avant d'avoir pris connaissance de la décision.

4.4. Article 112bis(2)d) CBE – tout autre vice fondamental de procédure

Au sens de la règle 104 CBE, il peut y avoir vice fondamental de procédure lorsque la chambre de recours n'a pas tenu, en violation de l'art. 116 CBE, une procédure orale requise par le requérant, ou a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision. Ce qui n'est pas défini dans le règlement d'exécution ne constitue pas un vice de procédure au sens de l'art. 112bis(2)d) CBE (**R 16/09**, **R 10/20**, **R 12/22** ; cf. dans le présent chapitre V.B.3.5.2).

4.4.1 Règle 104a) CBE – procédure orale requise, mais non tenue

Le droit à une procédure orale visé à l'art. 116(1) CBE forme une partie substantielle du droit d'être entendu que confère l'art. 113(1) CBE. Le refus de faire droit à une requête tendant à recourir à la procédure orale prive la partie d'une importante occasion de présenter son affaire (**T 1050/09**) et peut représenter un vice fondamental de procédure qui doit être traité de la même manière que les situations couvertes par l'art. 112bis(2)a) à c) CBE (CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, p. 26).

Dans l'affaire **R 2/12** du 17 octobre 2012, le requérant a fait valoir que la règle 104a) CBE devait être interprétée comme faisant obligation non seulement de tenir une procédure orale, mais aussi d'accorder aux parties suffisamment de temps pour exercer leur droit d'être entendu. La chambre a estimé que la durée de la procédure orale ne figurait pas en tant que telle parmi les vices de procédure susceptibles de justifier la présentation d'une requête en révision (cf. également **R 21/10**).

4.4.2 Règle 104b) CBE – requête d'une partie sur laquelle il n'est pas statué

En vertu de la règle 104b) CBE, il peut y avoir un vice fondamental de procédure au sens de l'art. 112bis(2)d) CBE lorsque la chambre a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision. Cette disposition, à l'instar de la règle 104a) CBE (cf. dans le présent chapitre V.B.4.4.1), représente un aspect du droit d'être entendu (**R 21/11**).

Dans l'affaire **R 19/10**, la Grande Chambre de recours a reconnu que la CBE ne contient aucune définition explicite du terme "requête". Cependant, selon la pratique courante dans les procédures devant l'OEB, une "requête" porte en règle générale sur des conséquences juridiques exécutables recherchées par les parties. Les arguments produits par une partie à l'appui de ces conséquences juridiques ne font pas normalement partie des requêtes qui sont juridiquement contraignantes (cf. également **R 17/11**, **R 6/22**). Dans la décision **R 6/22**, la Grande Chambre de recours a expliqué que le fait qu'un argument soit déterminant dans l'affaire en question n'en faisait pas une "requête pertinente" au titre de la règle 104b) CBE. Selon la Grande Chambre de recours, la chambre avait dûment

statué sur la requête d'ordre procédural pertinente dans le cas d'espèce, relative à l'admission de la requête subsidiaire.

Dans l'affaire **R 3/14**, la Grande Chambre de recours a expliqué que seules les requêtes présentées par écrit ou mentionnées dans le procès-verbal de la procédure orale à la demande de la partie concernée entrent dans le champ d'application de la règle 104b) CBE (cf. également les travaux préparatoires, CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, p. 27). Dans la décision **R 19/10**, la chambre a ajouté que la règle 104b) CBE n'oblige pas les chambres de recours à analyser les moyens des parties pour identifier de potentielles requêtes n'ayant pas été présentées expressément par les parties (voir aussi **R 17/11**). Dans l'affaire **R 14/10**, la Grande Chambre de recours a confirmé que si la requête d'une partie est ambiguë, il incombe à l'instance qui rend la décision de demander des clarifications avant de délibérer (voir aussi **R 7/14**). Cependant, si les requêtes telles que lues à haute voix par le président de la chambre en application de l'art. 15(5) RPCR 2007 ne correspondent pas à l'intention de la partie, il est du devoir de cette dernière d'intervenir à ce moment. Dans l'affaire **R 12/14**, la Grande Chambre de recours a indiqué que si une partie présente des requêtes écrites que la chambre peut considérer comme constituant les requêtes finales de ladite partie au sens de l'art. 15(5) RPCR 2007, la chambre peut aussi partir du principe que ces requêtes sont complètes.

Dans l'affaire **R 18/22**, le requérant avait fondé sa requête entre autres sur la règle 104b) CBE, faisant valoir que la chambre avait statué sur le recours sans statuer sur les requêtes pertinentes pour cette décision. Le requérant n'a pas précisé sur laquelle de ses requêtes il n'avait pas été statué. La Grande Chambre de recours elle-même n'étant pas en mesure de désigner l'une de ces requêtes, il a été conclu que la requête en révision était donc manifestement mal fondée. Voir également **R 2/23**.

Une requête est "pertinente pour cette décision" au sens de la règle 104b) CBE si elle aurait pu conduire à une décision différente (**R 21/11**). Voir également **R 3/22** dans le chapitre V.B.4.4.3.

Dans la procédure à l'origine de la décision **R 17/13**, le requérant avait demandé le renvoi de l'affaire ainsi que le remboursement de la taxe de recours en raison d'un vice substantiel de procédure. Il avait également demandé, à titre subsidiaire, le maintien du brevet tel que délivré, et, enfin, une procédure orale. La chambre de recours a tenu la procédure orale et rejeté la requête en maintien du brevet ainsi que la requête en remboursement de la taxe de recours. La Grande Chambre de recours a estimé que la demande de renvoi présentée par le requérant n'était pertinente que si un vice substantiel de procédure avait effectivement été commis. Or, il avait été considéré que tel n'était pas le cas.

Dans la décision **R 15/09**, la Grande Chambre de recours a constaté qu'une décision de révoquer un brevet implique nécessairement le rejet de toutes les requêtes subsidiaires.

Dans la procédure de recours à l'origine de l'affaire **R 13/14**, le requérant avait demandé que soit annulé le rejet, par la division d'examen, de la requête qu'il avait présentée en vue de la tenue de la procédure orale à Munich, et non à La Haye. Dans les motifs de la

décision, la chambre avait déclaré qu'elle n'était pas habilitée à statuer sur cette requête. La Grande Chambre de recours a estimé que cette déclaration, bien que formulée d'une manière qui ne correspondait pas à la terminologie habituelle et officielle, devait être considérée comme une décision relative à la requête du requérant.

Dans l'affaire **R 10/08** (cf. également **R 6/14**), la Grande Chambre de recours, se référant à la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), a indiqué que le dernier moment jusqu'auquel le requérant peut intervenir n'est pas celui du prononcé de la décision mais celui où le président de la chambre prononce la clôture des débats pour délibération. C'est alors que le requérant aurait dû demander la réouverture des débats s'il avait l'intention de déposer une requête supplémentaire. La question de savoir s'il est intervenu pendant ou après le prononcé de la décision n'est pas pertinente.

Dans l'affaire **R 11/08**, la Grande Chambre de recours a rejeté l'allégation de l'auteur de la requête selon laquelle la chambre n'avait pas statué sur une requête qu'elle considérait trop générale.

Dans l'affaire **R 16/14**, la Grande Chambre de recours a estimé que, puisqu'il n'était pas satisfait à la condition sous-tendant la requête conditionnelle iii) dans la procédure à l'origine de la requête en révision (condition selon laquelle la chambre de recours serait d'avis qu'une division d'examen peut ne pas tenir compte d'arguments avancés par le demandeur), l'allégation du requérant, selon laquelle la requête conditionnelle iii) était redevenue pertinente pour les motifs écrits de la décision faisant l'objet de la révision et aurait dû être tranchée, était vouée à l'échec. La Grande Chambre de recours a donc estimé que la violation alléguée de la règle 104b) CBE n'était pas fondée.

4.4.3 Requête en révision au titre de la règle 104b) CBE à laquelle il est fait droit

Dans l'affaire **R 21/11**, l'auteur de la requête en révision a fait valoir que la chambre de recours a statué sur le recours sans se prononcer sur une requête en vue de l'admission d'un deuxième avis d'expert produit par télécopie. La Grande Chambre de recours a estimé que la règle 104b) CBE est une manifestation particulière du droit d'être entendu qui s'applique indépendamment de la question de savoir si les arguments de la partie auraient convaincu la chambre. L'argument, à savoir que la requête non prise en compte dans la décision n'était pas pertinente puisque son admission n'aurait rien changé au résultat de la procédure, ne pourrait prospérer que s'il pouvait être démontré que tout ce qui a été "perdu" en raison de la non-admission de la requête, a été néanmoins pris en compte dans la décision à examiner. Selon la Grande Chambre de recours, le vice de procédure constituait une violation du droit d'être entendu, à la fois au titre de l'art. 112bis(2)d) ensemble la règle 104 CBE et au titre de l'art. 112bis(2)c) ensemble l'art. 113(1) CBE. L'auteur de la requête avait fait valoir que cette violation découlait de la non-prise en compte du deuxième avis d'expert. La Grande Chambre de recours a en revanche considéré que la violation du droit d'être entendu résultait du fait que la chambre de recours n'avait pris en considération la requête en admission de l'avis d'expert. S'il avait été fait droit à cette requête, celle-ci aurait pu influer sur le résultat de la procédure ; il existait donc un lien de causalité entre cette possibilité pour la chambre de recours de

prendre position, qui a été refusée en requérant, et la décision de ladite chambre (cf. dans le présent chapitre V.B.4.3.2). La décision attaquée a donc été annulée.

Dans l'affaire **R 3/22**, le demandeur avait requis la rectification du retrait du recours au titre de la règle 139 CBE. Le greffier a informé le requérant par notification qu'à la suite du retrait du recours par le requérant, il avait été mis fin à la procédure de recours devant la chambre et que celle-ci n'était plus compétente pour traiter cette affaire. La Grande Chambre de recours a interprété la notification du greffier comme étant une décision dans laquelle la chambre avait implicitement statué sur le recours, bien qu'elle n'ait pas statué sur la requête en rectification (voir le présent chapitre, V.B.3.4.2, et le chapitre III.K.3.1.). La requête en rectification, c'est-à-dire l'annulation du retrait du recours, présentée après le retrait, était une requête pertinente au sens de la règle 104b) CBE aux fins de l'art. 112bis(2)d) CBE. Selon la jurisprudence des chambres de recours relative à la règle 139 CBE (voir le chapitre V.A.7.3.7), le succès de cette requête ne peut pas être exclu a priori, et s'il est fait droit à cette requête, une décision quant au fond du recours serait possible. La Grande Chambre de recours a ainsi estimé que le refus de la chambre de statuer sur la requête en rectification en vertu de la règle 139 CBE dans le cas d'espèce était un vice fondamental de procédure au sens de l'art. 112bis(2)d) CBE, et que la requête était fondée.

4.5. Article 112bis(2)e) CBE – infraction pénale ayant une incidence sur la décision

En vertu de l'art. 112bis(2)e) CBE, une requête en révision peut être fondée sur le motif qu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur une décision. Une juridiction ou une administration compétente doit avoir constaté l'infraction pénale dans une décision passée en force de chose jugée ; il n'est pas nécessaire qu'une condamnation ait été prononcée (règle 105 CBE). Faisant exception à la règle générale, la requête en révision peut alors être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision (art. 112bis(4) CBE).

Dans l'affaire **R 2/10**, le requérant a fait référence à des infractions pénales qui n'avaient toutefois pas été constatées par une juridiction ou une administration compétente en matière pénale. La Grande Chambre de recours a rejeté la requête en révision comme manifestement irrecevable en raison de l'inobservation du délai de mise au rôle de la requête.

Dans l'affaire **R 3/21**, la Grande Chambre de recours a estimé qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives d'exercer les compétences d'une juridiction pénale ou d'une administration dotée de pouvoirs de sanction et qu'elle ne pouvait ainsi pas constater d'éventuelles infractions aux fins de l'art. 112bis(2)e) CBE, que ce soit à l'égard des membres d'une division d'examen ou d'une chambre, du président des chambres de recours ou de toute autre personne. La Grande Chambre de recours a indiqué en outre que, dans sa composition conformément à la règle 109(2)a) CBE, en tant qu'organe de nature juridictionnelle indépendant pour la procédure de délivrance des brevets, elle n'avait pas non plus d'obligation formelle de surveillance impliquant d'enquêter sur des infractions

présumées ou de transmettre d'éventuelles plaintes pénales aux autorités pénales, que ce soit sur requête ou d'office.

5. Révocation d'un membre des chambres de recours

5.1. Généralités

Conformément à l'art. 23(1), première phrase CBE, les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours ne peuvent être relevés de leur fonctions pendant la durée de leur mandat, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Conformément à l'art. 12bis RPGCR, le Conseil d'administration ou le Vice-Président de l'OEB en charge des chambres de recours peut présenter une requête tendant à ce que la Grande Chambre de recours propose de relever un membre des chambres de recours de ses fonctions (depuis la réforme structurelle de 2016, les chambres de recours sont organisées en tant qu'unité séparée, et sont dirigées par le Président des chambres de recours).

5.2. Composition

Conformément à l'art. 2(5) RPGCR (cf. également art. 10 du plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours), dans les procédures visées à l'art. 23(1) CBE, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Le président de la Grande Chambre de recours qui, selon la pratique actuelle, est également le Président des chambres de recours doit être remplacé par son suppléant et deux des membres juristes doivent être des membres externes de la Grande Chambre de recours (cf. art. 11(5) CBE).

Dans la décision **G 2301/15**, la Grande Chambre de recours a estimé que les modalités prévues à l'art. 2(5) RPGCR et à l'art. 10 du plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours concernant la composition de la Grande Chambre de recours dans les procédures visées à l'art. 23(1) CBE étaient compatibles avec la CBE et les principes généraux du droit. Il ne ressortait pas de l'art. 23(1) CBE que la proposition de relever un membre des chambres de ses fonctions devait être décidée par la Grande Chambre de recours dans sa formation complète (soit par tous les membres internes et externes visés à l'art. premier du plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours).

5.3. Révocation et indépendance juridictionnelle

Dans la décision **G 2301/15**, la Grande Chambre de recours a indiqué que la révocation d'un juge peu accommodant était susceptible d'être utilisée pour influencer indirectement des décisions. Il était indispensable pour garantir l'indépendance juridictionnelle que les juges ne puissent être relevés de leurs fonctions sans que des garanties institutionnelles spéciales ne soient prévues. L'exigence selon laquelle un membre des chambres de recours ne peut être relevé de ses fonctions qu'à titre exceptionnel sur proposition de la Grande Chambre de recours a pour but de garantir que des allégations non motivées ou

sans fondement ne puissent servir de prétexte pour se débarrasser d'un juge peu accommodant.

Dans l'affaire **G 2301/16**, la Grande Chambre de recours a conclu que l'intervention, irrégulière sur le plan procédural, du Président de l'Office sous forme d'une déclaration de position était incompatible avec l'indépendance juridictionnelle de la Grande Chambre de recours.

5.4. Indépendance vis-à-vis d'une procédure disciplinaire

Conformément à l'art. 12bis(8) RPGCR, la procédure visée à l'art. 23(1) CBE doit se dérouler indépendamment de toute procédure disciplinaire ou de toute procédure devant une juridiction nationale. La Grande Chambre de recours a indiqué dans sa décision **G 2301/15** qu'en application de l'art. 23(1) CBE, le Conseil d'administration ne peut appliquer à un membre des chambres de recours la sanction disciplinaire la plus lourde prévue (le licenciement) que s'il a reçu au préalable une proposition de la Grande Chambre de recours tendant à ce que ce membre soit relevé de ses fonctions. La procédure disciplinaire d'ordre administratif devant l'autorité investie du pouvoir de nomination est distincte de la procédure d'ordre juridictionnel devant la Grande Chambre de recours. C'est pourquoi la Grande Chambre de recours doit acquérir la conviction que les allégations sont vraies et suffisamment graves pour justifier une révocation.

5.5. Procédure juridictionnelle contradictoire

Dans l'affaire **G 2301/15**, la Grande Chambre de recours a estimé que la procédure visée à l'art. 23(1) CBE devait être dûment conduite dans le respect des principes juridictionnels. La requête présentée par le Conseil d'administration marque le début d'une procédure contradictoire à laquelle le membre des chambres concerné est partie en tant que défendeur (art. 12bis(4) RPGCR). La requête du Conseil d'administration doit exposer tous les faits, arguments et preuves invoqués et tous les documents cités doivent être joints à ladite requête (art. 12bis(5) RPGCR). Selon la Grande Chambre de recours, cette disposition exige que la requête du Conseil d'administration fasse état d'incidents précis, preuves à l'appui, et expose les raisons pour lesquelles ils constituent des motifs graves au sens de l'art. 23(1) CBE. Il n'appartient pas à la Grande Chambre de recours d'établir de sa propre initiative les faits sur la base des documents et pièces fournis. Se borner à faire référence à des faits et preuves en laissant à la Grande Chambre de recours le soin de reconstituer elle-même les événements ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 12bis(5) RPGCR ni ne respecte le droit du défendeur de connaître les faits qui lui étaient reprochés. En l'espèce, la requête du Conseil d'administration n'étant pas motivée conformément à l'art. 12bis(5) RPGCR, la Grande Chambre de recours l'a rejetée comme irrecevable.

5.6. Publication de la décision

En application de l'art. 18(3) RPGCR, la décision finale rendue par la Grande Chambre de recours dans une procédure relevant de l'art. 23(1), première phrase CBE, peut être publiée en tenant dûment compte de la confidentialité de ladite procédure. La procédure

de l'affaire **G 2302/15** a pris fin après le retrait par le Conseil d'Administration de sa requête tendant à ce qu'il soit proposé qu'un membre des chambres de recours soit relevé de ses fonctions. Bien que prise pour des motifs ne relevant pas du fond, la décision de la Grande Chambre de recours ayant mis fin à la procédure, la Grande Chambre de recours a décidé que sa décision soit publiée.

5.7. Remboursement des frais de procédure

En application de l'art. 12bis(10) RPGCR, la Grande Chambre de recours peut, sur requête, proposer le remboursement de tout ou partie des frais de procédure exposés par le défendeur, si la requête tendant à ce que la Chambre propose de le relever de ses fonctions est rejetée (voir **G 2301/15**). La procédure de l'affaire **G 2302/15** a pris fin après le retrait par le Conseil d'Administration de sa requête lors de la procédure orale. La Grande Chambre de recours a proposé le remboursement de tous les frais exposés par le défendeur, puisque les frais pour la préparation de sa défense se sont avérés inutiles suite au retrait de la requête.

C. Procédures devant la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

1. Introduction 2105
2. Examen européen de qualification 2106
2.1. Formalités et conditions d'enregistrement et d'inscription 2106
2.1.1 Qualifications ou connaissances de niveau équivalent requises 2107
2.1.2 Expérience professionnelle 2108
2.2. Conditions de l'examen – principe d'égalité de traitement 2109
2.2.1 Application des règles relatives à la langue de l'examen européen de qualification 2110
2.2.2 Examen en ligne 2110
2.2.3 Erreur d'annotation et question manquante 2111
2.2.4 Autres circonstances 2111
2.3. Réclamations au sujet de la conduite de l'examen – obligations du jury d'examen 2112
2.4. Organisation et notation 2113
2.4.1 Organisation et notation de l'examen préliminaire 2114
2.4.2 Jurisprudence relative aux questions et à la notation de l'examen préliminaire non applicable à l'examen européen de qualification 2115
2.4.3 Notation cohérente des épreuves de l'examen européen de qualification 2115
2.4.4 Notation équitable des épreuves de l'examen européen de qualification 2116
2.5. Obligation de motiver les décisions du jury d'examen 2118
2.6. Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen 2119
2.6.1 Compétence de la chambre de recours 2119
2.6.2 Aspects d'ordre procédural 2119
a) Conditions pour former un recours – forme écrite, indication des demandes présentées et paiement de la taxe de recours 2119
b) Rectification des décisions 2120
c) Procédure orale 2121
d) Renvoi et raisons particulières 2121
2.6.3 Vérification objective de la notation à l'examen 2122
2.6.4 Réexamen de la notation de l'examen préliminaire 2124
2.6.5 Intérêt à agir 2126
3. Affaires disciplinaires 2126
3.1. Recevabilité du recours – indication des demandes présentées 2126
3.2. Applicabilité du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés 2127
3.3. Aspects procéduraux 2128
3.3.1 Observation du délai prévu à l'article 6(3) RDMA 2128
3.3.2 Violation du secret des délibérations prévue à l'article 20 RDMA 2129
3.4. Mesures disciplinaires 2129
3.5. Possibilités de recours contre les décisions de la commission de discipline de l'epi 2131
4. Code de conduite professionnelle 2132
4.1. Obligations professionnelles générales 2132
4.2. Secret professionnel 2132
5. Les décisions de la chambre disciplinaire sont insusceptibles de recours 2133

1. Introduction

La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la CBE ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB (art. 134(1) CBE). Toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant, a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et a satisfait aux épreuves de l'EEQ peut être inscrite sur la liste (art. 134(2) CBE ; voir aussi art. 134(3) CBE). Un avocat établi dans un État contractant est également habilité à agir en qualité de mandataire agréé, sous réserve de certaines conditions (art. 134(8) CBE), et les personnes qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent autoriser un employé à les représenter (art. 133(3) CBE).

L'article 134bis CBE, qui a été introduit dans la CBE 2000, contient la substance de l'art. 134(8) CBE 1973 et ancre dans la CBE l'existence de l'epi, qui a été mis en place en vertu du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (JO 1978, 85 ; tel que modifié : JO 1997, 130 et 350, JO 2002, 429, JO 2004, 361 et JO 2007, 12).

Toute personne inscrite à l'OEB sur la liste des mandataires agréés doit être membre de l'epi (art. 134bis(2) CBE ; art. 5(1) du règlement susmentionné) et est soumise au RDMA (publication supplémentaire 1, JO 2024, 145, version consolidée du texte publié au JO 1978, 91 , tel que modifié par le texte publié au JO 2008, 14 et au JO 2018, A57 ; voir aussi art. 134bis(1)(c) CBE), ainsi qu'au Code de conduite professionnelle de l'epi (JO 2022, A61).

Les organes de première instance qui connaissent des manquements aux règles de conduite professionnelle sont la commission de discipline de l'epi et le conseil de discipline de l'OEB (art. 5 RDMA ; voir également le Règlement de procédure additionnel de la Commission de discipline et le Règlement de procédure additionnel du Conseil de discipline, publication supplémentaire 1, JO 2024, 156 et 166, version consolidée des textes publiés au JO 1980, 177 et 183, respectivement ; tel que modifié par le texte publié au JO 2007, 552). La chambre disciplinaire connaît en appel des recours formés contre les décisions rendues par ces deux instances (art. 5, 8 RDMA ; voir également le RPCD, publication supplémentaire 1, JO 2024, 70 (version consolidée du texte publié au JO 1980, 188 ; pour les modifications, voir JO 2007, 548)). Les décisions de la chambre disciplinaire portant sur des questions disciplinaires sont reportées dans le présent chapitre V.C.3. à V.C.5.

Pour plus d'informations sur la représentation devant l'OEB, voir le chapitre III.V.

L'EEQ, visé à l'art. 134(2)c) CBE, est notamment régi par le REE (version en vigueur à compter du 1er janvier 2025, JO 2024, A4), ainsi que par les DEREE (JO 2024, A25), sous réserve de l'art. 27(2) REE et de la règle 29(2) DEREE (voir également au présent chapitre V.C.2.).

La chambre disciplinaire examine les recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen (art. 24 REE). Le présent chapitre V.C.2. rend compte des décisions de la chambre disciplinaire dans les affaires relatives à l'EEQ. Il est fait référence aux recours tranchés en vertu de dispositions antérieures du REE et des DEREE si ces derniers sont toujours considérés comme pertinents.

2. Examen européen de qualification

L'EEQ est conçu pour établir si un candidat est qualifié pour exercer en tant que mandataire agréé près l'OEB (art. 1(1) REE). En principe, ne peuvent être inscrites sur la liste des mandataires agréés que des personnes qui ont satisfait aux épreuves de l'EEQ (art. 134(2)c) CBE ; voir aussi art. 134(3) CBE). L'EEQ se déroule en ligne, les mêmes textes d'épreuves étant mis à disposition des candidats simultanément (art. 20 REE).

Le 14 décembre 2023, le Conseil d'administration de l'OEB a approuvé à l'unanimité les modifications du REE en vigueur à l'époque, visant à lancer un nouvel EEQ en 2025 (JO 2024, A4). Sauf disposition contraire à l'art. 27(2) REE (voir ci-dessous), la version de 2025 remplace le REE en vigueur depuis le 1er janvier 2009, JO 2009, 9 ("REE 2009"). Les DEREE (JO 2024, A25) entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et remplacent, sauf disposition contraire à la règle 29(2) DEREE, les DEREE adoptées le 13 décembre 2018 ("DEREE 2018", publication supplémentaire 2, JO 2019, 18).

Parmi les modifications figure l'introduction progressive de cinq nouveaux modules (F, M1, M2, M3 et M4) entre 2025 et 2027 (art. 1(5) et 27(2) REE), des changements touchant les conditions d'enregistrement et d'inscription, notamment eu égard aux périodes d'activité professionnelle requises avant de pouvoir passer l'examen (art. 11 REE) et la suppression de l'échec avec possibilité de compensation. Le REE comporte des dispositions transitoires (art. 25 REE). Sauf indication contraire, les références au REE et aux DEREE dans le présent chapitre concernent la version de 2025.

Le présent chapitre V.C.2. comprend des résumés et des références concernant des décisions qui ont été rendues par écrit au cours de la période allant jusqu'à fin 2024. Les versions du REE et des DEREE antérieures au 1er janvier 2025 s'appliquent donc à ces décisions. De plus, l'art. 27(2) REE dispose que le REE 2009 et les DEREE 2018 continueront de régir des épreuves spécifiques de l'EEQ jusqu'à fin 2026. À compter de 2027, toutes les épreuves de l'EEQ se dérouleront conformément au REE et aux DEREE.

2.1. Formalités et conditions d'enregistrement et d'inscription

Le secrétariat d'examen décide de l'enregistrement et de l'inscription des candidats conformément au REE et aux DEREE (art. 9(2)c) REE).

Dans l'affaire **D 4/08**, la chambre a confirmé la pratique du secrétariat d'examen qui applique strictement la date limite d'inscription à l'EEQ (art. 20 REE 1994 ; voir art. 18 REE) telle que publiée, soulignant que le respect de cette date est important pour préparer l'examen en temps utile et en bonne et due forme. Conformément à la décision **D 7/08**, il découle des dispositions applicables qu'il incombe au candidat de déposer sa demande

complète, y compris le formulaire d'inscription et toutes pièces justificatives requises, avant la date limite (voir aussi **D 12/08**, **D 15/09**, **D 3/18**, **D 4/18** et règle 1(2) DEREE).

2.1.1 Qualifications ou connaissances de niveau équivalent requises

Pour satisfaire aux conditions d'enregistrement et d'inscription, les candidats doivent normalement posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire, à savoir une licence ou tout diplôme équivalent de l'enseignement supérieur sanctionnant des études à temps complet d'une durée minimum de trois ans, étant entendu qu'au moins 80% des heures de cours suivies pour l'obtention de ce diplôme doivent avoir porté sur des disciplines scientifiques et/ou techniques. (art. 11(1)a) REE, règle 11 DEREE, ainsi que la règle 12 DEREE). Les disciplines de qualification incluent la biochimie, la biologie, la chimie, les techniques de construction, l'électricité, l'électronique, l'informatique, les mathématiques, la mécanique, la médecine, la pharmacologie, la physique et la technologie de la construction (règle 13 DEREE). Les dispositions de l'EEQ ne font pas la distinction entre les mathématiques pures et appliquées. Peu importe également que la matière soit enseignée dans le cadre d'un cours spécialisé ou interdisciplinaire (**D 5/18**).

Un seuil minimal, comme exigence légale, n'est pas prévu pour les heures de cours : pour établir si le diplôme du candidat remplit les conditions requises, le législateur a choisi le nombre des années (un standard "minimum" plus simple à établir que le nombre des heures) et le pourcentage des cours techniques et/ou scientifiques (**D 13/14**). Dans l'affaire **D 9/14**, la chambre a souligné que les 80% doivent toujours être calculés à partir du nombre d'heures de cours requis pour l'obtention du diplôme faisant l'objet de la vérification (qui, dans le cas d'espèce, nécessitait quatre années d'études). En outre, étant donné que de nombreux établissements d'enseignement délivrent des certificats qui indiquent les crédits obtenus mais pas nécessairement le nombre d'heures de cours, la chambre a considéré qu'un calcul pouvait se fonder sur des crédits aux fins de la règle 11(2) DEREE 2010, mais a indiqué que si un écart est constaté entre le calcul effectué sur la base du nombre d'heures de cours et celui fondé sur les crédits, c'est le premier calcul qui fait autorité. Dans les décisions **D 3/18**, **D 5/18** et **D 3/20**, le calcul était fondé sur les crédits de cours accordés en vertu du système européen de transfert et d'accumulation de crédits ("ECTS"). Voir également les décisions **D 4/18** et **D 2/19** (qui ne concernent pas les crédits ECTS).

Par ailleurs, en vertu de l'art. 11(1)a) REE et de la règle 14 DEREE, les candidats peuvent être considérés comme ayant des connaissances de niveau équivalent s'ils peuvent justifier d'une expérience d'au moins dix ans dans les activités définies à l'art. 11(2)i) ou ii) REE (sur ce point, voir la prochaine section). La chambre a appliqué la règle 14 DEREE dans les décisions **D 9/13** et **D 9/14** et a conclu dans les deux affaires qu'aucune des conditions alternatives prévues à l'art. 11(1)a) REE ne s'appliquait. Cependant, dans les affaires **D 7/14** et **D 8/14**, les requérants avaient commencé leur formation pratique avant que le REE 2009 n'entre en vigueur. La chambre disciplinaire, se fondant sur les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement, a conclu que le REE 1994 et ses dispositions d'exécution ainsi que les instructions pertinentes devraient être appliqués conformément à la pratique suivie par le secrétariat d'examen avant le 1er janvier 2009 (voir p. ex. la

décision **D 1/12**). Tenant compte notamment de la décision **D 5/08** concernant les instructions de 1994, la chambre était convaincue dans les deux cas que le requérant était suffisamment qualifié en vertu des dispositions de 1994. Les autres décisions sur les qualifications requises en vertu du REE 1994 sont les suivantes : **D 15/04**, **D 17/04**, **D 18/04**, **D 8/04** et **D 10/08**.

Voir également la décision **D 3/20** selon laquelle le secrétariat avait à juste titre admis le requérant à l'EEQ uniquement sur la base de l'art. 11(2)a) REE 2009 et des règles 11(3) et 14 DEREE 2018 et conclu que les conditions prévues à l'art. 11(1)a) REE 2009 et à la règle 11(1) et (2) DEREE 2018 n'étaient pas remplies.

2.1.2 Expérience professionnelle

Selon une autre condition d'inscription, un candidat doit, à la date de l'examen, avoir achevé une période d'activité professionnelle comme le prévoient l'art. 11(2) à (5) REE et la règle 15 DEREE. Cette période peut être réduite de six mois pour les candidats qui ont suivi avec succès pendant au moins une année universitaire des études spécialisées en matière de propriété industrielle (règle 16(1) DEREE).

Cette expérience professionnelle peut être acquise notamment en accomplissant un stage sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés près l'OEB en tant qu'assistant de cette ou de ces personne(s), conformément à l'art. 11(2)b)i) REE. Dans l'affaire **D 4/86** (JO 1988, 26), la chambre a estimé que, pour se conformer à la disposition correspondante (art. 7(1)b)i) REE 1977, tel que modifié), le stagiaire doit avoir accompli son stage dans des conditions permettant de garantir qu'il a effectivement assisté un mandataire agréé en participant de manière constante aux activités se rapportant à des procédures en matière de demandes de brevet dont le mandataire assume réellement la charge. Dans la décision **D 14/93** (JO 1997, 561), la chambre a fait observer que les activités dont un candidat doit justifier ne doivent pas avoir été exercées auprès d'un avocat qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés, même s'il s'agit d'un avocat qui est par ailleurs conseil en brevets selon le droit national (cf. art. 134(7) CBE 1973, cf. art. 134(8) CBE). Les activités citées à l'art. 7(1)b) REE 1991 supposent des connaissances scientifiques ou techniques, et les avocats n'ont généralement pas ces connaissances indispensables à la qualité de formateurs et nécessaires pour l'exercice des activités se rapportant aux demandes de brevet ou aux brevets européens. Dans la décision **D 25/96** (JO 1998, 45), la chambre a considéré que l'activité professionnelle dont il faut justifier ne pouvait pas être accomplie auprès d'un conseil en brevets allemand indépendant qui n'était pas inscrit sur la liste des mandataires agréés.

Un candidat peut également accomplir la période d'activité professionnelle prescrite en tant qu'employé, conformément à l'art.11(2)b)ii) REE (également dans la version de 2009). Les conditions correspondantes ne sont pas remplies lorsque l'employeur du candidat n'est pas représenté devant l'OEB par le candidat conformément à l'art. 133(3) CBE, mais par des conseils en brevets externes, ou lorsque le candidat a principalement exercé ses activités dans le domaine des demandes nationales ou internationales et des brevets correspondants (cf. **D 6/10**, qui fait référence aux décisions **D 12/06** et **D 13/06** ; voir également la décision **D 11/11**, qui fait référence à la décision **D 32/07** ; voir aussi les

décisions **D 1/12** à **D 4/12**). En raison de la teneur de l'art.11(2)b)(ii) REE, il ne peut être établi de distinction entre un (simple) contrat de travail d'une part et des activités dans le domaine du droit des brevets d'autre part. Un contrat de travail ne peut être reconnu que si et aussi longtemps qu'un candidat a pu agir et a effectivement agi devant l'OEB pour le compte de son employeur. Celui-ci doit l'avoir mandaté à cet effet. Toutefois, un pouvoir formel donné au candidat ne saurait suffire en soi étant donné qu'un tel pouvoir ne permet pas d'examiner si le candidat exerce effectivement l'activité de mandataire requise (**D 1/13**).

Dans la décision **D 16/04**, la chambre a confirmé la pratique du secrétariat d'examen consistant à ne prendre en considération que les périodes d'activité professionnelle accomplies après l'obtention du diplôme requis, estimant que cette interprétation n'était pas en contradiction avec l'art. 10 REE 1994. De l'avis de la chambre, l'art. 10(1) REE 1994 mentionne d'abord l'obligation de posséder un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou des connaissances équivalentes, puis se réfère aux conditions du paragraphe 2, lesquelles stipulent que la période de trois années de stage doit être accomplie à la date de l'examen. La durée de stage requise est fonction du diplôme scientifique ou technique obtenu avant le début du stage, et non l'inverse. Voir également **D 6/08**. Cette exigence est désormais prévue à l'art. 11(3) REE qui, ensemble la règle 15(2) DEREE, précise également comment des périodes d'activité professionnelle peuvent être cumulées lorsqu'il s'agit de déterminer la durée totale d'activité professionnelle à temps complet.

La période selon l'art. 11(2)a) REE peut être réduite d'un an au maximum si un candidat a été examinateur de brevets auprès de l'OEB ou de l'office national de brevets d'un État contractant (règle 16(2) DEREE).

L'expérience professionnelle requise peut également être acquise en exerçant une activité à temps complet en tant qu'examinateur à l'OEB (art. 11(2)b)(iii) REE). Dans l'affaire **D 19/04**, la chambre de recours a indiqué que la disposition correspondante, à savoir l'art. 10(2)b) REE 1994, est une disposition destinée aux examinateurs de l'OEB, dont on peut supposer, eu égard à leur expérience professionnelle, qu'ils possèdent une connaissance approfondie de la procédure européenne de délivrance des brevets. L'expérience d'examinateurs chevronnés des offices nationaux ne peut pas être assimilée à celle des examinateurs de l'OEB.

2.2. Conditions de l'examen – principe d'égalité de traitement

Selon la jurisprudence constante de la chambre disciplinaire, l'égalité de traitement entre les candidats est une question qui peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 24(1) REE (voir par ex. **D 8/21**, commentée au présent chapitre V.C.2.2.3). Le principe de l'égalité de traitement exige que les candidats passent l'examen dans des conditions d'égalité. Par conséquent, des conditions inégales susceptibles de désavantager des candidats de manière injustifiée doivent être compensées dans toute la mesure du possible (voir p. ex. **D 29/21**, également commentée au présent chapitre V.C.2.2.3). En revanche, seuls les candidats qui ont de fait été traités inégalement à leur désavantage par rapport aux autres candidats peuvent invoquer l'inégalité de traitement (**D 37/22**).

2.2.1 Application des règles relatives à la langue de l'examen européen de qualification

Les textes des épreuves de l'EEQ sont établis dans les trois langues officielles de l'OEB et tous les candidats les reçoivent dans les trois langues (art. 12(1) REE). Les candidats peuvent, s'ils en font la demande lors de l'inscription, rédiger leurs copies dans une langue officielle d'un État contractant distincte des langues officielles de l'OEB (règle 5(1) DEREE).

Dans la décision **D 1/94** (JO 1996, 468), la chambre a conclu qu'une erreur de traduction peut constituer une violation de l'art. 11(3) REE 1991 (voir art. 12(3) REE, règle 5 DEREE), dans la mesure où il est admis dans cet article le caractère supposé entièrement correct de la traduction dans l'une des trois langues officielles de l'OEB de la réponse rédigée par le candidat dans la langue de son choix. Dans sa décision, le jury d'examen devait donc expliquer pour quels motifs il considère que les erreurs de traduction qui ont été commises ne constituent pas une faute grave au sens qui a été indiqué plus haut.

Dans l'affaire **D 2/95**, l'argument selon lequel les candidats dont la langue maternelle n'était pas une langue officielle de l'OEB étaient désavantagés et devraient donc se voir accorder plus de temps n'a pas convaincu la chambre disciplinaire que cela constituait une violation des dispositions pertinentes. De même, dans l'affaire **D 9/96**, le requérant avait invoqué que le régime linguistique prévu par le REE était contraire au principe d'égalité de traitement des candidats. La chambre a rappelé que les décisions du jury d'examen ne peuvent en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer si le REE ou les dispositions relatives à son application, ou encore un droit supérieur n'ont pas été enfreints (art. 27(1) REE 1994 ; **D 1/92**, JO 1993, 357 ; **D 6/92**, JO 1993, 361; voir aussi art. 24(1) REE). Elle a reconnu que tous les candidats ne sont pas traités à égalité puisqu'ils ne reçoivent pas tous leurs épreuves d'examen dans leur langue maternelle. Cependant, cette différence de traitement est une conséquence directe du régime linguistique de la CBE 1973. Les langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français (art. 14(1) CBE 1973). Tous les mandataires agréés sont nécessairement confrontés à des documents et à des communications rédigés dans l'une de ces langues et l'on doit donc s'attendre, dans l'intérêt du public et dans l'intérêt de leurs clients, à ce qu'ils comprennent au moins l'une d'entre elles et qu'ils soient capables de traiter les documents et les communications rédigés dans la langue en question. Voir également la décision **D 11/00**. Dans la décision **D 30/05**, la chambre a en outre attiré l'attention sur la possibilité pour les candidats de soumettre leurs réponses dans une langue officielle d'un État contractant distincte des langues officielles de l'OEB (art. 15(3) REE 1994 ; voir art. 12(3) REE, règle 5 DEREE).

2.2.2 Examen en ligne

Dans l'affaire **D 37/21**, le requérant affirmait que le jury d'examen n'avait pas tenu compte de défaillances systématiques du logiciel Wiseflow utilisé durant l'examen ni de la perte de temps subie par les candidats en raison de ces défaillances. La chambre disciplinaire a estimé plausible que la perte de temps provoquée par la fermeture de la fenêtre de navigation de verrouillage n'ait pas été négligeable et que, même si elle n'avait pas été excessivement longue, cette fermeture ait causé un stress supplémentaire empêchant le

requérant de se concentrer sur l'épreuve. La chambre disciplinaire a donné des exemples permettant de compenser cette perte de temps, selon une approche conservatrice et selon une approche plus généreuse, et a renvoyé l'affaire devant le jury d'examen pour une nouvelle notation (voir également **D 39/22** dans le présent chapitre V.C.2.3).

2.2.3 Erreur d'annotation et question manquante

Plusieurs recours (par ex. **D 8/21**, **D 18/21**, **D 28/21**, **D 37/21**, **D 42/21** et **D 54/21**) ont porté sur une erreur d'annotation dans les versions anglaise et allemande de l'épreuve B de l'EEQ de 2021. Par erreur, une des caractéristiques reflétant un changement apporté par le client n'était pas en caractères gras. Cette erreur n'apparaissait pas dans la version française. Selon la chambre disciplinaire, les candidats passant la version en français et ceux passant la version anglais ou allemande ont dû rédiger l'épreuve B dans des conditions différentes. Ces conditions différentes équivalaient à une inégalité de traitement justifiant une compensation.

Les recours **D 10/97**, **D 15/97**, **D 17/97** et **D 5/97** s'inscrivaient dans le contexte suivant, à savoir que la question 11 avait fait défaut dans certains exemplaires de l'épreuve D et que le jury d'examen avait automatiquement attribué à chaque candidat la note maximale pour cette question. La chambre disciplinaire reprend l'énoncé de la décision **D 14/95**, que l'égalité de traitement ne doit pas être absolue, pourvu que la nature et l'ampleur de l'inégalité de traitement se justifiait dans les circonstances d'une situation donnée. Ce serait cependant incorrect en droit si les conditions d'examen étaient fixées de manière à défavoriser une partie des candidats, et ce sans motif apparent qui soit acceptable au regard des faits. Le jury d'examen a octroyé aux candidats ayant reçu les épreuves incomplètes de l'examen une compensation qui semble tout à fait adaptée à la nature et à l'ampleur des faits dans la situation donnée. Même s'il en résulte forcément une certaine inégalité de traitement des candidats, celle-ci est néanmoins minime dans son ampleur et acceptable. Cette solution permet notamment de garantir qu'aucun des candidats n'obtiendra un résultat inférieur à celui qu'il aurait obtenu en cas d'évaluation objective de ses réponses. La façon dont le jury d'examen a remédié à l'erreur ne constituait pas une inégalité de traitement contraire à la loi.

2.2.4 Autres circonstances

Dans la décision **D 2/95** (voir ci-dessus), la chambre a signalé que l'assertion selon laquelle le requérant aurait été discriminé du fait que quelques autres candidats avaient été autorisés à utiliser du papier normal au lieu de papier carbone, n'a pas été considérée comme une infraction aux dispositions d'examen. Il se peut, certes, que certains candidats trouvent la deuxième possibilité plus laborieuse, mais l'inverse peut également se produire. Dans les faits, seuls deux candidats avaient été autorisés à utiliser du papier normal, pour des raisons médicales.

Dans l'affaire **D 14/95**, le requérant avait acquis ses qualifications techniques dans le domaine de la biochimie, alors que l'épreuve C avait trait au domaine mécanique. La chambre a estimé qu'il n'y avait pas eu violation du principe de l'égalité de traitement, ne fût-ce déjà que parce que le problème de l'"autre" domaine technique se pose pour tous,

c.-à-d. tous les candidats qui ne sont pas des spécialistes d'un certain domaine faisant l'objet de l'examen. L'on peut concéder au requérant que la procédure d'examen donne en fin de compte lieu à une certaine "inégalité". Lorsqu'il choisit les domaines techniques, le jury d'examen doit en retenir certains, puisqu'il n'y a qu'un nombre limité d'épreuves. C'est pourquoi il se trouvera toujours des candidats plus spécialisés que leurs collègues dans le domaine technique sélectionné. Ces différences sont néanmoins inhérentes au système d'un examen général, et ne représentent donc pas une inégalité de traitement arbitraire. Cela est notamment d'autant plus vrai que l'épreuve C n'est pas avant tout un test de connaissances techniques, mais qu'elle sert plutôt à démontrer que le candidat est capable de rédiger un acte d'opposition à un brevet européen.

Dans l'affaire **D 11/19**, le recours concernait le projet pilote pendant la session EEQ 2019, dans le cadre duquel 15 candidats sélectionnés au hasard avaient eu également le droit d'utiliser pendant l'examen un ordinateur portable avec un éditeur de texte. Le requérant, qui avait passé l'examen dans les conditions habituelles (cf. art. 9(2)b) REE 2009 et les Instructions aux candidats) a invoqué dans son recours que ces candidats avaient bénéficié d'un avantage injuste. La chambre s'est référée à la pratique établie par la chambre de recours disciplinaire qui consiste à vérifier si le principe d'égalité de traitement des candidats à l'EEQ a été respecté en tant que droit supérieur (voir **D 2/95** ; **D 14/95** ; **D 10/97** ; **D 5/99** ; **D 19/04**). La chambre a conclu que l'organisation de ce projet pilote enfreignait ce principe parce qu'il impliquait que les différents groupes de candidats étaient traités de manière inégale sans motif objectivement justifiable (voir aussi dans le présent chapitre V.C.2.3). Voir également la décision **D 15/19**.

2.3. Réclamations au sujet de la conduite de l'examen – obligations du jury d'examen

Les réclamations au sujet de la conduite de l'examen doivent être remises par les candidats au plus tard le lendemain de l'épreuve en question (règle 19(3) DEREE ; en vertu de la règle 19(3) DEREE 2009, elles devaient être remises au plus tard trente minutes après le signal de fin d'épreuve le dernier jour de l'examen).

Dans les décisions **D 17/96**, **D 2/97**, **D 2/99**, **D 3/99**, la chambre disciplinaire a fait observer qu'un recours introduit en bonne et due forme et dans les délais concernant le déroulement de l'examen devait être traité par le jury conformément aux instructions aux candidats, alors en vigueur (JO 1995, 145) et aux anciennes instructions aux surveillants (JO 1995, 153 ; voir désormais règle 19(3) DEREE). Le jury doit faire part au requérant de son avis provisoire et lui donner l'occasion de prendre position. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il viole des principes généralement admis du droit procédural (art. 125 CBE), notamment le droit d'être entendu (art. 113(1) CBE).

Selon l'affaire **D 3/04**, il ne ressortait pas de la décision objet du recours que la plainte du requérant concernant les conditions inadéquates de l'examen avait été prise en considération par le jury d'examen. Selon la chambre, lorsque le jury d'examen estime que les circonstances qui donnent lieu à une plainte ne justifient pas l'attribution de points supplémentaires, il doit en expliquer brièvement les motifs. Voir désormais la règle 19(4) DEREE et par ex. les décisions **D 12/21** et **D 26/21**. Selon la chambre dans l'affaire

D 39/22, le fait que le jury d'examen n'ait pas spécifié la perte de temps exacte reconnue dans son calcul de compensation constituait une méconnaissance de l'exigence de motivation conformément à la règle 19(4) DEREE (voir aussi dans le présent chapitre V.C.2.2.2). La chambre disciplinaire est parvenue à une conclusion similaire dans l'affaire **D 26/22**. Selon la chambre, le jury d'examen n'avait pas non plus réussi à expliquer pourquoi il avait utilisé la première méthode de calcul proposée dans la décision **D 37/21** (voir dans le présent chapitre V.C.2.2.2).

Dans l'affaire **D 3/10**, le requérant ne s'était plaint qu'au stade du recours du fait que l'examen avait été perturbé. La chambre disciplinaire a estimé qu'il n'était pas possible d'examiner ces allégations dans le cadre d'un recours, sans que le jury d'examen ait préalablement rendu une décision à ce sujet. A défaut de remise d'une réclamation conformément à la règle 19(3) DEREE 2009, le requérant a privé le jury d'examen de la possibilité de déterminer les circonstances exactes et de réagir en conséquence, si nécessaire en prenant une décision en application de la règle 19(4) DEREE, ou en traitant les allégations dans sa décision relative au résultat de l'examen conformément à l'art. 6(5) REE (voir **D 3/04** ci-dessus).

L'approche adoptée dans la décision **D 3/10** a été confirmée dans la décision **D 11/19**. Cependant, la chambre s'est ensuite penchée sur la pertinence de la règle 19(3) DEREE 2009 dans l'affaire en question. Cette dernière concernait les conditions spécifiques d'un projet pilote dans le cadre duquel 15 candidats à l'EEQ sélectionnés au hasard (dont le requérant ne faisait pas partie) avaient eu également le droit d'utiliser pendant l'examen un ordinateur portable avec un éditeur de texte. La chambre a conclu que, étant donné que le projet pilote s'était déroulé dans un autre lieu, il n'avait pas eu de conséquence négative sur le déroulement de l'examen tenu conformément à la procédure ordinaire et les candidats restants ne pouvaient pas voir qu'il avait lieu. C'est pourquoi la règle 19(3) DEREE 2009 ne s'appliquait pas à la situation du requérant. Par ailleurs, comme le requérant n'avait eu connaissance qu'à une date ultérieure du projet pilote, il n'aurait pas pu soulever, ou l'on n'aurait pas pu attendre raisonnablement de lui qu'il soulève, une objection avant qu'il ne forme son recours. En effet, dans le cadre de la procédure de rectification de la décision (art. 24(3) REE), le jury d'examen aurait pu et dû réexaminer sa décision relative au résultat d'examen à la lumière des moyens invoqués par le requérant. Voir aussi le point V.C.2.2.4 du présent chapitre.

Dans l'affaire **D 45/21**, la chambre a estimé qu'il incombait au requérant d'apporter la preuve qu'un dépôt respectant le délai fixé par la règle 19(3) DEREE 2009 avait été reçu par l'OEB (voir **T 1200/01**, **T 2454/11** et **T 1587/17** au chapitre III.G.4.3.7 ainsi que **D 17/19**).

2.4. Organisation et notation

Les commissions d'examen préparent les sujets des épreuves et les barèmes de notation (art. 8(1)a), b) REE). Ils corrigent les copies, chaque copie étant notée séparément par la commission d'examen compétente et/ou au moyen de la notation automatique selon un barème déterminé par le jury d'examen (règle 6(1) DEREE). Est reçu à l'examen le candidat qui obtient à chacune des épreuves des notes suffisantes ou qui obtient aux

épreuves les notes minimum requises en vertu des dispositions d'exécution du REE (art. 14(1) REE, règle 6(5) DEREE). Il n'y pas de note "échec avec possibilité de compensation" dans le cadre du REE (voir art. 6(3) REE, cf. art. 6(3)c) REE 2009). Un candidat ajourné peut repasser l'épreuve ou les épreuves auxquelles il n'a pas obtenu une note suffisante (art. 16(1) REE).

Concernant l'obligation implicite du jury d'examen de préparer correctement les sujets des épreuves et le barème de notation correspondant, voir la décision **D 6/13** résumée dans le présent chapitre V.C.2.6.3. Il est également attendu des commissions d'examen qu'elles fondent leurs évaluations sur une base juridiquement correcte. Elles doivent appliquer à la fois les Directives et la jurisprudence de base lorsqu'elles évaluent si les solutions alternatives non couvertes par le rapport des correcteurs sont également adaptées pour rendre une revendication nouvelle et inventive (**D 14/23**).

Un des changements inclus dans le REE est l'introduction progressive de cinq nouveaux modules (F, M1, M2, M3 et M4) à partir de 2025 avec l'introduction de l'épreuve F. À compter de 2027, toutes les épreuves seront passées conformément au nouveau REE (art. 27 REE).

2.4.1 Organisation et notation de l'examen préliminaire

Depuis l'entrée en vigueur du REE le 1er janvier 2025, l'examen préliminaire prévu par le REE 2009 et les DEREE 2018 n'est plus organisé (art 25(6) REE).

L'examen préliminaire se composait d'une épreuve (règle 10(2) DEREE 2009), qui se présentait sous forme de questionnaire à choix multiples. Dans plusieurs décisions, l'affirmation 5.4 (dans la version allemande de l'épreuve de l'examen préliminaire de 2016) a été considérée comme ambiguë et prêtant à confusion. Dans certains cas (voir p. ex. **D 1/16**, **D 4/16** et **D 15/16**), les points supplémentaires accordés ont permis au candidat d'obtenir la note "RÉUSSI". Les objections élevées contre d'autres affirmations figurant dans la même épreuve ont en revanche été rejetées (voir p. ex. **D 5/16**, **D 6/16** et **D 10/16**). Dans l'affaire **D 5/16**, la chambre a conclu en formulant quelques observations générales que dans le cadre d'un examen sous forme de questionnaire à choix multiples, comme cela est le cas pour l'examen préliminaire de l'EEQ, les questions et, le cas échéant, les affirmations à évaluer doivent impérativement être formulées de manière claire et ne pas comporter d'ambiguïtés. Il est essentiel que les affirmations soient rédigées de telle sorte qu'en fonction du contexte, seule une réponse "vraie" ou "fausse" est manifestement possible et "correcte" (voir également **D 6/16**, la décision ultérieure **D 3/19** citant **D 13/02** et **D 2/24**). S'agissant de l'ambiguïté des termes utilisés et de la pertinence des faits sur lesquels se fonde le candidat pour traiter le sujet, la chambre a cependant souligné que si une épreuve est compréhensible et logique, et qu'il n'y a donc normalement aucun doute sur la réponse que le candidat est censé donner, celui-ci ne peut s'appuyer sur des exceptions à une règle ou présenter en détail des interprétations du sujet pour montrer qu'une réponse différente serait envisageable dans des cas particuliers et dans certaines situations. Voir également **D 3/14** et par ex. **D 2/21**, présentées dans le présent chapitre V.C.2.6.4 "Réexamen de la notation de l'examen préliminaire".

2.4.2 Jurisprudence relative aux questions et à la notation de l'examen préliminaire non applicable à l'examen européen de qualification

La chambre disciplinaire a précisé que la jurisprudence relative aux questions et à la notation de l'examen préliminaire n'est pas applicable à l'EEQ, car l'examen préliminaire ne laisse place à aucun pouvoir d'appréciation dans la notation. Ainsi, conformément à la décision **D 20/16**, la différence essentielle entre l'examen préliminaire (règle 10 DEREE 2009) et l'EEQ, en particulier l'épreuve A (règle 23 DEREE 2009), est la suivante. Pour l'examen préliminaire, les candidats doivent répondre à des questions ou assertions bien précises à choix multiple, uniquement par "vrai" ou "faux" en cochant une case ; ils ne peuvent ajouter ni raison, ni note explicative. Pour l'EEQ, le candidat peut proposer des solutions répondant selon lui aux exigences de la règle 23 DEREE 2010 et même motiver, au besoin, ses propositions dans des notes supplémentaires (règle 23(6) DEREE 2010). Pour l'épreuve A, les membres du jury d'examen disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'ils attribuent leurs points. Voir également par exemple la décision **D 16/17**.

2.4.3 Notation cohérente des épreuves de l'examen européen de qualification

Sur le principe de la cohérence de la notation (art. 6(2)c) REE ; cf. art. 16 REE 1994, version anglaise, "uniformity of marking"), la chambre, dans l'affaire **D 4/99**, a constaté que la supposition du requérant selon laquelle, en cas de notes différentes attribuées par les deux examinateurs, une d'entre elles seulement peut être correcte, est incompatible avec le fait que la notation est une évaluation individuelle du travail du candidat. Il faut plutôt considérer que des normes plus ou moins strictes peuvent être appliquées et que différents aspects peuvent être jugés plus ou moins essentiels, même si l'examinateur s'en tient aux instructions générales pour la notation qui figurent dans les dispositions d'exécution du REE 1994. Par conséquent, les examinateurs doivent avoir une marge de manœuvre lorsqu'ils attribuent les notes et peuvent arriver individuellement à des notes différentes sans que celles-ci se contredisent mutuellement. Dès lors, des notes différentes n'enfreignent nullement le REE 1994 et ses dispositions d'application (**D 5/94**, **D 6/98**). Afin de préserver le principe d'égalité de traitement, une harmonisation de la notation est prévue dans les feuilles de notation. Si la notation diffère, les deux examinateurs peuvent se réunir pour discuter de la révision de leurs notes. Lorsque la commission d'examen recommande une classification et que le jury l'adopte, ceci a lieu en connaissance des différentes notes accordées par les deux examinateurs. Ce système garantit l'uniformité de la notation (art. 16 REE 1994 ; **D 12/82**, JO 1983, 233).

Les décisions suivantes confirment cette approche. Selon l'affaire **D 6/99**, des petites différences dans la notation sont la conséquence inévitable de l'art. 8 b) REE 1994. La chambre disciplinaire n'a connaissance d'aucunes dispositions confirmant l'argument selon lequel, en pareil cas, seule la note la plus élevée accordée dans chaque catégorie d'épreuve est prise en compte. Dans la décision **D 12/00**, la chambre a rejeté l'allégation du requérant selon laquelle tout écart entre les évaluations des examinateurs constituait une grave atteinte au principe d'uniformité au sens de l'art. 16 REE 1994. Confirmant les principes de sa jurisprudence constante (voir la décision **D 1/92**, JO 1993, 357, présentée dans le chapitre V.C.2.6.3 ; voir également la décision **D 4/99** ci-dessus), la chambre a

estimé que des divergences d'appréciation concernant le nombre de points à attribuer à une réponse donnée relevaient du jugement de valeur, qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Dans la décision **D 3/00** (JO 2003, 365) qui concernait l'épreuve D, la chambre a conclu que le candidat n'avait en soi pas le droit de revendiquer pour chaque réponse donnée à une sous-question ou à une sous-partie la note la plus élevée attribuée par l'un des examinateurs.

Dans la décision **D 10/02** (JO 2003, 275), la chambre disciplinaire a signalé que ni le REE, ni ses dispositions d'exécution ne comportent de réglementation sur la procédure à suivre dans les cas exceptionnels où une commission n'est pas en mesure de s'accorder sur la notation. De même, l'adjonction d'un examinateur supplémentaire n'est pas prévue dans le REE ou ses dispositions d'exécution. Il s'ensuit que la nomination d'un troisième examinateur en l'absence de fondement dans le REE 1994 ou ses dispositions d'exécution doit être considérée comme un vice substantiel de procédure.

2.4.4 Notation équitable des épreuves de l'examen européen de qualification

La chambre disciplinaire a invoqué à plusieurs reprises le principe de la notation équitable. Dans la décision **D 7/05** (JO 2007, 378), qui concernait, la chambre disciplinaire a indiqué que, par détail de la notation de l'épreuve D, il fallait entendre une ventilation suffisante, en notes partielles, de la note maximale et de la note totale attribuée au candidat, ainsi qu'une indication des aspects techniques ou juridiques auxquels ces notes partielles se rapportent. Lors de l'élaboration des grilles de notation, il importe de mettre en balance leur finalité, à savoir la notation uniforme des candidats (art. 16 REE 1994, et la nécessité de noter équitablement des réponses qui s'éloignent du schéma, mais qui sont au moins acceptables et justifiées avec compétence. Les grilles de notation doivent donc laisser une certaine liberté d'appréciation et être simplement suffisamment détaillées pour donner le détail de la notation au sens de la règle 6(1) DEREE 1994 (cf. règle 4(1) DEREE), et permettre aux candidats, à l'aide des textes publiés ou rendus accessibles, de vérifier si, lors de la notation de leurs copies, il a été porté atteinte à des principes de notation dont la Chambre peut contrôler l'observation. Voir également le présent chapitre V.C.2.5. et par ex. **D 11/07**, **D 23/08**, **D 8/12** et **D 13/17**.

Les décisions **D 6/07** et **D 7/07** portaient sur deux des nombreux recours relatifs à la notation de l'épreuve C. Un grand nombre de candidats avaient choisi comme point de départ pour remettre en cause les revendications un document qui, de l'avis de la commission d'examen, ne correspondait pas à l'état de la technique le plus proche, si bien qu'ils n'avaient obtenu aucun point pour cette question. Le jury d'examen a estimé qu'il y avait quand même lieu, selon une pratique de longue date, dans cette situation, de récompenser une approche problème-solution rédigée en bonne et due forme. Comme la procédure avait été engagée tardivement et qu'il était impossible de recorriger toutes les épreuves, le jury a décidé, à titre exceptionnel, que la solution la plus équitable serait d'attribuer dix points supplémentaires (le nombre maximum) à tous les candidats ayant passé l'épreuve C. La chambre disciplinaire a estimé, tout d'abord, qu'en n'attribuant aucun point, la commission d'examen avait enfreint les exigences de la règle 4(2)) et (3) DEREE 1994 : selon le critère de la "qualification pour exercer", les examinateurs, en notant les réponses d'un candidat aux différentes parties de l'épreuve, doivent tenir

compte de la qualité de la copie dans son ensemble (**D 3/00**, JO 2003, 365) ainsi que de la nécessité de noter équitablement des réponses qui, même si elles s'éloignent du schéma de notation, sont au moins raisonnables et rédigées avec compétence (**D 7/05**, JO 2007, 378, voir aussi **D 3/23** et **D 14/23**). La chambre a jugé, en outre, qu'en vertu de l'art. 7(3) REE 1994, il relevait de la compétence du jury d'examen de fixer les notes "réussi", "échoué", ou "échec avec possibilité de compensation" et de décider formellement si l'examen entier a été réussi ou non. Il n'était pas habilité à attribuer de points individuels selon un barème allant de zéro à 100 et avait donc agi au-delà des limites de sa compétence en modifiant les points attribués par la commission d'examen (conformément à l'art. 8(b) REE 1994 et à la règle 4(1) DEREE 1994) et en accordant dix points supplémentaires à l'ensemble des copies. L'attribution arbitraire de points à une épreuve donnée, sans égard pour le critère de la "qualification pour exercer" prévu à la règle 4 DEREE 1994, était contraire au principe de l'objectivité, ainsi qu'à l'art. 8(b) REE 1994 et à la règle 4 DEREE 1994. En conclusion, la chambre disciplinaire a ordonné que soit corrigée une nouvelle fois l'épreuve C de chacun des requérants, conformément à la règle 4 DEREE 1994, étant entendu qu'ils conserveraient les dix points supplémentaires déjà attribués.

Un choix de l'état de la technique le plus proche différent par rapport à celui retenu par la commission d'examen a également fait l'objet des décisions **D 14/17**, **D 20/17**, **D 25/17** et **D 3/23**. Faisant référence aux décisions **D 7/05** (JO 2007, 378) et **D 12/82** (JO 1983, 233), la chambre disciplinaire a encore une fois souligné l'obligation incombant à l'examinateur de permettre une notation équitable, fondée sur le critère prévu à l'art. 1(1) REE qui consiste à déterminer si le candidat est "qualifié pour exercer".

Dans la décision **D 13/17**, la chambre de recours a mis en avant la structure particulière de l'épreuve A, à savoir le fait qu'elle ne repose que sur une seule situation de faits. Une mauvaise réponse à un élément de cette épreuve entraîne selon toute vraisemblance une mauvaise réponse aux éléments restants de l'épreuve. Selon la chambre, la structure de cette épreuve doit être prise en compte au moment d'établir le système de notation, sans perdre de vue les dispositions juridiques applicables en la matière. En particulier, conformément à la règle 6(1) DEREE 2010, chaque copie est notée selon un barème allant de 0 à 100. Il n'est pas question d'un retrait de points. Il y a tout lieu de penser qu'il convient, lors de la notation, de partir de 0 point et ensuite de donner et d'additionner des points pour chaque réponse ou élément de réponse corrects de la copie. Étant donné en particulier la structure de l'épreuve A, la chambre de recours a estimé qu'un système de notation permettant le retrait d'un nombre de points au total bien supérieur au maximum de points pouvant être obtenu est en principe injustifiable lorsqu'il s'agit de noter une copie de manière équitable comme l'exige la jurisprudence. Il pourrait éventuellement en aller autrement si les retraits de points prévus ne s'appliquaient pas de manière cumulative, mais concernaient des possibilités de réponses fausses ou incomplètes différentes et mutuellement exclusives. Concernant une possible "double peine", la chambre a retenu qu'en raison de la structure particulière de l'épreuve A, une mauvaise réponse à un élément pouvait aussi avoir un effet sur la réponse à une autre partie. Selon la chambre, une telle approche ne satisfait pas aux exigences de notation équitable développées par la jurisprudence. Citant la décision **D 9/11**, la chambre disciplinaire, dans l'affaire **D 22/21**, a souligné que des déductions séparées pour les revendications et les arguments

correspondants ne constituaient pas nécessairement une "double peine" et n'étaient donc pas intrinsèquement inéquitables. La notation n'est inéquitable que si les mêmes erreurs sont pénalisées différemment, ou bien que des erreurs répétées sont pénalisées de manière répétée. Voir aussi **D 11/21**, **D 19/21**, **D 27/21**, **D 39/21**, **D 48/21** et **D 54/21**.

2.5. Obligation de motiver les décisions du jury d'examen

L'affaire **D 12/97** (JO 1999, 566) traite de la question de savoir s'il convient de motiver les décisions du jury d'examen informant un candidat qu'il n'est pas admis. La chambre disciplinaire a relevé que le REE 1994 ne prévoit aucune obligation de motivation pour les décisions prises dans le cadre de l'EEQ. La chambre a également jugé non fondées les réserves d'ordre constitutionnel du requérant, selon lesquelles l'obligation de motiver les décisions du jury d'examen constitue un droit fondamental de procédure au sens de l'art. 125 CBE 1973 dans les États parties à la CBE. Pour qu'il y ait obligation de motiver ces décisions sur la base de l'art. 125 CBE 1973, il doit être prouvé qu'il s'agit d'un principe généralement admis dans les États parties à la CBE.

Dans la décision **D 3/03**, la chambre disciplinaire a confirmé la décision **D 12/97** (JO 1999, 566). Le REE 1994 ne prévoit aucune obligation de motiver les décisions prises dans le cadre de l'EEQ. En outre, le REE ne fait pas référence à la règle 68(2) CBE 1973 (voir règle 111(2) CBE), si bien que celle-ci n'est pas applicable. Les Directives ne sont pas applicables pour les mêmes raisons. Le REE et ses dispositions d'exécution constituent une "lex specialis" par rapport à la CBE, ce qui signifie que dans la mesure où ces règles ne se réfèrent pas expressément à la CBE, seules ces dispositions, et non la CBE, sont applicables. Leur caractère subsidiaire est justifié par le fait qu'elles régissent un sujet particulier, qui n'a à strictement parler aucun lien avec la CBE, vu qu'elles ont pour but de constater si un candidat présente les qualifications nécessaires pour exercer ses activités en tant que mandataire agréé près l'OEB. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a également constaté que, sur le contrôle juridique des décisions prises dans le cadre de l'EEQ, l'obligation de motiver les décisions en matière d'examen ne doit pas être considérée comme étant l'expression des éléments structurels de la protection des droits fondamentaux, telle qu'elle est ancrée dans la Loi fondamentale (arrêt 2 BvR 2368/99 du 4 avril 2001).

Dans la décision **D 7/05** (JO 2007, 378), la chambre disciplinaire a de nouveau confirmé cette jurisprudence. Suivant en outre les énonciations de la chambre dans des motifs détaillés, hormis que les feuilles de notation visées à la règle 6(1) DEREE 1994 servent déjà à motiver la décision, la mesure dans laquelle le principe de légalité exige aussi la motivation individuelle des décisions en matière d'examen ne peut pas être évaluée sans prise en considération du pouvoir de révision de la Chambre disciplinaire en vertu de l'art. 27(1) REE 1994. L'absence d'obligation de motiver individuellement les décisions doit être comprise en rapport avec le fait que les décisions du jury d'examen dans la procédure de l'EEQ ne sont que très partiellement contestables (voir à cet égard aussi les chapitres V.C.2.6.1 et V.C.2.6.3 ci-dessous).

2.6. Recours contre les décisions du jury et du secrétariat d'examen

2.6.1 Compétence de la chambre de recours

En vertu de l'art. 24(1) REE (voir art. 27(1) REE 1994), les décisions du jury et du secrétariat ne sont susceptibles de recours que pour violation des dispositions du REE ou de toute disposition relative à son application. Sur l'étendue de la compétence de révision par la chambre disciplinaire des décisions du jury d'examen, voir les décisions **D 1/92** (JO 1993, 357), **D 6/92** (JO 1993, 361) et les autres décisions du présent chapitre V.C.2.6.3 (pour l'EEQ) et V.C.2.6.4 (pour l'examen préliminaire) ; en ce qui concerne les décisions du secrétariat, voir p. ex. les décisions **D 1/13** et **D 5/18**. Cependant, la chambre ne peut contrôler que de manière très limitée la validité des dispositions d'exécution arrêtées par le Conseil d'administration ou par l'instance subordonnée compétente, en vertu des compétences qui lui ont été déléguées. Dans la décision **D 3/89** (JO 1991, 257), la chambre a justifié les limites de son pouvoir de contrôle en ce que les instances compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation pour arrêter de telles dispositions. Du moment que l'instance chargée de légiférer ou les instances qui lui sont subordonnées n'outrepassent pas leur pouvoir d'appréciation, la chambre ne peut qu'appliquer à chaque cas les dispositions d'exécution qui ont été arrêtées (voir aussi **D 1/81**, JO 1982, 258, **D 5/89**, JO 1991, 210, **D 14/96**, **D 11/99**, **D 7/05**, JO 2007, 378 et **D 11/19**).

2.6.2 Aspects d'ordre procédural

a) Conditions pour former un recours – forme écrite, indication des demandes présentées et paiement de la taxe de recours

Le recours, qui doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision attaquée, doit déjà comprendre le mémoire exposant les motifs du recours ; la taxe de recours doit être acquittée dans le même délai (art. 24(2) REE).

Dans l'affaire **D 36/21**, la chambre a expliqué que pour interpréter correctement l'expression "par écrit" figurant à l'art. 24(2), première phrase, REE il fallait lire cette disposition en lien avec l'art. 6(1), deuxième phrase, et l'art. 6(2) RPCD. Ces dispositions prévoient clairement qu'un téléfax seul ne suffit pas comme moyen de communication pour former un recours. Le moyen de communication standard pour former un recours, qui constitue la règle, est un document de recours sous forme imprimée signé du requérant. Ce document peut être envoyé par service postal ou remis en mains propres au secrétariat. La seule exception à cette règle est l'option de former recours par téléfax dans les délais, à condition de déposer ensuite l'original dans les deux semaines (art. 6(2) RPCD). Comme le requérant avait formé son recours dans les délais uniquement par le biais d'un courrier électronique, le recours a été rejeté comme étant irrecevable.

Citant la décision **D 2/20** (voir au présent chapitre V.C.3.1), la chambre disciplinaire a estimé, dans l'affaire **D 40/21**, qu'une demande en réévaluation de la copie du requérant non accompagnée par une demande de meilleure note était irrecevable parce qu'une telle demande ne visait pas à éliminer un grief matériel pour le requérant. Il ne suffit pas de demander que la décision soit annulée sans demander (de manière motivée) que la

procédure de recours aboutisse à un effet juridique différent (ou supplémentaire), en lieu et place de l'effet juridique ayant fait l'objet du recours.

Dans la décision **D 9/17**, la chambre disciplinaire a confirmé que le RRT s'appliquait, au moins par analogie, au paiement de la taxe à acquitter en cas de recours formé au titre de l'art. 24(2) REE. Cette taxe devait être acquittée par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office (art. 5(1) RRT). En particulier, le paiement des taxes au titre de l'art. 17 REE par ordre de débit n'était pas prévu par la RCC (voir chapitre III.U.2.2.1).

b) Rectification des décisions

En vertu de l'art. 24(3) REE, si le jury d'examen ou le secrétariat considère le recours comme recevable et fondé, il doit y faire droit et ordonner le remboursement de la taxe de recours. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, le recours est déféré à la chambre disciplinaire.

Dans les décisions **D 5/19** et **D 8/19**, la chambre a souligné que la compétence du jury d'examen pour faire droit au recours en rectifiant la décision en vertu de l'art. 24(3) REE constitue une exception à l'effet dévolutif d'un recours. Le terme "fondé" ("begründet" en allemand, "well-founded" en anglais) fait référence à la situation dans laquelle le jury d'examen considère que les motifs de sa décision ultérieurement frappée de recours ne peuvent être maintenus à la lumière des moyens invoqués dans le recours, c'est-à-dire que le recours éloigne les motifs à la base de la décision contestée, par exemple si une partie des réponses du requérant à une épreuve n'ont pas été prises en considération et n'ont pas été notées. Dans ce contexte, l'expression "faire droit" au recours ("abhelfen" en allemand et "rectify" en anglais) doit être compris comme signifiant "corriger" ou "modifier" la décision.

Cependant, le délai prévu par l'art. 24(3) REE est si court qu'il ne permet pas toujours au jury d'examen de traiter l'intégralité de l'objet du litige avant son expiration. Imposer une telle contrainte ne peut pas avoir été dans l'intention du législateur et il est donc raisonnable de déduire que, pendant le délai prévu pour faire droit au recours, le jury d'examen peut également décider d'annuler la décision attaquée (annulation simple) et de reprendre la procédure. Si, en revanche, le jury d'examen considère que le recours est soit irrecevable soit infondé, il doit renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire et ce en principe sans indiquer de motifs, puisque de tels motifs équivaudraient à une décision sur le fond du recours. Pour résumer, l'art. 24(3) REE offre au jury d'examen les possibilités suivantes : il peut soit annuler la décision attaquée et remplacer ou non cette dernière par une décision rectifiée soit renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire sans indiquer de motifs.

Selon la chambre, cette interprétation de l'art. 24(3) REE est conforme au principal objectif de la révision préjudicielle qui vise à raccourcir la procédure de recours dans un souci d'efficacité et d'économie de la procédure, ce qui est dans l'intérêt du requérant et de l'OEB. De plus, si la décision est rectifiée, cela évite du travail inutile à la chambre disciplinaire. Même si la procédure administrative doit être reprise, on peut normalement attendre du jury d'examen qu'il résolve les questions litigieuses plus rapidement par ce

biais que dans le cadre d'un renvoi de l'affaire après examen complet du recours par la chambre disciplinaire. Étant donné que les pouvoirs de révision accordés à la chambre disciplinaire en vertu de l'art. 24(1) REE sont limités, la reprise de la procédure devant le jury d'examen peut même être avantageuse pour le requérant en ce sens que, contrairement à la procédure de recours devant la chambre disciplinaire, elle permet de revenir sur l'ensemble de l'évaluation, et même de noter à nouveau la réponse d'un requérant à une question d'examen.

Voir également les affaires antérieures **D 38/05** du 17.01.2007 et **D 4/06** relatives aux décisions du jury d'examen, les décisions **D 3/18** et **D 4/18** relatives aux décisions du secrétariat ainsi que la décision **D 3/14** au présent chapitre V.C.2.6.4 concernant l'examen préliminaire.

c) Procédure orale

Il est recouru à la procédure orale soit d'office si l'instance disciplinaire l'estime utile, soit à la demande de la partie (art. 13 RDMA). Dans la décision **D 9/17**, bien que la requérante eût demandé la tenue d'une procédure orale en rapport avec sa requête principale, aucune requête en ce sens n'avait été présentée concernant la question soulevée dans la notification de la chambre visant à déterminer si le recours était réputé avoir été formé (ce qui revenait à s'interroger sur la validité du paiement de la taxe de recours – cf. lettre a) ci-dessus). Étant donné que la question de l'existence d'un recours recevable devait être examinée d'office par la chambre de recours et que la requérante n'avait pas saisi l'occasion qui lui avait été donnée de prendre position sur les motifs de la décision, la chambre disciplinaire n'a pas estimé utile de recourir à la procédure orale.

Dans la décision **D 11/19**, la chambre de recours a rejeté la requête du requérant qui visait à ce qu'un conseil en brevets allemand puisse l'accompagner à la procédure orale. La procédure devant la chambre disciplinaire n'est pas publique (art. 24(4) REE, ensemble l'art. 20 RDMA). De plus, le droit d'accès aux procédures orales est restreint (art. 24(4) REE, ensemble l'art. 14 RDMA) : il n'est possible de se faire assister ou représenter que par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États contractants ou par un mandataire agréé (art. 17 RDMA). Les mandataires agréés sont familiarisés avec l'EEQ et avec l'objet des épreuves. Ils sont soumis à un règlement supranational fondé sur l'art. 134bis CBE qui prévoit, outre des obligations et des droits professionnels, un contrôle disciplinaire. Leur statut s'apparente à celui d'avocats habilités à exercer sur le territoire d'un État contractant. Cela garantit non seulement la confidentialité de la procédure mais aussi son bon déroulement.

d) Renvoi et raisons particulières

Si la chambre juge un recours recevable et fondé, elle n'est fondamentalement habilitée, en vertu de l'art. 24(4), deuxième phrase, REE, qu'à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire devant la commission d'examen pour nouvelle décision. Le non-renvoi est justifié seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque des raisons particulières s'opposent au renvoi (art. 12 RPCD). Cette éventualité se présent par exemple si la notation n'entre plus dans la plage d'appréciation (voir p. ex. **D 3/14**) ou si la plage

d'appréciation de la commission d'examen pour la réévaluation d'une copie en cas de renvoi est étroite au point que l'effet contraignant d'une décision de la chambre de recours serait ignoré si la commission d'examen ne modifiait pas la note (voir p. ex. **D 14/17**). De tels raisons exceptionnelles nécessitent une motivation détaillée de la part du requérant (**D 3/23** citant **D 1/86**). Voir aussi **D 5/86**, **D 11/91**, JO 1995, 721, **D 8/08** et **D 9/08**).

2.6.3 Vérification objective de la notation à l'examen

Selon la jurisprudence constante de la chambre disciplinaire (voir en particulier **D 1/92**, JO 1993, 357 et **D 6/92**, JO 1993, 361), les décisions du jury d'examen ne peuvent en principe faire l'objet d'une vérification que pour déterminer si le REE ou les dispositions relatives à son application, ou encore un droit supérieur n'ont pas été enfreints. Partant de ce principe, la chambre a conclu, dans les décisions **D 1/92** et **D 6/92**, qu'il n'entrait pas dans ses attributions de vérifier au fond la procédure d'examen. Par conséquent, le jugement de valeur émis par le jury quant au nombre de points que mérite une copie d'examen échappe au contrôle de la chambre. Lorsque le requérant peut faire valoir que la décision attaquée se fonde sur des erreurs graves et évidentes, et uniquement dans ce cas, la chambre peut en tenir compte. La prétendue erreur doit être à ce point manifeste que l'on peut la constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation, par exemple lorsque les examinateurs ont fondé leur évaluation sur des hypothèses erronées d'un point de vue technique ou juridique et que la décision attaquée s'appuie sur ces hypothèses. Toute autre assertion selon laquelle les copies n'auraient pas été correctement notées ne relève pas du pouvoir de la chambre, étant donné que les **jugements de valeur ne ressortissent pas à l'instance juridictionnelle**. Ces conclusions ont été confirmées dans la décision **D 7/05** (JO 2007, 378). Voir également par ex. **D 9/00**, **D 7/01**, **D 11/01**, **D 11/07**, **D 14/08**, **D 23/08**, **D 5/13**, **D 11/18** et **D 11/19**.

Dans l'affaire **D 6/98**, la chambre a déclaré que ces conditions se rapprochaient de celles applicables à la rectification d'erreurs en vertu de la règle 89 CBE 1973 (voir désormais règle 140 CBE), à savoir en particulier en cas d'erreur de transcription ou de calcul commise lors de l'évaluation. En vertu de l'art. 27(1) REE 1994 (voir art. 24(1) REE), la chambre disciplinaire n'est pas habilitée à rouvrir la procédure de notation (**D 15/97**). Cette chambre n'est en effet pas conçue comme une deuxième instance qui aurait compétence pour vérifier si les travaux des candidats ont été notés correctement ou de manière appropriée sur le fond, et dont l'appréciation sur le fond pourrait se substituer à celle portée par le jury (**D 20/96**, **D 6/02**).

Dans la décision **D 12/00**, le requérant contestait la disparité des notes individuelles attribuées par les deux examinateurs. Se fondant sur le principe de l'uniformité de la notation (art. 16 REE 1994 ; art. 6(2)c) REE, texte anglais prévoit désormais la cohérence de la notation), le requérant a fait valoir que c'était le nombre de points le plus élevé qui devait être pris en considération. La chambre a confirmé sa jurisprudence constante (voir la décision **D 1/92**, JO 1993, 357 ci-dessus), à savoir que des divergences d'appréciation concernant le nombre de points à attribuer à une réponse donnée relevaient du jugement de valeur, qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Le fait que deux examinateurs indépendants aient attribué des notes différentes n'enfreint pas en soi les

dispositions applicables. Voir également les résumés d'affaires dans le présent chapitre V.C.2.4.3.

Dans la décision **D 13/02**, la chambre a indiqué que les erreurs manifestes évoquées ci-dessus sont des erreurs qui peuvent être constatées sans qu'une nouvelle évaluation de la copie soit nécessaire. C'est le cas par exemple si les deux notateurs attribuent des notes **très** différentes à une seule et même copie, car l'écart de points, indépendamment du niveau auquel est évaluée la copie, peut faire penser que le principe de l'uniformité de la notation a été enfreint. Une erreur manifeste pourrait également consister en une question d'examen dont la formulation serait contradictoire ou confuse : ceci pourrait être constaté immédiatement, sans se référer à la notation des copies individuelles, en recherchant la signification qui est donnée couramment à la formulation concrète de la question d'examen.

Dans la décision **D 6/24**, la chambre a retenu que la notation de l'épreuve B du requérant avait violé la règle 6(1) DEREE 2018, qui prévoit que chaque copie doit être notée par la commission d'examen compétente selon un barème allant de 0 à 100. Bien que le rapport des correcteurs indique 30 points pour établir l'activité inventive, les points à attribuer pour chaque étape correspondaient au total à 27 points et non à 30 points. L'attribution correcte des 3 points supplémentaires aurait pu conduire à la note "échec avec possibilité de compensation", comme demandé par le requérant. La chambre a renvoyé l'affaire devant le jury d'examen en vue de l'attribution correcte des trois points supplémentaires.

Dans l'affaire **D 17/05**, la chambre, se fondant sur la décision **D 13/02**, a souligné que l'existence d'une erreur au sens de la décision **D 1/92**, ne saurait être déduite de la comparaison de la réponse du candidat avec une autre réponse. La chambre a en outre constaté que la divulgation d'éventuels documents de notation utilisés par le notateur n'est pas nécessaire pour statuer sur un recours, et qu'il ne saurait exister un quelconque droit à cet égard selon la jurisprudence constante des chambres de recours.

La décision **D 6/13** concernait une allégation selon laquelle le jury d'examen avait enfreint la règle 23(3) DEREE 2010 (concernant le contenu de l'épreuve A). La chambre est convenue que le jury d'examen a une obligation implicite de préparer correctement les épreuves et la grille de notation correspondante, de sorte que la grille de notation attribue le bon nombre de points pour les solutions exactes et que cette grille de notation "correcte" soit également "correctement" appliquée dans chacun des cas. Cependant, la chambre disciplinaire ne peut pas être compétente pour déterminer si la grille de notation ou une notation individuelle est correcte sous chaque angle possible susceptible d'avoir nui à la notation d'un candidat, étant donné que l'art. 24(1) REE exclut certains motifs de recours. Par conséquent, si le jury d'examen n'a pas rempli "parfaitement" cette obligation implicite, de sorte que des solutions prétendument exactes n'ont reçu aucun point ou n'en ont pas reçu assez, cela ne peut pas être directement considéré comme une infraction à la règle 23(3) DEREE 2010 au sens de l'art. 24(1) REE, mais doit être tranché au cas par cas. Si la chambre disciplinaire venait à étendre l'examen des recours à un examen technique approfondi, cela réduirait à néant la portée de la restriction énoncée à l'art. 24(1) REE concernant les motifs de recours possibles et nécessiterait de porter des jugements de valeur. Voir aussi par ex. **D 10/19**.

Les décisions **D 14/17** et **D 20/17** concernaient la contestation de l'activité inventive par des candidats qui avaient retenu l'annexe 6 comme état de la technique le plus proche dans l'épreuve C, épreuve pour laquelle ils avaient obtenu la note de 0 sur 20. Sur la base d'un examen sommaire, la chambre a estimé qu'il était évident, d'après (au moins) une figure fournie par le requérant, que, contrairement à ce qui était avancé dans le rapport des correcteurs, aucun obstacle technique n'existait concernant l'annexe 6, qu'il convenait raisonnablement de considérer comme un autre point de départ possible (voir également par exemple l'affaire parallèle **D 25/17**). De plus, ayant conclu qu'il existait des raisons particulières de ne pas renvoyer l'affaire devant le jury d'examen (voir art. 12 RPCD ; en l'espèce : réponse de prime abord compétente et logique, petit nombre de points concernés, délai très court entre la procédure orale et la session suivante de l'EEQ), la chambre a fait droit, dans l'affaire **D 14/17**, aux requêtes du requérant visant à ce qu'on lui attribue la note "échec avec possibilité de compensation" pour l'épreuve C et, sur cette base, qu'il soit déclaré reçu à l'EEQ (art. 14(1) REE). Voir également à cet égard la décision **D 3/23** et, concernant l'examen préliminaire de l'EEQ, la décision **D 3/14**, résumée dans la section suivante, ainsi que la décision **D 5/14**.

La charge de la preuve concernant des erreurs graves et manifestes repose nécessairement sur le requérant qui les invoque (affaire **D 46/07**). Dans la décision **D 24/17**, la chambre disciplinaire a conclu que, sur la plupart des points, la requérante n'avait pas expliqué en détails en quoi la solution du rapport des correcteurs était incorrecte, mais avait laissé à la chambre le soin d'établir, de sa propre initiative, dans quelle mesure la solution officielle et la notation de ses épreuves étaient ou auraient pu être erronées. Cela dépassait le cadre du réexamen par la chambre. Les moyens de la requérante n'étaient (partiellement) bien fondés que pour les problèmes concernant la clarté dans l'épreuve B. Il était évident qu'elle avait traité au moins quelques-uns d'entre eux dans ses réponses et il était dès lors incompréhensible qu'aucun point n'ait été attribué. Cela constituait une erreur grave et manifeste qui affectait la notation. La chambre a renvoyé l'affaire pour que l'épreuve B soit notée de nouveau en ce qui concerne la question de la clarté et a ordonné le remboursement de la taxe de recours à hauteur de 25 %.

2.6.4 Réexamen de la notation de l'examen préliminaire

Depuis l'entrée en vigueur du REE le 1er janvier 2025, l'examen préliminaire prévu par le REE 2009 et les DEREE 2018 n'est plus organisé (art. 25(6) REE).

Dans l'affaire **D 3/14**, la requérante avait obtenu la note "échoué" (avec 68 points) à l'examen préliminaire de l'EEQ. Elle a fait valoir que la réponse à l'affirmation 10.4 du questionnaire aurait dû être "faux", plutôt que "vrai", comme indiqué dans le rapport des correcteurs. Elle a demandé que la décision du jury d'examen soit annulée et que la note "réussi" lui soit attribuée.

Appliquant les principes établis dans la jurisprudence relative à l'EEQ lui-même (p. ex. **D 1/92**, voir chapitre V.C.2.6.3 ci-dessus), la chambre a examiné si la prétendue erreur doit être à ce point manifeste que l'on peut la constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. Elle a estimé que l'affirmation 10.4 aurait dû être formulée

différemment afin d'exprimer le but visé. On ne pouvait attendre des candidats qu'ils émettent des hypothèses à cet égard (règle 22(3) DEREE 2018, voir règle 21(3) DEREE), disposant que les candidats doivent se limiter aux faits exposés). La lecture de l'affirmation 10.4 par la requérante était objectivement justifiée. La réponse à l'affirmation était "faux" et non "vrai" comme indiqué dans le rapport des correcteurs. L'évaluation des correcteurs reposait sur une hypothèse erronée et la décision attaquée se fondait par conséquent sur une erreur grave et manifeste que l'on pouvait constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. La décision devait être annulée et la taxe de recours remboursée (art. 24(4) REE).

En ce qui concerne l'attribution de la note "réussi" qui était demandée, la chambre de recours a souligné que l'art. 24(4), deuxième phrase, REE ne confère pas à la chambre le pouvoir de corriger la décision, c'est-à-dire de modifier les points et la note attribués à une copie. Elle a donc vérifié si, d'un point de vue juridique, il y avait des raisons particulières de ne pas renvoyer l'affaire au jury d'examen (voir art. 12 RPCD). Ce n'est que dans quelques affaires exceptionnelles (**D 5/86** ; **D 11/91**, JO 1995, 721 ; **D 8/08** et **D 9/08** : voir aussi dans le présent chapitre V.C.2.6.2d)) que la chambre disciplinaire a conclu à l'existence de telles raisons particulières, mais, dans les cas de recours formés contre des décisions du jury d'examen, elle n'a pas fait usage de cette possibilité de réexaminer sur le fond la décision attaquée. Cependant, l'examen préliminaire était une épreuve à choix multiple. Les notes étaient attribuées selon un barème strict qui ne laissait place à aucun pouvoir d'appréciation et l'attribution des notes "échoué" ou "réussi" était simplement le résultat arithmétique des points obtenus. Après un examen limité de l'espèce et en se fondant sur la copie de la candidate, la chambre a pu déterminer le nombre correct de points sans entraver d'une quelconque manière le pouvoir d'appréciation de la commission ou du jury d'examen. La chambre a également pris en compte l'urgence de l'affaire (obtenir la note "réussi" à l'examen préliminaire était en effet une condition préalable pour être admis à se présenter à l'examen principal) et le fait que le jury d'examen, en ne faisant pas droit au recours par voie préjudicielle, alors même que la contradiction avait été exposée de manière claire et évidente, avait fait porter à la requérante le fardeau d'une procédure de recours. Avec le changement de note, le total des points est passé de 68 à 70 et la note "réussi" a par conséquent été attribuée. Voir **D 3/19** et les décisions suivantes concernant la déclaration 12.4 de l'examen préliminaire à l'EEQ de 2021 : **D 2/21**, **D 3/21**, **D 4/21**, **D 5/21**, **D 6/21** et **D 7/21**. Voir aussi **D 2/24**.

Dans l'affaire **D 1/15**, la chambre a estimé que la jurisprudence constante (par exemple **D 1/92** ; **D 6/92** et **D 7/05**, JO 2007, 378) s'appliquait également aux recours concernant l'examen préliminaire, même si la notation n'était presque jamais contestée en raison de la simplicité de la grille de notation d'un questionnaire à choix multiples. Toutefois, dans cette affaire, le réexamen demandé ne portait pas sur la notation, mais sur le contenu de l'épreuve soumise aux candidats. Pour statuer, la chambre aurait dû réexaminer au moins une partie importante de l'épreuve et procéder à une analyse détaillée, notamment sur le plan technique, des faits présentés. Or, cette tâche dépassait de loin ses compétences. Voir également, par exemple, la décision **D 6/16**.

Voir également les décisions du présent chapitre V.C.2.4.1 "Organisation et notation de l'examen préliminaire".

2.6.5 Intérêt à agir

Selon la jurisprudence constante, le requérant a un intérêt à agir lorsqu'il forme un recours parce qu'il n'a pas été reçu à l'examen européen de qualification, mais qu'il est reçu lors d'une tentative ultérieure avant qu'une décision ait été rendue au sujet du recours. Ce principe a été confirmé par la décision **D 3/98**. Selon la chambre de recours, si l'on niait l'existence d'un intérêt à agir dans un tel cas, cela équivaudrait à un déni de justice parce qu'un tel intérêt dépendrait alors de la durée de la procédure. Le requérant n'a cependant que peu d'influence sur cette durée et ne devrait donc pas avoir à en supporter les conséquences. La question de savoir s'il existe un intérêt pour agir doit être examinée au moment où la procédure est engagée, en l'espèce le jour du dépôt du recours.

3. Affaires disciplinaires

Le RDMA (publication supplémentaire 1, JO 2024, 145, version consolidée du texte publié au JO 1978, 91 , tel que modifié par le texte publié au JO 2008, 14 et au JO 2018, A57), contient, outre les dispositions relatives aux obligations professionnelles générales, au secret professionnel et à la conduite du mandataire agréé envers le mandant, des dispositions concernant les instances chargées de prononcer des mesures disciplinaires (voir Art. 5 RDMA ; voir aussi le Règlement de procédure additionnel de la Commission de discipline et le Règlement de procédure additionnel du Conseil de discipline, publication supplémentaire 1, JO 2024, 156 et 166, version consolidée des textes publiés au JO 1980, 177 et 183, respectivement ; tel que modifiés par le texte publié au JO 2007, 552 ; voir aussi le RPCD, publication supplémentaire 1, JO 2024, 70, version consolidée du texte publié au JO 1980, 188 ; tel que modifié par le texte publié au JO 2007, 548). Alors que le RDMA énonce les conditions générales s'appliquant aux membres de l'epi, le Code de conduite professionnelle associé de l'epi (JO 2022, A61) énonce les principes généraux relatifs à la conduite professionnelle (voir points 1a) et b) du code).

3.1. Recevabilité du recours – indication des demandes présentées

Les requérants dans des procédures de recours devant la chambre de recours disciplinaire doivent indiquer les demandes présentées (art. 6(1), première phrase, RPCD voir également par ex. **D 1/20**). Selon la décision **D 1/20**, cette exigence est satisfaite si une mesure disciplinaire est demandée, tout en laissant à la chambre disciplinaire le soin d'apprécier la nature de cette mesure. En revanche, elle n'est pas satisfaite si la demande du requérant équivaut à une requête en jugement déclaratif (en l'occurrence, une requête visant à clarifier si l'utilisation du titre de "European patent litigator" (avocat spécialisé dans les litiges européens en matière de brevets) constituait une déclaration fallacieuse au sens de l'art. 1(1) RDMA). Voir également au chapitre V.C.3.4.

Dans l'affaire **D 2/20** (recours formé par le Président de l'epi), la chambre disciplinaire a jugé le recours irrecevable concernant le premier motif de recours (décision sur remboursement de taxes) en raison de l'absence d'indication des demandes présentées par le requérant, contrairement à l'art. 6(1) RPCD. Selon la chambre, la notion de « demande » à l'art. 6(1) RPCD doit être interprétée au vu de l'objectif d'ensemble de la

procédure de recours, qui est d'établir si les effets juridiques de la décision attaquée sont corrects ou non. Il ne suffit pas de demander, comme l'avait fait le requérant, l'annulation d'une décision sans demander (de manière motivée) que la procédure de recours aboutisse à un effet juridique différent (ou supplémentaire) (voir également **D 40/21** dans le contexte des recours au titre de l'art. 24 REE). Dans les circonstances spécifiques de **D 55/21**, cependant, la chambre disciplinaire a estimé que le Président de l'epi avait explicitement déclaré pour quelles raisons la décision était erronée et devait être annulée, et le recours a été jugé recevable.

Le recours a également été jugé recevable dans l'affaire **D 1/22** (recours du Président de l'epi), qui concernait une décision de la commission de discipline de l'epi rejetant la plainte. La chambre disciplinaire a noté que, selon la décision **D 55/21**, pour qu'un recours du Président de l'epi soit recevable, il était suffisant d'indiquer pourquoi la décision objet du recours était erronée sur le fond. Selon les circonstances, il peut ne pas être nécessaire de demander expressément le résultat attendu sur le fond ; une demande de renvoi sur le fond peut suffire (voir également **D 2/20**). Dans l'affaire en question, la chambre disciplinaire a considéré qu'une demande de renvoi était suffisante à propos de la violation des art. 6(3) et 20 RDMA invoquée par le requérant, qui constituerait un vice substantiel de procédure (voir dans le présent chapitre V.C.3.3.1 et V.C.3.3.2). Sur le fond (applicabilité du RDMA, voir dans le présent chapitre V.C.3.2), le requérant a considéré que la commission de discipline de l'epi n'aurait pas dû classer l'affaire. Étant donné qu'il était question de compétence juridictionnelle et que le défendeur n'avait pas été appelé à présenter sa défense, la demande de renvoi sur le fond a également été jugée suffisante.

3.2. Applicabilité du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés

Dans la décision **D 16/95**, la chambre a signalé que la rédaction et le dépôt d'une traduction, ainsi que le paiement des taxes au cours de la phase nationale dans un État contractant, sont couverts par l'art. 1 RDMA, même s'il ne s'agit pas en l'occurrence d'activités directement liées à la procédure de délivrance des brevets, d'opposition ou de recours. Il s'agit en effet d'**activités en rapport avec un brevet européen** (voir art. 65 CBE et 141 CBE 1973), qui font partie des tâches d'un mandataire agréé. La réglementation de ces activités par les dispositions de l'art. 1 RDMA se justifie cependant aussi eu égard au fait qu'il est difficile, pour des personnes extérieures (par ex. celles qui sont chargées de traduire le fascicule de brevet), d'établir une distinction entre les activités d'un mandataire agréé, qui touchent directement aux procédures de délivrance du brevet, d'opposition ou de recours, et celles qui ne remplissent pas cette condition. Voir aussi **D 25/05**.

Selon la chambre dans l'affaire **D 19/99**, il découle de l'article 134(1) et (4) CBE que les mandataires agréés sont, en principe, les seuls habilités à agir dans toutes les procédures instituées par la CBE. Par conséquent, le pouvoir disciplinaire délégué par les États contractants dans l'art. 134(8) CBE 1973 (art. 134bis(1) CBE) doit nécessairement être compris comme se rapportant à leur activité en tant que telle. En outre, il est un principe de droit établi dans le système juridique des États contractants qu'à l'instar des dispositions du droit pénal, **les dispositions édictant des sanctions disciplinaires** qui restreignent le libre exercice d'une profession **sont d'interprétation stricte**. Cette

interprétation stricte est également nécessaire pour éviter les conflits de compétence entre l'OEB et les instances disciplinaires nationales. Ainsi, il est clair que les pouvoirs disciplinaires des instances instituées au titre de l'art. 134(8)CBE 1973 (désormais art. 134bis(1) CBE) **ne s'appliquent qu'aux activités des mandataires agréés relatives à la délivrance des brevets européens**. En outre, le libellé de l'art. 1(1) RDMA exige une telle interprétation. Selon cette interprétation stricte, il ne serait pas possible que les textes imposant des sanctions disciplinaires régissent, par analogie, d'autres activités annexes qu'un mandataire agréé pourrait également exercer. Dans l'affaire en question, il ressortait clairement du dossier que toutes les factures impayées (qui faisaient l'objet de la plainte) ne concernaient que des brevets britanniques sans nul lien avec un quelconque brevet européen. Il s'ensuit que le demandeur agissait en une qualité autre que celle de mandataire en brevets européens.

Dans l'affaire **D 1/22**, le requérant a fait valoir que le RDMA s'appliquait, alors même que la plainte concernait un litige relatif à un brevet national (le brevet n'avait pas été transféré conformément aux instructions des plaignants). La chambre n'était pas d'accord et a noté que la compétence des organes disciplinaires de l'epi et de l'OEB telle qu'établie par le RDMA ne couvrait pas tous les comportements ou activités d'un mandataire agréé (voir **D 19/99**). La chambre a fait observer que, bien que la décision **D 25/05** ait souligné que le pouvoir des instances disciplinaires de l'epi et de l'OEB ne se limitait pas uniquement aux activités en qualité de mandataire agréé dans le cadre des procédures devant l'OEB, elle a confirmé que ce pouvoir n'englobait pas les comportements ou activités qui **n'étaient pas liés à un brevet européen**. Les affaires **D 25/05** et **D 16/95** concernaient toutes deux le dépôt d'une traduction et/ou le paiement de taxes au titre de la CBE pour les parties nationales d'un brevet européen délivré, comme l'exige la CBE (voir dans le présent chapitre V.C.4.1). Alors que dans l'affaire **D 1/22**, le brevet national servait de demande de priorité pour un brevet européen, la plainte ne concernait que l'omission d'un transfert de ce brevet national en vertu du droit national applicable. Les parties nationales du brevet européen, qui revendiquaient la priorité de la demande nationale, n'étaient pas en cause. La plainte n'était pas non plus liée à une quelconque disposition de la CBE. Les activités du défendeur sur lesquelles la plainte était fondée n'avaient donc aucun lien avec un brevet européen et les dispositions de la CBE applicables aux parties nationales d'un tel brevet (p. ex. art. 65 et 141 CBE). Le fait que le défendeur était un mandataire agréé n'établissait pas en soi le lien entre les faits de la plainte et la CBE.

3.3. Aspects procéduraux

3.3.1 Observation du délai prévu à l'article 6(3) RDMA

Dans la décision **D 1/22**, le requérant a fait valoir qu'une décision définitive prise par la commission de discipline de l'epi après l'expiration du délai prévu à l'art. 6(3) RDMA devait être considérée comme constituant un vice substantiel de procédure, car la commission de discipline de l'epi n'avait plus compétence pour statuer après ce délai. La chambre disciplinaire n'était pas d'accord, notant qu'il n'y avait pas d'effet dévolutif à l'expiration du délai prévu à l'art. 6(3) RDMA ; la commission de discipline de l'epi restait compétente pour traiter l'affaire. Le conseil de discipline peut toutefois assumer la responsabilité de l'affaire par une décision de son président transférant l'affaire au conseil de discipline,

auquel cas la commission de discipline ne pourrait plus statuer sur l'affaire. La possibilité pour la commission de discipline de prendre une décision plus de neuf mois après avoir été informée d'un manquement présumé des obligations professionnelles n'est donc exclue que si l'affaire est transférée à la commission de discipline en vertu de l'art. 6(4)b) RDMA. En tout état de cause, la chambre disciplinaire a estimé que dans l'affaire en question, la commission de discipline n'avait pas dépassé le délai de neuf mois prévu à l'art. 6(3) RDMA.

3.3.2 Violation du secret des délibérations prévue à l'article 20 RDMA

L'art. 20, deuxième phrase, RDMA prévoit que les délibérations des organes disciplinaires "doivent garder un caractère secret". Dans l'affaire **D 1/22**, la chambre disciplinaire a rejeté l'argument du requérant selon lequel la commission de discipline avait violé le secret des délibérations en indiquant dans la décision contestée que la décision avait été prise à l'unanimité, et selon lequel cela constituait un vice substantiel de procédure. Selon la chambre disciplinaire, l'indication se bornait à exclure tout désaccord entre les membres et ne donnait aucune autre information sur les délibérations proprement dites. En tout état de cause, il n'y avait pas de lien de causalité entre l'annonce et la décision elle-même. Par conséquent, même s'il y avait eu vice de procédure, il ne s'agissait pas d'un vice substantiel de procédure qui justifierait le renvoi de l'affaire pour suite à donner.

3.4. Mesures disciplinaires

Selon la décision **D 5/86** (JO 1989, 210), la prise d'une mesure disciplinaire suppose qu'un manquement aux règles de conduite professionnelle puisse être constaté pour emporter la conviction de l'instance disciplinaire. S'il n'est pas nécessaire que cette constatation corresponde à une certitude absolue, il faut toutefois qu'elle repose sur un degré de probabilité tel qu'il équivaille dans la pratique à une certitude. Une mesure disciplinaire ne peut pas être prise s'il est possible, en s'appuyant sur des arguments raisonnables, de mettre en doute la constatation d'un manquement à une règle de conduite professionnelle.

Dans l'affaire **D 11/91** (JO 1995, 721), le conseil de discipline de l'OEB avait prononcé la radiation du requérant de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. Par son recours, le requérant avait soutenu que la procédure devant la chambre disciplinaire n'avait pas été conforme aux dispositions de la CEDH, en particulier parce que la chambre de recours ne serait pas créée par la loi nationale, mais par le Conseil d'administration, les organes disciplinaires ne constitueraient pas un tribunal indépendant, la chambre de recours ne serait pas une instance nationale et ses décisions ne pourraient pas être déférées à une seconde instance.

La chambre disciplinaire a déclaré que la CEDH contient des règles qui expriment des principes généraux du droit communs aux États membres de l'Organisation européenne des brevets. De telles règles doivent donc être considérées comme faisant partie du système juridique de cette Organisation et être observées par toutes ses instances. Il en est ainsi de l'art. 13 CEDH qui vise à garantir la protection juridictionnelle des droits individuels. La référence faite dans cet article à une "juridiction nationale" renvoie certes à une juridiction compétente selon la loi de l'État en cause. Toutefois, en ratifiant la

Convention de Munich, les États contractants ont accepté un transfert de prérogatives soumettant les mandataires agréés auprès de l'OEB à des règles professionnelles identiques, contrôlées par une instance centralisée dont les décisions sont susceptibles d'un recours effectif devant une seconde instance dont le statut des membres garantit l'indépendance. L'élaboration de ces règles et la création desdites instances s'avèrent donc conformes aux principes généraux du droit, et notamment à ceux exprimés dans la CEDH.

Pour ce qui concerne la mesure disciplinaire, la chambre a considéré qu'afin de respecter la nécessaire proportionnalité entre la sanction et la gravité des faits réprimés ainsi que le caractère préfixé (ou déterminé) que doit revêtir toute peine pour échapper à l'arbitraire, la disposition de l'art. 4(1)e) RDMA doit s'entendre "pour une durée non déterminée par le texte", c.-à-d. pour une durée à l'appréciation de l'instance disciplinaire compétente qui, dans sa décision, doit la fixer et motiver la raison de son choix. Voir aussi **D 1/21** ci-dessous

Dans l'affaire **D 20/99** (JO 2002, 19) le requérant X a formé un recours contre la décision du conseil de discipline de l'OEB ayant prononcé à son encontre un blâme. Pour fonder la sanction prononcée du chef du seul premier grief des poursuites, le Conseil de discipline a considéré que des faits imputables à X et pénalement réprimés en France étaient constitutifs de manquements aux dispositions de l'art. 1(1)et(2) du RDMA. La chambre a constaté qu'en l'espèce, il ressort que D... a travaillé à l'élaboration des brevets européens dans le Cabinet L.., appartenant au requérant X, tout en étant rémunéré par la SA ...P. Toutefois, il ressort du dossier que cette mise à disposition conventionnelle n'a jamais fait l'objet d'une facturation. Il en est donc résulté pour le Cabinet L.. un avantage certain, consistant en une réduction des coûts d'élaboration des brevets. Un tel avantage est indu en ce qu'il a nécessairement entraîné une distorsion déloyale de concurrence envers les autres mandataires européens. L'abus de bien sociaux était constitutif d'un acte de distorsion déloyale de concurrence et ainsi d'un manquement à la déontologie.

Selon la décision **D 1/18**, l'exigence pour une décision de la commission de discipline d'indiquer quelle règle de conduite professionnelle a été enfreinte et, le cas échéant, quelle recommandation n'a pas été observée (art. 17 du règlement de procédure additionnel de la Commission de discipline de l'epi ; voir également art. 15 du règlement de procédure additionnel du Conseil de discipline de l'OEB et l'art. 17 RPCD) n'est pas une simple formalité. Dans la mesure des points communs entre les procédures disciplinaires et les procédures pénales (voir également la décision **D 19/99**), cette exigence est l'expression du principe "nullum crimen sine lege". Le champ d'application des sanctions prévues à l'art. 4(1) RDMA ne couvre pas les atteintes générales à l'esprit ou au but du RDMA ou du Code de conduite professionnelle de l'epi.

Dans l'affaire **D 1/21**, la chambre disciplinaire a conclu que le conseil de discipline de l'OEB n'avait pas avancé de motif expliquant pourquoi le délai de 9 mois figurant dans la décision faisant l'objet du recours était considéré comme nécessaire et approprié ainsi que comme constituant une sanction suffisante au manquement à la déontologie établi. Le conseil de discipline de l'OEB avait commis une violation procédurale fondamentale en ordonnant une sanction dépourvue de base juridique dans la disposition pertinente de

l'art. 4 RDMA. La chambre a déclaré que l'art. 4 RDR constituait la seule base pour des mesures disciplinaires à l'encontre d'un mandataire agréé qui ne respecte pas les règles de déontologie.

Dans l'affaire **D 1/20** (recours formé par le Président de l'epi), un mandataire agréé avait utilisé sur le site web de sa société le titre "IP attorney" (conseil en PI) pour des employés qui n'étaient pas encore qualifiés (c'est-à-dire des membres de l'équipe qui n'avaient pas encore réussi l'EEQ ou obtenu une autre qualification professionnelle, et n'étaient donc pas habilités à représenter des clients de manière indépendante). Selon la chambre disciplinaire, cela constituait une déclaration "fallacieuse" au sens de l'art. 1(1), deuxième phrase, RDMA, et du paragraphe 3(b) du Code de conduite professionnelle de l'epi. Pour avoir enfreint ces dispositions et compte tenu de circonstances atténuantes, le mandataire agréé en question a reçu un avertissement en vertu de l'art. 4(a) RDMA.

3.5. Possibilités de recours contre les décisions de la commission de discipline de l'epi

Dans l'affaire **D 15/95** (JO 1998, 297), la chambre a estimé que la décision de la commission de discipline mettant fin à la procédure engagée à la suite d'une plainte n'est une décision au sens où on l'entend en droit que pour les personnes citées à l'art. 8(2) RDMA, et que par conséquent seules ces personnes peuvent l'attaquer par un recours. Le plaignant n'a donc pas le droit de former recours. L'instance de recours se contente de vérifier si les droits de la "personne poursuivie", c'est-à-dire, au sens du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, du "mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires" ont été respectés (vor aussi **D 1/98**). Dans les affaires **D 28/97** et **D 24/99**, la chambre a déclaré que la procédure disciplinaire ne servait pas à faire respecter les intérêts individuels, même si elle peut les affecter dans certains cas, mais à garantir l'exercice correct et régulier de la représentation devant l'OEB, et ce dans l'intérêt général. Seules les juridictions compétentes en la matière, notamment de l'ordre civil, peuvent connaître des revendications individuelles découlant d'un manquement aux règles de conduite professionnelle par un mandataire agréé (voir également **D 25/05** et **D 3/13**).

Dans les affaires **D 1/18** et **D 2/18**, la question s'est posée de savoir si la décision de la Commission de discipline de l'epi de renvoyer une affaire au Conseil de discipline de l'OEB en vertu de l'art. 6(2)c) RDMA était une décision mettant fin aux poursuites au sens de l'art. 8(1) RDMA et pouvant donc faire l'objet d'un recours devant la chambre disciplinaire. Dans ses deux décisions **D 2/18** du 5 avril 2019 (recours du Président de l'epi) et **D 2/18** du 8 avril 2019 (recours du mandataire agréé), la chambre a répondu à cette question par l'affirmative, en se fondant sur le terme "final decision" de la version anglaise de l'art. 6(3) RDMA. Cependant, dans la décision ultérieure **D 1/18**, l'interprétation retenue dans la décision **D 2/18** n'a pas été suivie et la chambre a estimé que seule une décision qui met effectivement fin à une procédure disciplinaire par une décision au fond vis-à-vis du mandataire agréé est considérée comme une "décision mettant fin aux poursuites" en vertu de l'art. 8(1) RDMA. La décision de la Commission de discipline au titre de l'art. 6(2)c) RDMA de renvoyer l'affaire en instance devant elle au Conseil de discipline ne met pas fin à la procédure de première instance, étant donné qu'elle n'aboutit pas à un

rejet de la plainte ou à une sanction en vertu de l'art. 4(1) RDMA. Au contraire, la procédure se poursuit devant l'autre instance disciplinaire de première instance. Le renvoi n'a qu'un effet procédural. Il ne constitue donc pas une décision mettant fin aux poursuites au sens de l'art. 8(1) RDMA et ne peut pas faire l'objet d'un recours. Des décisions ultérieures ont entériné le raisonnement de la décision **D 1/18** (voir p. ex. **D 1/19** du 13 décembre 2022, **D 18/19** du 22 novembre 2021 et **D 19/19** du 12 novembre 2021).

4. Code de conduite professionnelle

Le Code de conduite professionnelle de l'epi (JO 2022, A61) énonce les principes généraux relatifs à la conduite professionnelle. Le paragraphe 1 a) du code renvoie à son tour au RDMA pour ce qui concerne les obligations générales des membres de l'epi. Selon la décision **D 1/18**, le code sert à interpréter les règles de conduite professionnelle du RDMA qui sont formulées de manière plutôt générale (voir art. 1 à 3 RDMA) ; dans une décision rendue par une instance disciplinaire en vertu de l'art. 5 RDMA, les dispositions du code peuvent être invoquées uniquement en combinaison avec une disposition spécifique du règlement.

4.1. Obligations professionnelles générales

Étant donné que les activités d'un mandataire agréé relatives à la phase nationale sont régies par les dispositions de l'art. 1 RDMA (voir **D 16/95** dans le présent chapitre V.C.3.2 du présent chapitre), la conduite répréhensible d'un mandataire agréé en rapport avec ces activités constitue une violation des obligations professionnelles générales conformément à l'art. 1 RDMA (voir également **D 25/05**).

Voir aussi **D 1/20** commenté au chapitre V.C.3.4 à propos d'une infraction du paragraphe 3(b) du Code de conduite professionnelle de l'epi (déclaration "fallacieuse").

4.2. Secret professionnel

Dans la décision **D 11/91** (JO 1994, 401), le requérant avait demandé que certaines pièces versées au dossier par le plaignant soient écartées des débats, au motif notamment que ces pièces porteraient atteinte à l'obligation de confidentialité que les mandataires sont tenus de respecter. Il s'agissait des correspondances échangées entre le plaignant et les instances disciplinaires et des correspondances afférentes à une opposition.

La chambre disciplinaire a décidé que le respect du secret professionnel prescrit par l'art. 2 RDMA fait obstacle aux pouvoirs d'investigation des instances disciplinaires et limite l'obligation faite au mandataire agréé près de l'OEB par l'art. 18 RDMA de fournir toute information qui en relève. En revanche, la simple obligation de confidentialité qui résulte d'un principe tiré de la première partie du RDMA ne saurait être invoquée pour refuser d'obtempérer à une réquisition fondée sur les dispositions de l'art. 18 RDMA.

5. Les décisions de la chambre disciplinaire sont insusceptibles de recours

Dans l'affaire **D 5/82** (JO 1983, 175), la chambre disciplinaire avait déjà noté qu'il était exclu qu'elle puisse saisir la Grande Chambre de recours. Voir aussi par ex. **D 6/82** (JO 1983, 337), **D 19/19** et **D 3/20**.

Dans les affaires **D 7/05** du 2 janvier 2007 et **D 2/06** du 31 août 2006, la chambre disciplinaire avait été saisie de requêtes tendant à la révision de décisions qu'elle avait prises et qui étaient passées en force de chose jugée. La chambre a indiqué que les décisions des chambres de recours et de la chambre disciplinaire passaient en force de chose jugée au moment où elles étaient rendues, et qu'elles n'étaient donc plus susceptibles de recours ni d'annulation par la chambre elle-même. Elle a rejeté les requêtes comme étant irrecevables, en se référant aux principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/97** (JO 2000, 322), à savoir que la décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée, et que cette décision peut être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

VI. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATION PCT – DEMANDES EURO-PCT

1. Introduction 2135
2. Compétence des chambres de recours 2136
3. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu 2136
3.1. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu 2137
3.2. Moyens au titre du PCT appliqués par l'OEB agissant en qualité d'office désigné 2138
3.2.1 Révision (article 25 PCT, article 24.2) PCT) 2138
3.2.2 Occasion de corriger auprès des offices désignés (article 26 PCT) 2138
3.2.3 Excuse de retard dans l'observation de délais (article 48 PCT, règle 82*bis* PCT) 2139
3.2.4 Rectification d'erreurs faites par l'office récepteur ou le Bureau international (règle 82*ter* PCT) 2140
3.2.5 Restauration du droit de priorité (règle 49*ter* PCT) 2140
4. Langue de la procédure 2141
5. Priorité 2142

1. Introduction

Les dispositions de la CBE régissant les "demandes internationales au sens du Traité de coopération en matière de brevets – demandes euro-PCT" figurent dans la partie X de la Convention (art. 150 à 153 CBE) et dans la partie IX de son règlement d'exécution (règles 157 à 165 CBE). L'art. 150(2) CBE dispose que des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'OEB. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence. Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné (ou, facultativement, office élu) et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée à la valeur d'une demande européenne régulière ("demande euro-PCT", art. 153(2) CBE).

Les Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB agissant en qualité d'administration PCT (version d'avril 2025) indiquent les pratiques et les procédures à suivre pour les demandes internationales devant l'OEB au cours de la phase internationale, alors que le chapitre E-IX des Directives (version d'avril 2025) se concentre sur les aspects particuliers du traitement des demandes euro-PCT dans la phase européenne.

2. Compétence des chambres de recours

Le PCT ne prévoit expressément aucune procédure d'appel ni de requête pendant la phase internationale (cf. Guide du déposant du PCT publié par l'OMPI – phase internationale, paragraphe 6.054). L'unique exception prévue par la CBE 1973 concernait la compétence des chambres de recours pour statuer, dans les affaires relatives à une absence d'unité de l'invention, sur des réserves formulées à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles de recherche ou d'examen par l'OEB agissant en qualité d'ISA (art. 17.3)a) PCT et art. 154(3) CBE 1973) ou d'IPEA (art. 34.3)a) PCT et art. 155(3) CBE 1973).

Dans la décision **J 24/99**, la chambre juridique a ainsi confirmé qu'en dehors des affaires relatives aux réserves, pour lesquelles la compétence des chambres de recours découlait expressément des art. 154(3) et 155(3) CBE 1973, la compétence des chambres était limitée par la CBE, en particulier par les art. 21 et 106 CBE, qui ne leur confèrent aucun pouvoir pour réexaminer des actes accomplis par l'OEB en qualité d'IPEA (voir aussi **J 20/89**, JO 1991, 375 ; **J 15/91**, JO 1994, 296 ; **J 14/98** ; **J 10/15**, **T 2948/18**). Les décisions des chambres de recours relatives aux réserves selon l'ancienne procédure sont traitées au chapitre II.B. "Unité de l'invention". La procédure actuelle de réserve prévue par la règle 158(3) CBE et la procédure intermédiaire qui a précédé sont traitées au chapitre II.B.1.

Dans l'affaire similaire **T 506/08**, l'OEB agissant en qualité d'ISA avait émis une déclaration de non-établissement de l'ISR en vertu de l'art. 17(2)a) PCT. La division d'examen n'avait pas effectué de recherche complémentaire pour la demande modifiée, qu'elle avait ensuite rejetée pour défaut d'activité inventive. Au stade du recours, le demandeur a présenté une requête en remboursement (partiel) de la taxe de recherche internationale. La chambre a toutefois refusé de se prononcer sur cette requête. La garantie du principe de la contradiction (cf. **G 3/08**, JO 2011, 10), invoquée par le requérant, ne signifie pas que toute prétention à l'égard de l'OEB doive être tranchée par les chambres (voir p. ex. **J 14/87**, JO 1988, 295, avec référence à l'art. 9 CBE 1973).

Lorsque la demande euro-PCT entre dans la phase régionale devant l'OEB, les procédures de recours prévues par la CBE complètent les dispositions du PCT (**J 20/89**, JO 1991, 375). Voir aussi le présent chapitre, VI.3.

3. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

L'art. 23.1) PCT dispose qu'aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'art. 22 PCT (**G 1/09**).

L'OEB ne devient compétent en tant qu'administration délivrant des brevets européens que lorsque les exigences visées à l'art. 22.1) PCT pour l'entrée dans la phase européenne sont remplies ou que l'entrée dans la phase européenne a été expressément requise conformément à l'art. 22.2) PCT, et qu'il est mis ainsi un terme à la phase internationale d'une demande internationale. Le délai de 30 mois prévu à l'art. 22.1) PCT est porté à 31 mois en vertu de la règle 159(1) CBE (**J 18/09**).

3.1. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

L'OEB peut être "office désigné" ou "office élu" pour une demande internationale déposée conformément au PCT et portant la désignation "EP" (demande euro-PCT). Si un déposant entre dans la phase européenne sans avoir demandé d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, l'OEB est réputé agir en qualité d'"office désigné". Si avant d'entrer dans la phase européenne, la demande a été examinée au titre du chapitre II du PCT, l'OEB est réputé agir en qualité d'"office élu" pendant la phase européenne. Conformément à l'art. 153(2) CBE, une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné ou élu, est réputée être une demande de brevet européen.

Dans la décision **J 26/87** (JO 1989, 329), la chambre juridique a constaté que s'il ressort de l'interprétation correcte de la requête en délivrance d'une demande internationale que le demandeur a désigné un État partie à la CBE pour lequel le PCT est entré en vigueur à la date de dépôt de la demande internationale, l'OEB est tenu, en application de l'art. 153 CBE 1973, d'agir en qualité d'office désigné pour l'État contractant concerné, même si le Bureau international a publié la demande internationale sans mentionner cet État contractant en tant qu'État désigné.

La décision **J 19/93** concernait également la désignation d'États parties à la CBE dans une demande internationale aux fins de l'obtention d'un brevet européen. La chambre juridique a fait observer que l'OEB agissant en qualité d'office élu ou désigné est pleinement compétent pour interpréter les demandes le désignant pour agir comme tel. L'OEB n'est pas lié par l'interprétation de l'office récepteur ou du bureau international (voir aussi **J 26/87**, **J 17/99**).

Dans l'affaire **J 3/94**, la chambre juridique n'a pas partagé l'argument du déposant selon lequel l'OEB était de droit office élu par la simple désignation de deux États parties à la CBE. Le déposant avait désigné, dans la requête PCT, un brevet européen à la rubrique "Brevet régional" et cinq États parties au PCT, incluant l'Allemagne et le Royaume-Uni, à la rubrique "Brevet national". Toutefois, dans la demande d'examen préliminaire international déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, seuls les cinq États parties au PCT étaient élus ; à la rubrique "Brevet régional", la case correspondant au brevet européen n'avait pas été cochée. La chambre juridique a estimé que l'OEB n'était pas devenu un office élu en l'espèce. Un des principes découlant de l'application de l'art. 31.4)a) PCT est qu'il appartient au déposant de choisir l'office pour lequel il envisage d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. De plus, ce n'est pas uniquement dans le cadre de la CBE que doit être décidé si une élection effectuée pour la voie nationale est également valable pour l'OEB. La validité d'une élection doit être tranchée au cours de la phase internationale afin que cette élection, et notamment le devoir de confidentialité de l'IPEA (art. 38 PCT) produise effet.

S'agissant de la question de savoir si l'OEB était compétent pour donner à une déclaration dans la demande d'examen préliminaire une interprétation différente de celle donnée par l'IPEA, dans l'affaire **J 4/94**, la chambre juridique a fait observer qu'il appartenait dans un premier temps à l'IPEA d'interpréter la demande d'examen préliminaire. Cependant, cela

n'empêchait pas nécessairement qu'un office considéré comme office élu interprète également la demande d'examen préliminaire. En l'occurrence, la demande présentait une irrégularité de forme (deux États parties à la CBE ayant été indiqués sous forme manuscrite comme offices élus à côté de la case "EP"). Au lieu d'inviter le demandeur à remédier à l'irrégularité, l'IPEA avait supprimé l'indication manuscrite. L'OEB n'est pas lié par le fait que l'IPEA n'avait manifestement pas tenu compte de l'intention exprimée dans la demande. L'OEB pouvait donc considérer qu'il était l'office valablement élu.

3.2. Moyens au titre du PCT appliqués par l'OEB agissant en qualité d'office désigné

3.2.1 Révision (article 25 PCT, article 24.2) PCT)

L'OEB peut décider, conformément à l'art. 25 PCT, qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée peut être traitée en tant que demande européenne. Dans un premier temps, l'OEB doit décider si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'art. 25.1) PCT étaient justifiés au sens du PCT et de son règlement d'exécution (art. 25.2) PCT). S'il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l'État de l'office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s'était pas produite. Pour faire procéder à cette révision par l'OEB agissant en qualité d'office désigné, le demandeur doit observer le délai de deux mois prévu à la règle 51.1 PCT.

En vertu de l'art. 24.2) PCT, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu peut maintenir la demande en tant que demande de brevet européen même si les dispositions de l'art. 25.2) PCT ne l'exigent pas (JO 1984, 565). Le dépôt d'une requête au titre de l'art. 24.2) PCT est régi par les mêmes exigences que celles applicables à une requête en révision au titre de l'art. 25.2) PCT, excepté que le délai de deux mois prévu à la règle 51 PCT n'est pas applicable (**J 19/16**).

Quant à l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'art. 24.2) PCT, l'office désigné, n'est pas lié par les opinions ou les actes d'une des autorités agissant dans la phase internationale de la demande de brevet. Au contraire, l'OEB en tant qu'office concerné doit exercer son pouvoir de libre appréciation en conformité avec les règles et principes qu'il applique lorsqu'une situation identique ou comparable se pose en regard d'une demande européenne directe. Cette approche non discriminatoire, bien qu'il s'agisse d'un principe fondamental du PCT même (voir p. ex. les art. 26 et 48.2)a) PCT), est une conséquence directe de l'art. 150(3) CBE 1973 (**J 17/99**). Voir aussi **J 16/03**.

3.2.2 Occasion de corriger auprès des offices désignés (article 26 PCT)

Conformément à l'art. 26 PCT, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du PCT et de son règlement d'exécution sans donner d'abord au déposant l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la CBE pour

des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes européennes.

Dans l'affaire **J 8/01**, la chambre juridique a estimé que la compétence de l'office récepteur conformément à la règle 91.1e)i) PCT n'exclut pas l'application de l'art. 26 PCT, qui permet d'apporter des corrections au titre de la législation régionale dans les procédures devant l'OEB, après que la demande est entrée dans la phase régionale. Voir aussi **J 2/92**.

3.2.3 Excuse de retard dans l'observation de délais (article 48 PCT, règle 82*bis* PCT)

En vertu de l'art. 48.2)a) PCT, tout État contractant doit excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai. La règle 82*bis*.2 PCT précise que les dispositions de la législation nationale visée à l'art. 48.2) PCT comprennent les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans l'observation des délais.

Il découle donc de l'art. 48.2)a) PCT et de la règle 82*bis*.2 PCT qu'un déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure déterminé dans le délai prescrit par le PCT, peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum dans tous les cas où le déposant d'une demande européenne directe peut lui aussi les invoquer en cas d'inobservation du délai correspondant. Par conséquent, les dispositions de l'art. 122 CBE relatives aux possibilités de restitutio in integrum quant à des délais qui n'ont pas été respectés doivent s'appliquer aux demandeurs euro-PCT pour autant qu'elles s'appliquent aussi aux déposants d'une demande européenne "directe" (voir **G 3/91**, JO 1993, 8, point 1.4 des motifs, et **G 5/93**, JO 1994, 447, point 1.1.3 des motifs).

Comme il ressort de l'affaire **J 13/16**, dans la procédure devant l'OEB, le délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i) PCT pour présenter une requête en restauration du droit de priorité est exclu de la restitutio in integrum prévue à l'art. 122 CBE. Le délai de présentation d'une requête au titre de l'art. 122 CBE et de la règle 136 CBE en restitutio in integrum quant au délai de priorité prévu à l'art. 87(1) CBE est à rapprocher directement du délai de présentation d'une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 49*ter*.2 PCT, même si leur durée diffère. Par conséquent, puisque la restitutio in integrum est exclue en vertu de l'art. 122(4) et de la règle 136(3) CBE pour les déposants de demandes européennes directes en cas d'inobservation du délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité prévu à la règle 136(1), deuxième phrase, CBE, la disposition prévue à l'art. 48.2)a) PCT n'oblige pas l'OEB à donner aux déposants euro-PCT la possibilité d'être rétablis dans leurs droits quant au délai de présentation d'une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 49*ter*.2 PCT. Voir aussi **J 1/08**, **J 8/18** et **J 1/19**.

3.2.4 Rectification d'erreurs faites par l'office récepteur ou le Bureau international (règle 82*ter* PCT)

Dans l'affaire **J 3/00**, le recours concernait la question de savoir si la section de dépôt aurait dû rectifier, en application de la règle 82*ter* PCT, une prétendue erreur de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur aux fins de la phase régionale devant l'OEB. En particulier, la chambre juridique a examiné si la date de dépôt de la demande internationale était incorrecte en raison d'une erreur commise par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, qui, si elle avait été commise par l'OEB (en qualité d'office désigné) lui-même, aurait dû être rectifiée en vertu de la CBE (règle 82*ter* PCT). La demande internationale avait été déposée avec la description et les revendications rédigées par erreur en suédois deux jours avant l'expiration du délai de priorité. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur avait accordé comme date de dépôt international la date de réception des documents rectifiés, c'est-à-dire rédigés en anglais (art. 11(2)b) PCT) et avait en outre annulé la revendication de priorité. Le requérant a fait valoir que l'OEB agissant en qualité d'office récepteur aurait dû l'avertir de l'irrégularité. La chambre juridique a estimé qu'en vertu du principe de protection de la confiance légitime, l'OEB est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droits si un tel avertissement peut être attendu en toute bonne foi (**G 2/97**, JO 1999, 123). Les deux conditions pertinentes étant réunies : l'irrégularité était manifeste à la lecture de la demande lors de l'examen effectué au titre de l'art. 11.1) PCT et le demandeur était en mesure de la rectifier à bref délai, la chambre juridique a décidé que pour ce qui concernait les désignations aux fins d'obtenir un brevet européen, la date du dépôt international attribuée par l'office récepteur devait être rectifiée en vertu de la règle 82*ter* PCT.

En ce qui concerne la règle 82*ter* PCT, se reporter également à l'affaire **J 6/00** (dirigée contre une décision de la division d'examen rejetant une requête visant à ce que le retrait de revendications de priorité faites dans la demande internationale ne produise pas d'effet pour l'OEB) et à l'affaire **J 10/04** (dirigée contre une décision de la section du dépôt concernant le rejet d'une requête tendant à corriger la date de dépôt et à reconnaître une revendication de priorité américaine).

3.2.5 Restauration du droit de priorité (règle 49*ter* PCT)

Le PCT (règle 49*ter*.2 PCT) et la CBE (art. 122 et règle 136 CBE) ont introduit la possibilité pour le demandeur de demander respectivement la restauration ou le rétablissement du droit de priorité en cas d'inobservation du délai de priorité, et ce afin de refléter les dispositions de l'art. 13(2) du Traité sur le droit des brevets 2000 et de la règle 14(4) et (5) de son règlement d'exécution.

Dans l'affaire **J 13/16**, la chambre juridique a estimé que le remède prévu à la règle 49*ter*.2 PCT était applicable directement aux demandes euro-PCT dans la procédure devant l'IOEB agissant en qualité d'office désigné. Si, pendant la phase internationale, un office récepteur a restauré un droit de priorité sur la base du critère d'inobservation non intentionnelle prévu à la règle 26*bis*.3.a)ii) PCT, la restauration n'est pas effective dans le cadre d'une procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, étant donné que l'OEB applique uniquement le critère de "diligence requise"

(règle 49*ter*.1.b) PCT). En pareil cas, le demandeur doit présenter, dans le délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i) PCT, une (nouvelle) requête en restauration du droit de priorité au titre de la règle 49*ter*.2 PCT auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Aux fins de la règle 49*ter*.2 PCT, la requête présentée auprès de l'office récepteur au titre de la règle 26*bis*.3.b) PCT ne pouvait pas être prise en compte dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Voir aussi **J 17/16**, **J 10/17**, **J 8/18**, **J 1/19**, **J 8/21**, **J 14/21**.

Une requête en restauration du droit de priorité telle que prévue à la règle 49*ter*.2 PCT est réputée ne pas avoir été présentée si la taxe applicable n'a pas été acquittée dans le délai pertinent (**J 8/18**, **J 1/19**).

Dans l'affaire **J 14/21**, la chambre juridique a renvoyé à l'accord adopté par l'Assemblée de l'Union PCT (voir PCT/A/34/6, Annexe IV, point 8) selon lequel "lorsque ... l'office désigné rétablit les droits du déposant … conformément à la règle 49.6 ou 76.5.ii) … ce rétablissement s'étendra [au] ... délai prévu à la règle 49*ter*.2.b)i)". La chambre juridique a estimé que cet accord PCT doit être pris en considération pour interpréter la règle 49*ter*.2.b)i) PCT, puisqu'il exprime l'intention du législateur du PCT en tant qu'acte d'interprétation authentique (art. 31 de la Convention de Vienne). Dans l'affaire concernée, la chambre a considéré comme ayant été produite en temps utile la requête en restauration du droit de priorité par l'office désigné présentée à la même date que la requête en poursuite de la procédure quant au délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE, cette dernière ayant été produite en temps utile. En outre, la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum étaient exclues quant au délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité devant l'office désigné, étant donné qu'une requête en restauration de droits telle que visée à la règle 49*ter*.2 PCT équivaut à une requête en restitutio in integrum au titre de la CBE et a le même caractère juridique (**J 13/16**, **J 8/18**).

L'OEB applique le critère de la "diligence requise" dans le cadre de la règle 49*ter*.2.a) PCT conformément à la pratique de l'OEB au titre de l'art. 122 CBE (pour des décisions récentes, voir **J 8/21**, **J 14/21**). Conformément à la jurisprudence constante, l'obligation de faire preuve de la diligence requise est considérée comme remplie lorsque l'inobservation du délai est due soit à des circonstances exceptionnelles, soit à une méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance des délais qui, par ailleurs, fonctionne correctement. C'est à la partie qui demande la restauration des droits qu'il incombe de prouver que les conditions sont remplies (voir chapitre III.E.5.2.).

4. Langue de la procédure

Selon la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 4/08** (JO 2010, 572), lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne, de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues, qui deviendrait alors la langue de procédure. En effet, tant sous l'empire de la CBE 1973 que de la CBE 2000, les textes ne peuvent être interprétés comme l'autorisant. Il n'y a pas de conflit entre les dispositions de la CBE et du PCT. Les organes de l'OEB ne peuvent

utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'art. 14(3) CBE.

5. Priorité

L'OEB est compétent pour déterminer si une partie est en droit de revendiquer une priorité au titre de l'art. 87(1) CBE. Il existe une présomption réfragable en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle un demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE et aux dispositions correspondantes du règlement d'exécution est en droit de revendiquer cette priorité. Cette présomption réfragable s'applique également dans les cas où la demande de brevet européen est issue d'une demande PCT et/ou dans le cas où le ou les demandeurs ayant déposé la demande dont la priorité est revendiquée diffèrent du ou des demandeurs ayant déposé la demande ultérieure. Dans le cas où une partie A et une partie B déposent conjointement une demande PCT i) dans laquelle la partie A est indiquée pour un ou plusieurs États désignés et la partie B est indiquée pour un ou plusieurs autres États désignés, et ii) qui revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B qui permet à la partie B d'invoquer la priorité, à moins qu'il n'existe des indications factuelles substantielles du contraire (**G 1/22** et **G 2/22**).

VII. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

1. Situation juridique des chambres de recours de l'OEB 2143
1.1. Structure institutionnelle de l'Organisation européenne des brevets 2143
1.2. Compétence pour modifier le RPCR 2144
1.3. Les chambres de recours en tant qu'instances juridictionnelles 2145
1.3.1 Juridictions en vertu de la CBE 2145
1.3.2 Instances judiciaires ou quasi-judiciaires selon la jurisprudence nationale 2146
1.3.3 Les chambres de recours en tant que tribunaux liés par leurs propres décisions en vertu de l'article 6 de la CEDH 2147
1.3.4 Autorités judiciaires ou quasi judiciaires en vertu de l'Accord sur les ADPIC 2148
1.3.5 Ni cour ni tribunal d'un État membre de l'UE 2149
1.4. Rapport avec le droit de l'Union européenne et avec la jurisprudence de la CJUE 2150
1.5. Nature de la jurisprudence des chambres de recours – pas de doctrine du précédent 2150
1.6. Importance du droit national et de la jurisprudence nationale pour les chambres de recours 2151
1.6.1 Effet fondamentalement non contraignant – recherche de l'harmonisation 2151
1.6.2 Caractère contraignant des décisions nationales en lien avec des procédures selon l'article 61(1) CBE 2152
1.7. Compétence de la Grande Chambre de recours pour déterminer le droit à la priorité 2153
2. Accords et décrets d'extension 2153
2.1. Nature juridique 2153
2.2. Absence de compétence des chambres de recours 2154
2.3. Non-applicabilité de l'article 105(1)a) CBE 2155
3. Statut juridique du Président de l'OEB 2155

---

1. Situation juridique des chambres de recours de l'OEB

1.1. Structure institutionnelle de l'Organisation européenne des brevets

Dans l'affaire **G 3/08** (JO 2011, 10), la Grande Chambre de recours a constaté que l'Organisation européenne des brevets est une organisation internationale intergouvernementale, reposant sur le principe de la séparation des pouvoirs, à laquelle les États contractants souverains ont confié l'exercice de certaines de leurs prérogatives nationales dans le domaine des brevets. La CBE confère à l'Office le pouvoir exécutif de délivrer des brevets, et à son Président celui de gérer l'Office sur le plan organisationnel (art. 4(3) et 10 CBE, voir également **G 5/88** (JO 1991, 137)), tandis qu'elle attribue au Conseil d'administration des pouvoirs législatifs qui sont limités aux règles de degré inférieur (art. 33 CBE), ainsi que des pouvoirs dans le domaine des finances et du contrôle. Les chambres de recours, qui ne sont liées dans leurs décisions que par la CBE (art. 23(3) CBE), se voient conférer les fonctions de juridiction indépendante dans ce

système des brevets (art. 21 à 23 CBE ; cf. également décision **G 6/95**, JO 1996, 649, points 2 s. des motifs) même si elles ne sont pas un organe indépendant de l'Organisation européenne des brevets (art. 4(2) CBE), mais des organes de l'Office (art. 15 CBE ; voir aussi **R 19/12** du 25 avril 2014 et **R 2/14** du 17 février 2015). La Grande Chambre de recours a ajouté qu'à l'instar des juridictions de toute entité démocratique fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs, les chambres de recours de l'OEB garantissent la bonne administration de la justice au sein de l'Organisation européenne des brevets. À cet effet, elles se voient accorder la primauté pour interpréter la CBE relativement à son champ d'application (cf. également art. 23(3) CBE). Conformément à l'art. 21(1) CBE, elles sont compétentes pour réviser les décisions prises par l'Office dans le cadre des procédures de délivrance et d'opposition. Leur interprétation de la CBE constitue la base de la pratique établie par l'Office pour l'examen des demandes de brevets et des oppositions formées contre les brevets délivrés.

Lors de la 148e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (Munich, les 29 et 30 juin 2016), le Conseil a approuvé un ensemble complet de mesures visant à réformer les chambres de recours, voir CA/43/16 rév. 1 du 30 juin 2016 (Réforme des chambres de recours) ; CA/D 6/16 du 30 juin 2016, JO 2016, A100 (Décision du Conseil d'administration modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen) ; CA/D 7/16 du 30 juin 2016, JO 2016, A101 (Décision du Conseil d'administration instituant un Conseil des chambres de recours et adoptant son statut). Cette réforme a eu pour but de renforcer l'autonomie organisationnelle et managériale des chambres et d'améliorer la perception de leur indépendance et de leur efficacité. Elle n'a pas nécessité de révision de la CBE. Depuis son entrée en vigueur, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, y compris leurs greffes et services de soutien, sont organisées en tant qu'unité séparée, et sont dirigées par le Président des chambres de recours.

La délégation de fonctions et de compétences du Président de l'OEB au Président des chambres de recours figure dans le Journal Officiel (JO 2018, A63).

1.2. Compétence pour modifier le RPCR

Le RPCR et le RPGCR sont arrêtés conformément au règlement d'exécution (art. 23(4) CBE). Depuis l'entrée en vigueur de la réforme des chambres de recours (voir ci-dessus), il incombe au Conseil des chambres de recours d'arrêter le RPCR et le RPGCR en vertu de la règle 12quater CBE. Selon la règle 12ter(3)c) CBE, le Praesidium des chambres de recours conseille le Président des chambres de recours en ce qui concerne les propositions de modifications du RPCR et du RPGCR. Conformément à l'art. 23(4), deuxième phrase CBE, le RPCR et le RPGCR sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration (voir en dernier lieu la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2023 approuvant des modifications du règlement de procédure des chambres de recours, JO 2023, A103).

Dans l'affaire **T 1400/11**, la chambre a souligné que pour garantir leur fonction juridictionnelle, les procédures devant les chambres de recours sont régies par le RPCR.

Dans l'affaire **T 1914/12**, la chambre a souligné que le RPCR, s'il peut préciser et interpréter les dispositions de la CBE, ne saurait conférer aux chambres de recours des pouvoirs que la CBE ne leur donne pas.

Voir également le chapitre V.A.1.2 "Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR)".

1.3. Les chambres de recours en tant qu'instances juridictionnelles

1.3.1 Juridictions en vertu de la CBE

Dans l'affaire **G 1/86** (JO 1987, 447), la Grande Chambre de recours a estimé qu'il ressort des dispositions de la CBE qui définissent l'indépendance des membres des chambres de recours (art. 23 CBE) ainsi que les attributions et le fonctionnement des chambres et la nature des décisions qu'elles rendent, que les chambres sont des instances judiciaires chargées d'assurer le respect du droit dans l'application de la CBE. De surcroît, les décisions des chambres de recours sont sans appel, et les décisions rendues en dernière instance, qui mettent donc fin à une procédure ayant pour objet le contrôle de la légalité d'actes administratifs ainsi que la sauvegarde de droits individuels, ne peuvent être prises dans les États membres de l'Organisation européenne des brevets que par des instances judiciaires.

L'art. 112bis CBE introduit depuis lors à l'incitation de la Grande Chambre de recours (**G 1/97** ; JO 2000, 322) permet, dans des cas exceptionnels, de réviser les décisions finales des chambres de recours, sans pour autant introduire de deuxième degré de juridiction (**R 5/16**, point 7 des motifs) (voir chapitre V.B.3. "Requête en révision au titre de l'article 112bis CBE").

Dans l'affaire **T 1400/11**, la chambre a affirmé que conformément aux décisions **G 7/91** et **G 8/91** (JO 1993, 356, 346, point 7 des motifs, et corr, de **G 8/91**, JO 1993, 478), **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408, 420, point 18 des motifs), ainsi que **G 1/99** (JO 2001, 381, point 6.6 des motifs) de la Grande Chambre de recours, la procédure de recours doit être considérée comme une procédure relevant du contentieux administratif. Cf. également chapitre V.A.1. "Nature juridique de la procédure de recours".

Dans l'affaire **G 2301/15** la Grande Chambre de recours a fait observer que la fonction de juge exercée par les membres des chambres de recours est généralement reconnue. Dans la décision **G 2301/16**, concernant la même affaire, la Grande Chambre de recours a considéré la lettre du Président de l'Office en date du 10 juin 2016 comme une pression indirecte exercée par le Président de l'Office et allant à l'encontre du principe d'indépendance juridictionnelle posé à l'art. 23(3) CBE. Il avait donc été porté atteinte à l'indépendance juridictionnelle de la Grande Chambre de recours pour statuer dans cette affaire.

1.3.2 Instances judiciaires ou quasi-judiciaires selon la jurisprudence nationale

Dans la décision **J 3/95** (JO 1997, 493), la chambre juridique a constaté que le statut des chambres de recours avait aussi été abordé par la High Court of Justice au Royaume-Uni (Patents Court) dans l'affaire R. v The Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks ex parte Lenzing AG. La High Court a retenu que "la juridiction définitive pour la révocation sous le nouveau système juridique [de la CBE] est la chambre de recours de l'OEB" et que "le Royaume-Uni et les autres États contractants se sont mis d'accord au niveau international, dans la CBE, pour que la chambre de recours soit le juge définitif en matière d'opposition. Cette chambre est reconnue comme l'équivalent auprès de l'OEB de la House of Lords (désormais Cour suprême du Royaume-Uni), de la Cour de Cassation ou du Bundesgerichtshof... Ceux qui demandent des brevets auprès de l'OEB doivent accepter les résultats de ses décisions et de ses règles de procédure." La décision **J 3/95** reconnaît également les chambres de recours comme des tribunaux spécialisés exerçant l'autorité judiciaire au sens de l'art. 32 ADPIC (cf. JO 1997, 493, point 6.3 des motifs ; voir aussi le présent chapitre, VII.1.3.4).

Dans l'affaire **R 1/10**, la Grande Chambre de recours a confirmé la conformité des chambres de recours de l'Office européen des brevets avec les principes d'un État de droit, et notamment son indépendance judiciaire. Elle a signalé que plusieurs hautes juridictions nationales des États parties à la CBE (en particulier le tribunal des brevets du Royaume-Uni (Patents Court), la Cour fédérale allemande de justice (Bundesgerichtshof) et la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht) qualifient les chambres de recours de juridictions indépendantes conformément aux principes d'un État de droit (cf. également la décision **R 19/12** du 25 avril 2014), reconnaissent leurs décisions comme des décisions d'une juridiction indépendante, qu'elles prennent en considération pour développer leur jurisprudence.

Dans l'affaire ex parte **T 1473/13**, le requérant avait demandé la suspension de la procédure par référence à des recours constitutionnels en instance devant la Cour constitutionnelle fédérale allemande (2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2BvR 756/16, 2 BvR 786/15) qui faisaient valoir l'insuffisance des voies de recours de nature juridictionnelle à l'OEB ("wegen unzureichenden Rechtsschutzes beim EPA") contre les décisions des chambres de recours. La chambre, ne se voyant pas en mesure de considérer les requêtes comme manifestement irrecevables ou infondées, s'est demandée si le rejet de cette suspension entraînerait des conséquences négatives.

Elle a tout d'abord constaté que les décisions des chambres de recours de l'OEB étaient en principe susceptibles de réexamen par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, mais qu'il n'existait aucune jurisprudence de cette Cour selon laquelle une décision de l'OEB contreviendrait à la Loi fondamentale allemande (deutsches Grundgesetz). Elle a considéré que le requérant n'avait pas apporté la preuve qu'une absence de suspension entraînerait pour lui un désavantage sur le plan juridique en cas de succès des recours constitutionnels. Elle a fait observer de surcroît que si d'autres chambres adoptaient la même approche, l'administration de la justice pourrait être gravement perturbée. La requête en suspension a donc été rejetée. S'agissant de la fonction des chambres, la chambre a renvoyé à des exemples montrant que les décisions des chambres de recours

étaient considérées comme des décisions contentieuses administratives dans des systèmes juridiques autres que ceux de l'OEB.

Par décision du 8 novembre 2022, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a rejeté les recours constitutionnels 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR786/15 et 2 BvR 561/18. Les requérants n'avaient pas suffisamment démontré le fait que l'organisation du système juridictionnel de l'Office européen des brevets n'assurait pas le minimum de protection juridique efficace requis. Dans la mesure où ils critiquaient la position institutionnelle des chambres de recours techniques et de la Grande Chambre de recours au sein du système juridictionnel au sein de l'Organisation européenne des brevets et les déficiences y afférentes sur le plan de l'indépendance objective et personnelle de leurs membres, il ne semblait certes pas exclu que la garantie de cette protection ait fait défaut jusqu'à la réforme structurelle de 2016. En revanche, l'essentiel de ces déficiences a été corrigé par la réforme structurelle de 2016, qui a procédé à une dissociation entre tâches administratives et tâches juridictionnelles et a largement autonomisé la fonction juridictionnelle des chambres de recours sur le plan institutionnel.

1.3.3 Les chambres de recours en tant que tribunaux liés par leurs propres décisions en vertu de l'article 6 de la CEDH

Conformément à la première phrase de l'art. 6(1) de la CEDH, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...".

Dans la décision **R 8/13** du 20 mars 2015, la Grande Chambre de recours a déclaré qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours (décision **R 2/14** du 17 février 2015 : et des chambres de recours), la CBE, qui a été signée par des États parties à la CEDH, doit être appliquée conformément aux principes fondamentaux de l'art. 6(1) CEDH (**G 1/05**, JO 2007, 362, point 22 des motifs ; **G 2/08**, JO 2010, 456, point 3.3 des motifs). Elle a ajouté que la Grande Chambre de recours entre dans le champ de définition qui a été établi par la CourEDH dans l'arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni (28 juin 1984, requête n° 7819/77, paragraphe 76) : "par "tribunal" l'art. 6(1) n'entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays". Un tribunal peut avoir été institué pour connaître de questions relevant d'un domaine particulier dont il est possible de débattre de manière adéquate en dehors du système judiciaire ordinaire. Ce qui importe pour assurer l'observation de l'article 6(1) CEDH, ce sont les garanties, tant matérielles que procédurales, mises en place (arrêt Rolf Gustafson c. Suède rendu par la CourEDH, 1er juillet 1997, requête n° 23196/94, paragraphe 45).

Dans la décision **R 1/16**, il a été retenu qu'une requête alléguant une violation du droit à un procès équitable inscrit à l'art. 6(1) CEDH, de la protection de la confiance légitime, ainsi que de l'obligation du juge d'inviter les parties à s'expliquer n'était pas recevable **en tant que telle**, car ces objections ne figurent pas dans la liste exhaustive établie à l'art. 112bis(2) CBE, complété par la règle 104 CBE.

Pour l'interprétation de la CBE à la lumière de la CEDH, voir aussi le chapitre III.H.7.

1.3.4 Autorités judiciaires ou quasi judiciaires en vertu de l'Accord sur les ADPIC

En ce qui concerne l'applicabilité de l'Accord sur les ADPIC aux procédures devant l'OEB, cf. chapitre III.H.6.

L'art. 62(5) ADPIC dispose que les décisions administratives finales dans les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle et, dans les cas où la législation d'un Membre prévoit de telles procédures, les procédures de révocation administrative et les procédures inter partes telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, pourront faire l'objet d'une révision par une autorité **judiciaire** ou **quasi judiciaire**. L'art. 32 ADPIC prévoit que les États membres doivent offrir une possibilité de révision **judiciaire** pour toute décision concernant la révocation ou la déchéance d'un brevet.

Dans la décision **G 1/97** (JO 2000, 322), la Grande Chambre de recours a constaté que les chambres de recours peuvent être qualifiées d'autorités judiciaires, car elles réunissent tous les éléments d'une telle autorité : dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la CBE (art. 23(3) CBE 1973 ; cf. également la décision **R 19/12** du 25 avril 2014, dans laquelle la Grande Chambre de recours a expressément souligné qu'en vertu de l'article premier, paragraphe 4 du statut des fonctionnaires de l'OEB, les dispositions du statut ne s'appliquent aux membres des chambres que dans la mesure où leur indépendance n'en est pas affectée) ; les membres sont nommés pour une période fixe et ne peuvent être relevés de leur fonction pendant cette période sauf pour motifs graves (art. 23(1) CBE 1973) ; la CBE contient des dispositions pour la sauvegarde de l'impartialité des membres (art. 24 CBE 1973) ; les chambres comprennent toujours au moins un membre juriste (art. 21 CBE 1973) ; il existe des règles de procédure ; enfin, les chambres rendent des décisions écrites contenant les motifs (règle 66(2) CBE 1973 – règle 102 CBE). En ce qui concerne la nature judiciaire des chambres de recours, il est référé aussi à la décision du 26 octobre 1995 de la Chambre des lords du Royaume-Uni *Merrel Dow v. Norton*, [1996] R.P.C. 76, ainsi qu'à la décision du 20 décembre 1996 rendue par la "High Court of Justice" du Royaume-Uni dans l'affaire *Lenzing AG's European Patent (UK)* [1997] R.P.C., 245). La Grande Chambre de recours ajoutait que même si la qualité d'autorité judiciaire venait à être contestée, il conviendrait de retenir que, compte tenu de ce qui précède, les chambres de recours constituent pour le moins une autorité quasi judiciaire, telle que visée par l'art. 62(5) ADPIC.

La Grande Chambre de recours a également examiné la relation entre l'art. 62(5) ADPIC et l'art. 32 ADPIC. En application du principe lex specialis derogat legi generali, la Grande Chambre de recours a conclu que l'art. 62(5) ADPIC prime l'art. 32 ADPIC en matière de délivrance d'un brevet européen (cf. également **J 3/98**).

Dans l'affaire **T 557/94**, le requérant (titulaire du brevet) a invoqué l'art. 32 ADPIC, qui garantit une possibilité de révision judiciaire pour toute décision concernant la révocation d'un brevet, et a demandé le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré si le brevet

venait à être révoqué sur la base d'un document de l'état de la technique introduit pendant la procédure de recours. La chambre a constaté que, en application de l'art. 111(1), deuxième phrase, CBE 1973, la chambre est habilitée à statuer sur le fond **ou** à renvoyer l'affaire. Elle n'est pas limitée à cette dernière possibilité dans le cas où la division d'opposition a maintenu le brevet et où la révocation du brevet est envisagée pour la première fois par la chambre (voir chapitre V.A.9. "Renvoi à la première instance"). Replacé dans le contexte habituel du système de révision judiciaire dans les États parties à la CBE 1973 et dans la CBE 1973 elle-même, l'art. 32 ADPIC garantit l'existence d'une instance chargée de la révision judiciaire dans la procédure de révocation, mais n'oblige pas cette instance à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure, lorsque la révocation est envisagée pour la première fois par l'instance judiciaire.

1.3.5 Ni cour ni tribunal d'un État membre de l'UE

Dans l'affaire **T 276/99**, la chambre a relevé que conformément au Traité CE, les **renvois préjudiciels** à la CJCE (désormais CJUE, dénomination depuis le 1er décembre 2009) sont régis par l'art. 234 du Traité CE (désormais art. 267 TFUE). La chambre a souligné qu'à première vue, les chambres de recours de l'OEB n'ont pas le statut requis pour renvoyer une question à la CJCE, puisqu'elles ne sont ni une cour ni un tribunal d'un État membre de l'UE.

Dans la décision **G 2/06** (JO 2009, 306), le requérant a demandé la saisine de la CJCE au motif que la règle 28c) CBE reprend le libellé de l'art. 6(2)c) de la Directive "Biotechnologie" et que la Grande Chambre de recours, en interprétant la règle 28c) CBE, interprète le droit de l'UE et est tenue de saisir la CJCE en qualité de cour ou tribunal d'un État contractant. La requête a été rejetée comme étant irrecevable. La Grande Chambre de recours a dit clairement que ni la CBE ni son règlement d'exécution ne prévoient qu'une quelconque instance de l'OEB soumette des questions de droit à la CJCE. Les chambres de recours sont nées de la CBE et leurs pouvoirs se limitent à ceux que leur confère la CBE. Quant à l'art. 234 du Traité CE (art. 267 TFUE depuis le 1er décembre 2009) qui confère à la CJCE compétence pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des actes pris par les institutions de l'UE, tels qu'une Directive, il n'apparaît pas non plus que les chambres de recours de l'OEB puissent s'en prévaloir pour demander à la CJCE de se prononcer sur des questions sur lesquelles elles sont appelées à statuer. L'art. 234 du Traité CE (art. 267 TFUE depuis le 1er décembre 2009) exige que la question soit soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'un des États membres de l'UE. La Grande Chambre de recours a souligné que les chambres de recours de l'OEB, bien que reconnues comme étant des cours ou des tribunaux, ne sont pas des cours ou des tribunaux d'un État membre de l'UE, mais d'une organisation internationale dont les États parties ne sont pas tous membres de l'UE. Le fait que les chambres de recours aient leur siège en Allemagne, État membre de l'UE, ne saurait remettre en cause leur statut d'institution faisant partie intégrante d'une organisation internationale et dont les compétences sont ancrées dans la CBE. Les chambres de recours ne sont pas et n'ont jamais été assimilées à des juridictions nationales de leur pays d'accueil.

Dans l'affaire **R 1/10**, la Grande Chambre de recours a estimé que même une décision de la CJUE rejetant l'indépendance des chambres de recours au sens d'une juridiction conforme aux principes de l'État de droit ne s'imposerait pas aux chambres de recours. En effet, la CBE ne fait pas partie du droit de l'UE, mais crée avec l'OEB un sujet autonome de droit international, intrinsèquement indépendant de l'Union européenne, auquel appartiennent tous les États membres de l'UE, mais également d'autres États qui n'en sont pas membres.

1.4. Rapport avec le droit de l'Union européenne et avec la jurisprudence de la CJUE

Dans l'avis **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a conclu que l'interprétation juridiquement valable et contraignante du droit de l'Union, qu'il s'agisse de dispositions du droit primaire, par exemple de traités, ou de dispositions du droit secondaire (droit dérivé), par exemple de règlements et de directives, relève de la compétence exclusive de la CJUE. Indépendamment de ces éléments, en tant qu'organisation internationale indépendante jouissant de son propre ordre juridique autonome, l'Organisation européenne des brevets n'est pas directement liée par le droit de l'Union. Par conséquent, il est d'autant plus vrai qu'un avis juridiquement non contraignant concernant l'interprétation de la Directive "Biotechnologie", émis par la Commission européenne en réaction à des décisions de la Grande Chambre de recours portant sur l'interprétation d'une disposition de la CBE, en l'occurrence l'art. 53(b) CBE, ne fait pas partie du droit de la CBE.

Voir également à ce propos le chapitre III.H. "Interprétation de la CBE".

1.5. Nature de la jurisprudence des chambres de recours – pas de doctrine du précédent

Dans l'affaire **R 14/11**, la Grande Chambre de recours a indiqué que comme pour les décisions des chambres de recours, ses décisions relatives à des requêtes en révision ne créent pas de précédent, en ce sens que la Grande Chambre de recours n'est pas tenue de montrer en quoi une décision ultérieure diffère d'une décision antérieure pour que cette décision ultérieure soit fondée en droit. La Grande Chambre de recours a expliqué, en se référant à la décision **R 11/08**, que ces différences sont normales et que l'utilité de la jurisprudence ne se limite pas aux faits similaires ou identiques, mais qu'elle réside dans les principes ou enseignements (p. ex. dans l'interprétation de dispositions législatives) qui peuvent être tirés de précédentes affaires, que les faits soient similaires ou non.

Dans l'avis **G 3/19** (JO 2020, A119), la Grande Chambre de recours a énoncé qu'une interprétation particulière donnée à une disposition juridique ne peut jamais être considérée comme étant gravée dans le marbre, la signification de la disposition étant susceptible de changer ou d'évoluer au fil du temps. Il s'agit là d'un aspect inhérent à l'évolution constante du droit à mesure que des décisions sont rendues par les instances juridictionnelles, et qui, dans le contexte de la jurisprudence des chambres de recours, est reflété à l'art. 21 RPCR, selon lequel une chambre de recours doit saisir la Grande Chambre de recours si elle a l'intention de s'écarter d'une décision ou d'un avis antérieur

de la Grande Chambre de recours. Une telle saisine ultérieure serait dénuée d'objet si la Grande Chambre de recours n'avait pas la possibilité, ne serait-ce qu'en théorie, de réviser la décision ou l'avis qu'elle a précédemment rendu sur la question de droit concernée.

Dans l'affaire **T 844/18**, la chambre a déclaré, à propos de l'interprétation du terme "celui" (Convention de Paris), qu'il n'existe aucune jurisprudence, ni de l'OEB, ni de juridictions nationales, ayant clairement et sans ambiguïté adopté l'interprétation proposée par les requérants. De manière générale, la barre pour **opérer un revirement de jurisprudence et de pratiques établies de longue date** doit être placée haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner. La chambre a noté que les requérants s'attaquaient à plus d'un siècle de jurisprudence et de pratiques constantes suivant l'approche dite de "tous les demandeurs", dont ils devaient démontrer qu'elle était incorrecte. Cela représentait une tâche considérable (point 53 des motifs). La poursuite de pratiques rationnelles bien établies peut être considérée comme **un aspect de la sécurité juridique** (point 86 des motifs).

1.6. Importance du droit national et de la jurisprudence nationale pour les chambres de recours

1.6.1 Effet fondamentalement non contraignant – recherche de l'harmonisation

Les procédures devant les chambres de recours sont autonomes et les décisions des juridictions nationales n'ont pas d'autorité en droit. Cela n'exclut pas, toutefois, notamment dans le souci d'élaborer une jurisprudence européenne harmonisée, une certaine interaction entre les systèmes judiciaires nationaux et le système européen (voir **R 21/09**, point 2.4 des motifs ; décision très détaillée sur cette question, ainsi que par exemple sur la relation entre jurisprudence nationale et décision des chambres de recours : **T 1904/12**, **T 885/02**, **T 202/13**, **T 231/13**, **T 488/16**, **T 926/20**).

Dans l'affaire **T 2220/14**, la chambre a rappelé la relation qui existe entre décisions nationales et procédures devant les chambres de recours. Dans les procédures devant les chambres de recours, les questions relatives à la brevetabilité doivent uniquement être tranchées conformément à la CBE. Les décisions relatives à la brevetabilité rendues dans des États parties à la CBE ne doivent pas être citées comme si elles liaient les chambres de recours et celles-ci ne doivent pas rejeter des revendications au motif qu'elles ne sont pas brevetables en vertu d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre (**T 452/91**). Ceci s'applique également aux décisions rendues par des juridictions d'États non membres, tels que les États-Unis (point 16 des motifs).

Dans la décision **G 6/83** (JO 1985, 67), la Grande Chambre de recours a souligné que lors de l'interprétation des traités internationaux servant de base aux droits et aux devoirs des personnes physiques et morales, il est nécessaire de prêter attention aux questions d'harmonisation des règles de droit nationales et internationales. Cet aspect de l'interprétation est particulièrement important lorsque les dispositions d'un traité international ont été reprises dans la législation nationale, comme c'est le cas pour le droit européen des brevets. La mise en place d'une législation harmonisée des brevets dans les États contractants doit impérativement s'accompagner d'une interprétation

harmonisée. Pour cette raison, il incombe à l'OEB, et en particulier à ses chambres de recours, de prendre en considération les décisions et les opinions juridiques des juridictions et des offices de la propriété industrielle des États contractants (point 6 des motifs).

Pour certaines questions déterminées (la plupart de droit procédural), le droit national est cependant à appliquer.

Ainsi, dans l'affaire **G 1/13** (JO 2015, A42), la Grande Chambre de recours a exposé que les personnes morales, telles que les sociétés, n'existent qu'en vertu du système juridique national qui régit leur création, leur existence ultérieure et leur cessation. Pour déterminer si une personne morale existe ou a cessé d'exister et si elle a la capacité à agir, le principe applicable devrait être celui, reconnu sans équivoque dans la CBE, de l'application du droit national (points 5.1 et 6 des motifs). Cependant, la Grande Chambre de recours a précisé qu'il y a des limites à la mesure dans laquelle l'OEB devrait observer le droit national. Ainsi, l'OEB pourrait ne pas reconnaître une disposition du droit national qui accorderait à une entreprise des droits procéduraux contraires à la CBE.

Conformément à la décision **J 14/19,** la question de la date d'introduction de l'instance à propos de la règle 14 CBE doit être tranchée selon le droit procédural (national) de l'État concerné. Lors de l'application d'un droit étranger (ici le droit allemand), la chambre juridique doit appliquer ce droit, autant que faire se peut, dans le contexte général de l'ordre juridique correspondant. En tant qu'organisation internationale indépendante de toute administration et de toute juridiction nationales, l'OEB n'est pas lié par la jurisprudence des juridictions nationales pour interpréter la disposition de droit étranger qu'il convient d'appliquer. Si toutefois l'OEB a connaissance, en particulier, de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales, il convient d'en tenir compte et de l'examiner pour rendre la décision. Les commentaires de textes de loi ne sont pas des publications officielles et ne font partie ni du droit émanant du pouvoir législatif, ni de la jurisprudence. Considérés isolément, ces commentaires ne doivent donc pas être pris en compte dans le cadre de l'application par l'OEB du droit étranger.

Pour l'effet contraignant des décisions nationales, voir aussi le chapitre III.H.8.2. "Décisions nationales : pas d'effet contraignant sur les chambres de recours".

1.6.2 Caractère contraignant des décisions nationales en lien avec des procédures selon l'article 61(1) CBE

Dans l'affaire **J 14/19**, la chambre juridique a indiqué que, conformément à l'art. 9(2) du protocole sur la reconnaissance, il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction (nationale) dont la décision concernant le droit à l'obtention du brevet européen doit être reconnue ni à l'examen de la licéité de cette décision. Bien qu'il s'adresse en premier lieu aux États parties à la CBE, le protocole sur la reconnaissance fait partie intégrante de la CBE conformément à l'art. 164(1) CBE et s'impose donc également à l'OEB (cf. décision **J 36/97**, ainsi que règle 16(2) CBE concernant l'obligation de reconnaissance). La chambre juridique a fait aussi référence à la décision **G 3/92** où la Grande Chambre de recours avait exposé que le protocole sur la reconnaissance réserve

l'examen de l'action quant au fond à la juridiction nationale et que l'OEB ne dispose d'aucune compétence en la matière.

Dans l'affaire **G 1/22** (JO 2024, A50), la Grande Chambre de recours a confirmé que l'OEB n'a pas compétence pour se prononcer sur un litige visant à établir si un demandeur donné peut prétendre à une demande et à la délivrance d'un brevet européen pour l'objet d'une demande déterminée. C'est le protocole sur la reconnaissance qui règle les questions en rapport avec le droit à l'obtention d'un brevet européen avant sa délivrance.

1.7. Compétence de la Grande Chambre de recours pour déterminer le droit à la priorité

Dans l'affaire **G 1/22** (JO 2024, A50), la Grande Chambre de recours a relevé qu'il convenait de procéder à une distinction rigoureuse entre le droit à la demande ultérieure et le droit de revendiquer la date de priorité pour cette demande. Elle a considéré que l'art. 60(3) CBE ne s'applique ni directement ni par analogie au droit de priorité mentionné à l'art. 87(1) CBE. La Grande Chambre de recours a conclu que l'OEB est compétent pour apprécier le droit à la priorité et que cette appréciation doit être effectuée conformément au droit autonome de la CBE. La reconnaissance de la compétence de l'OEB pour apprécier le droit de priorité respecte également l'argument selon lequel l'OEB, compte tenu de l'art. 87(1) CBE, est tenu d'évaluer tous les aspects du droit de priorité. Si les quatre exigences pertinentes aux fins de l'art. 87(1) CBE sont évaluées par l'OEB, l'OEB est compétent en ce qui concerne tous les éléments susceptibles d'être pertinents pour déterminer l'état de la technique, ce qui lui permet d'examiner tous les aspects relevant de la brevetabilité. Selon la Grande Chambre de recours, il existe une présomption réfragable en vertu du droit autonome de la CBE selon laquelle le demandeur qui se prévaut d'une priorité conformément à l'art. 88(1) CBE est en droit de revendiquer cette priorité

Pour la compétence de l'OEB à déterminer le droit à la priorité, voir également le chapitre II.D.2.2.

2. Accords et décrets d'extension

2.1. Nature juridique

Un accord d'extension fait partie des traités internationaux entre l'Organisation européenne des brevets et un État autorisant l'extension que le Président de l'OEB est autorisé à conclure avec l'approbation du Conseil d'administration (art. 33(4) CBE). Un tel accord sert non seulement les intérêts des demandeurs, auxquels il donne un moyen simple d'obtenir une protection par brevet dans les États autorisant l'extension, mais aussi ceux des États autorisant l'extension, qui peuvent ainsi offrir une protection par brevet sur leur territoire par une extension des effets des demandes et des brevets européens et euro-PCT à ce territoire (**J 9/04** ; voir aussi **J 2/05**, **J 14/00**, JO 2002, 432).

Dans la décision **T 7/07**, la chambre a déclaré que conformément aux "principes fondamentaux" énoncés au JO 1994, 75, le système d'extension offre aux demandeurs

de brevets européens un moyen simple et peu coûteux d'obtenir une protection dans l'État accordant l'extension. Il correspond dans une large mesure au système prévu par la CBE, tel qu'il s'applique dans les États contractants, à cette différence près qu'il repose non pas sur l'application directe de la CBE, mais sur le droit national inspiré de la CBE. Le droit national de l'État autorisant l'extension régit la procédure et les conséquences juridiques de l'extension.

Dans l'affaire **J 9/04**, la chambre juridique a noté qu'en tant que décrets bilatéraux, les décrets d'extension traitent essentiellement – de façon exhaustive et bien distincte de la Convention – de questions liées à l'intégration dans le droit national de demandes et de droits de protection européens étendus et de leur rapport avec les demandes et droits nationaux. Il convient de citer en particulier la règle selon laquelle les demandes et les brevets aux effets étendus produisent les mêmes effets que les demandes et brevets nationaux, l'obligation de fournir aux offices nationaux de brevets une traduction des revendications dans la langue concernée, les dispositions concernant le texte des demandes de brevet et des brevets aux effets étendus faisant foi au plan national, les effets qu'ils produisent en tant que droit antérieur par rapport aux demandes nationales et aux brevets nationaux, et, enfin, la protection simultanée. Selon la chambre, aucune de ces dispositions n'entraîne d'obligations pour l'OEB. L'OEB s'engage simplement, vis-à-vis des services nationaux de la propriété industrielle, à apporter son appui pour l'exécution des tâches administratives liées à l'extension des brevets européens.

2.2. Absence de compétence des chambres de recours

Dans l'affaire **J 22/10**, la chambre juridique a déclaré que les décisions rendues par l'OEB dans l'exercice des obligations qui lui incombent au titre des accords de coopération conclus avec certains États au sujet de l'extension de la protection conférée par des brevets européens (accords d'extension) ne sont pas fondées sur la CBE en tant que telle, mais seulement sur les accords de coopération conclus entre l'Organisation européenne des brevets et les États autorisant l'extension. Aussi avait-elle rejeté les recours respectifs comme irrecevables (voir aussi **J 14/00**, JO 2002, 432 ; **J 19/00** ; **J 9/04** en date du 1er mars 2005 ; **J 2/05** ; **J 4/05**). Aucune des décisions fondées sur ces traités internationaux ne tombe sous le coup de la CBE et, partant, ne relève de la compétence des chambres de recours. Il ressort clairement des accords d'extension que les références aux dispositions de la CBE sont exhaustives et que, par conséquent, les autres dispositions, y compris celles prévues aux art. 106 CBE et suivants, relatives à la procédure de recours, ne sont pas applicables. En d'autres termes, la chambre juridique n'a pas compétence pour statuer sur une affaire exclusivement régie par un système juridique "étranger".

Dans l'affaire **J 14/00** (JO 2002, 432), la chambre juridique a statué sur la recevabilité d'un recours concernant l'application de la CBE 1973 contre une lettre envoyée par un agent des formalités qui avait appliqué le décret d'extension (JO 1994, 75) lié à l'accord d'extension avec la République de Slovénie. La chambre a jugé qu'y faisaient obstacle les dispositions de l'art. 106(1) CBE 1973 qui prévoient limitativement que seules peuvent être attaquées les décisions de l'OEB prises par les instances qui y sont mentionnées, dans le cadre de leurs fonctions au titre de la CBE 1973. Ce n'était pas le cas de décisions

rendues par l'OEB remplissant ses obligations au titre de l'accord d'extension. La chambre juridique a estimé que rien dans la structure ou la nature juridique du décret d'extension ne légitimait le recours contre une lettre émanant d'un agent des formalités de l'OEB. Selon la chambre, la procédure d'extension produit des effets juridiques uniquement sur la base du droit national slovène. Le décret d'extension ne laisse donc aucun doute sur le fait que ses références aux dispositions de la CBE 1973 sont exhaustives et que, par conséquent, d'autres dispositions, comme celles de l'art. 106 CBE 1973 sur la procédure de recours, ne peuvent être appliquées à la procédure de recours.

Voir aussi **J 9/04** au présent chapitre VII.2.1 (section précédente) à propos du rôle des juridictions nationales.

2.3. Non-applicabilité de l'article 105(1)a) CBE

Dans l'affaire **T 1196/08**, un contrefacteur présumé était intervenu au titre de l'art. 105(1)a) CBE en affirmant que le brevet roumain résultant de l'extension d'un brevet européen devait être considéré comme un brevet européen délivré en vertu de la Convention. La chambre n'a pas partagé cet avis. Le terme "ce brevet" figurant à l'art. 105(1)a) CBE désigne un brevet européen au sens de l'art. 2(1) CBE 1973. Bien qu'il existe certains parallèles entre le système d'extension et le système du brevet européen, ces systèmes présentent néanmoins des différences fondamentales. Le système d'extension, y compris toutes les conditions et tous les effets juridiques de l'extension, repose exclusivement sur l'application du droit national, à moins qu'il ne soit expressément fait référence à la CBE. Par ailleurs, le système du brevet européen et les effets d'un brevet européen dans les États contractants reposent exclusivement sur l'application directe de la CBE, étant entendu que certaines dispositions de la CBE renvoient au droit national. La chambre a conclu qu'un brevet étendu au territoire d'un État autorisant l'extension n'est pas un brevet européen au sens de l'art. 2(1) CBE 1973. En outre, le décret d'extension roumain ne se réfère pas à l'art. 105 CBE. Les références du décret d'extension roumain aux dispositions de la Convention étant exhaustives, la question de l'application par analogie de l'art. 105 CBE ne se pose même pas.

3. Statut juridique du Président de l'OEB

Selon l'art. 10(1) CBE, la direction de l'OEB est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'OEB devant le Conseil d'administration. À cette fin, l'art. 10(2)a) CBE donne au Président le pouvoir et lui fait obligation de prendre "toutes mesures utiles en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets". Selon l'art. 5(3) CBE, le Président de l'OEB représente l'Organisation européen des brevets. Dans l'affaire **G 8/88** (concernant un accord administratif entre l'Office allemand des brevets (à l'époque, désormais l'Office allemand des brevets et des marques) et l'OEB ; JO 1991, 137), la Grande Chambre de recours a constaté que la capacité à représenter l'Organisation européen des brevets sur la base de l'art. 5(3) CBE 1973 définit ses fonctions, mais ne lui accorde aucun pouvoir allant au-delà de la représentation de l'Organisation. Le Président de l'OEB ne peut représenter l'Organisation en accomplissant un acte tel que la signature d'un accord, que s'il est compétent pour accomplir cet acte. La compétence du Président de l'Office pour agir en vue d'assurer la direction de l'Office

découle de l'art. 10 CBE 1973 qui la régit. L'art. 10(2) CBE 1973 contient une énumération des compétences dévolues au Président qui (…) concernent essentiellement les activités internes de l'Office. La CBE ne définit pas concrètement dans quelle mesure le Président de l'Office est habilité par l'art. 10 CBE 1973 à "diriger" l'Office pour ce qui concerne les activités externes qui n'ont aucun rapport direct avec les compétences particulières du Président énumérées à l'art. 10(2) CBE 1973 hors le contrôle du Conseil d'administration prévu à l'art. 4(3) CBE 1973. Ce point est donc une question d'interprétation. Voir aussi à cet égard les décisions **G 5/88, G 7/88**.