

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

Selon l'art. 83 CBE, l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

D'après la jurisprudence constante des chambres de recours, et au plus tard depuis la décision **T 14/83** (JO 1984, 105), la question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'art. 83 CBE doit s'apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins (cf. aussi **T 169/83**, JO 1985, 193). En tout état de cause, cette question ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications (cf. par ex. les décisions **T 202/83**, **T 179/87** du 16.1.1990, **T 435/89**, **T 82/90**, **T 126/91**).

Dans la décision **T 32/84** (JO 1986, 9), il a été observé que le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figuraient ni explicitement dans le texte des revendications, ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée, ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'impliquait pas obligatoirement que l'invention n'était pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, comme l'exige l'art. 83 CBE. Dans cette affaire, l'homme du métier pouvait reconstruire l'invention à partir d'un principe exposé dans la description qui montrait la présence indispensable d'un élément représenté non sur la figure de l'invention revendiquée, mais sur une autre figure de la demande. Cela ne vaut toutefois que s'il ne doit pas faire appel à des renseignements complémentaires ni faire preuve d'activité inventive.

2. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

a) L'exposé s'adresse à l'homme du métier.

L'homme du métier peut compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales (**T 206/83** (JO 1987, 5), **T 32/85**, **T 51/87** (JO 1991, 177), **T 580/88**, **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 772/89**, **T 231/92**, **T 818/97**). Il peut même déceler des erreurs dans la description et les corriger grâce à ses connaissances (**T 171/84** (JO 1986, 95), **T 226/85** (JO 1988, 336), **T 206/83** (JO 1987, 5)). Les ouvrages de référence et la littérature technique générale font partie des connaissances générales (**T 171/84**, **T 51/87**, **T 580/88** et **T 772/89**). Toutefois, une information que seule une recherche très étendue permet d'obtenir ne peut être considérée comme faisant partie des connaissances générales de base (cf. aussi **T 206/83** and **T 654/90**).

Selon la décision **T 171/84** (JO 1986, 95), d'autres documents de brevets ne peuvent

normalement pas rendre l'exposé de l'invention suffisant à moins d'avoir été portés à la connaissance du spécialiste qui lit le brevet en question. Les fascicules de brevet ainsi que les publications scientifiques peuvent exceptionnellement être considérés comme faisant partie de ces connaissances techniques générales lorsque l'invention appartient à un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques à ce sujet dans les manuels (cf. **T 51/87** (JO 1991, 177), **T 772/89**, **T 676/94**).

Enfin, il convient de se fonder sur le même niveau de connaissances lorsque, pour la même invention, on doit apprécier à la fois la question du caractère suffisant de l'exposé et celle de l'activité inventive (**T 60/89** (JO 1992, 268), **T 694/92**, **T 187/93**, **T 412/93**).

b) L'homme du métier peut également être mis en mesure de réaliser l'invention grâce à des renvois.

Ainsi, des caractéristiques qui ne sont pas mentionnées dans les pièces de la demande, mais dans un document auquel elles font référence, peuvent être incorporées dans une revendication si elles font clairement partie de l'invention pour laquelle une protection est recherchée. Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui ont été exposées dans le document cité doivent toutes être intégrées dans la revendication ; il n'est pas admis d'en choisir une plus particulièrement (**T 6/84** (JO 1985, 238)).

Lorsqu'une invention concerne un perfectionnement apporté par rapport à un état de la technique déjà cité à l'origine dans la description de l'invention, une caractéristique largement décrite dans le document cité, mais qui n'est pas mentionnée spécialement dans l'exposé de l'invention est réputée suffisamment exposée lorsqu'elle apparaît dans les exemples de réalisation de l'invention, sous forme d'un mode de réalisation également mentionné dans le document cité (**T 288/84** (JO 1986, 128)).

L'exposé d'une invention peut également être considéré comme suffisant dans le cas où le fascicule et la description initiale font référence à un autre document, qui permet à l'homme du métier d'obtenir les informations requises pour reproduire l'invention, mais qui n'avaient pas été divulguées expressément dans la description (**T 267/91**, **T 611/89**). Ce principe s'applique quelle que soit la langue utilisée (cf. **T 920/92**, où le document auquel il était fait référence était rédigé en japonais).

Toutefois, un document auquel il est fait référence ne peut être pris en considération que s'il était à la disposition des destinataires du document contenant la référence. Cela signifie que le document auquel il est fait référence doit être clairement identifié et facilement accessible aux personnes auxquelles il est destiné. La question de savoir si tel est le cas ou non ne peut être tranchée qu'au cas par cas, en fonction des faits de la cause. Ni l'art. 123(2) CBE, ni les Directives relatives à l'examen n'exigent ou n'impliquent qu'une demande de brevet à laquelle il est fait référence doive être identifiée par un numéro pour être prise en considération aux fins de l'art. 83 CBE (**T 737/90**).

L'affaire **T 156/91** portait sur un cas de renvoi particulier. Le brevet contesté avait pour objet un procédé qui impliquait l'utilisation d'un catalyseur dont la composition et la méthode de fabrication n'avaient pas été dévoilées par le fabricant. La chambre a émis des doutes quant

à la suffisance de l'exposé lorsque l'invention ne peut être exécutée qu'au moyen de produits dont le mode de fabrication n'est pas divulgué, mais que l'on peut se procurer sur le marché, sans toutefois que leur disponibilité durant une période donnée soit garantie. Toutefois, le procédé n'impliquant par ailleurs aucune activité inventive, la chambre n'a finalement pas eu à trancher la question de la reproductibilité.

3. Exposé clair et complet

Une opération revendiquée doit pouvoir être reproduite sur la base des pièces initiales de la demande, sans qu'il faille fournir un effort inventif allant au-delà des compétences ordinaires de l'homme du métier (**T 10/86**). Lorsqu'un demandeur n'a pas fourni les détails de fabrication dans la description, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que les connaissances générales de l'homme du métier ne permettaient pas de combler ce manque d'informations, la chambre a estimé que l'invention n'était pas suffisamment exposée (**T 219/85**, JO 1986, 376).

En principe, une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. Pour l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé, il est donc sans importance que certaines variantes particulières d'un élément de l'invention, défini en termes de fonction, ne soient pas disponibles, dès lors que l'homme du métier connaît, grâce à l'exposé de l'invention ou aux connaissances générales dans son domaine technique, des variantes appropriées produisant le même effet pour l'invention (**T 292/85**, JO 1989, 275). C'est ce que confirment de nombreuses décisions telles que : **T 81/97** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335), **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 238/88** (JO 1992, 709), **T 60/89** (JO 1992, 268), **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 740/90**, **T 456/91** et **T 242/92**.

En outre, dans la décision **T 281/86** (JO 1989, 202), la chambre a déclaré qu'aucune disposition de l'art. 83 CBE ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible. Des variations intervenant dans la composition d'un agent utilisé dans un procédé ne préjugent pas du caractère suffisamment clair et complet de la divulgation dès lors que le procédé revendiqué permet d'obtenir à coup sûr le produit désiré. Dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances générales, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard (cf. également **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 299/86** (JO 1988, 88), **T 181/87**, **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 182/89** (JO 1991, 391) et **T 19/90** (JO 1990, 476)).

Le fait que la demande telle que déposée remplisse la condition énoncée à la règle 27(1)e) CBE, selon laquelle la description doit indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée, ne signifie pas automatiquement qu'elle est exposée de manière suffisamment claire et complète, conformément à l'art. 83 CBE. Pour trancher cette question, il convient d'apprécier les informations contenues dans les exemples, et d'autres parties de la description, à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier à la date pertinente (**T 322/93**). En revanche, lorsqu'il est satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE, il s'ensuit qu'au moins un mode de réalisation de l'invention est divulgué conformément à la règle 27(1)e) CBE (**T 561/96**). Dans cette décision, la chambre a

également relevé que le fait que la division d'examen ait considéré l'invention comme nouvelle et impliquant une activité inventive, en dépit de l'objection soulevée au titre de l'art. 83 CBE, montrait que l'invention pouvait être comprise sans ambiguïté par un homme du métier et qu'elle était donc suffisamment exposée.

D'après les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653) et **T 435/91** (JO 1995, 188), la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention est suffisante dès lors qu'elle permet d'exécuter l'invention **dans toute sa portée, telle que revendiquée**, et non pas **uniquement d'obtenir certains** membres de la classe revendiquée. Il s'agit d'une question de fait. L'exposé d'une invention est considéré comme suffisant si l'homme du métier peut mettre en oeuvre pratiquement **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications. Les chambres ont également partagé cet avis dans les décisions **T 19/90** (JO 1990, 476), **T 242/92**, **T 418/91**, **T 548/91**, **T 659/93**, **T 435/91** (JO 1995, 188) et **T 923/92** (JO 1996, 564). Il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un exemple au soutien des revendications de vaste portée (**T 612/92**, **T 694/92** (JO 1997, 408), **T 187/93**). Il convient de trancher cette question au cas par cas.

L'objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves à cet égard, étayées par des faits vérifiables (**T 19/90**, JO 1990, 476).

Le fait que l'invention présente un inconvénient (en l'occurrence le risque de blesser les utilisateurs) susceptible d'en rendre l'utilisation impossible ne constitue pas un obstacle à sa reproductibilité, dès lors que l'enseignement technique divulgué dans le brevet litigieux permet d'obtenir le résultat souhaité par ailleurs (**T 881/95**).

Dans l'affaire **T 449/90** la chambre a estimé que la condition posée à l'art. 83 CBE était remplie, vu que le degré revendiqué d'inactivation (substantiellement) du virus du SIDA pouvait être prouvé de manière suffisamment sûre. L'inactivation totale du virus mortel, que l'opposant considérait comme nécessaire, était certes éminemment souhaitable, sans être toutefois pas exigée par l'art. 83 CBE, la revendication précisant que le virus était rendu "substantiellement inactif".

4. Exécution de l'invention sans effort excessif

L'invention divulguée doit pouvoir être exécutée sans effort excessif.

Dans la décision **T 226/85** (JO 1988, 336) qui est conforme aux principes énoncés dans les décisions **T 14/83** (JO 1984, 105), **T 48/85** et **T 307/86**, la chambre a estimé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète, il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure raisonnable, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent. En revanche, l'exécution de l'invention implique des efforts excessifs de la part de l'homme du métier lorsque celui-ci ne peut établir que par tâtonnements s'il a choisi les nombreux paramètres de l'invention de manière à obtenir un résultat satisfaisant (**T 32/85**).

Une invention peut être considérée comme suffisamment exposée si les moyens servant à son exécution sont exposés en termes techniques clairs permettant leur mise en oeuvre et

si le résultat visé est atteint au moins dans certains cas, qui doivent tous être des cas réels (**T 487/91**). L'échec dans certains cas d'un procédé revendiqué ne permet pas de considérer l'invention comme irréalisable lorsqu'il suffit de procéder à quelques essais pour transformer l'échec en succès, à condition que ces essais demeurent dans les limites du raisonnable et n'exigent aucune activité inventive (**T 931/91**). Il en va de même lorsque la sélection de valeurs pour différents paramètres ne constitue qu'une mesure de routine et/ou que les exemples donnés dans la description fournissent de plus amples informations (**T 107/91**).

Selon la décision **T 256/87**, il suffit que l'homme du métier lisant le fascicule de brevet soit mis en mesure d'exécuter l'invention dans tous ses aspects essentiels et puisse savoir s'il travaille dans le domaine interdit des revendications. La chambre estime que les possibilités de vérification empirique indirecte, auxquelles il est fait référence dans la décision, constituent une solution acceptable, permettant de satisfaire aux conditions posées à l'art. 83 CBE sans difficulté excessive.

La CBE ne contient pas de dispositions prévoyant que l'invention revendiquée doit pouvoir être mise en oeuvre grâce à un petit nombre seulement d'étapes supplémentaires non divulguées. La seule condition essentielle à remplir est plutôt que chacune de ces étapes supplémentaires doive être si évidente pour l'homme du métier qu'une description détaillée soit superflue, à la lumière de ses connaissances générales (**T 721/89**).

Selon la décision **T 312/88**, l'exécution d'une invention implique des efforts excessifs lorsque l'homme du métier doit réaliser des expériences en vue de trouver dans un premier temps la solution du problème; ce n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de chercher la limite numérique d'un domaine défini de manière fonctionnelle. Dans l'affaire **T 475/88**, la chambre a estimé que les expériences doivent donner rapidement une image fiable sur la possibilité de fabriquer le produit. Il n'est cependant pas nécessaire que les données expérimentales fournies dans le brevet litigieux soient une reproduction fidèle des exemples de mise en oeuvre donnés dans le brevet, dès lors que l'on peut considérer que le travail expérimental à effectuer ne sort pas du cadre de l'invention (**T 674/96**).

Il est satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE lorsque l'homme du métier opérerait à l'évidence pour une méthode d'analyse donnée (aucune n'étant décrite dans le brevet) compte tenu de sa simplicité et de sa commodité d'une part, et de la précision exigée d'autre part (**T 492/92**). Cela est vrai même si les deux méthodes d'analyse différentes proposées par le titulaire du brevet aboutissent à des résultats sensiblement différents avec la même composition. Dans certains cas toutefois, le fait que des méthodes de mesure différentes n'aboutissent pas toujours au même résultat peut impliquer un travail excessif pour l'homme du métier (cf. l'affaire **T 225/93** ainsi que le chapitre II.B. 1.1.3).

5. Biotechnologie

5.1 Exposé clair et complet

Les principes expliqués au point 3 supra s'appliquent également aux inventions biologiques.

5.1.1 Mesure dans laquelle l'invention doit être reproductible

Les décisions **T 281/86** (JO 1989, 202) et **T 299/86** en date du 17.8.89 sont traitées au point II A 3.

Comme indiqué ci-dessus, une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention (**T 292/85**, JO 1989, 275). Dans cette affaire, l'invention portait sur un plasmide recombinant comprenant un régulon homologue, un AND hétérologue et un ou plusieurs codons de terminaison pour l'expression dans des bactéries d'un polypeptide hétérologue fonctionnel sous une forme permettant sa séparation. La demande a été rejetée par la division d'examen au motif que les modes de réalisation couverts par les vastes revendications libellées en termes de fonction ne pouvaient pas tous être mis en oeuvre. Les revendications incluaient en outre l'obtention de produits à venir, alors qu'elles devaient se limiter à ce qui était disponible à la date de priorité. La chambre ne s'est pas ralliée à ce point de vue. Elle a estimé qu'il était sans importance que des variantes particulières n'étaient pas disponibles, dès lors qu'il existait des variantes appropriées connues qui produisaient le même effet.

De même, dans l'affaire **T 386/94** (JO 1996, 658), le fascicule du brevet fournissait un exemple techniquement détaillé sur l'expression de la préprochymosine et de ses formes de maturation dans E.coli. Cet exemple suggérait la possibilité d'exprimer ces protéines dans les micro-organismes en général. La chambre a estimé que l'invention était suffisamment exposée, puisqu'un mode de réalisation de l'invention était clairement indiqué et que rien dans l'état de la technique ne prouvait qu'il n'était pas possible d'exprimer des gènes étrangers dans des organismes autres que E.coli.

Une invention peut également être suffisamment exposée lorsque les résultats ne peuvent pas être reproduits à l'identique. Ainsi, dans la décision **T 301/87** (JO 1990, 335), l'invention fournissait un moyen d'obtenir, grâce à la technologie de l'ADN recombinant, certains types d'interférons, mais le procédé utilisé ne donnait pas à chaque fois les mêmes résultats. La chambre a conclu que des variations de constructions dans une classe de précurseurs génétiques tels que les molécules d'ADN recombinantes revendiquées en des termes impliquant une combinaison de limitations structurales et de tests fonctionnels n'ont pas d'incidence sur la question de savoir si l'exposé de l'invention est suffisamment clair et complet, à condition que l'homme du métier puisse à coup sûr obtenir des membres de cette classe sans nécessairement savoir à l'avance lesquels.

Toutefois, lorsque l'essence de l'invention est d'obtenir dans différents domaines d'application un effet technique donné, en faisant appel à des techniques connues, et qu'il est fort douteux que cet effet puisse être aisément obtenu pour l'ensemble des applications revendiquées, il peut s'avérer nécessaire de fournir de plus amples détails techniques et plus d'un seul exemple (cf. les décisions **T 612/92**, **T 694/92**, **T 187/93** et **T 923/92**, qui seront examinées au point suivant).

Il ne peut être objecté à l'encontre d'une demande que l'invention n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète que si de sérieuses réserves peuvent être

formulées à cet égard, étayées par des faits vérifiables. Ce n'est pas parce qu'une revendication est de vaste portée que l'on peut considérer de ce seul fait que la demande ne satisfait pas à l'exigence de suffisance de l'exposé prévue à l'art. 83 CBE (**T 19/90**, JO 1990, 476). Dans cette affaire, l'invention revendiquée était définie par l'incorporation d'une séquence oncogène activée dans le génome de mammifères autres que l'être humain en général. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif que l'on ne pouvait prétendre, à la lumière des différences entre les différents animaux, que le seul exemple fourni (celui des souris) puisse être transposé à tous les autres mammifères autres que l'homme, si bien que les revendications avaient une portée excessive. La chambre n'a pas souscrit à cet avis.

En outre, même si, d'un point de vue formel, des revendications se fondent sur la description, elles peuvent ne pas être considérées comme admissibles dès lors qu'elles comprennent des éléments qui, à la lumière de l'exposé de l'invention figurant dans la description, ne peuvent être mis en oeuvre qu'au prix d'efforts excessifs ou en faisant preuve d'activité inventive. Quant à la quantité de détails à fournir pour qu'un exposé soit suffisant, cette question est fonction de la corrélation entre les faits de chaque espèce et certains paramètres généraux, tels que la nature du domaine technique et les efforts moyens nécessaires pour mettre en oeuvre une divulgation écrite donnée dans ce domaine technique, la date à laquelle la divulgation a été présentée au public et les connaissances générales correspondantes, ainsi que la quantité de détails techniques fiables divulgués dans un document (cf. **T 158/91** et **T 639/95**).

5.2.2 Effort excessif

Un certain nombre de facteurs peuvent amener à constater que la mise en oeuvre d'une invention implique des efforts excessifs.

Ainsi, dans l'affaire **T 187/93**, les expériences décrites dans la demande de brevet présentaient des incertitudes. L'invention portait sur une méthode pour produire, par expression dans des cellules eucaryotes, un dérivé de polypeptide viral tronqué et dépourvu de membrane, qui offrait chez le sujet immunisé une protection contre l'attaque in vivo d'un pathogène viral. Les exemples fournis avaient exclusivement pour objet la troncation de la glycoprotéine gD provenant de l'HSV. La demande ne divulguait aucune technique générale permettant d'extrapoler les résultats à toute autre glycoprotéine provenant de tout autre virus. La chambre a dès lors estimé que l'homme du métier qui aurait tenté d'obtenir le même effet technique avec une glycoprotéine différente aurait été confronté au même manque de prévisibilité, ce qui l'aurait donc obligé à déployer des efforts excessifs.

De même, dans l'affaire **T 727/95**, la chambre a estimé que l'invention reposait dans une trop large mesure sur le hasard. L'objet revendiqué incluait un "micro-organisme dénommé *Acetobacter* ayant la capacité des micro-organismes correspondant aux numéros ATCC 53264, ATCC 53263 et ATCC 53524...". La chambre a fait observer qu'en utilisant l'expression "ayant la capacité de", la revendication couvrait non seulement les micro-organismes *Acetobacter* dérivés des souches déposées, mais également les micro-organismes *Acetobacter* qui présentent comme les souches déposées les caractéristiques énoncées. De l'avis de la chambre, la découverte dans la nature d'autres souches

d'Acetobacter stables, hauts producteurs de cellulose, est effectivement aléatoire, et faire dépendre du hasard la reproductibilité de l'invention revient à attendre de l'homme du métier des efforts déraisonnables s'il n'est pas prouvé que ces découvertes aléatoires se produisent effectivement et peuvent être constatées assez fréquemment pour que la reproductibilité de l'invention soit garantie. La chambre a donc conclu que l'objet de la revendication n'était pas reproductible dans toute l'étendue de la revendication sans que l'homme du métier ait à fournir un effort excessif.

Dans l'affaire **T 694/92** (JO 1997, 408), les informations fournies étaient incomplètes. L'objet revendiqué concernait un procédé pour modifier génétiquement une cellule végétale. En fait, la chambre a estimé que les preuves expérimentales et les détails techniques contenus dans la description n'étaient pas suffisants pour permettre à l'homme du métier d'obtenir de manière fiable et sans effort excessif l'effet technique suivant, à savoir l'expression dans n'importe quelle cellule végétale de n'importe quel gène de structure végétal sous le contrôle de n'importe quel promoteur végétal. Ils ne conféraient donc pas un fondement suffisant à une revendication portant d'une manière générale sur un tel procédé.

Dans l'affaire **T 639/95**, l'invention revendiquée avait pour objet une méthode en vue de produire des biopolymères PHB dans un hôte transformé avec des gènes codant pour les enzymes bêta-cétothiolase, acétoacétyl-CoA réductase et polyhydroxybutyrate (PHB) synthétase. La chambre a estimé que le plan expérimental prévu pour mettre en évidence et isoler le gène du PHB étaient trop général. Certaines références faisaient défaut et/ou étaient incomplètes. L'on ne disposait par ailleurs d'aucun résultat ni d'aucun détail susceptible de faciliter la reproduction des travaux. La chambre a donc conclu que la quantité d'expériences nécessaire pour progresser avec succès vers le but final recherché exigeait de l'homme du métier des efforts excessifs.

Toutefois, dans l'affaire **T 412/93**, la chambre a estimé que l'impossibilité de mettre en oeuvre un exemple dans son intégralité et un autre exemple en partie, par suite d'erreurs et d'omissions, n'affectait pas la reproductibilité de l'invention, dans la mesure où ces exemples étaient des variantes d'exemples antérieurs.

Dans l'affaire **T 612/92**, il aurait été nécessaire d'effectuer des recherches scientifiques supplémentaires pour mettre en oeuvre l'invention dans certains domaines revendiqués. L'invention revendiquée avait pour objet un procédé d'incorporation d'ADN étranger dans le génome de plantes monocotylédones via un ADN-T. Le brevet suggérait d'appliquer aux plantes monocotylédones une technique connue de l'état de la technique pour les plantes dicotylédones. Il fournissait des exemples de la transformation de deux variétés de plantes monocotylédones, mais ne suggérait aucune technique nouvelle ni ne fournissait aucune indication sur les adaptations nécessaires pour que la méthode connue fonctionne également avec les plantes monocotylédones. Des travaux ultérieurs effectués avec d'autres variétés de plantes monocotylédones s'étaient soldés par un échec. La chambre a donc conclu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE, car l'on pouvait sérieusement douter que ce procédé puisse être mis en oeuvre dans tout le domaine revendiqué. Cf. également **T 694/92** (JO 1997, 408) supra.

Toutefois, dans la décision **T 772/89**, la chambre a examiné si la description permettait à

l'homme du métier de préparer les deux types d'hôtes revendiqués, à savoir un hôte permettant le clonage et un hôte permettant d'exprimer une séquence génomique d'hormone de croissance des bovins. La chambre a estimé que l'exposé était insuffisant pour ce qui était de la deuxième catégorie d'hôtes, l'homme du métier n'ayant pu à la date de priorité trouver directement des hôtes d'expression appropriés.

Dans la décision **T 223/92**, la chambre a rejeté l'objection soulevée par le requérant/opposant, qui avait fait valoir que la divulgation d'une séquence d'ADN codant pour un interféron gamma humain n'était pas en soi suffisante et que l'homme du métier devait fournir une somme de travail excessive pour exécuter l'invention sur la base de cet exposé. Tout en reconnaissant que même si la séquence d'ADN était entièrement divulguée, la reproduction de l'ensemble du procédé d'expression du gène en vue d'obtenir l'interféron gamma souhaité était encore, en 1981, une tâche difficile et complexe qui prenait beaucoup de temps, la chambre a considéré néanmoins que la divulgation de la séquence d'ADN en 1981 avait permis à l'homme du métier de reproduire l'invention, d'une manière peut-être lente et malaisée mais, vu les circonstances, l'effort d'expérimentation nécessaire n'était pas excessif et la reproduction de l'invention n'impliquait pas d'activité inventive (voir aussi **T 412/93**).

5.3 Dépôt de matière biologique

Aux termes de la règle 28 CBE, lorsqu'une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'art. 83 CBE que si une culture de micro-organisme a été déposée dans un délai donné auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

5.3.1 Questions de fond

Dans la décision **T 418/89** (JO 1993, 20), la chambre devait établir si l'hybridome déposé permettait à l'homme du métier d'exécuter l'invention telle que revendiquée. Elle a constaté que les caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par la souche déposée différaient de celles qui étaient mentionnées dans les revendications et qu'il n'était pas possible de produire des anticorps monoclonaux à partir de l'hybridome déposé en utilisant les techniques recommandées par l'autorité de dépôt. Il n'était donc pas satisfait aux exigences de l'art. 83 CBE. Un exposé ne saurait être considéré comme suffisant dès lors qu'il n'est possible de reproduire l'invention qu'après avoir demandé à plusieurs reprises des échantillons à l'autorité de dépôt et mis en oeuvre des techniques bien plus sophistiquées que celles recommandées par cette dernière. La portée du brevet ne pouvait pas non plus être limitée à ce qui avait été déposé, étant donné que les caractéristiques du dépôt différaient de celles qui étaient divulguées dans le brevet. Les véritables caractéristiques des anticorps monoclonaux produits par l'hybridome déposé n'étaient décrites nulle part, si bien qu'elles n'étaient pas accessibles au public. Par conséquent, le simple dépôt d'un hybridome, sans aucune description écrite correspondante, ne constitue pas un exposé suffisant. Les chambres sont parvenues à des conclusions similaires dans les affaires **T 495/89** et **T 498/94**.

Dans la décision **T 349/91**, la chambre a estimé que la demande n'exposait pas suffisamment l'invention, car il était nécessaire de procéder à une sélection laborieuse pour pouvoir produire une lignée cellulaire hybridome sécrétant un anticorps correspondant à l'anticorps déterminé qui avait été déposé.

Toutefois, il ne peut être considéré que la règle 28(1) CBE exige le dépôt d'une culture pour faciliter la reproduction de l'invention, dès lors que celle-ci peut être mise en oeuvre sur la base de la description écrite, même si cette méthode de mise en oeuvre devait être beaucoup plus malaisée que la méthode consistant simplement à cultiver le micro-organisme qui avait été déposé (**T 223/92**).

De même, dans la décision **T 412/93**, la chambre a déclaré qu'il n'est pas possible d'exiger le dépôt d'un micro-organisme en faisant référence au critère d'effort excessif, ce critère valant plutôt dans les cas où la voie à suivre par le lecteur est si mal indiquée qu'il n'est pas certain de réussir, comme c'était le cas dans l'affaire **T 418/89** (voir supra). Si la voie à suivre conduit certainement au succès, mais est longue et laborieuse, le titulaire du brevet n'est pas obligé de compléter l'exposé de l'invention en donnant accès à de véritables échantillons matériels. La chambre a estimé que tirer la conclusion inverse reviendrait à introduire l'obligation de donner au public un accès immédiat au meilleur mode d'exécution de l'invention, or le système européen des brevets ne prévoit pas une telle obligation.

S'agissant de la question de savoir si, en l'absence de dépôt, la description écrite permet de reproduire des micro-organismes spécifiques (par ex. des plasmides ou des souches de virus), la chambre a estimé dans certains cas (**T 283/86** et **T 181/87**), après avoir soigneusement examiné la divulgation écrite, que les informations fournies dans la demande étaient suffisantes pour permettre à l'homme du métier d'obtenir de manière sûre les mêmes micro-organismes, tandis que dans d'autres cas (**T 815/90** et **T 816/90**), elle a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes.

5.3.2 Questions de procédure

a) Identité du demandeur et du déposant

La pratique antérieure de l'OEB établie dans la décision **T 118/87** (JO 1991, 474), selon laquelle le demandeur et le déposant devaient être une seule et même personne, a été modifiée suite à l'introduction de la lettre d) à la règle 28(1) CBE. En vertu de cette disposition, la matière biologique **peut désormais être déposée par une personne autre que le demandeur**, à condition que le nom et l'adresse du déposant soient mentionnés dans la demande et que soit fourni à l'OEB un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public conformément à la règle 28 CBE.

b) Non-conformité du dépôt

La règle 28(1) CBE dispose qu'une culture du micro-organisme doit avoir été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée.

Dans l'affaire **T 39/88** (JO 1989, 499), la chambre a posé le principe que l'un des principaux objectifs de la règle 28 CBE était d'éviter que l'accessibilité aux micro-organismes déposés ne soit subordonnée au consentement du déposant. La chambre a relevé que la procédure à suivre pour mettre un dépôt initial, effectué à d'autres fins (en l'occurrence une demande US), en conformité avec les dispositions de la CBE, consistait à le convertir en un dépôt selon la règle 28 CBE (lorsque le dépôt est effectué sur la base d'un accord spécial conclu entre l'OEB et l'autorité de dépôt) ou, selon le cas, en un dépôt selon le Traité de Budapest (qui couvre automatiquement la règle 28 CBE). Voir aussi les décisions **T 239/87**, **T 90/88** et **T 106/88**.

c) Communication tardive du numéro de dépôt

Dans la décision **G 2/93** (JO 1995, 275), la Grande Chambre de recours a estimé que les conditions requises à la règle 28 CBE dépendaient de celles qui ont été fixées à l'art. 83 CBE. L'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) attribué à la culture est une condition de fond, car dans la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. La Grande Chambre de recours a donc estimé que contrairement à la décision **J 8/87** (JO 1989, 9), l'indication du numéro de dépôt d'une culture ne pouvait être communiquée après l'expiration du délai prévu à la règle 28(2)a) CBE (soit un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité).

Voir la décision **T 227/97** (JO 1999, 495), où la chambre a conclu que les dispositions relatives à la restitutio in integrum sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et à la règle 13bis.4 PCT.

6. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

6.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications

Les revendications d'un brevet doivent définir clairement l'objet de la protection demandée (art. 84 CBE). Dans l'affaire **T 94/82** (JO 1984, 75), la chambre a estimé qu'une revendication de produit répond à cette condition lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique. Dans une telle revendication de produit, il suffit que les propriétés physiques du produit soient indiquées en fonction de paramètres, étant donné qu'il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit. La description doit cependant satisfaire aux conditions prévues à l'art. 83 CBE et permettre ainsi à l'homme du métier d'obtenir le produit revendiqué qui fait l'objet de la description (cf. aussi **T 487/89**, **T 297/90** et **T 541/97**).

Comme le montre la décision **T 127/85** (JO 1989, 271), le fait qu'un problème relève de l'art. 83 CBE ou de l'art. 84 CBE revêt cependant une importance car, dans le premier cas, il est encore possible de l'examiner lors de la procédure d'opposition, alors qu'il ne peut être examiné lors de la procédure d'opposition qu'en cas de modifications (cf. également **T 301/87**, JO 1990, 335, point 3 des motifs). Pour ce qui est de l'examen des exigences de l'art.

84 CBE lors de la procédure d'opposition, cf. p. 543.

Dans l'affaire **T 292/85** (JO 1989, 275), la division d'examen avait rejeté la demande au motif que l'invention ne faisait pas l'objet d'un exposé suffisant en vertu de l'art. 83 CBE et qu'elle n'était donc pas suffisamment fondée sur la description comme l'exige l'art. 84 CBE. La chambre a relevé que, dans certains cas, l'invention (l'objet pour lequel la protection est demandée - art. 84 CBE) ne peut être définie de manière à assurer une protection équitable, vu la nature de l'invention qui a été décrite, que si l'on utilise des termes de fonction dans les revendications. La nécessité d'une protection équitable est déterminante dans l'examen aussi bien de l'étendue des revendications que des exigences d'un exposé suffisant. La chambre a estimé qu'une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention.

Les décisions **T 409/91** (JO 1994, 653)(procédure ex parte) et **T 435/91** (JO 1995, 188) (procédure inter partes) montrent que la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet, ce qui signifie que le monopole conféré par le brevet ne peut être étendu à un objet dont l'homme du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture de la description du brevet. Les informations disponibles doivent permettre à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition "fonctionnelle" concernée, et la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint. L'invention portait sur des huiles minérales comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Dans la description de la demande en litige, l'ajout de certains additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Or, cette caractéristique faisait défaut dans les revendications. La chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention qui ne se fondait pas sur la description.

Dans la décision **T 435/91** (JO 1995, 188), rendue dans une procédure inter partes, l'une des caractéristiques techniques essentielles de la revendication 1, à savoir un additif forçant une composition détergente à venir en phase de cristaux liquides hexagonaux, n'était définie que par sa fonction. Le titulaire du brevet a reconnu qu'il n'était pas possible, sur la base des informations données dans la description du brevet et en s'appuyant sur les connaissances générales de l'homme du métier, d'identifier d'autres composés que ceux qui étaient expressément mentionnés comme produisant l'effet souhaité. De l'avis de la chambre, il faut que l'homme du métier puisse disposer de tous ces produits pour que la définition remplisse les conditions posées à l'art. 83 CBE.

Toutefois, tant que rien ne montre concrètement que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué, il n'y a aucune raison d'interdire des revendications de formulation plus large (**T 242/92**, **T 484/92**). Lors d'une procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver que l'invention ne peut être exécutée dans l'intégralité du domaine revendiqué (**T 418/91**, **T 456/91**, **T 548/91**).

6.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

La question de savoir si un problème se pose au regard de l'art. 83 CBE ou de l'art. 84 CBE survient notamment lorsque des paramètres non définis sont utilisés dans les revendications et que les méthodes de mesure ne sont pas indiquées. La réponse à cette question est importante car dans la procédure d'opposition, la question de savoir si les conditions énoncées à l'art. 83 CBE sont remplies peut être examinée sans restriction, tandis que l'examen des conditions prévues à l'art. 84 CBE est limité aux cas où une modification a été apportée.

Dans plusieurs décisions (**T 123/85**, **T 124/85**, **T 172/87**, **T 358/88**, **T 449/90**, **T 148/91**, **T 267/91**, **T 697/91**), il a été considéré que la non-indication de méthodes permettant de mesurer des paramètres non définis dans la demande constituait un problème au regard de l'art. 83 CBE. Il s'agissait dans tous les cas d'une procédure inter partes. Dans deux procédures ex parte (**T 122/89** du 5.2.1991 et **T 503/92**), le problème a également été traité au regard de l'art. 83 CBE. Dans la procédure **T 860/93** (JO 1995, 47), la chambre a estimé que l'absence, dans la revendication, de méthode de mesure aux fins de déterminer un terme à valeur relative posait le problème de la clarté de cette revendication. Il s'agissait en l'occurrence d'une procédure ex parte (cf. également **T 230/87**, **T 176/91**, **T 917/92**).

Dans la décision **T 1055/92** (JO 1995, 214) la division d'examen rejeta la demande de brevet au titre de l'art. 84 CBE, au motif que l'on ne voyait pas clairement **dans la revendication** comment certaines valeurs étaient calculées. La chambre a estimé qu'il convenait de faire une nette distinction entre l'exigence de l'art. 84 CBE selon laquelle les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée et la condition énoncée à l'art. 83 CBE selon laquelle l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. En vertu de l'art. 83 CBE, c'est dans la demande de brevet européen, c.-à-d. dans la demande considérée dans son ensemble, comprenant les revendications, la description et les dessins, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Par ailleurs, une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention. Parmi les caractéristiques essentielles doivent figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche. Une revendication a donc pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, ce qui implique qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques.

7. Preuve

Dans la décision **T 182/89** (JO 1991, 391), la chambre a jugé que pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu'un lecteur averti du brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales. A cette fin, il ne suffit pas en principe d'affirmer simplement que l'un des exemples cités dans un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit", sans pouvoir obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet (cf. également **T 406/91**, **T 418/91** et **T 548/91** et **T 588/93**). (Pour plus de détails, voir le chapitre consacré à la preuve p. 394 s.).

Comme preuve de l'impossibilité d'exécuter l'invention, les chambres de recours exigent que l'invention ne puisse pas être reproduite même lorsque les conditions spécifiées dans les exemples sont respectées. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'opposant reproduit le procédé breveté dans des conditions qui sont certes couvertes par la revendication 1, mais qui diffèrent à maints égards de celles appliquées dans les exemples du brevet contesté (**T 665/90**).

Dans la décision **T 740/90**, il a été considéré que c'est seulement sur la base des exemples cités que l'on doit chercher à reproduire le procédé. C'est ainsi qu'il ne suffit pas de contester la reproductibilité en s'appuyant sur des essais en laboratoire lorsque, dans le brevet, un procédé industriel de fermentation est décrit comme unique exemple de réalisation. L'exposé de l'invention a également été jugé suffisant dans un cas où l'opposant n'avait pas été mesure de prouver le contraire du fait qu'il avait uniquement utilisé des équivalents des surfactants indiqués dans le brevet (**T 406/91**).

B. Revendications

L'art. 84 CBE pose les principes applicables en ce qui concerne le contenu et la rédaction des revendications. Il est complété par la règle 29 CBE. D'après cet article, les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Comme il est expliqué dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93, corr. 469), l'art. 84 CBE dispose que les revendications d'une demande de brevet européen "définissent l'objet de la protection demandée". La règle 29(1) CBE prévoit en outre que les revendications "doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée". La formulation adoptée dans une revendication doit donc essentiellement viser à satisfaire à ces exigences, compte tenu de la nature particulière de l'invention concernée et également du but que poursuivent ces revendications. Selon la CBE, les revendications ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet ou la demande de brevet (art. 69 CBE), et donc la détermination des droits du titulaire du brevet dans les Etats contractants désignés (art. 64 CBE), eu égard aux conditions requises en matière de brevetabilité aux art. 52 à 57 CBE. Il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par exemple: produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par exemple: méthode, procédé, utilisation). Ces deux types fondamentaux de revendications sont parfois désignés comme constituant les deux "catégories" possibles de revendications. A l'intérieur des deux types fondamentaux de revendications mentionnés ci-dessus, différentes sous-classes sont possibles (par exemple: composé, composition, machine ; ou méthode de fabrication, procédé d'obtention d'un composé, méthode d'essai, etc.). De plus, il peut également y avoir des revendications comportant des caractéristiques relatives les unes à des activités physiques, et les autres à des choses. Entre les différentes formes possibles de revendications, les lignes de démarcation sont floues. Les caractéristiques techniques de l'invention sont les caractéristiques physiques qui lui sont essentielles. Les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une chose sont les paramètres physiques de cette chose, et les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en

question.

Dans l'affaire **T 337/95** (JO 1996, 628), la chambre a suivi la décision **G 2/88** et a confirmé que les revendications doivent être claires dans l'intérêt de la sécurité juridique, car elles ont pour but de permettre la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet. Voir également **T 338/95**.

1. Clarté

1.1 Forme des revendications

1.1.1 Principes généraux

Les revendications doivent en tout état de cause définir de manière claire et concise, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (cf. **T 4/80**, JO 1982, 149). En outre les revendications doivent être en soi exemptes de contradiction (cf. **T 2/80**, JO 1981, 431).

Dans la décision **T 165/84**, il a été considéré que le texte des revendications manque de clarté lorsqu'il ne permet pas de distinguer exactement les limites de l'étendue de la protection. De même, dans la décision **T 480/98**, la chambre a considéré qu'un produit de marque cité dans la partie caractérisante de la revendication 1 n'avait pas de signification technique claire, puisqu'il pouvait désigner plusieurs produits de composition différente, présentant des propriétés différentes. En conséquence, la revendication manquait de clarté et n'était pas admissible.

Dans la décision **T 94/82** (JO 1984, 75), il a été constaté qu'une revendication de produit répond à l'exigence de clarté lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique (cf. aussi **T 452/91**).

Cependant, il ne peut être invoqué le défaut de clarté au titre de l'art. 84 CBE dans le cas où la revendication est simplement complexe, à condition que l'objet pour lequel la protection est demandée et l'étendue de la protection demandée puissent, en eux-mêmes ou à la lumière de la description, être considérés comme clairs et dénués d'ambiguïté pour l'homme du métier (**T 574/96**).

Les chambres ont par ailleurs posé deux principes généraux à respecter pour la rédaction des revendications: dans la décision **T 150/82** (JO 1984, 309), il a été jugé que les revendications qui, pour ce qui concerne toutes leurs caractéristiques techniques, se fondent sur des références à la description telle qu'elle figure dans la demande ("omnibus claims") ne sont pas admissibles, car elles contreviennent aux dispositions de la règle 29(4) et (6) CBE, à moins que lesdites références ne s'avèrent absolument nécessaires, comme tel est le cas lorsqu'une pluralité de conditions ne peut être définie par des mots sans recourir à de telles références. C'est le cas par exemple lorsqu'une invention comporte des caractéristiques ou des limitations qui ne peuvent être rendues qu'au moyen de dessins ou

de graphiques représentant une forme particulière ou une pluralité de conditions.

Dans l'affaire **T 271/88**, la chambre a confirmé la décision **T 150/82** et déclaré qu'il n'était pas possible de fonder les revendications sur une annexe contenant des formules chimiques développées présentées comme étant des "formules chimiques intégrées dans les revendications". La chambre a estimé que les termes "description" et "dessins" figurant dans la règle 29(6) CBE sont censés couvrir les formules chimiques développées. Cette interprétation n'est pas en contradiction avec la terminologie utilisée dans les chapitres des Directives qui traitent de la signification d'autres règles; de même il n'est guère utile d'interpréter la règle 29(6) CBE en se fondant sur la formulation littérale de la règle 35(11) CBE. Le simple fait que des références à des formules chimiques développées figurant sur des feuilles séparées soient acceptées et même exigées par certains offices nationaux de brevets des Etats contractants ne saurait être pertinent, ni à plus forte raison décisif, pour interpréter la CBE. Peu importe à cet égard que les références figurent dans la description ou sur des feuilles séparées.

D'autre part, la chambre a affirmé dans sa décision **T 237/84** (JO 1987, 309) que les signes de référence utilisés dans une revendication (règle 29(7) CBE) ont pour but d'en faciliter à tous la compréhension. Sans limiter la portée de la revendication, les signes de référence contribuent à sa clarté et sont susceptibles d'en rendre l'énoncé plus concis que ce ne serait le cas sinon. Dans l'affaire **T 986/97**, la chambre a jugé admissible la référence faite au dessin.

Dans la décision **T 816/90**, les plasmides étaient définis par une appellation n'ayant pas en elle-même de signification technique. De plus, la structure de ces plasmides était définie par référence à un schéma. La chambre a considéré qu'une telle définition d'un plasmide ne pouvait être acceptée car elle ne respectait pas les conditions posées à l'art. 84 CBE.

1.1.2 Caractéristiques essentielles

Dans les décisions **T 115/83** et **T 32/82** (JO 1984, 354), il a été affirmé qu'il convient d'interpréter l'art. 84 CBE comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Par cela il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande. Ces décisions ont été confirmées par les décisions **T 269/87** et **T 409/91** (JO 1994, 653).

Dans la décision **T 409/91**, l'invention portait sur des huiles minérales, comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Les inventeurs ont découvert qu'en faisant appel à des additifs dont la structure était décrite dans la demande par une formule générale, l'on pouvait obtenir des carburants contenant de la cire aux cristaux de taille suffisamment petite à basse température pour pouvoir traverser les filtres en papier utilisés dans les moteurs diesel. Les additifs n'étaient pas mentionnés dans les revendications.

La chambre a estimé que ces revendications ne définissaient pas l'objet de la protection demandée par référence à **toutes** ses caractéristiques techniques essentielles, comme

l'exige l'art. 84 CBE, première phrase: dans la description de la demande en litige, l'ajout de certains additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Etant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant. De plus, la chambre a estimé que s'il a été exigé que les revendications se fondent sur la description (art. 84, deuxième phrase CBE), c'est en vertu de ce principe général du droit qui veut que l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie par les revendications, corresponde à l'apport technique de l'invention. Les revendications ne devraient donc pas s'étendre à des éléments qui ne seraient pas accessibles à l'homme du métier après lecture de la description. Par conséquent, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également faire partie des revendications.

Dans la décision **T 622/90**, l'opinion émise par la chambre compétente dans l'affaire **T 32/82** a été confirmée, et il a été affirmé qu'il peut y avoir défaut de clarté d'une revendication non seulement lorsqu'une revendication comporte un élément qui n'est pas clair, mais également lorsqu'il y manque un élément dont la présence serait indispensable pour la clarté de la revendication. Voir également **T 630/93** sous le point 1.1.4 ci-dessous (p. 182).

Dans l'affaire **T 586/97**, la revendication en cause portait sur une composition pour aérosol caractérisée par la présence d'un "ingrédient actif" qui n'était pas défini dans la description et ne répondait à aucune définition générale connue. L'argument du demandeur selon lequel l'ingrédient actif servait à assurer la fonction de la composition n'était pas à même de répondre à l'objection de défaut de clarté soulevée par la chambre, car la fonction recherchée ne constituait pas une caractéristique technique de la composition revendiquée.

1.1.3 Clarté des revendications de large portée

Dans la décision **T 238/88** (JO 1992, 709) la chambre a affirmé qu'à elle seule, l'étendue d'un terme du métier (par ex. "alkyle") figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci dès lors que ce terme ne présente - en soi, ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier (sur le problème de l'interprétation des revendications en général, cf. p. 191 s.).

Dans l'affaire **T 523/91**, la chambre a estimé que les passages formulés comme suit: "matières plastiques associées à des matériaux d'insertion" et "lesdits matériaux, enroulés ou formant des plis, sont associés au granulât de matière plastique" ne rendaient pas l'objet de la revendication obscur au sens de l'art. 84 CBE, car même s'il peut y avoir différents types d'associations, l'objet revendiqué, bien que plus large, n'en demeure pas moins clair. Or, l'étendue d'une revendication ne peut être contestée en tant que telle, elle ne peut l'être qu'en liaison avec des objections fondées sur d'autres critères tels que la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'exécuter l'invention.

Dans la décision **T 688/91** aussi, la chambre a précisé qu'une revendication de large portée ne devait pas nécessairement être considérée comme obscure. En l'espèce, la revendication en cause était rédigée comme suit: "Dispositif microprogrammé intégré ... comportant un dispositif de génération d'états T, T0..., T1..., ... caractérisé en ce que la génération des états

T, T0..., T1... et des états T suivants dépend des états T précédents et de paramètres d'état **tels que** les valeurs instantanées des signaux d'état ou de mode ...". La chambre a estimé que même si l'on considère que les mots "tels que" signifient "par exemple", de sorte que les termes qui le suivent ne constituent pas une liste limitative, les termes "paramètres d'état" sont clairs dans la mesure où ils signifient que la génération d'états T dépend de grandeurs quelconques correspondant à un état du dispositif. Bien que la revendication doive être considérée comme étant de large portée du fait que les termes utilisés peuvent être interprétés de manière générale, elle ne doit pas nécessairement être considérée comme dénuée de clarté.

Dans la décision **T 630/93**, la chambre a noté qu'il découle de l'art. 84 CBE, première phrase qu'une revendication ne doit pas toujours indiquer en détail les caractéristiques ou les étapes techniques. Bien qu'elles soient habituellement présentées en termes techniques, les caractéristiques essentielles visent bien souvent à délimiter l'invention plutôt qu'à en donner une définition dans le détail à l'intérieur de ces limites. Ainsi, les caractéristiques essentielles peuvent souvent avoir un caractère très général et, à la limite, elles pourraient même n'indiquer que des principes ou une idée nouvelle.

1.1.4 Catégories de revendications

Dans la décision **T 688/91** (voir supra), la chambre a constaté que bien que des revendications appartenant à des catégories différentes soient considérées comme étant des revendications indépendantes, il n'est pas interdit dans ce cas de renvoyer à d'autres revendications indépendantes. Toutefois, elle a estimé qu'il convient alors de préciser clairement si cette référence est destinée ou non à tenir lieu de l'exposé de caractéristiques. Dans l'affirmative, il convient par souci de clarté que cette référence tienne lieu de l'exposé de **toutes** les caractéristiques de la revendication à laquelle il est renvoyé, dans la négative, qu'elle ne tienne lieu d'aucune d'elles.

Dans les décisions **T 418/92** et **T 453/90**, les chambres ont confirmé qu'une revendication pouvait couvrir à la fois une activité et une entité physique, en particulier dans le cas d'inventions de procédé qui ne sont complètement exposées à l'homme du métier que si les caractéristiques d'un dispositif sont incluses dans la définition.

Dans la décision **T 426/89** (JO 1992, 172), la chambre a décidé qu'une revendication ayant pour objet un "procédé pour faire fonctionner" un appareil ne peut être considérée comme "claire" (art. 84 CBE) si les caractéristiques indiquées dans la revendication ne décrivent en fait que le mode de fonctionnement de l'appareil.

Dans la décision **T 841/95**, la chambre a constaté que lorsqu'une revendication portant sur un appareil visait à définir l'invention en faisant référence aux caractéristiques de l'utilisation à laquelle l'appareil était destiné, il pouvait en résulter un manque de clarté. Cependant, si l'objet de la demande est un appareil et que ce dernier ne puisse être défini avec pertinence autrement que par référence à ladite utilisation, une revendication d'appareil peut être claire dès lors qu'elle porte sur une combinaison de l'appareil et de son utilisation et qu'elle définit l'appareil sans ambiguïté.

Dans l'affaire **T 410/96**, qui portait sur un système de traitement de données, il se posait la question de savoir si une revendication relative à un système pouvait faire référence à une revendication de procédé. La division d'examen avait rejeté la demande, au motif qu'une telle revendication était indépendante et qu'elle devait donc définir toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. La chambre a estimé que même si la règle 29(4) CBE ne prévoit la possibilité de faire référence à une autre revendication que dans le cas où une revendication comprend toutes les caractéristiques de la revendication à laquelle elle fait référence, cela n'impliquait pas obligatoirement, a contrario, qu'une référence qui ne remplissait pas cette condition n'était pas autorisée. Pour la chambre, une revendication indépendante qui tirait certaines de ses caractéristiques de revendications précédentes appartenant à une catégorie de revendications différente n'appelait pas a priori d'objection au titre de l'art. 84 CBE. Par conséquent, les caractéristiques essentielles étaient incluses, par le biais de cette référence, dans la revendication en litige, si bien que celle-ci satisfaisait aux exigences de la règle 29(3) CBE.

1.2 Exceptions à ces principes

Pour des raisons pratiques, on a dérogé dans certains cas à ces principes et on a accepté des revendications qui comportaient des caractéristiques se présentant sous la forme de disclaimers ou en termes de fonctions ainsi que des revendications rédigées en termes vagues.

1.2.1 Recevabilité d'un disclaimer

a) Généralités

Selon la décision **T 4/80** (JO 1982, 149), les disclaimers sont recevables dans la mesure où l'objet restant dans la revendication ne peut être défini de façon plus claire et plus concise par des caractéristiques techniques positives.

Dans la décision **T 433/86**, la chambre a confirmé ces principes et précisé dans quels cas il pouvait être recouru à des disclaimers: lorsqu'il y a chevauchement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué défini en termes génériques, il est possible d'exclure un état de la technique particulier même si cette exclusion ne se fonde pas sur les pièces initiales. Pour cela, on peut recourir à un disclaimer, mais une formulation en termes positifs est préférable si elle permet une rédaction plus précise et plus concise (cf. aussi **T 173/96**).

Les mêmes principes s'appliquent lorsqu'une partie plus restreinte de l'objet de l'invention défini en termes généraux doit être exclue, et cela non pas en raison d'un chevauchement par rapport à l'état de la technique, mais parce que cette partie ne permet pas de résoudre le problème technique (cf. **T 313/86**, **T 623/91**, **T 1050/93**).

Toutefois, dans l'affaire **T 323/97** (JO 2002, ***), la chambre a estimé que lorsqu'un brevet est modifié en introduisant dans une revendication une caractéristique technique "négative", qui a pour effet d'exclure certains modes de réalisation, cette modification est néanmoins régie par l'art. 123(2) et (3) CBE, et ce indépendamment de sa qualification de "disclaimer".

La chambre a ajouté à titre incident qu'à la lumière de l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 2/98** (JO 2001, 413), il n'était pas possible de maintenir la pratique consistant à autoriser des disclaimers qui ne se fondaient pas sur la demande telle que déposée, en vue de rendre nouveau l'objet revendiqué en le délimitant par rapport à un recoupement fortuit avec une antériorité.

Toute modification de revendication qui ne se fonde pas sur la demande telle que déposée et qui vise à éloigner davantage l'objet revendiqué de l'état de la technique, en particulier au moyen d'un disclaimer, est contraire à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 124/90**, dans laquelle l'objet exclu constituait un aspect de la divulgation pouvant être mis en oeuvre, la chambre a admis que les termes du disclaimer soient plus détaillés et complets que l'état de la technique particulier qui avait été exclu.

Cependant, un disclaimer introduit dans le but d'établir la nouveauté ne doit exclure que l'objet divulgué dans l'état de la technique (cf. **T 434/92**, **T 653/92**, **T 426/94**).

Dans la décision **T 11/89**, la chambre a rappelé que les revendications qui comportent un disclaimer doivent indiquer clairement les caractéristiques techniques par lesquelles l'objet revendiqué se distingue de l'objet exclu. Le numéro de publication d'un fascicule de brevet ne constitue manifestement pas une caractéristique technique ; il ne permet donc pas de déterminer l'étendue d'un disclaimer. La revendication en l'espèce était ainsi formulée "Dérivés X de formule générale I ..., à l'exception des dérivés X de formule générale I divulgués dans le fascicule de brevet n°...".

b) Nouveauté et activité inventive

Dans la décision **T 188/83** (JO 1984, 555), il a été précisé qu'un domaine n'est pas rendu nouveau par le fait que les valeurs calculées à partir des exemples mentionnés dans une antériorité sont exclues par disclaimer, tout au moins lorsque ces valeurs ne peuvent être considérées comme ponctuelles.

Dans la décision **T 170/87** (JO 1989, 441), la chambre a estimé que si un disclaimer permet de rendre nouveau un enseignement inventif se recoupant avec l'état de la technique, il ne saurait néanmoins rendre inventif un enseignement évident (cf. aussi **T 857/91**, **T 710/92**).

Dans la décision **T 597/92** (JO 1996, 135), la chambre a confirmé cette jurisprudence en indiquant que la CBE ne contient aucune disposition permettant de prouver qu'il y a eu activité inventive par un disclaimer. On ne peut recourir à cette méthode que de manière exceptionnelle, pour éviter la destruction de la nouveauté, lorsque l'objet d'une revendication ne peut être restreint en termes positifs, sur la base de la divulgation initiale, sans nuire indûment à sa clarté et à sa concision. Une hypothétique objection fondée sur l'absence de nouveauté lors d'une éventuelle procédure devant une juridiction nationale, non appuyée par des arguments ou des preuves dans le dossier en possession de l'OEB, ne constitue pas un motif suffisant pour accepter un disclaimer au titre de la CBE. Dans la décision **T 653/92**, la chambre a suivi la décision rendue dans l'affaire **T 597/92**.

c) Application à des plages de valeurs

Dans la décision **T 623/91**, la chambre a indiqué que l'effet dont on invoquait la brevetabilité devait se produire pour chacune des compositions revendiquées et que si les éléments de preuve dont disposait la chambre montraient que ce n'était pas le cas, les compositions qui ne produisaient pas l'effet recherché devaient être exclues par un disclaimer, même si elles ne représentaient qu'une minorité ou une proportion extrêmement faible de l'ensemble. La chambre a conclu que l'exclusion d'une composition par référence à la marque ou la dénomination commerciale ne suscitait pas d'incertitude et ne violait donc pas les dispositions de l'art. 84 CBE, dans la mesure où une modification de la plage de valeurs de la composition chimique était peu probable sans une modification correspondante du nom commercial ou de la marque.

1.2.2 Revendications de vaste portée

a) Caractéristiques définies par leur fonction

Dans la décision **T 68/85** (JO 1987, 228), la chambre a estimé qu'il convient d'admettre dans une revendication de brevet des caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire des caractéristiques qui définissent un résultat technique, s'il n'est pas possible sinon d'exposer ces caractéristiques de manière plus précise, objectivement parlant, sans limiter pour autant l'enseignement de l'invention, et si elles constituent pour l'homme du métier un enseignement technique suffisamment clair, qu'il peut mettre en oeuvre en faisant un effort raisonnable de réflexion - par exemple en effectuant des essais de routine. La chambre a en outre ajouté que "la recherche d'une définition fonctionnelle d'une caractéristique n'est plus de mise dès lors qu'elle nuit à la clarté de la revendication au sens où l'entend l'art. 84 CBE." Cette décision a été confirmée entre autres par les décisions suivantes: **T 139/85**, **T 292/85** (JO 1989, 275), **T 293/85**, **T 299/86** (JO 1988, 88), **T 322/87**, **T 418/89** (JO 1993, 20), **T 707/89**, **T 752/90**, **T 822/91**, **T 281/92**, **T 488/92**, **T 104/93**.

Dans la décision **T 332/87**, la chambre a interprété le point C-III, 4.8 des Directives selon lequel une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier doit être interprétée comme définissant un produit convenant à cet usage. Selon elle, cela signifie simplement qu'il peut être admis dans certains cas d'introduire des termes fonctionnels dans une revendication en vue de définir un produit. Toutefois, un produit qui a été défini entre autres à l'aide d'une caractéristique fonctionnelle ne peut être considéré comme nouveau que si cette caractéristique fonctionnelle permet du point de vue du fond de distinguer ce produit d'autres produits connus.

Dans la décision **T 361/88**, la chambre a distingué entre deux types de caractéristiques définies par leurs fonctions: "... les caractéristiques appartenant au premier type se rapportent à des étapes de procédé connues de l'homme du métier et faciles à mettre en oeuvre pour obtenir le résultat souhaité... Les caractéristiques appartenant au second type ont trait à des étapes de procédé définies par le résultat que l'on veut obtenir. Ces caractéristiques peuvent elles aussi être admises dès lors que l'homme du métier peut savoir, sans faire preuve de compétences et sans posséder de connaissances au-dessus de la normale, ce qu'il a à faire pour obtenir le résultat en question. Il n'en va pas de même dans le cas où ce résultat est

obtenu pour la première fois, l'homme du métier ne sachant pas alors comment parvenir à ce résultat."

Dans la décision **T 243/91**, il a été considéré qu'une caractéristique fonctionnelle peut être admise s'il est indiqué clairement par là à l'homme du métier comment il peut la mettre en oeuvre au prix d'un effort raisonnable de réflexion. Dans la décision **T 893/90**, la chambre a considéré que la caractéristique "présent dans des quantités et des proportions juste suffisantes pour arrêter le saignement" constituait une caractéristique fonctionnelle définissant un résultat technique lequel pouvait servir de critère pour contrôler si la composition pharmaceutique revendiquée remplissait les conditions voulues. Ledit contrôle ne nécessitant que des essais de routine, la terminologie fonctionnelle qui avait été utilisée par le demandeur pouvait être autorisée. Il n'était pas nécessaire d'introduire une référence à certaines quantités et/ou proportions des composants, ce qui aurait limité la revendication.

En revanche, dans la décision **T 181/96**, la chambre a fait une distinction entre les circonstances de l'espèce et celles de l'affaire **T 893/90**. Bien que dans cette affaire le contrôle semblât laborieux au premier abord, il ne sortait pas du cadre normal de la médecine, ne nécessitant que des essais de routine, si bien qu'aucune limitation n'était nécessaire. Par contre, dans l'affaire en question qui concernait un appareil de contrôle hydrostatique d'un corps d'étanchéité d'un raccord fileté entre deux tronçons de tube raccordés, il n'existait pas de modèle universel de raccords de tube ayant des gammes de dimensions généralement bien définies et donc habituellement utilisables pour vérifier les caractéristiques fonctionnelles en tant que telles.

Dans la décision **T 446/90**, une opération de mélange était définie dans une revendication par le résultat à atteindre, à savoir l'obtention d'un assemblage compact de particules B. Selon cette revendication, la définition de l'assemblage compact était en réalité un modèle scientifique théorique et idéalisé de l'assemblage de systèmes de particules. De tels modèles étaient bien connus. L'homme du métier pouvait comprendre cette référence à ce modèle théorique grâce aux autres informations données dans le brevet attaqué, et la description divulguait au moins une méthode indirecte appropriée. La chambre a donc considéré que la définition des conditions de mélange par le résultat à atteindre était claire. Elle a fait observer qu'il ne conviendrait pas de faire figurer dans la revendication les conditions de mélange décrites dans les exemples, car cela reviendrait à limiter indûment la portée de la protection.

Dans l'affaire **T 720/92**, la demande a notamment été rejetée au motif que la revendication 1 n'était pas claire. En effet, le sens des expressions "oxydation favorisée par le métal" et "polymère organique oxydable", utilisées dans la revendication, était obscur. L'indication d'une perméance maximum de l'oxygène a été considérée comme une définition fondée sur le résultat à atteindre, laquelle ne pouvait constituer une caractéristique technique. La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Elle a estimé que la notion de clarté visée à l'art. 84 CBE se référait au sens que revêt dans la pratique le langage des revendications. Les revendications qui comportent des caractéristiques fonctionnelles ne permettant pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention, à la lumière de la divulgation et sur la base des connaissances générales, ne satisfont pas à l'exigence de clarté énoncée à l'art. 84 CBE. Toutefois, une revendication qui combine des définitions fonctionnelles limitées à des caractéristiques que l'homme du métier n'aurait aucune difficulté à déterminer, en se fondant

sur les connaissances générales, et une définition structurelle de la contribution essentielle qu'elle apporte à l'état de la technique, n'appelle aucune objection au titre de l'art. 84 CBE.

Dans l'affaire **T 391/91**, la revendication 1 présentait en termes généraux la succession d'étapes à suivre pour mettre en oeuvre l'invention, c'est-à-dire pour produire des cellules hôtes de micro-organismes unicellulaires capables de cristalliser la glace ou bien ayant une activité supérieure de cristallisation de la glace. La revendication correspondait en fait à une généralisation des exemples particuliers. La première instance avait rejeté la définition qui avait été donnée en termes fonctionnels généraux d'un fragment d'ADN codant, pour un produit responsable du phénotype INA+. La chambre a indiqué que puisqu'il n'y avait aucune raison de contester qu'il était possible de généraliser l'enseignement particulier des exemples qui avaient été donnés, il serait peu équitable à l'égard du requérant de lui demander de limiter sa revendication en y introduisant les caractéristiques particulières valables pour ces exemples. L'homme du métier pouvait utiliser n'importe quelle variante de l'invention permettant d'obtenir le même effet. La tâche pouvait paraître fastidieuse, mais elle n'avait rien d'inhabituel dans ce domaine et exigeait uniquement que l'on effectue des expériences de routine.

Dans l'affaire **T 241/95** (JO 2001, 103), la revendication de type suisse relative à une deuxième application thérapeutique définissait la maladie ou le trouble à traiter au moyen de la substance X "en tant que pathologie qui peut être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective d'un récepteur particulier de la sérotonine". La chambre a estimé que cette définition fonctionnelle était dénuée de clarté, car il n'existait pas de test permettant de déterminer si les effets thérapeutiques étaient dus à la nouvelle propriété découverte de X, à savoir l'occupation du récepteur de la sérotonine, ou é toute autre propriété connue ou inconnue de cette substance.

b) Caractéristiques définies en termes vagues

De telles caractéristiques ne sont admises qu'aux conditions suivantes:

(aa) afin d'éviter de limiter indûment la portée de la revendication quand l'homme du métier peut vérifier les résultats obtenus en procédant à de simples essais par tâtonnement (**T 88/87**).

(bb) afin de rendre intelligible la caractéristique de la revendication elle-même.

Dans l'affaire **T 487/89**, il avait été indiqué dans la revendication une limite inférieure, mais pas de limite supérieure pour la ténacité et la résistance. La division d'opposition avait estimé que ces paramètres à limite indéterminée sont toujours contestables lorsqu'ils se rapportent à une caractéristique souhaitable en soi. La chambre ne s'est pas montrée aussi catégorique. Selon elle, la question de savoir si, dans un cas donné, l'on peut admettre l'absence d'une limite supérieure ou d'une limite inférieure dans une revendication dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce: lorsque, comme c'était le cas en l'occurrence, la revendication vise à couvrir toutes les valeurs qui peuvent être obtenues au-delà d'un seuil minimal déterminé, l'on peut considérer, compte tenu des autres paramètres de la revendication, que ces paramètres à limite supérieure indéterminée n'appellent pas

normalement d'objection. Cette décision a été confirmée par les décisions **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 87/84**, **T 92/84**, **T 136/84**.

Dans l'affaire **T 227/91** (JO 1994, 491), les revendications couvraient une épaisseur de revêtement définie par une formule comprenant deux paramètres "a" et "t". Le paramètre "a" représentait la diffusivité thermique des moyens de revêtement. Il s'agissait donc d'une caractéristique inhérente à l'instrument. Le paramètre "t" représentait la durée effective d'application des impulsions laser et se rapportait aux conditions de fonctionnement du laser et non à la structure du laser ou de l'instrument. L'épaisseur définie dans les revendications dépendait du mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire d'un facteur humain qui n'avait rien à voir avec l'instrument en tant que tel. Par conséquent, la chambre a jugé ambiguë et indéterminée l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication.

Dans l'affaire **T 455/92**, la revendication indépendante 2 était rédigée comme suit: "Emballage...pour un produit comprimé..., caractérisée en ce que

- (a) sa longueur correspond au minimum au périmètre de la surface longitudinale du produit comprimé à envelopper,
- (b) sa largeur totale est suffisante pour envelopper la surface longitudinale et les deux surfaces latérales du produit comprimé, et en ce qu'
- (c) il comporte un plissement tel que ... la largeur... corresponde à celle de la surface longitudinale du produit comprimé...".

La chambre a considéré que l'art. 84 CBE n'avait pas été enfreint car il avait été fait référence en l'espèce à une entité physique connue, si bien que l'ordre de grandeur était défini de manière suffisamment précise pour permettre d'exclure le matériel d'emballage d'autres objets. De plus, il était évident pour un homme du métier travaillant dans ce domaine que la taille du matériel d'emballage (l'emballage) dépendait de celle de l'objet à emballer. En ce qui concerne l'interprétation des revendications, cf. p. 191 s.

2. Concision

Dans la décision **T 79/91**, la chambre a indiqué que l'absence de clarté des revendications considérées dans leur ensemble pouvait provenir d'un manque de concision. En l'espèce, l'invention avait été exposée dans au moins dix revendications indépendantes ayant chacune une étendue différente. De l'avis de la chambre, il était difficile, voire impossible, de déterminer à partir d'une telle présentation l'objet pour lequel la protection était demandée; par ailleurs, cette présentation imposait un effort excessif à ceux qui cherchaient à déterminer l'étendue du monopole. En citant cette affaire, la chambre a estimé dans la décision **T 596/97** qu'il pouvait à première vue paraître nuisible à la concision et à la clarté de prévoir au total sept revendications indépendantes. Toutefois, au vu des faits de la cause, elle a jugé admissibles les revendications indépendantes.

Dans l'affaire **T 246/91**, la demande comportait 191 revendications. Au cours de la procédure de recours, le requérant avait limité leur nombre à 157. La chambre a estimé que le nombre de revendications devait être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention revendiquée, et que, bien qu'il ne soit de toute évidence pas possible de donner une

définition rigoureuse et immuable du terme "raisonnable", cela ne signifiait pas pour autant que cette exigence était totalement dépourvue de signification et d'effet juridique. Pour trancher cette question, il convenait de tenir compte des intérêts du public concerné, les personnes susceptibles d'utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ne devant pas s'égarer dans un labyrinthe juridique ni se heurter à un écran de fumée. Les revendications des brevets, qu'elles soient considérées individuellement ou dans leur ensemble, doivent être claires et concises, car les utilisateurs éventuels doivent pouvoir s'assurer, sans devoir pour autant entreprendre des efforts démesurés ni à plus forte raison avoir à intenter une action, que l'exploitation commerciale qu'ils envisagent n'est pas susceptible de porter atteinte au monopole conféré par le brevet. Devoir analyser les 157 revendications pour pouvoir valablement trancher d'un point de vue commercial la question de savoir si l'une de ces revendications risquait d'interdire ou de gêner l'exploitation commerciale de l'invention aurait constitué une tâche qui, par sa nature même, aurait demandé au public une somme de travail considérable et totalement déraisonnable. La chambre a donc conclu que la présente demande ne respectait pas les exigences formulées clairement tant par la règle 29 CBE que par l'art. 84 CBE.

Des revendications multiples peuvent par contre se révéler concises au sens de l'art. 84 CBE tandis qu'une revendication unique devant présenter plusieurs solutions possibles correspondant à la pluralité des procédés manquerait de clarté (cf. **T 350/93**). Dans l'affaire **T 433/99**, la chambre a admis une revendication de méthode et une revendication d'utilisation qui se recoupaient. Cela était justifié dans la mesure où l'accent, et donc la portée des deux revendications, étaient légèrement différents. En outre, cela permet de tenir compte des différences d'interprétation des revendications dans les différents Etats membres de l'OEB, notamment lors des procédures de contrefaçon et de nullité devant les juridictions nationales, où la possibilité d'apporter des modifications est limitée. Cet avis est également corroboré par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 3.2, qui conseillent à l'examinateur de ne pas adopter une approche trop théorique ou rigide lorsqu'il a affaire à des revendications qui, bien qu'étant formulées différemment, ont apparemment le même effet.

3. Fondement des revendications sur la description

L'art. 84 CBE dispose que les revendications doivent se fonder sur la description, ce qui signifie que la matière de la revendication doit être puisée dans la description, et qu'il n'est pas permis de revendiquer ce qui n'est pas décrit.

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a estimé qu'une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'art. 84 CBE. Voir également la décision **T 409/91** (JO 1994, 653) ci-dessus, p. 180.

Dans l'affaire **T 332/94**, la chambre, confirmant la décision **T 409/91** (JO 1994, 653), a déclaré que pour pouvoir répondre aux conditions requises à l'art. 84 CBE, les revendications doivent non seulement mentionner toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également faire apparaître la contribution effective

apportée par rapport à l'état de la technique, en permettant à l'homme du métier, après avoir lu la description de la demande telle que déposée, de mettre en oeuvre leur enseignement dans l'ensemble de leur domaine d'application.

Dans la décision **T 939/92**, la chambre a considéré qu'il ne découle pas de l'art. 84 CBE qu'une revendication appelle des objections dès lors qu'elle a une "portée trop vaste". L'expression "se fonder sur la description" signifie que les caractéristiques techniques présentées dans la description comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention décrite doivent être les mêmes que celles qui servent à définir l'invention dans les revendications, car sinon, les revendications ne seraient pas de véritables définitions, mais de simples descriptions. Les faits de la cause en l'occurrence n'étaient donc pas les mêmes que dans l'affaire **T 409/91**, et c'est pourquoi il ne pouvait être valablement objecté que la revendication n'était pas fondée. Dans la décision **T 586/97**, la chambre a estimé que l'absence, dans une revendication indépendante, de toute limite supérieure concernant la quantité d'un composant préjudiciable mais nécessaire dans la composition chimique revendiquée, était contraire au but de l'invention, tel qu'énoncé dans la description, qui était de réduire le pourcentage de l'ingrédient indésirable dans la composition revendiquée. Aussi, la revendication était-elle si vaste qu'elle s'étendait au-delà de l'objet de l'invention tel qu'exposé dans la description.

Dans l'affaire **T 659/93** la chambre a confirmé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description impose non seulement à celles-ci de contenir toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également de refléter la contribution effective du demandeur en ce qu'elles puissent être mises en oeuvre par l'homme du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent.

Dans la procédure ex parte **T 484/92**, la chambre a estimé que contrairement à l'affaire **T 409/91**, la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description était remplie et que le requérant pouvait donc revendiquer l'invention alléguée en termes fonctionnels larges, c'est-à-dire en fonction de l'effet recherché. En effet, le requérant ayant divulgué un mécanisme permettant d'atteindre cet objectif, l'homme du métier disposait, après lecture de la description, d'autres modes de réalisation de l'invention, fondés sur ses connaissances générales. Pour ce qui est du problème du rapport entre les art. 83 et 84 CBE, cf. supra p. 175 s.

Dans la décision **T 1055/92**, la chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. De l'avis de la chambre, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Or, c'est là une condition exigée à l'art. 83 CBE et non à l'art. 84 CBE. Aux termes de l'art. 83 CBE, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète. Une revendication doit indiquer les

caractéristiques essentielles de l'invention; parmi les caractéristiques essentielles doivent notamment figurer les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche. Voir également **T 61/94**.

Dans la décision **T 156/91**, il a été jugé que l'objection concernant l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication ne revenait pas à poser la question de la reproductibilité de l'invention au sens de l'art. 83 CBE et de l'art 100 b) CBE, qui se réfèrent toujours à l'exposé de l'invention dans son ensemble. Il s'agissait au contraire d'une objection formulée au titre de l'art. 84 CBE.

Dans la décision **T 435/89**, il avait été relevé qu'une caractéristique prétendument essentielle de procédé manquait dans la revendication concernant le dispositif. La chambre a estimé qu'une revendication relative à un dispositif en tant que tel ne doit pas comporter d'indications concernant le meilleur fonctionnement possible du dispositif, autrement dit des caractéristiques de procédé. Il y a lieu de bien faire la distinction entre le dispositif et le procédé qui permet de l'utiliser.

De même, dans l'affaire **T 888/90** (JO 1994, 162), le requérant avait retiré de la revendication 1 une caractéristique réputée indispensable pour résoudre le problème technique. La chambre a souligné que l'omission d'une caractéristique dans une combinaison peut signifier qu'une revendication porte simplement sur une sous-combinaison de caractéristiques de l'invention. En principe, une telle sous-combinaison, qui n'a d'autre fonction que de servir de maillon intermédiaire en vue de l'obtention d'une combinaison complète impliquant une activité inventive, peut être brevetable elle aussi dès lors qu'elle a été expressément présentée en tant que telle dans la demande telle que déposée et qu'elle satisfait par ailleurs à toutes les conditions requises en matière de brevetabilité. De telles sous-combinaisons jouent un rôle analogue à celui des composés intermédiaires dans une synthèse chimique. Cependant, l'on ne peut supposer, selon la chambre, que les assemblages impliquent directement et clairement dès le départ leurs propres sous-combinaisons. Ainsi, à moins qu'il n'y ait description expresse de ces sous-combinaisons, portant également sur leur utilisation particulière, des revendications de ce genre doivent être considérées comme insuffisamment fondées.

Dans l'affaire **T 977/94** la chambre a décidé que lorsque le titulaire du brevet a modifié ses revendications, il est essentiel que la description soit adaptée aux revendications en raison du caractère fondamental de la description. En effet, l'invention ne peut être revendiquée que dans la mesure où elle se fonde sur la description (art. 84 CBE, deuxième phrase) et les revendications s'interprètent à la lumière de la description (art. 69 CBE). Il convient donc de vérifier que les éléments constitutifs de l'invention revendiquée soient également décrits comme tels dans la description.

4. Interprétation des revendications

4.1 Généralités

Lorsqu'il examine une revendication, l'homme du métier doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Il doit s'efforcer,

avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet (art. 69 CBE). Pour interpréter le brevet, il doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus (**T 190/99**).

4.2 Interprétation de termes

Dans les affaires **T 759/91** et **T 522/91**, il était utilisé dans les revendications l'expression "comprenant notamment" ("comprising substantially"). La chambre a estimé que ces termes ne fixaient pas de limites précises et que leur portée nécessitait une interprétation. Alors que dans le langage courant le mot "comprend" peut signifier aussi bien "inclut" ou "couvre" que "consiste en", la sécurité juridique exige que, lorsque l'on rédige des revendications, l'on ne retienne normalement que les significations plus larges "inclut" ou "couvre". Le mot "notamment" restreignait la signification du mot "comprenant" en ce sens que "dans une large mesure, n'est compris que ce qui est spécifié". L'expression "comprenant notamment" n'allait donc pas au-delà des caractéristiques essentielles de l'objet indiqué et devait être interprétée comme étant synonyme de l'expression "consistant essentiellement en". Toutefois, l'expression "consistant en" n'étant pas ambiguë, il convenait de la préférer à l'expression "comprenant".

Dans la décision **T 711/90**, la chambre a confirmé la jurisprudence actuelle selon laquelle le remplacement des termes "se compose de" par "contient" dans une revendication nuit à la clarté de la revendication. Le verre se composait en l'occurrence de composants dénommés i, ii et iii, la présence de tout autre composant supplémentaire était exclue et, par conséquent, pour chaque composition revendiquée, la somme des proportions en moles (des pourcentages) des composants i, ii et iii, devait être égale à 100%.

Dans l'affaire **T 762/90**, il a été considéré que l'utilisation d'une marque de fabrique désignant toute une série de produits qui ne pouvaient se distinguer les uns des autres que par la phase de leur mise au point industrielle appelait une objection pour défaut de clarté. La chambre a en outre émis des réserves à l'encontre de l'utilisation d'une telle marque de fabrique, étant donné qu'il n'était pas certain que sa signification demeurerait la même jusqu'à la fin de la durée du brevet (cf. aussi **T 939/92**, p. 190).

Dans l'affaire **T 1045/92**, les revendications étaient rédigées comme suit: "composition réticulable du type à deux emballages séparés comprenant...". La chambre a estimé qu'une "composition réticulable du type à deux emballages séparés" constituait pour l'homme du métier spécialiste du domaine des polymères un article commercial aussi familier que le sont pour le grand public les produits d'usage quotidien. Par conséquent, la revendication était claire.

Dans l'affaire **T 409/97**, la chambre a estimé qu'une indication erronée dans l'introduction de la description ne pouvait permettre d'interpréter la revendication et de déterminer l'objet pour lequel la protection était demandée, lorsque cette indication est en contradiction avec le contenu de ce document.

4.3 Applicabilité de l'article 69 CBE

Les revendications sont régies, dans leur objet, par l'art. 84 CBE, dans leur fonction, par l'art. 69 CBE. Selon l'art. 84 CBE, elles définissent l'invention dont la protection est demandée. En vertu de l'art. 69 CBE, les revendications déterminent, par la définition même qu'elles donnent de l'invention, l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet. Selon les dispositions de l'art. 69 CBE, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. La question se pose de savoir s'il n'est possible d'interpréter les revendications à la lumière de la description et des dessins comme le prévoit l'art. 69 CBE que lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la protection ou si on peut le faire aussi pour établir si les conditions requises en matière de brevetabilité et de clarté sont remplies.

Dans plusieurs décisions, comme par exemple les décisions **T 23/86** (JO 1987, 316), **T 16/87** (JO 1992, 212), **T 62/88**, **T 89/89**, **T 121/89**, **T 476/89**, **T 544/89**, **T 565/89**, **T 952/90**, les chambres de recours ont posé le principe selon lequel la description et les dessins servent à interpréter les revendications quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une revendication afin de juger de la nouveauté et de la non-évidence de son objet. Dans la décision **T 50/90**, il a été précisé que la description et les dessins servent à interpréter des termes relatifs contenus dans les revendications quand il s'agit de déterminer l'étendue de la protection. Dans l'affaire **T 238/88**, la chambre a estimé que le fait que les caractéristiques ne correspondent pas en réalité à des termes usuels du métier n'exclut pas la clarté ni la concision, puisqu'en vertu de l'art. 69 CBE, l'interprétation des revendications doit faire appel à la description.

Dans un grand nombre de décisions (cf. par exemple **T 23/84**, **T 327/87**, **T 238/88** (JO 1992, 709), **T 416/88**, **T 194/89**, **T 264/89**, **T 430/89**, **T 472/89**, **T 606/91**), les chambres ont interprété les revendications à la lumière de la description et des dessins afin d'établir si elles étaient claires et concises au sens de l'art. 84 CBE et de déterminer l'objet du brevet.

Dans la décision **T 1129/97** (JO 2001, 273), la chambre a considéré que le seul fait que la signification précise d'un terme qui n'est pas clair ("alkyle inférieur") soit explicitement divulguée dans la description et non dans les revendications ne suffit pas pour que celles-ci satisfassent à l'exigence de clarté. En effet, l'exigence de clarté posée par l'art. 84 CBE concerne uniquement les revendications et, par conséquent, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, impose qu'elles soient claires en elles-mêmes, sans pour autant qu'il soit nécessaire à l'homme du métier de prendre connaissance de la description du brevet en cause. L'art. 69(1) CBE prévoit certes que la description sert à interpréter les revendications. Toutefois, l'art. 69 CBE ne traite que de l'étendue de la protection conférée lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de cette protection, notamment à l'égard des tiers, et non pas de la définition de l'objet que l'on cherche à protéger par une revendication, comme dans l'art. 84 de la CBE.

Dans la décision **T 456/91**, la chambre a estimé que la seule étendue d'un terme du métier figurant dans une revendication ne saurait réduire la clarté de celle-ci, dès lors que ce terme ne présente - en soi ou à la lumière de la description - aucune ambiguïté pour l'homme du métier. Dans la présente affaire, un nombre extrêmement élevé de composés pouvait être utilisé pour exécuter l'invention. Il ressortait clairement des revendications, lues à la lumière

de la description, quels étaient les peptides à employer aux fins de l'invention.

Dans l'affaire **T 2/80** (JO 1981, 431), la chambre a souligné qu'une revendication ne satisfait pas aux exigences de clarté prévues par l'art. 84 CBE si elle n'est pas en soi exempte de contradictions. Les revendications doivent pouvoir être comprises sans qu'il soit nécessaire de se référer à la description.

Dans la décision **T 454/89**, la chambre a partagé cet avis et a expliqué que l'art. 84 CBE exige que les revendications soient claires par elles-mêmes pour un homme du métier de compétence moyenne, se fondant notamment sur l'état de la technique, mais à condition qu'il n'ait pas à faire appel aux connaissances qu'il pourrait retirer de la lecture de la description figurant dans la demande de brevet ou dans le brevet modifié. Il est exact que l'art. 69 CBE permet de se référer à la description pour interpréter les revendications. Toutefois, cet article concerne uniquement la question de l'étendue de la protection conférée par une demande ou un brevet dans les cas où il y a lieu de déterminer l'étendue de cette protection, en particulier à l'égard des tiers. A la différence de l'art. 84 CBE, il ne traite pas de la définition qu'il convient de donner de l'objet dont la protection est demandée dans la revendication. Par conséquent, au cours de la procédure d'examen ou d'une procédure d'opposition, le demandeur ou le titulaire du brevet ne saurait se prévaloir de l'art. 69 CBE pour se dispenser d'apporter une modification qui serait nécessaire pour permettre de remédier à un manque de clarté. La chambre compétente s'est ralliée à cet avis dans la décision **T 760/90**.

Dans l'affaire **T 728/98** (JO 2001, 319), la chambre a déclaré qu'il découlait de l'exigence de sécurité juridique qu'une revendication ne peut être considérée comme claire au sens de l'art. 84 CBE si elle comporte une caractéristique technique ambiguë (en l'occurrence "pratiquement pur"), dont il n'existe pas de définition sans équivoque généralement admise dans l'état de la technique entrant en ligne de compte, surtout si cette caractéristique ambiguë joue un rôle essentiel pour la délimitation de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique. En l'espèce, la description ne fournissait aucune indication sur la façon dont le terme en question devait être interprété. (cf. aussi **T 752/94**).

Cependant, dans la décision **T 416/87** (JO 1990, 415), la chambre a été confrontée à la situation où il ressortait d'une interprétation correcte de la description que l'invention devait avant tout comporter une certaine caractéristique qui n'était pas comprise dans les revendications. La chambre a considéré qu'en vertu de l'art. 69(1) CBE et de son protocole interprétatif, les revendications exigent la présence de cette caractéristique essentielle, même si le texte des revendications, lu sans tenir compte de l'ensemble du brevet, ne l'exige pas explicitement.

Dans la décision **T 860/93** (JO 1995, 47) également, la chambre a considéré que l'on pouvait se reporter à la description pour déterminer si les revendications étaient claires. Elle a estimé que l'argumentation développée dans l'affaire **T 454/89**, à savoir que l'on ne pouvait faire appel à la description que pour déterminer l'étendue de la protection, et non pour établir si les revendications étaient claires, ne s'appliquait pas d'une manière générale, mais uniquement dans le cas où les revendications comportent des contradictions (cf. aussi **T 287/97**).

Dans l'affaire **T 442/91**, les intimés avaient demandé à la chambre de déterminer l'étendue de la protection conférée par les revendications, qui, à leur avis, étaient de vaste portée. La chambre a toutefois estimé qu'elle n'avait pas à s'occuper, dans une procédure de recours sur opposition, de l'étendue de la protection conférée par un brevet (sauf en cas d'examen de l'art. 123(3) CBE), car cette tâche incombe aux juridictions nationales compétentes pour les procédures en contrefaçon. Si l'OEB indique clairement de quelle manière les termes utilisés dans les revendications doivent être compris, il n'a toutefois pas à donner d'interprétation supplémentaire de l'étendue de la protection que va conférer un brevet (cf. aussi **T 740/96**).

Dans les affaires **T 439/92** et **T 62/92** également, la chambre a interprété les revendications dans le seul but d'identifier leur objet.

Lorsque le mode de fonctionnement d'une invention ressort clairement du contenu technique des revendications et de la description, on ne saurait faire abstraction de ces caractéristiques lorsqu'il s'agit d'apprécier la brevetabilité, en les interprétant uniquement comme définissant l'utilisation que l'on recherche (**T 458/96**).

5. Formulation des revendications

Selon la règle 29(1) CBE, les revendications doivent contenir, si le cas d'espèce le justifie, un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique et une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la première partie de la revendication, la protection est recherchée.

Il convient d'apprécier en fonction des faits quels sont les éléments à inclure dans le préambule (**T 6/81**, JO 1982, 183).

Dans sa décision **T 13/84** (JO 1986, 253), la chambre a établi que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. Il ne peut être posé en règle générale que l'état de la technique auquel il est fait référence dans le préambule de la revendication doit concerner le même problème que l'invention. D'une manière générale, le dispositif ou le procédé correspondant à l'état de la technique le plus proche de l'invention devront être indiqués dans le préambule de la revendication, lequel devra mentionner les caractéristiques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font déjà partie de cet état de la technique. La règle 29 CBE ne précise pas qu'il est nécessaire ou souhaitable que la partie caractérisante de la revendication fasse ressortir fidèlement l'activité inventive. C'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui incarne l'invention et l'activité inventive qu'elle implique. Cette décision a été confirmée par la décision **T 162/82** (JO 1987, 533) dans laquelle la chambre a ajouté que la mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description ne saurait constituer un facteur déterminant pour la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce. De même, dans la décision **T 850/90**, il a été confirmé que, lors de l'examen de

l'activité inventive, il y a lieu de tenir compte également des caractéristiques comprises dans le préambule. En effet, c'est la revendication dans son ensemble qui définit l'invention. Dans l'affaire **T 980/95**, la chambre a estimé que la règle 29(1)a) CBE n'exigeait pas explicitement qu'une revendication formulée en deux parties parte de l'état de la technique "le plus proche", la règle 29 CBE ne précisant pas s'il est nécessaire ou souhaitable de présenter l'activité inventive dans la partie caractérisante de la revendication. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, ce n'est pas parce qu'un état de la technique particulier s'avère dans la suite de la procédure ne pas être l'état de la technique "le plus proche" que la formulation en deux parties de la revendication sur la base de cet état de la technique doit être jugée contraire aux dispositions de la règle 29(1)a) CBE.

Dans l'affaire **T 170/84** (JO 1986, 400), il a été souligné que la présentation en deux parties n'est plus justifiée, si elle conduit à une formulation trop compliquée. Si la revendication est formulée en une partie, les caractéristiques nécessaires à la définition qui font partie de l'état de la technique, doivent ressortir de façon suffisamment claire de la description. Ce principe a été confirmé entre autres dans les décisions **T 269/84**, **T 120/86**, **T 137/86** et **T 278/86**. Ces deux dernières ont précisé que la formulation en deux parties n'est pas justifiée si elle donne une image fautive de l'état de la technique. Dans l'affaire **T 735/89**, la chambre n'a pas accepté la présentation en une seule partie de la revendication parce qu'elle donnait l'impression qu'il n'était pas possible de se référer à un état de la technique le plus proche.

Dans l'affaire **T 99/85** (JO 1987, 413), la chambre a considéré qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'office dans la procédure d'opposition une modification du texte d'une revendication, au seul motif qu'une caractéristique du préambule de cette revendication, présentée en deux parties, n'est pas comprise dans l'état de la technique. En outre, pour la chambre, la règle 29(1) CBE est une disposition réglementaire dont le non-respect ne constitue pas un motif d'opposition (autres décisions allant dans le même sens: **T 168/85**, **T 4/87**, **T 429/88**).

Dans la décision **T 688/91** (cf. supra), la chambre a estimé qu'une délimitation inexacte entre le préambule et la partie caractérisante enfreint les dispositions de la règle 29 CBE et de l'art. 84 CBE.

Dans l'affaire **T 350/93**, la demande de brevet divulguait des procédés de fabrication de matériau électroactif et de matériau composite comportant un tel matériau. Elle comprenait les revendications principales 1 à 4 et 6 à 8 qui étaient présentées en une seule partie. La chambre a fait observer que la forme des revendications en une seule partie était justifiée, car c'étaient des détails dans certaines étapes des procédés qui distinguaient les procédés revendiqués des procédés connus de l'art antérieur, si bien que les caractéristiques distinctives étaient difficiles à faire ressortir sous une forme simple et non ambiguë.

6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

6.1 Introduction

Conformément à l'art. 64(2) CBE, les droits conférés par un brevet portant sur un procédé s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé, même si ceux-ci ne sont pas en eux-mêmes brevetables. Certains demandeurs ont cherché à obtenir une protection pour

II.B.6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

des produits connus en définissant ces derniers par le biais de revendications de procédé et en s'appuyant sur l'argument selon lequel il découle de l'art. 64(2) CBE, qui dispose expressément que la protection sera conférée au produit obtenu directement par un procédé brevetable, que, dans la CBE, un produit devient nouveau du moment qu'il est obtenu par un procédé nouveau, et cela même si, de par ses caractéristiques physiques, ledit produit n'est pas nouveau en soi (cf. **T 248/85** (JO 1986, 261) et **T 150/82** (JO 1984, 309)).

Les chambres de recours ont contrecarré cette tendance et opéré une distinction entre des revendications portant sur un produit nouveau et inventif défini par son procédé de fabrication et des revendications portant sur un procédé nouveau et inventif dont les effets de protection englobent les produits obtenus directement par ce procédé.

La première décision sur ce problème a été rendue dans l'affaire **T 150/82** (JO 1984, 309). La chambre a confirmé que les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre testable.

Les chambres de recours ont précisé et développé davantage ces conditions dans leur jurisprudence.

6.2 Exigence de brevetabilité du produit revendiqué

La décision **T 248/85** (JO 1986, 261) a confirmé qu'un produit peut être défini par référence à divers paramètres, tels que sa structure ou son procédé d'obtention. Le fait que l'on ait utilisé un paramètre différent pour définir un produit donné ne peut en soi conférer un caractère de nouveauté à ce produit. Par conséquent, l'art. 64(2) CBE ne confère pas de caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication rédigée sous la forme d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention lorsque ce produit n'est pas nouveau en soi, et il ne donne pas au demandeur d'un brevet européen le droit ou la possibilité d'introduire dans sa demande de brevet des revendications qui ne satisfont pas aux conditions de brevetabilité énoncées à l'art. 52(1) CBE.

Dans la décision **T 219/83** (JO 1986, 211), la chambre a constaté qu'il convient d'interpréter les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention dans un sens absolu, c'est-à-dire sans tenir compte du procédé d'obtention des produits revendiqués. Si les objets de ces revendications sont nouveaux en tant que tels, ils n'impliquent pas nécessairement une activité inventive du seul fait que leur procédé d'obtention implique une activité inventive. Pour que le produit revendiqué soit brevetable, il faut en effet qu'il constitue en tant que tel une solution non évidente, par rapport à l'état de la technique, d'un problème technique propre à l'invention.

Ces critères ont été confirmés dans de nombreuses décisions (cf. **T 251/85**, **T 434/87**, **T 171/88**, **T 563/89**, **T 493/90**), ainsi que dans la décision **T 664/90** où la chambre a dit que si le produit lui-même fait partie de l'état de la technique et n'est donc pas nouveau au sens des

critères de nouveauté énoncés à l'art. 54(1) CBE, le fait de définir ce produit par référence à un procédé nouveau n'apporte rien du point de vue de la nouveauté. La définition d'un produit connu, au moyen d'un paramètre différent, ne confère aucune nouveauté audit produit.

La chambre a précisé les conditions de nouveauté d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention dans la décision **T 205/83** (JO 1985, 363). Le produit polymère obtenu par un procédé chimique connu ne devient pas automatiquement nouveau si une modification est apportée à la technique opératoire de ce procédé. Si ce produit chimique peut être défini non pas par ses caractéristiques structurelles, mais uniquement par son mode de préparation, il faut, pour montrer qu'il est nouveau, apporter la preuve que la modification desdits paramètres conduit à d'autres produits. Pour cela, il suffit que soient exposées de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus. Les propriétés qui ne permettent pas de remonter à des paramètres propres au produit ne peuvent être retenues pour l'administration de cette preuve (cf. aussi **T 279/84** et **T 151/95**).

En outre, la chambre a constaté dans la décision **T 300/89** (JO 1991, 480) qu'il y a absence de nouveauté dès lors que le produit n'est pas défini structurellement, d'une part, et que toutes les conditions spécifiques nécessaires à l'obtention de produits dont la nouveauté peut être démontrée, par exemple à l'aide de tests comparatifs, ne sont pas mentionnées dans la revendication, d'autre part.

6.3 Impossibilité de définir le produit par d'autres moyens

Le critère que constitue l'impossibilité de définir le produit revendiqué autrement que par son procédé de fabrication a fait l'objet d'une analyse particulière dans les décisions suivantes.

La chambre a affirmé dans sa décision **T 320/87** (JO 1990, 71) que des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention sont recevables pour les semences et les plantes hybrides si elles ne sont pas des entités biologiques définissables individuellement, et identifiables par leurs caractéristiques physiologiques ou morphologiques.

Dans l'affaire **T 130/90**, il s'agissait d'anticorps monoclonaux recombinants présentant deux spécificités différentes. Ces anticorps étaient obtenus par un procédé utilisant soit des cellules triomes provenant de la fusion de cellules somatiques d'une cellule d'hybridome et d'un lymphocyte, soit des cellules quadromes provenant de la fusion de cellules somatiques de deux cellules d'hybridome. Ce n'était pas la brevetabilité du procédé qui était en cause, mais la validité de la revendication portant sur le produit. Dans l'état de la technique, il n'était pas indiqué comment des molécules entièrement réassociées, c'est-à-dire ayant la même structure que les anticorps naturels qui peuvent se trouver dans le mélange d'hybrides pouvaient être filtrées et isolées de ces molécules qui, bien que pouvant présenter deux spécificités, étaient néanmoins artificielles en raison d'une structure tertiaire erronée, d'un défaut de complémentarité ou d'une désamination intervenus au cours du traitement chimique brutal du matériel de départ. La chambre a admis une revendication portant sur des anticorps monoclonaux recombinants ayant deux spécificités différentes et comprenant des chaînes immunologiques intactes obtenues au moyen du procédé faisant l'objet des revendications indépendantes de procédé du brevet en litige. En effet, décrire les anticorps

II.B.6. Revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

par leur procédé d'obtention était le seul moyen de les définir par rapport à l'état de la technique. Elle a souligné qu'elle ne remettait pas en cause la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle un produit ne devient pas nouveau du seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé.

Dans la décision **T 487/89**, la chambre a dit qu'il convenait certes en général d'éviter les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention, mais que dans certains cas, bien que le produit puisse être défini en fonction de paramètres spécifiques, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun paramètre semblable à introduire dans la revendication, alors que des caractéristiques relatives à un procédé tirées d'une sous-revendication peuvent lever une objection de manque de nouveauté ou de manque d'activité inventive.

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), la chambre a estimé que si une demande de brevet européen porte sur des substances chimiques définies au départ par une formule chimique erronée qui ne peut être rectifiée en application de la règle 88 CBE, le remplacement de la formule erronée par la formule correcte est contraire à l'art. 123(2) CBE (cf. page 235). Toutefois, il est possible, sans contrevenir à l'art. 123(2) CBE, de déposer une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention qui indique tous les éléments de la méthode permettant d'obtenir lesdites substances (réactifs, conditions de réaction, séparation).

6.4 Combinaison de revendications de produits et de procédés

Selon la décision **T 148/87**, des paramètres relatifs à des produits et des paramètres relatifs à des procédés peuvent être combinés au sein d'une même et unique revendication. Dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a conclu que l'introduction, dans une revendication de produit, d'une ou plusieurs caractéristiques d'un procédé peut être autorisée si la présence de ces caractéristiques est souhaitable, compte tenu de certaines dispositions des législations nationales en vigueur dans un ou plusieurs Etats contractants.

6.5 Etendue de la protection conférée par les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention

Dans l'affaire **T 411/89**, la chambre a dû statuer sur la question de savoir si l'on étend la protection conférée par un brevet en remplaçant "obtained" ("obtenu") par "obtainable" ("pouvant être obtenu") dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. La chambre a estimé que la protection ne s'en trouvait pas étendue puisque la modification ne changeait en rien la définition du produit qui était revendiqué d'emblée en tant que tel et que le procédé servant à le caractériser restait identique.

Dans l'affaire **T 423/89**, en limitant la revendication 1 à un seul des procédés de fabrication mentionnés dans la revendication d'origine et exposés dans la description, le titulaire du brevet a renoncé à la protection absolue du produit et a considérablement restreint sa revendication. Par conséquent, il n'y a au regard de l'art. 123(3) CBE aucune objection. Le changement de catégorie de la revendication (revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention devenant une revendication portant sur un procédé de fabrication) était recevable dans cette affaire vu que la protection conférée par le brevet délivré devait

forcément s'étendre à toutes les méthodes de fabrication couvertes par les procédés décrits dans la revendication et divulgués dans le fascicule du brevet.

Dans l'affaire **T 20/94**, les objections soulevées au titre de l'art. 123(3) CBE avaient amené la chambre à refuser d'admettre une modification conduisant à transformer des revendications de procédé en une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Bien qu'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention soit caractérisée par le procédé de préparation du produit, elle fait néanmoins partie de la catégorie des revendications portant sur une entité physique et il s'agit d'une revendication portant sur le produit en tant que tel. L'étendue de la protection conférée par une revendication de produit allait au-delà de celle qui était conférée par une revendication de procédé en vertu de l'art. 64(2) CBE.

7. Taxes de revendication

La règle 31(1) CBE prévoit que, si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième.

La chambre de recours juridique a décidé dans l'affaire **J 9/84** (JO 1985, 233) que la règle 31(1) CBE doit s'interpréter en ce sens que les revendications numérotées de 1 à 10 contenues dans la demande de brevet européen lorsqu'elle a été déposée - ou lors de la transmission de la demande internationale à l'OEB au titre du PCT - ne donnent pas lieu à paiement de taxe, et qu'une taxe doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Par conséquent, le fait qu'une revendication exonérée de taxe soit abandonnée après le dépôt - ou la transmission - de la demande n'a pas pour effet de reporter l'exonération en cause sur une autre revendication.

La question s'est posée plusieurs fois de savoir si une partie ou une annexe de la description d'une demande de brevet européen comportant une série de paragraphes numérotés rédigés sous forme de revendications devait être considérée comme des revendications aux fins de la règle 31(1) CBE.

Dans l'affaire **J 5/87** (JO 1987, 295), la demande comportait 10 revendications présentées sous le titre "revendications", mais contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description, numérotées et rédigées sous forme de revendications, concernant des réalisations préférées. Cette partie complémentaire apparaissait, tant du point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'art. 84 CBE et de la règle 29 CBE. En outre, cette annexe avait été ajoutée, comme le requérant l'avait admis, pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond. Par conséquent, le demandeur a été invité à acquitter une taxe de revendication. Le demandeur ne peut se dispenser à son gré d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE.

Dans la décision **J 15/88** (JO 1990, 445), la chambre a décidé, dans un cas semblable, que, bien que les 117 "clauses" en litige dans l'espèce soient numérotées et disposées comme des revendications et qu'elles semblent définir des éléments de l'invention en indiquant des

caractéristiques techniques, elles n'étaient pas à considérer comme telles, car il n'en restait pas moins qu'elles n'avaient jamais été évoquées en tant que revendications, et qu'il existait ailleurs dans la demande des revendications désignées comme telles.

Les décisions **J 16/88, J 29/88, J 25/89, J 26/89, J 27/89, J 28/89, J 34/89, T 490/90** ont toutes confirmé cet avis en soulignant que le cas dont il s'agissait dans l'affaire **J 5/87** se distinguait des autres, car le demandeur avait en l'occurrence exprimé l'intention de considérer les annexes comme des revendications. Dans les autres cas, l'intention exprimée par le demandeur, qui ne souhaitait pas que cette partie puisse être assimilée à des revendications, est plus importante que la forme que revêtait le texte en question.

C. Unité de l'invention

1. Introduction

Selon l'art. 82 CBE, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un **seul concept inventif général**. La règle 30 CBE donne une interprétation du concept d'unité de l'invention lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée. La règle 30 CBE a été modifiée par une décision du Conseil d'administration de l'OEB en date du 7.12.1990, entrée en vigueur le 1.6.1991, mais les principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours peuvent encore être appliqués. La nouvelle version de la règle 30 CBE a tenu compte des garanties minimales données dans le texte de la règle en vigueur jusqu'ici (cf. Communiqué de l'OEB du 3.6.1991, JO 1991, 300).

Les chambres de recours sont également compétentes pour juger de l'unité de l'invention dans les cas où elles statuent sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou de l'examen préliminaire international (IPEA) (cf. art. 154(3) CBE, art. 155(3) CBE). L'harmonisation des définitions relatives à l'exigence d'unité de l'invention dans le PCT (règle 13 PCT, modifiée comme la règle 30 CBE) et dans la CBE (art. 82 CBE ensemble la règle 30 CBE) est à la base d'une appréciation uniforme du critère d'unité d'invention dans les deux systèmes tant par les examinateurs chargés de la recherche que par les chambres de recours. Les principes relatifs à l'unité d'invention seront donc traités de manière unitaire.

2. Pluralité de revendications indépendantes

2.1 Généralités

Selon l'art. 82 CBE et la règle 13.1 PCT, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La deuxième de ces possibilités, à savoir la pluralité d'inventions liées par un seul concept, peut donner lieu à une pluralité de revendications indépendantes de **même catégorie ou de catégories différentes**.

Dans la décision **W 5/92**, la chambre a estimé qu'il ressortait implicitement de la définition de la règle 13.1 PCT que l'"invention" devait être considérée au sens large du terme. Aussi est-il dit dans les Directives concernant la recherche (Gazette du PCT n° 30/1992, section IV et n° 29/1993, section IV), chapitre VII, paragraphe 5, que le simple fait qu'une demande internationale comporte des revendications de différentes catégories ou plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie ne constitue pas en soi un motif permettant d'invoquer l'absence d'unité de l'invention.

2.2 Revendications indépendantes de catégories différentes

La règle 30(1) CBE et la règle 13.2 PCT prévoient que lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, l'art. 82 CBE n'est respecté que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.

L'ancienne règle 30 CBE (en vigueur jusqu'au 31.5.91), comme l'ancienne règle 13 PCT, prévoyait que dans trois cas la combinaison de revendications indépendantes de catégories **différentes** devait être considérée comme présentant un lien d'unité dans le sens susmentionné. Il s'agissait là des combinaisons suivantes:

- a) produit, procédé adapté à la fabrication de ce produit et utilisation du produit ;
- b) procédé et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé ;
- c) produit, procédé pour sa fabrication et dispositif pour la mise en oeuvre du procédé.

La liste n'était pas exhaustive et d'autres combinaisons ont été admises lorsqu'elles satisfaisaient aux exigences de l'art. 82 CBE (**T 861/92**). Il en va de même pour l'ancienne version de la règle 13.2 PCT (**W 3/88** (JO 1990, 126), **W 28/88**, **W 3/89**). Dans la décision **T 702/93**, il a été dit que cette ancienne version de la règle 30 CBE ne prévoyait pas cette unité fictive dans le cas de revendications indépendantes au sein de la **même** catégorie.

Les principes posés par la jurisprudence en matière d'unité de l'invention reposaient sur cette fiction. Cette fiction n'existe plus depuis la modification de la règle 30 CBE et de la règle 13 PCT. Toutefois, comme la décision **W 13/89** l'a souligné expressément, les principes énoncés par la jurisprudence des chambres de recours demeurent inchangés (voir aussi **T 169/96**).

Dans la décision **T 202/83**, la chambre a conclu de la règle 30c) CBE, dans son ancienne version, qu'il n'était pas forcément satisfait à l'exigence d'unité, chaque fois qu'un objet était inclus en vue de la mise en oeuvre d'un procédé. Cette disposition suppose au contraire que le moyen a été spécialement développé pour réaliser le procédé. En conséquence, on ne saurait considérer qu'un tel moyen, pris en relation avec le procédé prévu à cet effet, répond à l'exigence d'unité, lorsqu'il est évident qu'il peut également être utilisé pour résoudre d'autres problèmes techniques.

Dans l'affaire **T 200/86**, la chambre a estimé qu'il était possible de revendiquer, dans une demande, non seulement un produit pour usage pharmaceutique, mais également les utilisations non thérapeutiques (cosmétique et diététique) de ce produit.

Dans la décision **W 29/88**, la demande internationale portait sur des produits chimiques, un procédé en vue de leur préparation et leur utilisation. La chambre a estimé qu'une utilisation particulière d'une catégorie de composés, d'une part, et une revendication portant sur ladite catégorie de composés en tant que telle ou sur certains éléments de cette catégorie, d'autre part, pouvaient former un seul concept inventif général. Elle a souligné que le plus important n'était pas de savoir si les portées des structures étaient identiques, mais si les composés revendiqués en soi (et le procédé en vue de leur fabrication) contribuaient à résoudre le problème sous-tendant l'invention d'utilisation.

Dans sa décision **W 32/88** (JO 1990, 138), la chambre a conclu qu'est dépourvue de base légale une invitation à payer une taxe additionnelle au motif que la demande internationale concerne deux inventions distinctes de procédé et de dispositif, alors que **le dispositif est spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé**, même si les revendications relatives au dispositif ne sont pas limitées à un tel emploi (voir aussi **W 16/89**).

Dans l'affaire **W 13/89**, la chambre a estimé qu'il y avait unité de l'invention entre une revendication ayant pour objet l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour la préparation d'un médicament destiné à une application spécifique (deuxième application thérapeutique) et une revendication ayant pour objet une composition pharmaceutique contenant ladite substance (première application thérapeutique). Cette décision a été confirmée dans les affaires **W 5/91** et **W 28/91**.

Dans l'affaire **W 23/91**, la chambre a confirmé le point de vue de l'ISA, selon lequel la nouveauté d'un certain produit pourrait justifier la présence de revendications de catégories différentes dans une seule demande, sans aller à l'encontre de l'exigence d'unité de l'invention (plusieurs utilisations nouvelles du produit dans différents domaines et/ou nouveaux procédés concernant le produit, par ex. la préparation). En l'espèce, les deux revendications indépendantes de produits portaient sur deux "produits", à savoir une séquence d'acide nucléique et la protéine liée à la séquence d'acide nucléique. La chambre a estimé qu'ils pouvaient constituer le lien commun s'ils étaient nouveaux.

Dans la décision **W 40/92**, la chambre, qui avait à examiner l'unité de l'invention dans le cas d'une demande comportant deux revendications indépendantes, a estimé qu'il peut y avoir unité de l'invention, lorsqu'une demande comporte une revendication indépendante concernant un procédé et une autre revendication indépendante concernant un moyen de réalisation de ce procédé, moyen qui est lui-même un procédé.

Dans l'affaire **T 492/91**, la chambre de recours a constaté qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'exigence visée à l'art. 82 CBE soit remplie, que l'entière composition de la revendication 6 (nouvelle composition) soit le produit du procédé selon la revendication 1 (un procédé de préparation de produits connus). Il suffit qu'une composante de cette composition soit un tel produit, lorsque la composition et le procédé visent à résoudre le même problème technique. La chambre a conclu qu'il n'était donc pas nécessaire de limiter la portée de la revendication 6 aux compositions résultant du procédé selon la revendication 1, excluant ainsi les compositions qui peuvent être obtenues par mélange ultérieur.

3. Revendications dépendantes

La règle 13.4 PCT prévoit expressément que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité énoncée à la règle 13.1 PCT. La CBE ne contient pas de disposition expresse comparable. La question s'est donc posée de savoir si cette différence entraîne une appréciation différente de l'unité des revendications dépendantes. La jurisprudence des chambres de recours est uniforme pour ce qui concerne le PCT: les chambres ont constamment réaffirmé le principe selon lequel les revendications dépendantes doivent également satisfaire à l'exigence d'unité (cf. entre autres **W 3/87**, **W 2/88**, **W 30/89**, **W 32/89**, **W 26/90**, **W 8/91**, **W 54/91**). En ce qui concerne la CBE, les chambres partent également du principe que les revendications dépendantes doivent satisfaire à l'exigence d'unité. La procédure au titre de la CBE diffère de la procédure selon le PCT en ce que l'examen n'est pas toujours formellement effectué de manière aussi stricte que dans le cas des revendications indépendantes, à moins que la question de l'unité ne pose un problème (cf. **T 140/83** et **T 249/89**).

Dans l'affaire **W 8/91**, il a été décidé que dans le cas de revendications dépendantes sur le plan formel, l'ISA doit **expressément indiquer** les raisons pour lesquelles elles ne répondent pas à l'exigence d'unité. Il ne suffit pas de dire que cela découle directement de l'objet tel que défini par l'ISA.

Dans l'affaire **W 6/98**, la chambre a estimé que l'antériorisation de l'objet d'une revendication indépendante pouvait conduire à une situation d'absence d'unité a posteriori, laquelle ne peut toutefois être établie qu'en démontrant qu'il n'existe aucun concept nouveau et inventif constituant un facteur d'unité entre toutes les revendications dépendantes. Elle a noté que le défaut de nouveauté de l'objet d'une revendication indépendante ne conduisait pas automatiquement à une absence d'unité a posteriori des revendications qui sont directement ou indirectement liées à ladite revendication indépendante. Cela apparaît immédiatement lorsque l'on examine deux cas particuliers : si toutes les revendications dépendantes associées ne font référence qu'à la revendication qui les précède, l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication indépendante correspondante ne peut pas provoquer une situation d'absence d'unité a posteriori, étant donné que lors de l'appréciation de l'unité, la première revendication dépendante nouvelle remplacerait la revendication indépendante, les revendications restantes dépendant alors de ladite première revendication dépendante nouvelle (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(i) publiées dans la Gazette du PCT, section IV, no 24/1996, 9474). En revanche, si chaque revendication dépendante renvoie directement à une revendication indépendante entièrement antériorisée, il peut y avoir défaut d'unité a posteriori, mais uniquement dans le cas où il n'existe aucun lien inventif entre les revendications dépendantes qui restent, question qui doit être soigneusement examinée (cf. Annexe B des Instructions administratives, partie 1c)(ii)). Une conclusion analogue pourrait être tirée du passage des Directives du PCT susmentionnées, qui est cité dans l'invitation émise par l'IPEA : "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention."

4. Produits intermédiaires

Dans la décision **T 57/82** (JO 1982, 306), il a été souligné qu'une pluralité d'inventions faisant l'objet d'une demande de brevet européen qui porte sur un produit chimique final nouveau, sur le procédé menant à l'obtention de ce produit, de même que sur un produit intermédiaire nouveau ne forment qu'un seul concept inventif général au sens de l'art. 82 CBE que lorsque toutes ces inventions ont un lien technologique entre elles et tendent toutes à l'obtention du produit final. Sont également considérés comme produits intermédiaires, au sens défini plus haut, les produits de départ utilisés lors de la mise en oeuvre du procédé menant à l'obtention du produit final qui résultent d'un procédé de préparation connu, même si celui-ci n'est pas revendiqué. Ce principe a été confirmé dans la décision **T 110/82** (JO 1983, 274) pour des produits de faible masse moléculaire. Selon la chambre, dans le cas d'une demande ayant pour objet des produits finaux nouveaux de faible masse moléculaire ainsi que plusieurs groupes de produits intermédiaires nouveaux de faible masse moléculaire, il n'y a unité de l'invention que si les groupes de produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finaux ont, du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure des produits finaux, un lien technologique étroit avec ceux-ci et s'il est tenu compte de la fonction normative de l'art. 82 CBE (interdiction de faire une économie de taxes injustifiée, obligation de clarté).

Cette décision a été confirmée par les décisions **T 35/87** (JO 1988, 134) et **T 470/91** (JO 1993, 680). Dans cette dernière affaire, contrairement aux cas précédents, les produits intermédiaires en question n'avaient aucun lien structural entre eux. Toutefois, ils fournissaient tous deux des éléments structuraux essentiels présents dans les produits finaux. Par conséquent, les produits intermédiaires de la demande n'avaient été préparés qu'en vue d'obtenir les produits finaux et avaient un lien technologique suffisamment étroit avec ceux-ci. Ils ne formaient donc qu'un seul concept inventif général, en tendant à l'obtention des produits finaux, et cela même si les deux groupes de produits intermédiaires n'avaient aucun lien structural. En effet, en tendant à l'obtention des produits finaux, les produits intermédiaires permettent de combiner entre eux les différents problèmes techniques qui les concernent, pour qu'il en résulte un problème unitaire général que ces deux groupes de produits intermédiaires préparés à des fins déterminées contribuent à résoudre.

Dans l'affaire **W 35/91**, la chambre a déclaré qu'il était satisfait aux exigences d'unité de l'invention telles qu'énoncées à la règle 13.1 PCT et à la règle 13.2 PCT, si les nouveaux produits intermédiaires conçus pour réaliser les nouveaux produits finaux avaient, de par leur contribution, un lien technique suffisant avec un élément structurel essentiel des produits finaux.

La chambre a décidé dans l'affaire **W 7/85** (JO 1988, 211) qu'une revendication ayant pour objet un **mélange** et une revendication portant sur un composant essentiel dudit mélange ou sur une variante étroitement circonscrite de ce composant fournissent des informations techniques suffisantes pour justifier à première vue l'unité de l'invention. Si l'on admet à juste titre qu'il y a unité d'invention entre des produits chimiques intermédiaires et le produit final, alors qu'en fait, bien souvent, une partie seulement des produits intermédiaires est introduite dans la structure du produit final, à plus forte raison peut-on considérer que, de par leur introduction, les composants intacts ont un lien technologique avec les compositions

correspondantes en tant que mélanges. Ces composants, loin de perdre leur identité lors de la préparation du mélange, conservent toutes leurs propriétés et leurs fonctions à l'intérieur du produit, à la différence de ce qui se passe pour les produits intermédiaires typiques. On peut donc considérer que les deux inventions relèvent du même concept inventif général. La condition selon laquelle tout moyen pour la fabrication du produit final doit être "spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé" s'avère remplie en l'occurrence puisque ce moyen n'aboutit ou n'est lié en aucun cas à un produit final ne correspondant pas à la définition donnée. Par conséquent, l'invention qu'est présumé représenter le composant est, à première vue, également liée à l'existence d'une invention inhérente au produit final.

5. Base d'appréciation de l'absence d'unité

5.1 Généralités

Selon l'art. 3(4)iii) PCT, une demande internationale doit satisfaire à "l'exigence prescrite d'unité de l'invention".

L'unité de l'invention doit être déterminée sur la base du contenu des revendications telles qu'interprétées à la lumière de la description et des dessins, s'il y en a (Partie 1(b) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT) (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1998), qui ont un effet obligatoire, non seulement envers l'ISA, mais aussi envers la chambre de recours agissant en tant que "comité de trois membres", conformément à la règle 40.2 c) et e) PCT (Décision **G 1/89** de la Grande Chambre de recours, JO 1991, 155) (cf. **W 6/97**).

Dans l'affaire **W 39/90**, la chambre a fait observer que ce n'était pas le choix des mots ou des renvois, à savoir la forme, qui établissait l'existence de relations techniques entre l'objet de différentes revendications et qui était donc décisif pour la question de l'unité, mais le contenu réel des revendications. Dans la décision **W 33/92**, la chambre a souligné que la règle 13.1 PCT ne faisait pas obligation de mentionner expressément dans le texte des revendications le lien unissant l'objet des deux revendications indépendantes. Il est uniquement requis qu'elles forment un seul concept inventif.

Ni le PCT lui-même, ni son règlement d'exécution ne comportent de dispositions indiquant comment déterminer si une demande internationale satisfait ou non à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Néanmoins, dans les Directives concernant la recherche selon le PCT, il est affirmé, notamment, que l'absence d'unité d'invention peut soit se manifester directement "a priori", c'est-à-dire avant même que l'on n'ait comparé les revendications avec l'état de la technique, soit ne devenir apparente qu'"a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique (**G 1/89**, JO 1991, 155).

5.2 Appréciation de l'absence d'unité par l'administration chargée de la recherche internationale (ISA)

L'absence d'unité peut se manifester directement a priori, c'est-à-dire avant l'examen quant au fond des revendications par rapport à l'état de la technique mis à jour par la recherche (**W 1/96**, par ex. **W 6/90**, JO 1991, 438). Si l'objection d'absence d'unité de l'invention est

soulevée a priori, le problème technique doit être défini uniquement sur la base de la description, et non de l'état de la technique (cf. **W 50/91**, **W 22/92**, et **W 52/92**).

Pour les demandes internationales, la question s'était posée de savoir si l'ISA avait le pouvoir d'apprécier l'unité de l'invention "a posteriori", c'est-à-dire après un examen de la demande. En effet, dans la décision **W 3/88** (JO 1990, 126), la chambre avait répondu par la négative à cette question en interprétant l'expression "un seul concept inventif général" figurant à la règle 13.1 PCT comme ne signifiant rien d'autre que le concept général de ce que le déposant revendique en toute subjectivité comme étant son invention. Au contraire, dans les décisions **W 44/88** (JO 1990, 140) et **W 35/88**, la réponse avait été affirmative. Dans ces deux affaires, les chambres avaient fait référence aux Directives concernant la recherche selon le PCT qui permettaient d'examiner la condition de l'unité de l'invention "a posteriori". Une chambre de recours et le Président de l'OEB avaient alors soumis une question de droit à la Grande Chambre de recours (**G 1/89**, **G 2/89**).

La Grande Chambre de recours s'est prononcée sur ces deux affaires (**G 1/89** (JO 1991, 155), **G 2/89** (JO 1991, 166)). Elle a déclaré que l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'art. 17(3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention. La Grande Chambre de recours a d'abord noté que les problèmes soulevés étaient dus essentiellement au fait qu'aussi bien sous le régime du PCT que sous celui de la CBE, la recherche et l'examen (quant au fond) s'effectuent à des étapes différentes et sont exécutés par des examinateurs différents. Cette séparation des procédures de recherche et d'examen entraîne inévitablement un certain chevauchement en raison du lien fonctionnel existant entre la recherche et l'examen. Ainsi, bien que la recherche ait en principe pour seul but la détermination de l'état de la technique pertinent et l'établissement d'un rapport à ce sujet, pour permettre finalement l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive par l'administration chargée de l'examen (c'est-à-dire, selon le cas, soit l'IPEA (Administration chargée de l'examen préliminaire international) et/ou l'office désigné en vertu du PCT, soit la division d'examen prévue par la CBE), il est évident que l'examineur de la recherche a besoin de formuler un avis provisoire sur ces questions pour pouvoir effectuer une recherche efficace. Sinon, il aurait du mal à apprécier la pertinence des documents de l'état de la technique et à établir le rapport de recherche en conséquence. Ce chevauchement est inhérent aux systèmes institués par le PCT et la CBE et n'a pas d'équivalent dans les systèmes mis en place par la plupart des législations nationales sur les brevets, dans lesquels la recherche et l'examen sont exécutés conjointement, normalement, par le même examinateur, et où par conséquent les taxes de recherche ne sont pas distinctes des taxes d'examen, comme le prévoient le PCT et la CBE. La Grande Chambre a en outre observé que l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT vaut aussi bien pour la procédure devant l'ISA que pour la procédure devant l'IPEA (cf. respectivement l'art. 17(3)a) PCT et l'art. 34(3)a) PCT), comme le veut la séparation des procédures de recherche et d'examen mentionnée plus haut ; cette exigence est la traduction du principe selon lequel les taxes normales de recherche et d'examen ne valent que pour une seule invention (ou un seul concept inventif général). De l'avis de la Grande Chambre, on peut en conclure que l'ISA et l'IPEA doivent en principe apprécier selon les **mêmes critères objectifs** s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prescrite par le PCT.

La Grande Chambre a fait remarquer que les Directives concernant la recherche selon le PCT font explicitement référence à l'examen "a posteriori" de l'unité de l'invention par l'ISA, c'est-à-dire après qu'il a été apprécié si les revendications sont nouvelles et impliquent une activité inventive par rapport à l'état de la technique. Si l'on compare ces Directives avec les Directives correspondantes de l'OEB, ce qui est particulièrement intéressant dans ce contexte, en raison de la similitude des dispositions du PCT et de la CBE relatives à la séparation des procédures de recherche et d'examen, on constate que la CBE elle aussi prévoit explicitement que l'examen de l'unité de l'invention par les divisions de recherche peut être effectué "a posteriori" (partie B, chapitre VII, point 5, cf. règle 46 CBE). De l'avis de la Grande Chambre, cela tient à la construction particulière des systèmes institués par le PCT et la CBE. En conséquence, les Directives doivent être considérées sur ce point comme étant en accord avec le PCT et la CBE. Il a également été noté que les Directives concernant la recherche selon le PCT se fondent sur l'art. 56 PCT, qui traite des tâches du Comité de coopération technique (voir notamment l'art. 56(3)ii) PCT et la mention qui y est faite de la nécessité d'uniformiser entre autres les méthodes de travail). Cette pratique est fixée dans les Directives concernant la recherche selon le PCT, chapitre VII.9 (Gazette du PCT 30/1992, 14025), qui constituent la base d'une pratique uniforme de toutes les administrations chargées de la recherche internationale.

Dans l'affaire **W 21/89**, la chambre a décidé que, puisque aux termes de la règle 33.1 a) PCT, l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande internationale, l'ISA peut fonder une décision constatant le défaut d'unité de l'invention a posteriori sur des documents entrant dans cette définition, même dans le cas où ces derniers ne seraient pas opposables dans un des Etats contractants désignés à une demande de brevet nationale correspondante.

5.3 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'examen

Selon le texte de l'art. 82 CBE, l'exigence de l'unité d'invention doit être satisfaite par la demande de brevet, non seulement telle que déposée, mais aussi aux stades ultérieurs de la procédure de délivrance du brevet, c'est-à-dire devant la division d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet. La règle 46(2) CBE prévoit expressément la possibilité, pour la division d'examen, d'être en désaccord avec la division de recherche à propos de l'absence d'unité d'une demande de brevet donnée, l'avis de la division d'examen étant alors décisif en ce que cette dernière peut ordonner le remboursement de toute taxe acquittée à la demande du requérant. En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la division d'examen peut décider qu'il y a absence d'unité d'invention dans une demande de brevet, au sens de l'art. 82 CBE, même si la division de recherche n'a pas soulevé pareille objection en application de la règle 46(1) CBE (**T 178/84**, JO 1989, 157).

Dans la décision **T 87/88** (JO 1993, 430), la chambre a noté que selon la Grande Chambre de recours, lorsque l'OEB effectue une recherche internationale, il peut constater en application de l'art. 17(3)a) PCT qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, et cela même "a posteriori", c'est-à-dire après avoir considéré l'état de la technique et pu se faire ainsi une idée provisoire de la nouveauté et de l'activité inventive (**G 1/89** (JO 1991, 155), **G 2/89** (JO 1991, 166)). Ce principe vaut également pour les recherches européennes (art. 92 CBE), car les recherches et les rapports de recherche sont

pratiquement identiques dans les deux cas (cf. Directives, B-III. 4.4). L'objection du requérant, selon laquelle une division de la recherche n'a pas qualité pour constater également "a posteriori" le défaut d'unité de l'invention revendiquée, ne peut donc pas être retenue.

Dans l'affaire **T 94/91**, il a été ajouté que l'art. 82 CBE. prévoit clairement que les demandes de brevet européen doivent satisfaire aux critères d'unité de l'invention, sans aucune restriction. La CBE ne fait aucune différence entre absence d'unité "a priori" et "a posteriori". Par conséquent, les demandes de brevet européen doivent satisfaire à la condition d'unité, et il est sans importance que l'absence d'unité apparaisse immédiatement ou seulement au vu d'un document découvert au cours de la recherche ou de l'examen.

La chambre a souligné dans la décision **T 544/88** (JO 1990, 429) que lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité au sens de l'art. 82 CBE, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications. Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27(1)d) CBE) et à supprimer dans les documents de brevets les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34(1)c) CBE). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.

Dans l'affaire **J 24/96** (OJ 2002, ***) à propos d'une objection soulevée par le requérant, il s'était posé la question de savoir si, dans sa décision, la division d'examen aurait dû examiner si le rapport partiel de recherche était incomplet. La chambre a décidé que dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et aux chambres de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE ne concerne pas d'autres actes des divisions de recherche que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE. Il n'était dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une **décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE**, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme par exemple l'objection selon laquelle le rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. Afin d'éviter tout malentendu, la Chambre a fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet. La chambre a tenu à préciser que cela n'a rien à voir avec une décision en la forme rendue au titre de la règle 46(2) CBE concernant le remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche.

5.4 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'opposition

Dans l'affaire **G 1/91** (JO 1992, 253), la Grande Chambre de recours a considéré que l'unité d'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'art. 102(3) CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la

condition d'unité d'invention. Il ressort des "Travaux préparatoires", non seulement que l'absence d'unité a été exclue à dessein des motifs d'opposition, mais encore qu'elle doit être tolérée lorsqu'elle se manifeste au stade de la procédure d'opposition, à la suite d'une modification du brevet.

La Grande Chambre de recours a notamment fait observer que s'il est vrai que l'unité d'invention au sens de l'art. 82 CBE est une condition de fond, elle n'en est pas moins une simple disposition d'ordre administratif, visant à cet égard plusieurs objectifs, notamment et avant tout la délimitation des compétences respectives des services. Les objectifs d'ordre administratif assignés à l'exigence de l'unité sont atteints pour l'essentiel jusqu'à la délivrance du brevet. La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir aux concurrents la possibilité de s'opposer à des titres de protection qui ne sont pas justifiés. Mais pour que les concurrents puissent sauvegarder leurs intérêts, il n'est pas indispensable qu'ils aient également la possibilité d'attaquer un brevet pour absence d'unité. En effet, l'absence d'unité n'exclut pas la brevetabilité, elle peut simplement entraîner une division en deux ou plusieurs brevets.

6. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité

6.1 Définition du problème technique à résoudre par l'invention

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il existe une condition préalable pour déterminer s'il y a unité de l'invention, à savoir une analyse du problème technique ou des problèmes à résoudre par la pluralité respective d'inventions (**W 11/89** (JO 1993, 225), **W 6/97**). Dans la décision **W 6/91**, la chambre a considéré que la définition du problème technique à résoudre par l'invention est une condition préalable obligatoire pour apprécier l'unité de l'invention, c'est-à-dire si l'objet revendiqué comme solution à ce type de problème représente ou non un seul concept inventif général. Le non-respect de ce principe serait en lui-même une justification suffisante pour le remboursement des taxes de recherche additionnelles. Dans l'affaire **W 8/94**, la chambre a considéré qu'il est nécessaire d'examiner le problème à la base de l'objet revendiqué, parce que ce n'est qu'à cette condition que l'on peut trancher la question de savoir s'il existe un élément technique particulier, au sens de la règle 13.1 PCT et de la règle 13.2 PCT, qui soit commun aux différents modes de réalisation (cf. **W 11/89** (JO 1993, 225), **W 14/89**, **W 59/90**, **W 14/91**, **W 17/91**).

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a conclu que la définition du problème technique à résoudre par une invention ou une pluralité d'inventions revendiquées eu égard à l'état de la technique devait en règle générale partir de ce qui est considéré, dans la description, comme ayant été réalisé par l'invention revendiquée, puisque les revendications portant sur des compositions importantes au moins ne disent normalement rien sur les effets techniques à obtenir par ces compositions. Dès que la recherche permet de découvrir un état de la technique manifestement plus pertinent que celui qui a déjà été exposé dans la description de la demande internationale, il est nécessaire de déterminer ce qu'il faut considérer comme le problème technique particulier, au vu à la fois de l'exposé de la demande internationale dans son ensemble et de l'état de la technique ainsi divulgué (**W 6/91**). L'unité de l'invention ne peut s'apprécier que lorsque le problème technique a été défini de cette façon.

Les chambres ont souligné à plusieurs reprises que l'allégation du **manque de clarté** d'une revendication ne peut servir de fondement à une objection d'absence d'unité d'invention (cf. **W 31/88** (JO 1990, 134), **W 7/89**, **W 59/90**).

6.2 Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive

Dans l'affaire **W 12/89** (JO 1990, 152), la chambre avait examiné la situation juridique et, eu égard à la divergence d'opinion entre les chambres, avait soumis à la Grande Chambre entre autres les questions suivantes (**G 1/89**):

"Une administration chargée de la recherche internationale a-t-elle le droit d'effectuer un examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, lorsqu'elle examine, en vertu de l'art. 17(3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention posée à la règle 13.1 PCT ?

Si un tel droit est reconnu à une administration chargée de la recherche internationale, dans quelles conditions est-elle tenue d'effectuer un tel examen quant au fond ?"

La Grande Chambre de recours s'est prononcée sur ces questions dans les affaires **G 1/89** (JO 1991, 155), **G 2/89** (JO 1991, 166). Elle a considéré que dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Selon la Grande Chambre, l'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un **avis provisoire**, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'art. 17 PCT et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme. Dans la décision, il est précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que **si** elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure fixée à l'art. 17 PCT et à la règle 40 PCT. Une telle évaluation n'a qu'un caractère **provisoire** et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention (**W 6/90**, JO 1991, 438).

La Grande Chambre de recours a ajouté que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en application de l'art. 17(3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la **situation est parfaitement claire**. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive (**W 24/90**, **W 23/91**, **W 43/91**).

Dans l'affaire **W 1/97**, la chambre a considéré que la situation n'est apparemment pas parfaitement claire si, après avoir déjà effectué des recherches pour une partie de l'objet de l'invention, l'ISA n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.

Après la décision de la Grande Chambre, les chambres ont invoqué à plusieurs reprises le défaut de nouveauté ou d'activité inventive du concept inventif général à la base de l'invention pour justifier l'absence d'unité de l'invention (cf. **W 17/89**, **W 27/89**, **W 18/90**, **W 19/90**).

Dans l'affaire **W 2/92**, la chambre a fait observer que conformément aux Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT (chapitre III, 7.6), que l'OEB est tenu de respecter lorsqu'il agit en qualité d'IPEA (cf. décisions **G 1/89** et **G 2/89**, JO 1991, 155 et 166), si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des cas suffisamment clairs, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. En outre, le bénéfice du doute devrait être accordé au déposant. Il est également dit dans ces Directives que des raisons d'économie peuvent conduire l'examineur à utiliser la possibilité mentionnée à la règle 68.1 PCT en choisissant de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter les taxes additionnelles (cf. Directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT, chapitre III, 7.10, chapitre VI, 5.9) (cf. **W 6/96**).

Dans la décision **W 10/92**, la chambre a souligné qu'il y avait lieu de tenir compte de l'approche **problème-solution** pour apprécier l'unité de l'invention (**W 16/91**, **W 21/91**).

7. Un seul concept inventif général

7.1 Un concept général unique

Pour décider de l'unité de l'invention, il est obligatoire, conformément à la règle 13.1 PCT, de déterminer si une pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale forment ou non un seul concept inventif général. Par conséquent, pour pouvoir apprécier lors de la recherche s'il y a unité de l'invention, il faut tout d'abord se demander si un seul concept inventif général sert de lien entre les différentes inventions.

Dans l'affaire **W 19/89**, la chambre a déclaré que la demande présentait manifestement une absence d'unité de l'invention, puisque les quatre solutions possibles couvertes par la revendication 1 avaient trait à un développement ultérieur de l'état de la technique dans diverses directions, par l'utilisation de différentes classes d'agents de déshalogénéation n'ayant en commun aucune caractéristique technique nouvelle. Si le problème technique à résoudre a déjà au moins une solution comprise dans l'état de la technique, l'exigence d'"un seul concept inventif général" implique que les autres solutions à ce problème, proposées dans la demande, aient obligatoirement au minimum un nouvel élément en commun, ce nouvel élément étant normalement représenté par au moins une nouvelle caractéristique technique. Puisque le déposant a reconnu que cette caractéristique technique nouvelle commune faisait défaut, la demande avait trait à plus d'une invention.

La notion de concept général unique a été analysée dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438).

La chambre a estimé qu'un tel concept s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. Il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien **l'objet** même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses **conséquences techniques** susceptibles de se manifester sous forme d'**effets**. Chaque objet est alors défini par des caractéristiques de structure et des relations existant entre celles-ci. En règle générale, les effets pertinents, c'est-à-dire les effets ou résultats suscités par l'invention revendiquée, sont déjà décelables à partir de l'énoncé du problème. Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande une certaine identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets.

Lorsque l'on est en présence d'objets de même catégorie, l'identité partielle permettant de conclure à l'unité de l'invention peut provenir des caractéristiques de structure de ces objets et/ou des effets de leur mise en oeuvre. L'absence d'une telle **identité partielle** entre les différents enseignements contenus dans la demande, donc l'absence d'unité de l'invention, peut le cas échéant être déjà décelée **a priori**. Toutefois, l'absence d'unité de l'invention peut également devenir apparente **a posteriori**, à savoir entre les objets de différentes revendications indépendantes ou dans les objets restants, dans le cas où l'objet d'une revendication recouvrant toutes les autres n'est manifestement pas nouveau ou inventif eu égard à l'état de la technique révélé. La chambre a cité un exemple illustrant la notion juridique un peu vague de "concept général unique": Un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et utilisation dudit produit, par exemple, ne forment qu'un seul concept général parce que, d'une part, l'identité partielle entre le produit et son utilisation a son origine dans les caractéristiques de structure du produit et que, d'autre part, l'identité partielle entre le produit et le procédé spécialement conçu pour sa fabrication repose sur le fait que ce produit doit être considéré comme l'effet ou le résultat de la mise en oeuvre dudit procédé (**T 119/82**, JO 1984, 217, point 11).

La chambre a également noté que les critères régissant l'unité de l'invention aux fins de la règle 13.1 PCT exposés ci-dessus s'appliquent en principe aussi lorsque l'activité inventive est essentiellement basée sur la découverte d'un **problème méconnu** (**T 2/83**, JO 1984, 265). Si le problème commun, à savoir les effets à obtenir, est lui-même déjà connu ou pourrait être reconnu comme étant généralement souhaitable (un simple desideratum) ou évident, il n'y aurait aucun mérite inventif à formuler le problème. Si les caractéristiques structurelles communes ne se trouvent que dans les parties des revendications ayant trait à l'état de la technique, et que ces caractéristiques connues ne contribuent pas à résoudre le problème de l'ensemble combiné, cela peut également être un signe de l'absence d'unité.

Dans l'affaire **W 38/90**, le seul lien commun entre l'objet des revendications 1, 2 et 4 résidait en ce que les caractéristiques respectives contribuaient toutes à la réalisation du même dispositif: un ensemble d'observation pour une porte. La chambre a fait remarquer que cet élément commun pré-caractérisant se limitait à désigner l'invention, en tant qu'élément de l'état de la technique; il ne s'agissait toutefois pas d'une caractéristique spécifique ayant une interaction avec les autres éléments caractérisants, et contribuant ainsi aux diverses inventions et à leurs effets. Par conséquent, ce seul lien devait être rejeté parce que sans

importance pour une éventuelle contribution à l'activité inventive. Comme nous l'avons déjà conclu, aucune unité "a priori" ne peut être reconnue en l'absence d'une caractéristique pertinente commune.

Dans sa décision **W 32/92** (JO 1994, 239), la chambre a estimé qu'il y a absence d'unité de l'invention lorsque les objets de revendications indépendantes, y compris les effets qu'ils produisent, ne présentent pas, dans la partie des revendications se distinguant de l'état de la technique le plus proche, d'élément commun apportant une contribution inventive.

Dans la décision **T 861/92**, l'appareil revendiqué avait été spécialement adapté pour la mise en oeuvre d'**une seule étape** du procédé revendiqué. La chambre a conclu que l'objet des revendications satisfaisait aux exigences de l'art. 82 CBE, en raison du lien technique qui unissait les deux inventions.

7.2 Caractère inventif du concept général unique

La règle 13.2 PCT définit la méthode à suivre pour déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention eu égard à une pluralité d'inventions revendiquée dans une demande internationale. Elle dispose que "lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 PCT n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une **contribution** de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique."

Dans l'affaire **W 17/89**, la chambre a estimé que dès qu'un concept unique, c'est-à-dire commun, a été établi, il faut examiner si ce même concept peut ou non contribuer à l'activité inventive des divers objets revendiqués dans ce cas. Rien n'indiquait que ce concept était connu ou qu'il faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier. Puisque l'examineur de la recherche n'avait pas indiqué que les documents cités dans cette affaire pouvaient exclure une telle contribution, il n'y avait pas lieu de supposer que cela ne pouvait être le cas (**W 6/90** ci-dessus). Par conséquent, un seul concept inventif commun à toutes les revendications reliait tous leurs objets (**W 22/91**).

Dans la décision **W 6/90** (JO 1991, 438) (cf. supra), la chambre a en outre noté qu'aux fins de l'unité de l'invention, la règle 13.1 PCT dispose également que le seul concept général doit être inventif. Même avec un seul concept général bien déterminé, il y a absence d'unité si le concept ne présente pas un caractère inventif. Les chambres de recours ont confirmé la décision précitée à plusieurs occasions (cf. notamment décisions **W 31/91**, **W 29/92**, **W 31/91**, **W 34/92**, **W 45/92**, **W 8/93**, **W 6/97**).

Dans les affaires **W 48/90** et **W 50/90**, la chambre a noté qu'en ce qui concerne les composés chimiques, la question de l'unité de l'invention ne se limitait pas aux seuls éléments structurels respectifs, mais qu'il fallait également tenir compte du problème technique à résoudre et déterminer si les composés respectifs contribuaient à résoudre ce problème.

Dans la décision **W 45/92**, la chambre a déclaré que le terme "inventif" ne pouvait pas s'interpréter comme une exigence selon laquelle la partie commune doit être inventive en soi, et pouvoir dès lors être revendiquée en tant que telle. La recherche à cet égard doit se concentrer sur la question de savoir si tous ces éléments ou quelques-uns parmi eux peuvent contribuer ou non à l'examen approfondi de l'activité inventive qui aura lieu par la suite. Ce n'est que si l'état de la technique déjà divulgué ou les connaissances générales indiquent, sans aucun doute raisonnable, que cela n'est pas possible dans ces circonstances, qu'il faut déclarer qu'il n'y a pas unité. La chambre a en outre estimé que les termes "élément technique **particulier** identique ou correspondant" impliquaient que ces éléments définissaient une **contribution** à l'invention vis-à-vis de l'état de la technique. Les éléments en question faisant eux aussi, et de façon identique, partie de l'état de la technique le plus pertinent, ils ne pouvaient apporter cette contribution. Dès lors, les diverses inventions, s'il y en a, devaient résider dans les éléments caractérisants spécifiques et non partagés. Puisque les revendications ne contenaient plus de caractéristique commune dans la partie caractérisante, cela confirmait la conclusion d'absence d'unité (**W 32/92**, JO 1994, 239, supra).

Dans l'affaire **W 38/92**, la chambre a confirmé la décision **W 6/90** (ci-dessus) et a noté que les caractéristiques communes dans les groupes de revendications représentaient le "seul concept" liant les divers objets. Elle a déclaré qu'il fallait encore se demander si l'une quelconque de ces caractéristiques spécifiques dans les groupes de revendications ou leur combinaison pouvait apporter une contribution à l'activité inventive de chaque objet revendiqué, et qu'ainsi le concept liant les divers objets serait inventif. Elle a fait observer que la nouvelle règle 13 PCT exige également qu'une telle contribution soit apportée par rapport à l'état de la technique, comme le suggère l'expression "éléments techniques particuliers", et que cela ne se limite donc pas à la nouveauté. Dans la décision **T 94/91**, la chambre a souligné que le concept inventif général ne peut être assimilé aux caractéristiques figurant dans une revendication ou dans une combinaison donnée de revendications. Ce qui importe, c'est le concept inventif défini par l'ensemble des revendications, compte tenu de la description et des dessins (voir **W 2/95**).

Dans l'affaire **W 9/93**, la chambre a noté que les composés intermédiaires étaient connus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas servir de concept inventif commun, et qu'un élément technique contenu dans les revendications de procédé était également connu. Elle a fait remarquer qu'un élément technique déjà compris dans l'état de la technique ne peut pas, par définition, apporter une contribution par rapport à l'état de la technique, et ne saurait, en conséquence, être considéré comme un élément unificateur au sens de la règle 13.1 PCT. Conformément à la règle 13.2 PCT, dans sa version en vigueur à compter du 1.7.1992, une demande internationale de brevet peut porter sur une pluralité d'inventions s'il existe entre ces inventions une "relation technique" portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants, c'est-à-dire sur des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique. La chambre a ajouté qu'en cas de pluralité d'inventions revendiquées dans une demande internationale de brevet, celles-ci ne doivent pas simplement, d'après la règle 13.1 PCT, être liées entre elles par un lien quelconque, mais par un **concept inventif commun**. Cela signifie qu'il doit y avoir un problème technique commun, ou au moins, si plus d'un problème technique est posé, un seul concept technique sous-tendant les solutions

apportées à ces différents problèmes. Or, aucune de ces conditions n'était remplie dans la présente affaire.

Dans l'affaire **T 957/96**, la demande décrivait un certain nombre de procédés qui n'avaient aucune étape en commun. La chambre a considéré que dans ce cas, l'élément décisif qui permettait de trancher la question de l'unité de l'invention résidait en ce que tous les procédés revendiqués présentaient un élément technique commun, à savoir l'utilisation du régioisomère essentiellement pur, qui était primordiale pour résoudre le problème technique auquel avait trait la demande. C'était cette **utilisation du composé intermédiaire** qui constituait le concept "inventif" commun à toutes les variantes du procédé revendiquées. En d'autres termes, cette caractéristique représentait un élément technique **particulier** qui définissait la contribution apportée par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique, comme l'exige la règle 30(1) CBE.

Dans l'affaire **W 11/99** (JO 2000, 186), la chambre a estimé que si une demande de brevet internationale comporte des **revendications ayant pour objet des produits et un procédé pour les fabriquer**, la présence d'éléments techniques particuliers correspondants, au sens de la règle 13.2 PCT, ne peut pas être réfutée au simple motif que le procédé peut également être utilisé pour fabriquer d'autres produits.

S'agissant de l'exigence relative à la présence d'"éléments techniques particuliers correspondants" au sens de la règle 13.2 PCT, la chambre a estimé que, dans le cas où une seule et même demande revendique des produits et leur procédé de fabrication, la présence de tels éléments peut généralement être supposée lorsque le procédé de fabrication est nouveau et effectivement conçu pour rendre accessibles les produits revendiqués (ainsi qu'éventuellement d'autres produits). En pareil cas, elle considère que le procédé est "spécialement conçu" pour obtenir les produits revendiqués. Une interprétation plus restrictive des expressions "spécialement conçu" et "éléments techniques particuliers correspondants" ne serait pas conforme à l'esprit de l'art. 34(3) PCT et de la règle 13.1 PCT y afférente. Selon la chambre, cet esprit est aussi celui de l'art. 82 CBE, dont le but est d'éviter qu'une seule et même demande de brevet ne revendique des éléments qui ne soient pas liés entre eux. Cette interprétation est également conforme à la version du 1^{er} juillet 1998 de l'annexe B des instructions administratives du PCT mentionnée dans la Directive PCT III-7.2. A la partie 1(e) de cette annexe, il est dit qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit en soi ("intrinsèquement") à l'obtention de ce produit. Si cette condition est remplie, il est sans importance que d'autres produits puissent par ailleurs être obtenus avec ledit procédé.

7.3 Unité de revendications uniques définissant des variantes ("revendications de Markush")

La situation qui implique ce que l'on appelle la "pratique de Markush", où une revendication unique définit des variantes, est également régie par la règle 13.2 PCT. Selon la règle 13.3 PCT, pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication (**W 35/91**).

Au point 1 du Chapitre VII des Directives concernant la recherche selon le PCT, qui traite de l'unité de l'invention, il est dit que pour apprécier l'unité de l'invention conformément aux principes énoncés dans les règles 13.2 à 13.4 PCT, il y a lieu d'appliquer l'instruction 206 et l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, dans le texte en vigueur à partir du 1^{er} juillet 1992. Dans l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, première partie, point f, il est énoncé des critères précis pour l'appréciation de l'unité d'invention dans le cas des revendications de type "Markush" : ainsi, dans le cas des variantes couvertes par une telle revendication, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers, identiques ou correspondants, énoncée dans la règle 13.2 PCT, doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue (cf. **W 3/94**, JO 1995, 775).

Dans la décision **W 1/94**, l'OEB, agissant en qualité d'ISA, a constaté que les composés selon des "inventions" qu'elle avait identifiées ne comportaient pas de nouvel élément structurel. Cependant, de l'avis de la chambre, une telle absence n'a pas automatiquement pour conséquence de détruire l'unité de l'invention. Par contre, il découle des Instructions administratives du PCT qu'une relation technique doit être reconnue pour un groupe de composés chimiques alternatifs tels que, par exemple, tous les composés qui ont une propriété ou activité commune. Une telle **activité commune** existait dans la présente affaire. La nouvelle utilisation pouvait donc former le concept inventif général liant les objets des revendications, conformément à la règle 13.1 PCT, et devait être considérée comme une caractéristique fonctionnelle liant les composés de la revendication.

Dans la décision **W 6/95**, la chambre a indiqué qu'il découle de la Partie 1 (f)(i) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, qui ont un caractère obligatoire non seulement pour l'ISA, mais aussi pour la chambre de recours faisant office de "comité de trois membres" au sens de la règle 40.2 c) PCT (cf. décision **G 1/89**, JO 1991, 155), qu'il ne suffit pas, pour établir "a posteriori" l'unité de l'invention, que toutes les variantes de composés chimiques couvertes par une revendication de Markush aient une propriété ou une activité commune, c.-à-d. permettant de résoudre un problème technique commun, car aux termes du point (B)(1), pour pouvoir constituer une unité, elles doivent en outre avoir en commun un "élément structurel important". La chambre a indiqué que l'explication donnée dans la Partie 1 (f)(ii) de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT ne permet pas de supposer que ledit "élément structurel important" doit être nouveau **en soi**. Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister un élément commun de la structure chimique **en relation avec ladite propriété ou activité commune** qui permet de distinguer les composés revendiqués de composés connus présentant la même propriété ou activité (cf. également **W 6/97**).

Dans la décision **T 169/96**, la division d'examen était d'avis qu'il n'y avait pas en l'espèce un seul concept inventif général, puisque les variantes structurelles comprises par la formule A, qui avaient une propriété commune, ne partageaient pas un élément structurel commun significatif, et que selon les Directives (C-III, 7.4a), qui renvoie au texte de la règle 30 CBE (ancienne version), une nouvelle utilisation commune de composés chimiques connus et nouveaux ne suffit pas en soi à établir un concept inventif commun au sens de l'art. 82 CBE. La chambre a noté que le fait qu'une revendication comprenne également un composé connu, non couvert par une autre revendication 2, n'avait aucune importance pour la question de l'unité, parce que la règle 30(b) CBE (ancienne version applicable jusqu'au

31.5.91) (cf. également sa nouvelle version) ne nécessite pas qu'il y ait forcément un concept commun unifiant différents "moyens" selon lui. En d'autres termes, il importe peu, dans ces conditions, que les trois catégories différentes de composés chimiques identifiées par la division d'examen comprennent des structures chimiques totalement différentes d'un résidu. La chambre a observé que le chapitre précité des Directives, ainsi que la Partie 1(f) correspondante de l'Annexe B des Instructions administratives du PCT, relative à l'examen de l'unité d'invention des revendications que l'on appelle de type Markush, prévoient expressément que ledit élément structurel significatif peut consister en une combinaison de composants individuels liés entre eux. Il n'y est pas dit que la combinaison proprement dite des différents éléments structurels doit être nouvelle, et cette exigence ne découle pas non plus de l'art. 82 CBE. Selon ladite directive, cette expression signifie plutôt qu'en ce qui concerne la propriété ou l'activité commune précitée, il doit exister une partie commune de la structure chimique qui fasse une distinction entre les composés revendiqués et les composés connus ayant la même propriété ou la même activité. Dans la présente affaire, il n'a été cité aucun document de l'état de la technique portant sur des composés chimiques connus pour leur utilité s'agissant de la production de compositions de polymères ayant une stabilité d'oxydation renforcée. La combinaison du groupe peroxyde avec le résidu "An", qui confère la stabilité d'oxydation, fait toutefois une distinction entre les composés de la revendication 2 et tous les composés chimiques habituellement utilisés comme antioxydants dans des compositions de polymères, d'une part, et tous les composés habituellement utilisés comme initiateurs de polymérisation, d'autre part.

Dans l'affaire **W 4/96** (JO 1997, 552), la chambre a noté qu'il ne pouvait être satisfait à l'exigence d'une relation technique au sens de la règle 13.2 PCT, première phrase, lorsque toutes les variantes revendiquées appartiennent à une classe de composés desquels on peut attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées ("revendications de type Markush"). La relation technique consiste dans les éléments techniques **particuliers** communs qui définissent une contribution par rapport à l'état de la technique (règle 13.2 PCT, deuxième phrase) (voir aussi **W 6/96**). Toutefois, une telle contribution ne saurait être reconnue sur la base du comportement ainsi supposé, s'il ressort déjà de l'état de la technique que des éléments de cette classe se comportent de la façon divulguée dans la demande. La chambre a ajouté que si au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examineur doit revenir sur la question de l'unité, à savoir "a posteriori" (cf. Annexe B des Instructions administratives du PCT, partie I(f)v) ensemble les Directives concernant la recherche selon le PCT).

La chambre a également estimé qu'une objection quant à l'absence d'unité pouvait être soulevée "a posteriori" contre toutes les catégories de groupes de variantes de composés chimiques. L'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit être effectuée de la même manière dans tous les cas, puisque la condition énoncée à la règle 13 PCT est la même quelles que soient les circonstances. Par conséquent, lorsqu'il existe une **relation fonctionnelle** au sein d'un groupe de composés, l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit s'effectuer de la même manière que lorsqu'il existe une **relation structurelle**. Cela vaut aussi bien pour les composés liés par leur structure que pour ceux liés par leur fonction. La relation structurelle au sens de l'Annexe B, première partie f)i) B1) et la relation au sens de l'Annexe B, première partie f)i)B2) et iii) ont le **même but**: il s'agit d'établir si les variantes de composés sont de nature analogue, comme cela est dit dans l'introduction à

l'Annexe B, première partie f)). Ces critères sont simplement des outils servant à déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention telle que définie à la règle 13 PCT.

8. Pluralité d'inventions et nouvelle taxe de recherche

8.1 Conséquences du non-paiement d'une taxe additionnelle de recherche

Si l'objection de défaut d'unité de l'invention est soulevée par la division de la recherche, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée conformément à la règle 46(1) CBE ou à l'art. 17(3)a) PCT, pour chaque invention concernée. Si la taxe est payée dans les délais, le demandeur peut choisir l'invention ou le groupe d'inventions unitaire qu'il souhaite maintenir dans la demande principale.

Les conséquences du non-paiement de la taxe additionnelle de recherche pour la procédure de délivrance d'un brevet européen ont été interprétées de façon divergente par les chambres. Dans la décision **T 178/84** (JO 1989, 157), il a été décidé que si la nouvelle taxe de recherche prévue à la règle 46(1) CBE n'est pas acquittée, l'objet de la demande pour lequel il n'a pas été procédé à une recherche est considéré comme abandonné et qu'il ne peut donc continuer d'être examiné au titre de la demande telle que déposée; par contre, dans la décision **T 87/88** (JO 1993, 430), la chambre a constaté expressément que le non-paiement de la taxe ne pouvait entraîner l'abandon de l'objet concerné. La chambre a déclaré que le non-paiement de nouvelles taxes de recherche pour certains éléments d'une demande, qui ne faisaient pas l'objet d'une recherche, ne permettait pas de préjuger du sort de ces éléments sur le plan juridique et que la règle 46(1) CBE se borne à prévoir que, lorsque les nouvelles taxes de recherche n'ont pas été acquittées, la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne uniquement pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

Le Président de l'OEB a donc soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante: "En cas d'absence d'unité de l'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?"

Dans sa décision **G 2/92** (JO 1993, 591), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur cette question. Elle a déclaré que l'examen de la demande ne peut être poursuivi pour un objet pour lequel le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. S'il souhaite encore protéger cet objet, le demandeur devra déposer une demande divisionnaire. La Grande Chambre de recours a estimé qu'il ressort clairement du système procédural institué par la CBE que la taxe de recherche doit avoir été acquittée, avant l'établissement du rapport de recherche européenne, pour qu'une invention puisse faire l'objet d'un examen quant à sa brevetabilité. Conformément aux dispositions de la quatrième partie de la CBE, la demande, après avoir été déposée, est transmise par la division de la recherche à la division d'examen. Pour l'application de ces dispositions, toute demande doit faire l'objet, en vertu de la règle 46 CBE, d'une recherche d'une portée appropriée avant d'être confiée à la division d'examen. A cet effet, sur invitation de la division de la recherche, le demandeur doit acquitter une ou

plusieurs nouvelles taxes de recherche pour la ou les autres inventions auxquelles se rapporte la demande, s'il veut s'assurer que les revendications de cette demande couvrent l'une des autres inventions. Telle est l'interprétation correcte qu'il convient de donner à la règle 46(1) CBE dans son contexte. La pratique qui consiste à se guider sur la décision **T 178/84** s'en trouve confirmée (cf. Directives, C-VI, 3.2a).

Dans l'affaire **T 319/96**, la demande initiale était dépourvue d'unité. Cependant, le demandeur n'a pas acquitté de nouvelle taxe de recherche. Il a estimé qu'il n'avait pas perdu toute possibilité d'option du fait que les revendications initiales 4 à 10 avaient fait l'objet d'une recherche de type international (art. 15(5)a) PCT) par l'OEB, et qu'en conséquence, il était possible de poursuivre la procédure y relative. Le demandeur avait acquitté une taxe de recherche pour chacune des deux inventions et l'Office avait établi deux rapports de recherche. Le requérant ayant insisté pour que la procédure soit poursuivie en ce qui concerne la deuxième invention, la demande a été rejetée conformément à l'art. 97(1) CBE ensemble l'art. 82 CBE et la règle 46 CBE.

La chambre a constaté qu'en vertu de la règle 46(1) CBE, il y avait lieu d'acquitter une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire, si le rapport de recherche européenne doit couvrir cette invention. Il est vrai que la deuxième invention avait fait l'objet d'un rapport de recherche de type international conformément à l'art. 15(5)a) PCT, dans le cadre d'une autre procédure, à savoir la procédure nationale relative à la demande fondant la priorité. Toutefois, ce rapport ne saurait simplement se substituer au rapport de recherche européenne. En effet, la règle 46 CBE ne prévoit pas qu'un rapport de recherche établi dans le cadre d'une autre procédure peut remplacer le rapport de recherche européenne. Le règlement relatif aux taxes (RRT) prévoit au contraire qu'un rapport de recherche établi pour le même objet par l'Office agissant en une qualité différente, dans une procédure autre que la procédure européenne de délivrance, sur la base d'un autre traité, est pris en considération dans la mesure où la taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou en partie (art. 10(2) RRT). La compensation se fait donc par remboursement et non par exonération de la taxe de recherche européenne. C'est pourquoi la règle 46 CBE est applicable en l'espèce et le requérant aurait dû acquitter une nouvelle taxe de recherche pour conserver la possibilité de poursuivre la procédure relative à la deuxième invention dans la demande litigieuse.

Dans l'affaire **T 631/97** (JO 2001, 13) la chambre a noté que si on l'interprète correctement, dans le cas où il n'a pas été acquitté de nouvelles taxes de recherche, la règle 46(1) CBE n'interdit pas à la division d'examen de réexaminer l'avis rendu par la division de la recherche au sujet du manque d'unité de l'invention. Si l'on devait interpréter la règle 46(1) CBE au sens strict et estimer que la conclusion de la division de la recherche relative à l'absence d'unité d'invention doit être considérée comme définitive lorsqu'il n'a pas été payé de nouvelles taxes de recherche, le demandeur perdrait la possibilité de contester la conclusion de la division de la recherche au stade de la procédure d'examen, et par ailleurs la compétence de la division d'examen pour ce qui est de l'examen de l'unité d'invention se verrait limitée à l'objet pour lequel des taxes de recherche ont été acquittées, ce qui n'est pas justifié. La chambre ne s'est donc pas ralliée à la décision **T 1109/96**. Elle a estimé que l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 46(1) CBE est en accord avec celle qu'avait adoptée la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 2/92**, et que les Directives sont entièrement compatibles

avec l'avis **G 2/92** et la règle 46 CBE.

La chambre a fait observer que dans le cas où l'OEB est office désigné ou élu, la pratique actuelle en matière de recherche et d'examen des demandes internationales au titre du PCT est également compatible avec ce qui vient d'être exposé: la règle 112 CBE qui est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2000 (JO 1999, 660 à 667) prescrit que l'OEB doit vérifier si une demande internationale parvenant à l'OEB en tant que demande euro-PCT satisfait à l'exigence d'unité d'invention, et ceci même dans les cas où l'ISA a conclu à l'inobservation de l'exigence d'unité d'invention (règle 13.1 PCT et règle 13.2 PCT) et où le déposant n'a pas payé les taxes de recherche additionnelles visées à l'art. 17(3)a) PCT.

8.2 Renonciation au prélèvement d'une nouvelle taxe de recherche

Dans les affaires **W 36/90** et **W 19/89**, la chambre a observé que lorsqu'il y a défaut d'unité de demandes internationales, en particulier si ce défaut est évident "a posteriori", l'examineur chargé de la recherche peut décider de compléter la recherche internationale effectuée pour la première invention par une recherche portant sur les autres inventions surtout si les inventions sont conceptuellement très proches et si aucune d'elles n'exige une recherche dans des unités de classification distinctes, de telle sorte que la recherche peut être effectuée pour toutes les inventions sans que cela implique un surcroît de travail notable (cf. Directives concernant la recherche selon le PCT, telles qu'arrêtées par le Comité intérimaire de Coopération technique lors de sa septième session tenue à Genève, en octobre 1977 (PCT/INT/5)). Dans un tel cas, aucune objection de défaut d'unité ne devrait être soulevée car le prélèvement de taxes additionnelles irait à l'encontre du principe de l'équité vis-à-vis du demandeur (voir **G 1/89**).

8.3 Nouvelles invitations à acquitter des taxes additionnelles de recherche

Conformément aux Directives concernant la recherche selon le PCT (Gazette du PCT n°30/1992, 14025), si l'ISA considère que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle doit effectuer la recherche et établir le rapport de recherche internationale pour les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention (ou à la pluralité d'inventions constituant une unité) mentionnées d'abord dans les revendications et dans les parties de la demande internationale relatives aux inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées.

Dans l'affaire **W 1/97** (JO 1999, 33), alors que la procédure était en instance concernant la réserve émise par le déposant à propos de la première invitation à acquitter une taxe additionnelle pour la recherche, l'ISA a envoyé une deuxième et une troisième invitations à payer de nouvelles taxes additionnelles pour la recherche. La chambre a noté que ces invitations n'étaient valables que si les dispositions pertinentes fournissaient une base juridique à d'autres invitations. Elle n'a pas pu trouver une telle base. Elle a fait remarquer que si l'art. 17(3)a) PCT et la règle 40 PCT n'abordent pas expressément la question de savoir si une succession d'invitations était possible, cet aspect est néanmoins couvert par les Directives concernant la recherche selon le PCT (Gazette du PCT n° 30/1992, 14025). Selon le Chapitre VII, 2, 2^e phrase de ces directives, l'invitation à payer des taxes additionnelles "doit différencier les diverses inventions et indiquer le montant à payer". Cette règle doit être

considérée en rapport avec la disposition selon laquelle le rapport de recherche doit être fait sur les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes additionnelles de recherche ont été acquittées (cf. supra). Cela signifie que le rapport de recherche doit être établi pour les diverses inventions différenciées dans l'invitation, pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Ce système permet d'éviter que de nouvelles inventions soient différenciées à un stade ultérieur de la procédure dans le but de percevoir des taxes de recherche supplémentaires. Les Directives concernant la recherche selon le PCT réitèrent expressément les conditions générales précitées pour le cas où il serait conclu a posteriori à une absence d'unité (Chapitre VII, 10), en précisant même plus clairement que le nombre de taxes additionnelles de recherche à payer doit être indiqué. L'obligation, pour l'ISA, d'identifier dans la première et unique invitation les différentes inventions pour lesquelles le déposant doit acquitter des taxes additionnelles pour recevoir un **rapport de recherche complet** a pour but de fournir au déposant une solide base lui permettant de décider s'il a intérêt à acquitter les taxes additionnelles. Il ne dispose de cette base que s'il sait ce qu'il obtient en échange du paiement de ces taxes.

La chambre a conclu que dans le cadre du système actuel au titre du PCT, il n'est pas possible d'utiliser le résultat final de la recherche comme base pour la perception de taxes additionnelles. Au contraire, l'invitation à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche doit être envoyée avant que le rapport de recherche ne soit établi. Les résultats de la recherche effectuée pour les parties de la demande internationale pour lesquelles des taxes ont été payées peuvent ainsi faire naître a posteriori des objections concernant le défaut d'unité, qui n'avaient pas été soulevées dans une invitation antérieure à payer des taxes additionnelles pour la recherche. En outre, l'ISA est tenue d'établir le rapport de recherche internationale dans les trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou dans les neuf mois à compter de la date de priorité (règle 42.1 PCT). Cela ne laisse, dans la plupart des cas, pas de temps pour envoyer des invitations à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche sur la base du résultat de la recherche obtenu au moment de chaque invitation. Comme le montre la présente affaire, l'envoi successif d'invitations à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche peut avoir pour conséquence que la question de l'unité de l'invention se voit simultanément examinée par différentes instances. Cela pourrait aller à l'encontre des principes de base du droit procédural qui s'appliquent également à la procédure de réserve (**W 53/91**). Dès qu'une réserve a été émise, l'OEB agissant en qualité d'ISA n'est plus compétent que pour réexaminer si l'invitation déjà envoyée était justifiée (règle 40.2 e) PCT). L'OEB n'est pas autorisé à soulever la question du défaut d'unité une deuxième fois, ni même plusieurs autres fois au cours de la même procédure de recherche.

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

Selon l'art. 123(2) CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

1.1 Généralités

Quant à la notion de contenu de la demande, la décision **G 11/91** (JO 1993, 125) a énoncé en son point 1.4 des motifs que cette notion se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins. De même il a été réaffirmé que la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins compris dans les pièces de la demande déterminent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (décision **G 2/95** (JO 1996, 555, point 4 des motifs), **T 382/94** (JO 1998, 24, point 7 des motifs)).

Dans la décision **T 246/86** (JO 1989, 199), la chambre a décidé que l'abrégi étant uniquement réservé à des fins documentaires et ne faisant pas partie de la divulgation de l'invention, il ne pouvait être utilisé pour interpréter le contenu de la demande pour l'application de l'art. 123(2) CBE. Aux fins de l'art. 123(2) CBE, les documents de priorité ne font également pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", même s'ils ont été déposés à la même date que la demande de brevet européen (**T 260/85**, JO 1989, 105).

Dans la décision **T 605/93**, la chambre a estimé que lorsque les documents de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée constituent une traduction de la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le contenu de la "demande telle qu'elle a été déposée" (aux fins de l'art. 123(2) CBE) est le même que celui de demande internationale telle qu'elle a été déposée. Dans des circonstances normales, on devrait toutefois supposer que le contenu de la demande européenne publiée est le même que celui de la demande internationale publiée.

Dans l'affaire **T 382/94** (JO 1998, 24), il avait été déposé une demande de brevet européen avec une description et des revendications en allemand, ainsi que des dessins (25 figures). Trois de ces figures comportaient des schémas dits d'étapes de processus, accompagnés de textes rédigés en anglais. La demande a été publiée sous cette forme.

Selon la chambre, la question de droit qui se posait était de savoir si les textes figurant dans les dessins et rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure font partie du contenu initial de la demande et s'il existe à cet égard une possibilité de correction.

La chambre a déclaré qu'aux termes de l'art. 80 d) CBE, les pièces déposées doivent

contenir "une description et une ou plusieurs revendications" dans une des langues autorisées par la CBE pour qu'une date de dépôt puisse être accordée à la demande. Par contre, la CBE n'exige pas, pour l'attribution d'une date de dépôt, que les textes qui pourraient accompagner les dessins soient rédigés dans une langue visée à l'art. 14(1) ou (2) CBE. Si tous les dessins ont été déposés à la date de dépôt de la demande, peu importe pour l'attribution de la date de dépôt que les textes qui accompagnent ces dessins soient rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure. Les dispositions spéciales prévues à l'art. 91 CBE ensemble la règle 43 CBE ne portent que sur la question de savoir si les dessins ont bien été déposés à la date de dépôt de la demande.

La date de dépôt attribuée à une demande vaut forcément pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Conformément à l'art. 123(2) CBE, les parties de la demande concernant la divulgation ne peuvent faire l'objet de modifications ou de rectifications que dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que certaines parties de la description, des revendications ou des dessins, qui avaient bien été déposées à la date de dépôt, ne peuvent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. On ne saurait considérer que le fait de modifier la demande sur la base des passages en anglais contenus dans les figures déposées initialement va à l'encontre de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 287/98**, le terme "scrap", qui figurait initialement dans le passage litigieux du texte anglais de la demande et qui signifie "ordures" ou "déchets" en général, avait été remplacé dans la revendication 1 par "scrap metal", qui signifie "ferraille". La demande initiale en néerlandais contenait le mot "schroot", qui signifie ferraille, comme le prouvaient les extraits de divers dictionnaires fournis par le requérant.

La chambre a estimé que le terme en question n'avait pas été correctement traduit en anglais et que le mot "scrap" utilisé dans la demande telle que déposée ne pouvait rien vouloir dire d'autre que "scrap metal" (à savoir ferraille). Elle a également déclaré que le remplacement du mot "scrap" par "scrap metal" était admissible au regard de l'art. 123(2) CBE, dans la mesure où l'art. 70(2) CBE dispose que dans le cas visé à l'art. 14(2) CBE, à savoir lorsque la demande de brevet européen est déposée dans une langue d'un Etat contractant autre que l'allemand, l'anglais ou le français, le texte initialement déposé est pris en considération dans les procédures devant l'Office européen des brevets pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Dans la décision **T 792/94**, la chambre a considéré que l'enseignement de la revendication 1 modifiée était ambigu (art. 84 CBE). Cette ambiguïté permettant une interprétation qui allait au-delà de l'enseignement global de la demande initiale, elle a conclu que la modification contrevenait à l'art. 123(2) CBE.

Dans les décisions **T 673/89** et **T 685/90**, l'introduction ultérieure d'**équivalents** n'a pas été autorisée. Dans la décision **T 673/89**, il était question d'un dispositif de frein à double circuit. De l'avis de la chambre de recours, le fait que la revendication initiale ne comportait aucune indication sur la manière dont les signaux devaient être transmis dans les conduites de frein

ne permettait pas à lui seul de compléter l'enseignement de la revendication par un autre mode de réalisation auquel il n'avait pas été fait allusion dans les pièces initiales de la demande. Dans la décision **T 685/90**, la chambre a déclaré que les équivalents spécifiques des caractéristiques explicitement divulguées ne font pas automatiquement partie du contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, lorsque ce contenu est utilisé comme état de la technique, tel que visé à l'art. 54(3) et (4) CBE, par rapport à une demande plus récente. Elle a conclu, sur la base de l'affirmation ci-dessus, que l'on ne peut pas non plus considérer de tels équivalents comme faisant partie du contenu d'une demande de brevet européen, lorsque l'on évalue ce contenu pour établir si une modification est autorisée ou non au sens où l'entend l'art. 123(2) CBE. Dans la décision **T 265/88**, la chambre n'a pas autorisé l'ajout d'équivalents, non divulgués initialement, par voie de substitution d'une expression technique plus générale à un seul moyen technique divulgué. Dans la décision **T 118/88**, la chambre a conclu que l'évidence d'une caractéristique ne saurait se substituer à la divulgation initiale.

Dans l'affaire **T 40/97**, la chambre a examiné ce que la demande telle que déposée initialement enseignait à l'homme du métier et a fait observer qu'en l'absence d'indications contraires, dans le cas où il était discuté en termes d'équivalence d'un certain nombre de modes de réalisation, dans l'ensemble similaires, l'homme du métier associerait normalement sur le plan technique les caractéristiques d'un élément d'un mode de réalisation, décrit en détail, avec l'élément correspondant d'un autre mode de réalisation, décrit de façon moins détaillée.

Dans l'affaire **T 284/94** (JO 1999, 464), la chambre a décidé qu'une modification d'une revendication par le biais de l'introduction d'une caractéristique technique tirée isolément de la description d'un mode de réalisation spécifique de l'invention n'est pas admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE si, pour l'homme du métier, il ne ressort pas sans le moindre doute des pièces de la demande telle que déposée que le contenu des revendications ainsi modifiées fournit une solution complète au problème technique identifiable sans ambiguïté à partir de la demande. L'art. 123(2) CBE ne permet pas non plus une modification qui vise à remplacer une caractéristique spécifique divulguée soit par sa fonction, soit par un terme plus général et introduit ainsi des équivalents non divulgués dans le contenu de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 243/89**, le demandeur n'avait revendiqué initialement un cathéter qu'à des fins médicales ; mais au cours de la procédure d'examen, il avait déposé également une revendication concernant la fabrication dudit cathéter. La chambre n'a vu aucune raison de refuser le dépôt d'une revendication supplémentaire de procédé concernant le dispositif, vu que les deux revendications indépendantes étaient de formulation similaire et donc en relation étroite l'une avec l'autre. Du moment que le résultat de l'activité était en lui-même brevetable, ces procédés l'étaient aussi, à moins que l'exposé n'ait été insuffisant.

Dans les décisions **T 157/90** et **T 397/89**, il a été souligné qu'il ne suffit pas qu'une généralisation d'une caractéristique se fonde d'un point de vue formel sur les pièces initiales. Par exemple, si seuls des modes de réalisation particuliers sont décrits dans la demande initiale et si l'homme du métier ne peut trouver matière à généralisation dans la demande, la généralisation d'une caractéristique ne peut être admise.

Dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré qu'il n'était pas possible de prouver de manière convaincante qu'un type donné d'appareil était effectivement divulgué à l'homme du métier, en démontrant a posteriori que les revendications initiales, considérées abstraction faite des autres pièces de la demande, pouvaient être interprétées comme couvrant l'appareil en question.

La chambre, dans sa décision **T 770/90**, a considéré qu'une revendication trop large, ne se fondant pas sur la description initiale, ne constitue pas un bon "réservoir" pour des modifications. Dans l'affaire **T 296/96**, la chambre a estimé au sujet de l'art. 123(2) CBE que le contenu d'un document ne doit pas être considéré comme un réservoir dont on peut extraire des caractéristiques propres à des modes de réalisation distincts afin de les combiner de façon à créer de manière artificielle un mode de réalisation particulier. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si une caractéristique a été divulguée dans un document, il convient de se demander si l'homme du métier envisagerait sérieusement de combiner les différentes caractéristiques mentionnées dans ce document. Tel n'était pas le cas dans la demande telle que déposée.

Dans la décision **T 54/82** (JO 1983, 446) la chambre a décidé qu'il n'y a pas nécessairement lieu de soulever une objection au titre de l'art. 123(2) CBE si une modification proposée fait intervenir la combinaison de caractéristiques séparées de l'objet initial de la demande. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte lorsqu'on examine la question de savoir s'il est permis d'associer différentes parties de la description contenue dans la demande.

Suite à la décision **T 13/84** (JO 1986, 253), il a été énoncé dans les décisions **T 547/90** et **T 530/90**, qu'il n'était pas contraire à l'art. 123(2) CBE de reformuler le problème technique, à condition qu'il soit possible de déduire le problème précisé et sa solution du contenu global de la demande telle qu'elle avait été déposée.

Dans l'affaire **T 784/89** (JO 1992, 438), la demande avait pour objet un procédé assisté par ordinateur pour la production d'images par résonance magnétique nucléaire qui était divulgué de manière explicite dans les pièces initiales; la demande divulguait de manière implicite, par référence à une autre demande de brevet, un appareil comportant une partie programmable qui, programmée de façon appropriée, était utilisée pour le procédé revendiqué. La chambre a estimé que seule cette combinaison particulière se trouvait ainsi divulguée. Elle a considéré que le fait de revendiquer un appareil pour la mise en oeuvre du procédé constituait une extension inadmissible de la demande de brevet européen; en effet, une telle revendication recouvre des dispositifs qui peuvent être utilisés pour d'autres procédés et en vue d'obtenir d'autres effets. Par conséquent, seule pouvait être admise une revendication ayant pour objet un appareil pour la mise en oeuvre du procédé, dont la partie programmable est programmée de manière appropriée pour assurer cette mise en oeuvre.

Dans l'affaire **T 526/92**, le brevet avait pour objet un additif concentré ayant un TBN élevé d'au moins 235, destiné à être utilisé dans une huile lubrifiante. La demande telle que déposée ne contenait pas de référence explicite au TBN, mis à part les exemples où le TBN avait la plus petite valeur mentionnée. La caractéristique "ayant un TBN élevé d'au moins 235" a été introduite au cours de la procédure d'examen pour différencier l'objet revendiqué de compositions ayant de faibles valeurs de TBN allant jusqu'à 100, divulguées dans une

citation.

La chambre a révoqué le brevet au motif qu'il contrevenait à l'art. 123(2) CBE. Elle a déclaré que la condition concernant le disclaimer n'était pas remplie. Un objet largement divulgué en termes génériques peut être délimité même en l'absence d'informations expresses dans la demande. Toutefois, en l'espèce, les valeurs du TBN n'étaient pas initialement divulguées sous la forme d'une plage "large" mais de manière individuelle et ponctuelle; par conséquent, c'était plutôt une nouvelle plage n'ayant pas été divulguée initialement qui était définie. Par ailleurs, la partie générique du fascicule initial n'indiquait nullement que le TBN jouait un rôle dans le cadre de la demande attaquée. Cela signifie qu'il n'existait pas non plus d'information, quelle qu'elle soit, sur une plage de TBN, que sa limite soit indéterminée ou non. La description ne contenait pas non plus la moindre information sur la contribution du TBN à la solution du problème technique devant être résolu. Par ailleurs, on ne pouvait déduire des valeurs individuelles du TBN divulguées dans les exemples qu'elles étaient représentatives d'une plage de TBN commençant à 235 et n'ayant pas de limite supérieure. La chambre a estimé que dans un cas où les valeurs d'un paramètre ne sont indiquées que dans les exemples, sans que la signification de ce paramètre résulte de façon évidente du fascicule initial, on ne doit pas créer arbitrairement une plage de valeurs dont une limite est indéterminée et dont l'autre est choisie parmi les exemples.

Dans les décisions **T 201/83** (JO 1984, 481) et **T 17/86** (JO 1989, 297), il a été jugé qu'une limitation peut également constituer une extension non admissible de l'objet de la demande. Dans l'affaire **T 201/83**, la chambre est cependant parvenue à la conclusion que la modification d'une plage de valeur de concentration d'un élément de l'alliage revendiqué, se fondant sur une valeur particulière décrite dans un exemple spécifique, était recevable car l'homme du métier pouvait identifier aisément cette valeur comme n'étant pas associée aux autres caractéristiques de l'exemple de façon suffisamment étroite pour déterminer de manière concluante l'effet de ce mode de réalisation de l'invention. La nouvelle limite pouvait donc être trouvée dans les documents initiaux. Dans l'affaire **T 17/86**, la division d'examen a estimé que prendre une caractéristique technique déterminée dans une revendication constitue une limitation, mais enfreint de même les dispositions de l'art. 123(2) CBE parce que cette caractéristique n'est décrite dans la demande que par rapport à une autre caractéristique ne figurant pas dans la revendication. La chambre a cependant remarqué qu'il ressortait sans ambiguïté des pièces du dépôt que l'objet de la combinaison des caractéristiques techniques de la revendication ainsi modifiée était suffisante pour obtenir le résultat visé par la demande.

Dans l'affaire **T 1067/97**, la chambre a confirmé que si une revendication doit être limitée à un mode de réalisation préféré, il n'est normalement pas permis au regard de l'art. 123(2) CBE d'extraire des caractéristiques isolées d'un ensemble de caractéristiques qui avaient été initialement exposées les unes combinées aux autres pour ce mode de réalisation. Ce type de modification ne serait justifié qu'en l'absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre ces caractéristiques.

Dans la décision **T 582/91**, l'intimé/opposant maintenait que lorsqu'on limite la portée d'une revendication du brevet délivré, en introduisant des éléments tirés des revendications dépendantes, toutes les caractéristiques de ces revendications dépendantes devraient être

incorporées dans la nouvelle revendication indépendante. La chambre, par contre, a estimé qu'une des caractéristiques d'une revendication dépendante peut facilement être combinée à une revendication indépendante précédente aussi longtemps que l'homme du métier reconnaît qu'il n'existe manifestement aucun rapport fonctionnel ou structurel étroit entre la caractéristique de ladite revendication dépendante et ses autres caractéristiques, ou entre cette caractéristique et les enseignements d'autres revendications dépendantes auxquelles il est fait référence dans cette revendication dépendante. Si tel est le cas, aucune objection n'est alors possible sur le fondement de l'art. 123(2) CBE (décision confirmée par **T 938/95**, cf. également **T 288/89**).

Dans la décision **T 615/95**, il était question de trois listes indépendantes assez longues spécifiant les significations distinctes à accorder à trois résidus d'une formule chimique générique dans le cadre d'une revendication. Une des significations divulguées au départ avait été supprimée de chacune des listes indépendantes.

Selon la chambre, ces suppressions n'ont pas eu pour effet de définir une combinaison particulière de significations spécifiques (qui définirait un composé ou groupe de composés non encore mentionné explicitement) mais conservaient à l'objet revendiqué son caractère de groupe générique de composés ne se distinguant du groupe initial que par sa plus petite taille. Une telle réduction du groupe générique de composés chimiques n'est pas contestable au titre de l'art. 123(2) CBE, puisque les suppressions n'engendraient aucune combinaison particulière de significations spécifiques des résidus concernés qui n'ait pas été divulguée à l'origine, autrement dit, elles ne définissaient pas une autre invention.

1.2 Apport d'une contribution technique : ajout, suppression d'une caractéristique

Dans la décision **G 1/93** (JO 1994, 541), il est expliqué qu'en ce qui concerne l'art. 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. Toutefois, si la caractéristique en question ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement considérer que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié. De même, les intérêts des tiers ne sont pas lésés. C'est pourquoi, une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'art. 123(2) CBE, si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée (voir aussi **T 112/95**).

Plusieurs décisions portent sur la question de savoir si un élément ajouté apporte une contribution technique ou s'il ne fait que limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet.

III.A.1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

Dans la décision **T 384/91** du 27.9.1994 (JO 1995, 745), la chambre a constaté que la caractéristique ajoutée apportait une contribution technique à l'objet de l'invention.

Cette décision était fondée sur les considérations suivantes: l'exemple mentionné par la Grande Chambre de recours (une caractéristique restrictive créatrice d'une sélection inventive) était clair dans le cas où la caractéristique n'est pas seulement restrictive. Toutefois, la limite au-delà de laquelle une caractéristique ne doit plus être considérée comme apportant une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que restreindre la protection conférée, semble être plus éloignée, dans le sens d'une moindre pertinence de la caractéristique pour l'invention. Selon la chambre, cette opinion était en accord avec le fait que la Grande Chambre de recours a rejeté le critère de la pertinence pour la nouveauté et l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées. Par conséquent, la chambre a également rejeté le raisonnement en vertu duquel la condition selon laquelle la caractéristique ne doit pas apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée se réfère à des "inventions" devant donc être "identifiées" par l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive afin de déterminer s'il s'agit d'"inventions" et en raison de quelles caractéristiques. La chambre a expliqué que le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive, comme il résulte du libellé de l'art. 52 CBE, de l'art. 54 CBE et de l'art. 56 CBE.

La chambre a conclu qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités et que, pour apprécier si l'exception afférente aux simples limitations s'appliquait en l'espèce, on ne devrait tenir compte que du lien technique de la caractéristique ajoutée avec le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine, de la façon dont elle est comprise par l'homme du métier. Une caractéristique va tout le moins au-delà d'une simple limitation n'impliquant pas de contribution technique à l'invention lorsqu'elle interagit avec la façon dont les autres caractéristiques comprises dans la revendication résolvant le problème technique, comme il ressort de la demande telle qu'initialement déposée.

Dans la décision **T 526/92** (voir supra), le titulaire du brevet a également fait valoir que la caractéristique "TBN d'au moins 235" revêtait une grande importance au regard de la limitation de l'étendue de la protection mais ne présentait aucun intérêt pour ce qui est de l'enseignement technique initialement divulgué ; et que, par conséquent, la modification était recevable conformément à la décision **G 1/93** car elle ne faisait qu'exclure de la protection les concentrés dont le TBN était inférieur à 235. Selon la chambre, l'ajout de cette caractéristique apportait une contribution technique à l'invention revendiquée car elle introduisait non seulement un paramètre technique sur lequel le fascicule initial ne contenait aucune information mais sélectionnait également une plage déterminée n'étant pas divulguée à l'origine. Par ailleurs, en ne divulguant pas l'état de la technique défini dans la citation et en choisissant un TBN de 235 comme limite inférieure, le demandeur s'était encore éloigné de cette antériorité, ce qui avait amélioré sa situation, du moins au regard de l'activité inventive; une telle amélioration constituait un avantage injustifié.

Dans l'affaire **T 64/96**, la division d'opposition avait révoqué un brevet relatif à un dispositif de recouvrement pour miroirs équipant les pare-soleils d'automobiles, qui comprenait des plaques rectangulaires se chevauchant et raccordées entre elles les unes à la suite des autres. La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire avait été modifiée par l'ajout

d'une caractéristique supplémentaire, selon laquelle les ergots "faisaient partie intégrante des dites plaques".

Le requérant/titulaire du brevet a allégué que cette caractéristique était divulguée, du moins implicitement, dans la demande initiale. En effet, les plaques étant décrites comme constituées de matière plastique, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de réaliser des plaques sans ergots, lesquels y seraient fixés par la suite, car il en résulterait une augmentation inutile des coûts de production d'un article qui était après tout produit en série. Le requérant a par ailleurs fait valoir que l'exigence selon laquelle les ergots "font partie intégrante des dites plaques" entrait dans la catégorie des caractéristiques admises par la décision **G 1/93** (JO 1994, 541) (en bref: n'apportant aucune contribution technique). Il a notamment soutenu à cet égard qu'il se bornait à limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet en effectuant une sélection non inventive, puis que la demande initiale couvrait à la fois les ergots faisant partie intégrante des plaques et les ergots séparés qui sont fixés ultérieurement aux plaques.

En ce qui concerne la première ligne d'argumentation, la chambre a relevé que le requérant confondait deux questions totalement différentes, à savoir ce que ferait l'homme du métier qui chercherait à mettre en oeuvre l'enseignement de la demande initiale en se fondant sur ses connaissances générales, et ce qu'il pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale. S'agissant de la deuxième question, l'homme du métier avait pour seule information que les plaques "sont fournies" avec des ergots. Il se pouvait donc certainement que ceux-ci fassent partie intégrante des plaques, mais cela n'était pas divulgué.

La chambre a examiné ensuite la seconde ligne d'argumentation. Elle a conclu que si l'on appliquait en l'espèce le critère énoncé dans les décisions **G 1/93** (JO 1994, 541) et **T 384/91** (JO 1995, 745), il s'avérerait que la caractéristique en question apportait une contribution technique à l'objet de la revendication, vu que l'intégration des ergots dans les plaques permettait d'obtenir un dispositif de recouvrement plus simple et moins cher, ce qui constituait, du moins par déduction, le problème à résoudre par l'invention. L'ajout de cette caractéristique dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire était donc contraire à l'art. 123(2) CBE.

La question s'est posée également de savoir si la suppression d'une caractéristique peut apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

C'est ainsi que dans la décision **T 802/92** (JO 1995, 379), rendue dans une affaire ex parte, la demande telle que déposée contenait seulement des revendications de produit concernant "une cellule photovoltaïque à double jonction hétérogènes p-i-n comprenant au moins trois couches différentes de composés semi-conducteurs constituées ensemble d'au moins quatre éléments différents, comprenant ... les premier et second contacts ohmiques". Au cours de la procédure d'examen, le requérant a également revendiqué le procédé de fabrication d'une telle cellule photovoltaïque. La revendication de procédé ne contenait cependant pas de caractéristique se rapportant à la formation des premier et second contacts ohmiques.

La chambre a accepté la suppression de cette caractéristique dans les revendications de procédé. Elle a expliqué que le but de l'invention était d'obtenir des cellules photovoltaïques

présentant certaines propriétés ; cet objectif avait été atteint par l'utilisation de trois couches différentes de semi-conducteurs constituées d'au moins quatre éléments différents. La chambre a estimé qu'il ressortait de la description que la présence de contacts ohmiques "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée". Par conséquent, la présence ou l'absence de ces contacts ohmiques était sans effet sur la réalisation de l'invention décrite puisqu'ils n'en constituaient pas un élément essentiel. La chambre s'est fondée sur les principes d'interprétation de l'art. 123(2) CBE posés par la Grande Chambre de recours dans sa décision **G 1/93** (JO 1994, 541, cf. supra). La chambre a estimé que ces considérations valent également dans les cas où une caractéristique est retirée d'une revendication ou omise pour étendre la protection conférée à la revendication. Ainsi, le fait de retirer d'une revendication une caractéristique n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne faisant qu'étendre la protection conférée par la revendication, ne contrevient pas à l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 10/97**, les composés énumérés dans la revendication initiale n'étaient pas tous inclus dans la revendication 1 modifiée. Toutefois, étant donné que le groupe de composés revendiqué n'était pas obtenu par limitation dans une formule générique de la définition générique donnée initialement d'un substituant à une définition spécifique sélectionnée à partir des exemples de mise en oeuvre, mais par suppression de certains composés d'une liste de composés différenciés également utiles, ceci afin d'améliorer les chances de brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique connu, la chambre a estimé qu'il y avait lieu d'admettre de telles suppressions, ainsi que l'a considéré la jurisprudence des chambres de recours (cf. **T 393/91**). S'agissant des composés restants, aucun effet technique particulier n'avait été divulgué ni allégué.

1.3 Divulgaration dans les dessins

Il résulte de la jurisprudence telle qu'elle ressort des décisions **T 169/83** (JO 1985, 193); **T 523/88**, et **T 818/93** que la Convention n'interdit pas d'inclure dans les revendications, par voie de modification, des caractéristiques découlant de dessins, pour autant que ces caractéristiques, sur le plan fonctionnel et structurel, puissent être déduites directement, pleinement et sans ambiguïté des dessins par l'homme du métier, et qu'elles ne soient d'aucune façon en contradiction avec les autres parties de la divulgation. Il faut en outre qu'il ne soit renoncé à aucun élément.

En effet, dans les décisions **T 169/83** (JO 1985, 193, 3.2), **T 308/90** et **T 465/88**, la chambre a observé que les dessins, s'ils figurent dans la demande, doivent être considérés comme faisant partie intégrante des pièces de la demande exposant l'invention. Les dessins sont à traiter sur un pied d'égalité avec les autres éléments de la demande. De surcroît, le fait que des caractéristiques soient seulement divulguées par les dessins n'empêche pas celles-ci de revêtir une importance capitale au cours de la procédure (**T 818/93**). Les caractéristiques structurelles et fonctionnelles que l'homme du métier peut déduire clairement des dessins peuvent être utilisées pour compléter la définition de l'objet que le demandeur souhaite protéger (**T 372/90**).

Dans la décision **T 398/92**, la chambre s'est notamment référée à cette jurisprudence. En l'espèce, les revendications du brevet contenaient, dans sa version modifiée, des

caractéristiques qui n'étaient pas mentionnées en toutes lettres dans la partie écrite de la demande initiale, mais qui étaient tirées des figures de la demande telle que déposée. En l'occurrence, les dessins en question illustraient des courbes dans un système de coordonnées cartésiennes avec échelle définie et précise. Ces courbes n'étaient donc pas comparables à la représentation schématisée d'une invention donnée par graphe. La chambre a reconnu que les points de ces courbes n'étaient pas des constructions graphiques purement intellectuelles mais, au contraire, correspondaient à des valeurs expérimentales véritables. Bien que les pourcentages de dégagement ne fussent pas mentionnés expressis verbis dans le document initial, la chambre était d'avis que l'homme du métier aurait pu les extraire de manière claire et sans ambiguïté grâce à l'échelle donnée sur l'axe des ordonnées, compte tenu du fait que les figures étaient suffisamment précises pour permettre une lecture exacte des valeurs en ordonnée et donc pour en déduire les mêmes caractéristiques numériques que celles introduites dans les revendications. L'introduction dans le texte des revendications des caractéristiques numériques déduites des courbes ne contrevenait donc pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE. A propos de **graphique représentant une équation mathématique**, voir **T 145/87**. Il s'agissait en l'occurrence d'un procédé permettant de régler la qualité d'impression d'imprimantes, dont la mise en oeuvre nécessitait des calculs statistiques ; à partir d'une formule indiquée en termes exprès, il était possible, en faisant appel à des connaissances statistiques de base, de déduire de sa représentation sous forme de courbe dans le système de coordonnées cartésiennes les valeurs possibles non expressément divulguées de deux paramètres de cette formule.

Dans l'affaire **T 191/93**, les modifications étaient exclusivement fondées sur les dessins initiaux et ne faisaient qu'introduire certaines caractéristiques qui y étaient divulguées. La chambre a estimé que l'objet du brevet avait été étendu par rapport à l'objet de la demande telle que déposée car on ne pouvait pas déduire des dessins que les deux nouvelles caractéristiques pouvaient être isolées des autres caractéristiques qui y étaient montrées. L'objet défini dans les revendications ainsi modifiées était ambigu. En l'espèce, l'ambiguïté pouvait cependant être levée en ajoutant aux deux autres caractéristiques de la revendication, une troisième caractéristique divulguée dans les dessins tels que déposés.

Dans l'affaire **T 676/90**, le demandeur voulait supprimer les caractéristiques relatives aux roulettes d'un dispositif pour le transport d'une paire de skis. Or, la chambre avait constaté que les pièces initiales de la demande divulguaient un dispositif de transport composé soit de roulettes et d'une poignée, soit uniquement de roulettes, mais pas un dispositif sans roulettes. Bien que le demandeur ait allégué que la poignée était représentée séparément sur l'un des dessins, la chambre ne s'est pas laissée convaincre, expliquant que, d'une part, à en juger par la description, ce dessin était en fait un agrandissement de la poignée représentée à la figure 1, ladite figure 1 montrant un ski équipé d'une poignée ainsi que de roulettes, et que, d'autre part, un dessin ne peut jamais être considéré indépendamment de l'ensemble du contenu de la demande et ne peut être interprété que replacé dans cet ensemble. Le contenu d'une demande est défini non seulement par les caractéristiques qui y sont mentionnées ou exposées, mais également par les relations existant entre ces caractéristiques.

Dans l'affaire **T 497/97**, la chambre a fait observer que les représentations des figures étant

souvent approximatives et donc peu fiables, elles ne pouvaient être utilisées pour interpréter la ou les revendication(s) modifiée(s) qu'à défaut d'indication plus précise dans la description. En l'occurrence, les figures concernées ne représentaient en outre qu'un mode de réalisation préféré de l'invention, ce qui n'excluait donc pas que d'autres réalisations puissent également être couvertes par l'objet revendiqué. La chambre a conclu que l'expression litigieuse ajoutée dans la partie caractérisante de la revendication 1 était valablement fondée sur la description de la demande, c'est-à-dire qu'elle était déductible de son contexte sans extension de son contenu.

Dans l'affaire **T 748/91**, la chambre est parvenue à la conclusion qu'il était possible de déduire des ordres de grandeur même d'un **dessin schématique**, à condition que ce dessin constitue pour l'homme du métier un enseignement technique qu'il puisse discerner et exécuter. Selon la chambre, les représentations schématiques présentaient toutes les caractéristiques essentielles.

Par contre, une figure qui sert simplement à expliciter de manière schématique le principe de l'objet du brevet et non à l'exposer dans tous ses détails, ne permet pas de conclure avec certitude que l'enseignement divulgué exclut délibérément une caractéristique non représentée. Une telle caractéristique "négative" (en l'espèce: "exempte d'éléments incorporés") ne peut être incluse ultérieurement dans la revendication (**T 170/87**, JO 1989, 441). Concernant l'absence d'une caractéristique dans une figure qui servait uniquement à expliquer schématiquement le principe de l'invention, cf. aussi **T 264/99**, où la chambre distingue les circonstances de l'espèce dont elle était saisie du cas traité dans l'affaire **T 170/87**.

De même, dans l'affaire **T 906/97**, la chambre a déclaré que la demande initiale telle que déposée ne divulguait pas sans ambiguïté la position d'une porte. Cette position n'était indiquée que dans certaines figures, et de l'avis de la chambre, rien dans la description ne suggérait que ce détail du schéma correspondait réellement à une caractéristique technique de l'appareil représenté dans les figures et n'était pas uniquement l'expression de la liberté artistique du dessinateur.

1.4 Renvois

Dans l'affaire **T 6/84** (JO 1985, 238), l'objet de l'invention était un procédé chimique uniquement caractérisé en ce que le catalyseur était de l'offretite synthétique ayant un rapport molaire silice/alumine compris entre 5 et 10. Pour définir l'offretite synthétique, la description renvoyait à un document de brevet canadien dans lequel il était précisé que les offretites utilisées étaient des aluminosilicates ayant pour rapports molaires des oxydes les rapports indiqués plus haut et présentant un diagramme caractéristique de diffraction des rayons X par la méthode des poudres. La chambre était d'avis que les caractéristiques structurales d'un agent utilisé pour la mise en oeuvre d'un procédé chimique (dans ce cas précis: le catalyseur offretite) qui n'était pas mentionnées dans les documents même de la demande, mais dans un document (en l'occurrence un fascicule de brevet canadien) cité dans ladite demande, pouvaient être intégrées dans une revendication s'il était manifeste qu'elles faisaient partie de l'invention pour laquelle la protection était recherchée (cf. **T 590/94**). Toutefois, les caractéristiques essentielles d'une même structure qui avaient été

exposées dans le document cité devaient toutes être intégrées dans la revendication; il n'est pas admis de choisir plus particulièrement une des caractéristiques exposées dans le document cité (dans ce cas précis: un rapport silice/alumine), s'il ne peut être prouvé que cette particularité apporte à elle seule une caractérisation suffisante. Il était nécessaire de citer intégralement les autres composantes de la structure et les chiffres des diagrammes de diffraction, tels qu'ils avaient été exposés et définis comme essentiels et connexes initialement dans ce document.

Dans l'affaire **T 6/84**, il apparaissait clairement que les autres paramètres caractérisant l'offretite synthétique qui avaient été repris dans la revendication principale par le biais d'une modification constituaient en réalité des caractéristiques faisant incontestablement partie de l'invention pour laquelle la protection était déjà recherchée, étant donné que l'utilisation d'offretite synthétique comme catalyseur était le seul élément caractérisant de la revendication déposée initialement, et que les caractéristiques ajoutées ensuite dans cette revendication ne faisaient que préciser la définition de cette offretite synthétique.

Dans la décision **T 689/90** (JO 1993, 616), au contraire, il ne ressortait nullement de la description de l'invention déposée initialement que les "plus amples détails" pour un élément certain à chercher dans le document D1 auquel renvoyait la description telle que déposée et qui étaient à reprendre dans la revendication principale devaient permettre d'identifier des caractéristiques de l'invention pour laquelle la protection pourrait être recherchée, ni que lesdites caractéristiques étaient de toute évidence contenues implicitement dans la description de l'invention. La chambre a affirmé que les caractéristiques qui sont uniquement divulguées dans un document auquel renvoie la description telle que déposée ne peuvent être considérées "prima facie" comme faisant partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Elles ne peuvent être ajoutées dans une revendication sans contrevenir aux dispositions de l'art. 123(2) CBE que si la description de l'invention telle que déposée ne laisse subsister aucun doute, aux yeux de l'homme du métier, quant au fait qu'une protection est recherchée pour de telles caractéristiques, que celles-ci contribuent à atteindre l'objectif technique de l'invention et qu'elles sont donc comprises dans la solution du problème technique sous-tendant l'invention revendiquée, qu'il est implicite que de telles caractéristiques font clairement partie de la description de l'invention figurant dans la demande telle que déposée et donc du contenu de la demande telle que déposée, et que de telles caractéristiques sont précisément définies et identifiables parmi la totalité des informations techniques contenues dans le document auquel il est fait référence. Dans la présente affaire, il n'était pas satisfait à ces exigences.

1.5 Erreur dans l'exposé de l'invention

1.5.1 Erreur de calcul

Dans la décision **T 13/83** (JO 1984, 428), la chambre a décidé que la règle 88 CBE ne peut être invoquée pour la rectification dans la description ou les revendications d'une erreur imputable à un calcul technique erroné, si cette rectification ne s'impose pas à l'évidence. Ladite rectification peut être effectuée en vertu de l'art. 123(2) CBE, si, lisant cette rectification, l'homme du métier peut considérer qu'elle est manifestement appelée par l'exposé figurant dans la demande telle que déposée. Si plusieurs solutions arithmétiques

peuvent être envisagées pour la rectification, la rectification retenue doit être celle qu'appelle manifestement l'ensemble du texte de la demande.

1.5.2 Formule structurelle erronée

Dans l'affaire **T 552/91** (JO 1995, 100), il se posait - semble-t-il pour la première fois - la question de savoir si des groupes de substances chimiques et des composés spécifiques dont la formule structurelle divulguée initialement est reconnue après coup comme étant erronée peuvent être protégés et, le cas échéant, sous quelle forme. Dans sa requête principale, le demandeur avait cherché à obtenir cette protection au moyen d'une nouvelle revendication de produit qui visait le groupe de composés répondant à la formule constitutive qui s'était avérée correcte ultérieurement. Il n'a pas été fait droit à cette requête qui allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2) CBE. Par "contenu" au sens de l'art. 123(2) CBE, la chambre a entendu "l'ensemble de la divulgation technique que l'homme du métier peut effectivement déduire de la demande". Il ne suffisait donc pas de prouver que la modification de la demande de brevet initiale ne revenait pas à revendiquer un objet différent de celui divulgué initialement; il importait surtout que la modification n'ajoute à la demande aucune information technique utile que l'homme du métier ne pouvait déduire des pièces de la demande initiale. En l'espèce, c'était seulement grâce à la formule générale modifiée ultérieurement que l'homme du métier prenait connaissance des informations essentielles concernant la véritable constitution chimique du groupe de substances. C'est à partir de ces informations qu'il était possible de déduire les propriétés utiles de l'objet revendiqué. Les informations ajoutées à la demande par la modification de la formule générale relative à la véritable structure du groupe de substances ne pouvaient pas être déduites des documents initiaux.

1.5.3 Modification fondée sur une erreur

Dans la décision **T 740/91**, la chambre a admis une modification qui visait à faire passer la proportion maximum de composé époxy présent dans un fil de 5% à 0,6% du poids de ce fil. Du fait de cette modification, l'objet revendiqué devenait nouveau et impliquait une activité inventive. La valeur de 0,6% était expressément divulguée dans l'exemple IV. Toutefois, le titulaire du brevet avait admis que ce chiffre avait été indiqué par erreur à la place du chiffre correct, qui était 0,49%.

La chambre a conclu que bien que ce chiffre soit erroné, il n'en demeurait pas moins qu'il avait effectivement été divulgué de manière crédible, si bien qu'il pouvait servir de fondement pour la modification de la limite supérieure. Elle a expliqué que cette interprétation de l'art. 123(2) CBE était en accord avec l'objectif que poursuivait cet article, qui était d'éviter que le public ne rencontre ultérieurement des revendications ayant une portée plus large que ce qui avait été divulgué dans la demande telle qu'elle avait été déposée et publiée aux fins d'information du public, et notamment des concurrents du demandeur. En l'espèce, tout concurrent qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été publiée à l'origine aurait estimé que la plage de 0,1 à 5% revendiquée à l'origine était trop large eu égard à l'état de la technique, et aurait pensé que cette revendication large ne pouvait être valablement admise. Il aurait immédiatement constaté que dans n'importe quel exemple, la valeur maximum indiquée pour les résines époxydes durcies était 0,6%, chiffre qui avait été clairement divulgué dans

l'exemple IV, et il n'aurait donc pu être pris au dépourvu en constatant par la suite que la limite supérieure de 5% avait dû être ramenée à 0,6%. N'ayant pas su que le chiffre était faux, les concurrents n'auraient donc pas pu être influencés dans leur jugement.

1.5.4 Résolution de contradictions

Dans la décision **T 172/82** (JO 1983, 493), la suppression d'une caractéristique dans une revendication est autorisée par la chambre lorsqu'elle sert uniquement à ce qu'une obscurité soit tirée au clair ou encore une contradiction résolue. De même, dans la décision **T 271/84** (JO 1987, 405), une modification apportée à une revendication aux fins de supprimer une contradiction ne contrevenait pas à l'art. 123(2) ou (3) CBE parce que la revendication modifiée avait la même signification que la revendication non modifiée, de par son interprétation correcte à la lumière de la description.

Dans la décision **T 758/92**, la chambre a admis la suppression d'une caractéristique clairement incompatible avec l'enseignement divulgué dans la demande telle que déposée. Son exposé initial contenait un motif de suppression évident. L'homme du métier lisant les documents initiaux de la demande devait constater que la caractéristique à supprimer avait été introduite par erreur dans la revendication car la définition qui en résultait ne correspondait pas au fonctionnement de la réalisation de l'invention décrite.

Dans l'affaire **T 60/90**, le demandeur avait supprimé la valeur limite inférieure d'une plage de températures pour faire disparaître une contradiction existant entre les revendications et les exemples. La chambre a jugé que cette modification n'appelait aucune objection au titre de l'art. 123(2) CBE. La chambre a décidé que la caractéristique supprimée 1) n'était pas présentée comme essentielle dans l'exposé de l'invention (il s'agissait à l'origine d'un mode de réalisation préféré); 2) elle n'était pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention (dans les exemples, la température était inférieure ; c'est là où résidait la contradiction) et 3) la suppression n'imposait pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.

Dans la décision **T 609/95**, la chambre a estimé que si des erreurs rédactionnelles ou des incohérences dans une demande sont évidentes pour l'homme du métier, la personne à laquelle la demande est adressée, on peut raisonnablement supposer qu'il essaierait, à la lumière du contenu de la demande, de procéder mentalement aux modifications qui lui permettraient de donner un sens à ce qu'il lit et, dans la mesure où les modifications sautent aux yeux du lecteur, ne fût-ce qu'après étude approfondie de la pièce, elles peuvent être considérées comme étant implicitement contenues dans la demande et leur transposition pratique ne serait pas contraire à l'art. 123(2) CBE. Cf. aussi pour une telle modification pendant la procédure de recours sur opposition: **T 887/97**.

1.6 Ajout d'informations

1.6.1 Modification dans la présentation de l'état de la technique

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), il est expliqué que le simple fait d'ajouter dans la description une référence à l'état de la technique ne peut raisonnablement être interprété

III.A.1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

comme une extension de "l'objet de la demande", contraire à l'art. 123(2) CBE. Il est clair que ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui devraient permettre d'apprécier s'il y a eu ou non violation de ces dispositions.

Dans la décision **T 211/83**, la chambre a même jugé nécessaire d'introduire dans la description des détails concernant le fonctionnement d'un élément de l'invention, que l'on ne pouvait trouver que dans une brochure publicitaire antérieure, mentionnée dans la description, car ils étaient importants au regard de l'invention.

Dans la décision **T 450/97** (JO 1999, 67), la chambre a confirmé que la simple adjonction d'un renvoi à l'état antérieur de la technique ne contrevient pas à l'art. 123(2) CBE, ajoutant qu'après la limitation des revendications, y compris au stade de l'opposition, il convenait d'introduire dans la description modifiée un document qui s'est ensuite avéré non seulement constituer l'état de la technique le plus proche, mais qui s'est en outre révélé essentiel pour la compréhension de l'invention au sens de la règle 27(1)b) CBE.

Dans l'affaire **T 889/93**, le requérant/demandeur a expliqué que l'antériorité la plus proche était montrée dans deux figures de la demande. En réponse à l'objection d'évidence soulevée par la chambre, il a fait valoir que les figures ne montraient pas correctement le dispositif antérieur, car elles étaient trop simplifiées et risquaient d'induire en erreur. La chambre a accepté que les dessins déposés initialement soient remplacés par des dessins de meilleure qualité, car on ne faisait ainsi que supprimer une imprécision dans la présentation de l'état de la technique et l'exposé de l'invention n'en était pas affecté en soi. Dans le même ordre d'idée, il peut être cité l'affaire **T 1039/93**. Dans cette affaire, certaines figures reflétaient des connaissances techniques propres au requérant qui n'avaient pas été rendues accessibles au public. Dans la demande telle que déposée, ces figures avaient par erreur été présentées par le demandeur comme constituant l'état de la technique. La chambre ne s'est pas opposée à ce que la mention "état de la technique" soit supprimée pour les figures en question, car une telle suppression n'était ni contraire à l'art. 123(2) CBE ni n'affectait la divulgation de l'état de la technique; au contraire, une telle modification était indispensable si on voulait éviter de donner une description inexacte de l'état de la technique. Une fois cette modification apportée, l'état antérieur de la technique était correctement indiqué, comme l'exige la règle 27(1)b) CBE.

De même, une revendication modifiée ne renferme pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le préambule de la revendication a été modifié en remplaçant par un terme approprié plus général, apte à définir une caractéristique commune tant à l'état le plus proche de la technique décrit dans la demande telle que déposée qu'à l'invention faisant l'objet de la demande, un terme spécifique qui n'était pas apte à définir cette caractéristique de l'état de la technique (**T 52/82**, JO 1983, 416).

1.6.2 Ajout d'indications relatives à l'effet de l'invention

Dans la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la chambre a jugé que le fait d'ajouter des développements dans lesquels il est discuté des avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique ne reviendrait pas nécessairement à violer les dispositions de l'art. 123(2) CBE. Dans la décision **T 37/82** (JO 1984, 71), par exemple, une mesure

technique avait été révélée clairement dans la demande initiale, mais son action n' avait pas été mentionnée ou l'avait été de façon incomplète. Toutefois, pour l'homme du métier, cette action découlait de manière évidente de la demande initiale.

Dans les Directives, partie C-VI, 5.7 et 5.7a, on observe que toute modification introduisant de nouveaux exemples et l'énoncé d'effets ou d'avantages non encore mentionnés devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales. Dans certains cas, le dépôt ultérieur d'exemples ou l'énoncé de nouveaux effets peuvent être pris en considération par l'examineur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée.

1.6.3 Disclaimer

Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a expliqué que le but d'un disclaimer est de rétablir la nouveauté d'une revendication par rapport à l'enseignement d'une antériorité, sans introduire de nouvel élément. Aussi, l'élément exclu doit-il se fonder précisément sur la demande initiale ou sur l'antériorité.

Dans l'affaire **T 982/94**, au cours de la procédure de recours, la revendication 1 a été modifiée de façon à faire passer la limite inférieure initiale de 40° prévue pour l'angle de torsion à une nouvelle limite inférieure de 60°, laquelle n'était pas explicitement divulguée dans les pièces initiales de la demande. Cette modification, qui revenait à exclure les valeurs comprises entre 40° et 60° du domaine initialement revendiqué pour l'angle de torsion, avait été introduite afin de répondre à l'objection soulevée à l'encontre de la nouveauté sur la base du document D1. En effet, il ressortait explicitement de ce document que la limite de 60° était la limite supérieure du domaine préféré, allant de 20° à 60°, qui était spécifié pour l'angle de torsion. C'est notamment la raison pour laquelle la chambre était convaincue que la divulgation du document 1 constituait une base suffisante pour justifier le disclaimer introduit dans la revendication 1 telle que modifiée, et qu'en conséquence la modification satisfaisait aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Cependant, dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a constaté que si le requérant avait l'intention de rétablir la nouveauté par rapport au document (1), force est de constater que la nouvelle expression "moins de 25% en poids" ne permettait pas d'atteindre cet objectif. En effet, la plage comprise entre 25 et 65% en poids divulguée dans le document 1 était un simple exemple de faible teneur en graisse. Par conséquent, l'homme du métier n'avait semble-t-il aucune raison de penser qu'un pourcentage inférieur, mais proche de 25% en poids, n'était pas compris dans l'enseignement du document (1), de sorte que la caractéristique "inférieure à 25% en poids" ne pouvait pas être considérée comme excluant un éventuel recoupement avec un domaine précis selon le document (1). En conséquence, la revendication 1 appelait des objections au titre de l'art. 123(2) CBE.

Dans la décision **T 863/96** (voir dans le même sens **T 43/99**), la chambre s'est référée à la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle les dispositions de l'art. 123(2) CBE permettraient la formulation d'un disclaimer défini de manière précise et limité à la divulgation de l'état de la technique, si cette divulgation constitue une antériorisation fortuite. Il était clair que le disclaimer qui devait être formulé sur la base de cette divulgation, pouvait seulement

être admis si le document cité contenant ladite divulgation n'avait aucune pertinence quant à la poursuite de l'examen de l'invention revendiquée et qu'elle devait ensuite disparaître de l'état de la technique pris en considération. La chambre s'est référée aux décisions **T 4/80** (JO 1982, 149) et **T 170/87** (JO 1989, 441) qui avaient refusé un disclaimer au motif que l'objet du disclaimer était jugé pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive (cf. aussi **T 596/96**).

Dans l'affaire **T 1071/97**, la chambre a rappelé qu'en égard à l'art. 123(2) CBE, une partie de l'objet de l'invention revendiquée, telle que couverte par la demande initiale ou le brevet délivré, ne pouvait être exclue de la protection en écartant une antériorité donnée non mentionnée dans les pièces initiales que si les conditions suivantes étaient réunies: (i) l'objet exclu par le disclaimer doit être précisément défini et strictement limité à la portée réelle de l'antériorisation et (ii) ladite antériorisation doit être "fortuite", en ce sens qu'elle serait considérée comme étant par hasard couverte par le texte des revendications de la demande ou du brevet en cause.

La deuxième condition porte tout particulièrement sur les cas où la divulgation contenue dans l'antériorité pourrait être couverte par le texte des revendications de la demande ou du brevet dont la nouveauté est à examiner, sans qu'il y ait un domaine technique commun ou connexe ou encore un problème ou une solution technique en commun. En d'autres termes, l'antériorité doit faire partie d'un état de la technique très éloigné et sans aucun lien avec l'invention, que l'homme du métier chargé d'apprécier l'activité inventive ne prendrait normalement jamais en considération. Il convient dans chaque cas de comparer soigneusement ce que l'on peut raisonnablement considérer comme étant couvert par le texte de la revendication et ce qui est effectivement montré dans le document.

La chambre a déclaré qu'en l'espèce, l'état de la technique revêtait une grande pertinence pour l'objet revendiqué dans le brevet litigieux et qu'en conséquence, la condition (ii) n'était manifestement pas remplie. Le disclaimer n'était donc pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE, si bien qu'il y avait lieu de rejeter la première requête subsidiaire dans son ensemble (cf. également **T 608/96**; **T 917/94**; **T 159/95**; **T 13/97**; **T 645/95**).

Dans l'affaire **T 596/96**, la chambre a conclu que la première condition à remplir pour que le disclaimer puisse être autorisé est que le document de l'état de la technique soit **indiscutablement destructeur de nouveauté**. En l'espèce, il n'avait pas été objecté l'absence de nouveauté par rapport aux documents cités par le requérant à l'appui de son disclaimer.

La décision **T 426/94** a jugé que selon la jurisprudence bien établie des chambres de recours, les dispositions de l'art. 123(2) CBE ne s'opposent pas à ce que des caractéristiques divulguées ni dans le brevet litigieux ni dans les pièces initialement déposées soient reprises dans un disclaimer afin d'éviter une antériorisation fortuite de certaines parties de l'objet revendiqué. Il faut cependant que le disclaimer s'en tienne étroitement au contenu du document destructeur de nouveauté tel qu'il est formulé.

Dans l'affaire **T 893/96**, la chambre a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre le disclaimer initialement autorisé, sur la base duquel la revendication avait été maintenue selon la

décision faisant l'objet du recours, car il était plus large que l'état de la technique qu'il était censé exclure, si bien qu'il allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2) CBE (cf. également la décision **T 915/95**).

Dans l'affaire **T 65/97**, le requérant avait tenté de rendre nouveau l'objet revendiqué en introduisant un disclaimer afin d'exclure la divulgation contenue dans le document D1. Cependant, le disclaimer n'était pas admissible car il n'excluait pas la totalité de la divulgation contenue dans D1.

Dans l'affaire **T 541/97**, l'invention portait sur un filtre destiné à un article pour fumeurs, comprenant un papier qui se désintégrait sous l'effet de l'eau. Le paramètre de l'indice de désintégration à l'humidité (IDH) était la seule caractéristique utilisée pour définir l'invention. Après examen, la chambre a conclu que le paramètre de l'IDH et le test correspondant n'étaient pas connus du public à la date de priorité et/ou à la date du dépôt. Elle a estimé en outre que le test servant à déterminer ce paramètre inhabituel, qui devait être suffisamment défini pour donner un résultat suffisamment précis susceptible d'être reproduit, n'était pas défini avec suffisamment de précision dans la demande de brevet telle que déposée. En particulier, il importait d'utiliser le bon type de cylindre de mesure pour tester l'IDH si l'on voulait parvenir à la valeur correcte du paramètre.

Le requérant a précisé le type de cylindre de mesure à utiliser en modifiant la revendication et la description. Il a considéré qu'il s'agissait là d'un disclaimer, excluant l'utilisation de tous les autres cylindres.

La chambre a toutefois constaté qu'en changeant de type de cylindre, on modifiait considérablement la valeur de l'IDH mesuré à l'aide de ce cylindre. Aussi le type de cylindre utilisé jouait-il un rôle essentiel pour la détermination de l'étendue de la protection.

La chambre a estimé que le fait de préciser le type de cylindre après le dépôt de la demande ne constituait pas un disclaimer au sens habituel du terme : il n'excluait pas de la protection la partie de l'objet qui était sinon couverte par la revendication, ni ne rendait l'objet de la revendication nouveau par rapport à l'état de la technique cité ni ne limitait la revendication à l'une des variantes divulguées initialement. Il avait été choisi au contraire un élément qui n'avait jamais été mentionné expressément auparavant, ce qui étendait l'objet de la demande initiale. La chambre n'a pas non plus retenu l'argument du demandeur selon lequel la modification améliorait la sécurité juridique. Un concurrent aurait pu obtenir des résultats de test différents en utilisant un autre cylindre de mesure que celui mentionné à présent dans la revendication.

La modification, qui constituait un apport technique par rapport à l'objet de l'invention revendiquée, aurait procuré un avantage injustifié au requérant, ce qui allait à l'encontre de l'objectif poursuivi par l'art. 123(2) CBE, comme expliqué dans la décision **G 1/93**.

Dans la récente décision **T 323/97** (JO 2002, ***), la chambre a jugé que des disclaimers qui ne se fondaient pas sur la demande telle que déposée n'étaient pas admissibles.

2. Demandes divisionnaires

Les demandes divisionnaires européennes ne peuvent être déposées que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (art. 76(1) CBE, deuxième phrase). Toutes les caractéristiques divulguées dans la demande divisionnaire doivent avoir leurs pendants soit dans la description, soit dans les revendications, soit dans les dessins de la demande initiale telle que déposée.

Dans les décisions **T 527/88** et **T 514/88** (JO 1992, 570), la chambre a appliqué à la relation existant entre la demande divisionnaire et la demande initiale les principes développés dans la jurisprudence relative à l'art. 123(2) CBE: l'objet de la demande modifiée ou du brevet modifié (c-à-d. la demande divisionnaire en l'occurrence) doit découler directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale (c-à-d. la demande initiale en l'occurrence) et être conforme à cette divulgation. Suivant l'idée exprimée dans l'affaire **T 873/94** (JO 1997, 456), la chambre, dans la décision **T 1221/97**, a conclu qu'une demande divisionnaire devait répondre, entre autres, à la fois aux conditions de l'art. 76(1) CBE et à celles de l'art. 123(2) CBE : elle ne devait pas aller au-delà de la demande initiale ni être modifiée après son dépôt d'une manière telle que son objet aille au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée.

Dans l'affaire **T 276/97**, les arguments du recours peuvent être résumés comme suit: étant donné que les termes de la version française de l'art. 76(1) CBE, deuxième phrase, sont différents de ceux de l'art. 123(2) CBE, il ne faudrait pas suivre la jurisprudence de l'OEB, selon laquelle l'interprétation de l'art. 123(2) CBE est applicable à celle de l'art. 76(1) CBE. Le requérant a conclu que la division d'examen se fondant sur les textes allemand et anglais aurait, par conséquent, incorrectement interprété et appliqué l'art. 76(1) CBE.

La chambre a décidé que la finalité de l'art. 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'art. 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale et créer un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs de brevet et les autres parties (cf. G 1/93, JO 1994, 541, points 8, 9 et 16). La jurisprudence des chambres de recours confirme d'ailleurs l'assimilation de l'art. 76(1) CBE à l'art. 123(2) CBE. Le terme "éléments" du texte français de l'art. 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des art. 76(1) et 123(2) CBE. La Chambre a confirmé aussi que le texte français de l'art. 76(1) CBE traduit les mêmes intentions que les textes allemand et anglais de l'article, à savoir ne pas autoriser l'extension, par l'introduction de nouveaux éléments lors du dépôt de la demande divisionnaire, du contenu de la demande initiale, tout comme par modification postérieure à la date de dépôt de la demande mère.

Dans l'affaire **T 289/95**, la chambre a précisé que lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu extension inadmissible de l'objet, la question qui se pose n'est pas de savoir si la revendication d'un brevet émanant d'une demande divisionnaire "couvre" ou "comprend" un élément qui n'est pas spécifiquement divulgué dans la demande initiale. Elle a rappelé qu'il y a lieu d'analyser si l'objet du brevet contesté découle directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale et s'il est conforme à celle-ci.

Dans sa décision **T 176/90**, la chambre est partie du principe que la demande initiale doit divulguer l'invention qui fait l'objet de la demande divisionnaire de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter, ce qui nécessite, dans le cas d'une invention concernant une classe générique de composés chimiques, l'exposé de la structure de cette classe, d'ordinaire au moyen d'une formule générale, et l'indication d'un procédé de préparation. La première instance avait considéré que les éthers et les esters mentionnés dans la demande divisionnaire ne pouvaient être déduits de la demande initiale, puisque cette dernière ne divulguait que les alcools correspondants. La chambre a estimé qu'en effet, seuls les alcools en tant que composés particuliers étaient décrits dans la demande initiale, mais que ce n'était pas là le seul enseignement de cette demande, qui couvrait également les éthers et les esters des alcools définis spécifiquement par la formule générale. Etant donné que les alcools spécifiques mentionnés dans la demande initiale entrent dans la définition donnée de la formule générale et servent à illustrer cette dernière, l'homme du métier pouvait déduire de l'ensemble de l'exposé figurant dans la demande initiale les éthers et esters génériques de ces alcools particuliers.

Dans la décision **T 441/92**, une demande divisionnaire avait été déposée avec une description pratiquement identique à celle de la demande initiale. Après une modification des revendications, la demande divisionnaire couvrait le même objet que la demande initiale, qui, entre-temps, était irrévocablement tombée en déchéance (ainsi la question du double brevet ne se posait plus).

La chambre a déclaré qu'un principe de droit des brevets généralement accepté veut que, dès lors qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle devient distincte et indépendante de la demande initiale. Ainsi, dès que les conditions fixées à l'art. 76(1) CBE sont remplies, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande totalement distincte de la demande initiale et doit répondre de manière indépendante aux différentes conditions posées par la CBE.

Une demande divisionnaire doit donc remplir à la fois les conditions posées à l'art. 76(1) CBE et celles fixées à l'art. 123(2) CBE: elle ne doit ni s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ni être modifiée après dépôt de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée.

En l'espèce, la chambre a estimé que les revendications contenues dans la demande divisionnaire n'introduisaient pas d'objet s'étendant au-delà de la demande initiale, et qu'elles n'enfreignaient donc pas les dispositions de l'art. 76(1) CBE. Les conditions posées à l'art. 123(2) CBE étaient également respectées, toutes les revendications découlant directement et sans ambiguïté de la description de la demande divisionnaire telle que déposée.

Par ailleurs, le fait que la demande divisionnaire telle que déposée initialement revendiquait une invention différente de celle décrite dans les revendications modifiées, n'a soulevé aucune objection. En effet, le contenu d'une demande ne doit pas être étendu après le dépôt, mais la protection recherchée peut être étendue au-delà du contenu des revendications telles que déposées, tant que la demande est en instance; à cet égard, il n'y a pas de différence entre une demande normale et une demande divisionnaire.

Enfin, l'objet des revendications de la demande initiale ne pouvait pas être considéré comme ayant été abandonné du fait qu'en l'espèce, la demande initiale était tombée en déchéance. La chambre a estimé que la déchéance de la demande initiale ne pouvait limiter le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

Dans l'affaire **T 542/94**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale. Ce faisant, elle s'était toutefois fondée sur l'art. 123(2) CBE et non sur l'art. 76(1) CBE, comme elle aurait dû. La chambre a relevé que l'exigence prévue à l'art. 76(1) CBE en matière de recevabilité des revendications d'une demande divisionnaire correspond à celle de l'art. 123(2) CBE (cf. également **T 441/92**). Vu que la division d'examen a pour l'essentiel fondé son argumentation sur une comparaison entre l'objet de la demande initiale et celui de la revendication 1 de la demande divisionnaire, ses conclusions étaient en fait basées sur l'art. 76(1) CBE. Aussi le motif imprécis de rejet donné dans la décision entreprise ne désavantageait-il pas le requérant et ne donnait donc pas lieu au remboursement de la taxe de recours selon la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 211/95**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication 1 de la demande initiale avait entièrement été omis dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, ce qui était contraire aux dispositions de l'art. 76(1) CBE. La chambre n'a pas souscrit à ce raisonnement, car il y avait deux enseignements techniques non liés entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément. Il était clair, pour l'homme du métier, que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était sans importance pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande initiale.

Dans l'affaire **T 58/86**, il a été décidé que les revendications indépendantes d'une demande divisionnaire s'étendaient de façon inadmissible au-delà de la divulgation contenue dans la demande initiale, car une caractéristique essentielle de l'objet de la demande initiale avait été supprimée dans ces revendications; si cette caractéristique avait été reprise, l'objet de la demande divisionnaire aurait déjà été protégé par la demande initiale (double protection).

3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

3.1 Le "test de nouveauté"

Dans la décision **T 201/83** (JO 1984, 481), il a été énoncé que l'examen de conformité avec l'art. 123(2) CBE équivaut fondamentalement à un examen de nouveauté, c'est-à-dire que nul objet nouveau ne doit résulter de la modification. La décision **T 136/88** va dans le même sens. Dans la décision **T 17/86** (JO 1989, 297, corr. 415), il est ajouté que la nouveauté peut résider dans une limitation, une addition d'une caractéristique à une revendication, et dans l'absence de l'un des éléments d'un dispositif. Le test de nouveauté a été introduit dans les Directives, partie C-VI, 5.4.

Dans la décision **T 416/86** (JO 1989, 309), la chambre a décidé que le fait qu'un instrument de travail soit connu (en l'occurrence, un diaphragme de configuration spéciale) ne détruit

pas la nouveauté de ses équivalents (dans le cas d'espèce, des diaphragmes de configuration différente produisant le même effet que le diaphragme précité) même lorsque ces équivalents sont eux-mêmes bien connus. Il s'ensuit que les équivalents d'un instrument de travail divulgué doivent être considérés comme nouveaux et donc comme n'étant pas divulgués lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans les documents d'origine. Selon ces principes, la chambre a décidé que le fait de remplacer une caractéristique spécifique divulguée dans l'invention par un énoncé étendu de portée générale, doit être considéré comme une modification non admissible en vertu de l'art. 123(2) CBE lorsque cet énoncé général introduit pour la première fois de manière implicite des caractéristiques spécifiques autres que celle qui a été divulguée en ce qui concerne l'objet de la demande. Pour cette raison, la substitution, dans une revendication, d'un élément structurellement défini de cette revendication par sa fonction connue (ou divulguée) a été considérée comme contraire à l'art. 123(2) CBE.

En revanche, il est indiqué dans la décision **T 873/94** (JO 1997, 456) que l'application d'un "test de nouveauté" n'est pas approprié pour établir si une modification est conforme à l'art. 123(2) CBE lorsqu'une proposition visant à modifier une demande implique l'ajout d'une caractéristique limitant la portée d'une revendication. Suivant la décision **G 1/93**, la chambre a fait observer qu'il est clair que l'idée sous-jacente de l'art. 123(2) CBE est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale. A la lumière de ces considérations, que l'adjonction d'une caractéristique restrictive non divulguée à une revendication avant la délivrance puisse ou non contrevenir à l'art. 123(2) CBE dépend des circonstances.

3.2 Le "test du caractère essentiel"

Le deuxième "test" développé par les chambres de recours pour juger de l'admissibilité d'une modification au sens de l'art. 123(2) CBE concerne la **suppression** d'un élément. Dans la décision **T 66/85** (JO 1989, 167), la chambre a déclaré que si le demandeur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication, afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'art. 123(2) CBE, à condition que le texte de la demande déposée à l'origine puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique, que celle-ci ait un lien ou non avec l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué (cf. aussi **T 228/98**, motifs 3.4.5).

Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), une caractéristique avait été décrite comme une caractéristique essentielle de l'invention dans la demande telle que déposée initialement. Elle n'était cependant pas reprise dans la revendication, ce qui fait que cette dernière n'était pas fondée sur la description (art. 84 CBE). Une **modification apportée à cette description** pour lui permettre de servir de fondement à la revendication ne serait pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE, car l'objet de la description modifiée en ce sens que cette caractéristique n'était pas essentielle à l'invention s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

D'autre part, dans la décision **T 260/85** (JO 1989, 105), il est énoncé qu'il n'est pas admissible de **supprimer dans une revendication indépendante** une caractéristique qui est systématiquement présentée, dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme une caractéristique essentielle de l'invention, car cela contreviendrait aux dispositions de l'art. 123(2) CBE. Dans leurs décisions **T 496/90**, **T 189/94**, **T 628/91**, et plus récemment à propos de la suppression de la caractéristique "substantially pure", **T 728/98** (JO 2001, 319) les chambres de recours ont confirmé cette jurisprudence. Dans la décision **T 628/91**, les éléments divulgués dans la demande autorisaient toutefois le remplacement d'une caractéristique structurelle par une caractéristique fonctionnelle, vu que, d'une part, la première n'était pas divulguée comme une caractéristique essentielle et que, d'autre part, sa fonction était décrite.

Dans la décision **T 415/91**, la chambre n'a pas autorisé, à propos d'un courant alternatif, la suppression de la caractéristique suivant laquelle ce courant était "triphase". La chambre a en effet affirmé ce qui suit: les basses et hautes tensions du courant alternatif sont systématiquement qualifiées de triphasées dans la description et les revendications: l'expression "triphase" apparaît environ 200 fois dans la demande telle que déposée initialement et aucun autre nombre de phases n'était mentionné. L'homme du métier qui lit la demande telle qu'elle a été déposée n'aurait pas nécessairement considéré les nombreuses références au courant "triphase" comme de simples exemples. Certes, il aurait pu se faire qu'à la réflexion et en faisant appel à son imagination, il finisse par penser que l'utilisation du courant triphasé n'est pas essentielle. Ce serait toutefois sa propre idée, le fruit de son propre raisonnement, qui ne fait pas partie du contenu de la demande telle que déposée initialement. Dans l'affaire **T 236/95**, la chambre a examiné si trois caractéristiques supprimées étaient présentées comme essentielles à l'invention eu égard au problème ressortant de la description initiale. Si ce problème ne pouvait plus être résolu sans les caractéristiques en question, celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme non essentielles.

L'aspect déterminant du contenu divulgué par les documents d'origine est également mis en lumière dans la décision **T 331/87** (JO 1991, 22) dans laquelle la suppression d'une caractéristique non essentielle a été admise: la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier a) que cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, b) qu'elle n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et c) que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques (cf. également **T 60/90**, cf supra, III.A.1.5.4).

Appliquant les critères posés ci-dessus, la chambre saisie de l'affaire **T 396/95** a estimé que même s'il n'était pas dit expressément que la caractéristique supprimée ("carbonatation") était essentielle pour l'invention, cela découlait implicitement de la présentation globale de l'invention. Elle a considéré qu'à la lumière du problème technique à la base de l'invention, cette caractéristique était indispensable à la fonction de l'invention. En effet, l'homme du métier n'aurait pas estimé que la carbonatation était une caractéristique indispensable à la fonction de l'invention, si celle-ci avait porté sur l'obtention de boissons froides et si le

problème à la base de l'invention avait uniquement consisté à améliorer le refroidissement de l'eau, afin de fournir des boissons froides. Or, dans la présente affaire, la demande initiale portait sur un "système de carbonateur d'eau" et le problème à résoudre par l'invention consistait également à améliorer le mélange gaz/liquide. Par conséquent, l'homme du métier considérerait dans ce cas que la carbonatation était une caractéristique indispensable pour résoudre le problème sous-jacent à l'invention.

Dans l'affaire **T 374/93**, l'opposant avait allégué devant la chambre que la quantité de polymères à ajouter à la suspension telle que définie dans la revendication 1 de la demande initiale constituait une caractéristique essentielle, dont la suppression n'était pas admissible au regard de l'art. 123(2) CBE. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente espèce, en effet, la demande initiale dans son ensemble enseignait sans ambiguïté que la quantité de polymères cationiques à ajouter à la suspension dépendait de divers paramètres et pouvait aisément être déterminée de manière expérimentale. C'est pourquoi l'homme du métier considérerait, à la lumière du fascicule initial dans son ensemble, que ledit passage représente une instruction, en vue de trouver plus facilement la quantité optimale de polymères cationiques, ou un mode de réalisation avantageux de l'invention initialement divulguée. Compte tenu de ces considérations, la caractéristique supprimée de la revendication 1 initialement déposée, qui suggérait d'augmenter progressivement la quantité de polymères à ajouter, au cas où la quantité de liant cationique passerait d'une valeur légèrement supérieure à 0,5% à une valeur légèrement inférieure, semblait plutôt être en contradiction avec l'enseignement de la demande initiale. En tout état de cause, la chambre a estimé que l'homme du métier ne déduirait pas immédiatement et sans ambiguïté dudit passage que la caractéristique supprimée de la revendication 1 initiale était obligatoire, compte tenu des expressions et termes relatifs qu'il contenait, tels que "dans certains cas", "par ex.", "normalement" et "habituellement".

Dans l'affaire **T 784/97**, le titulaire du brevet avait soutenu que l'homme du métier se serait rendu compte, en se fondant sur une antériorité, que la caractéristique litigieuse n'était pas essentielle. La chambre a déclaré quant à elle que la question de savoir si une caractéristique contenue dans une revendication indépendante devait ou non être considérée comme "essentielle" n'était pas fonction de l'antériorité. Il convient au contraire de déterminer ce que les pièces initiales de la demande enseignent à l'homme du métier. En l'espèce, l'homme du métier pouvait déduire des pièces telles que déposées que la taille de la particule faisait partie de la prétendue invention, si bien que cette caractéristique ne pouvait pas être supprimée d'une revendication indépendante à un stade ultérieur sans contrevenir aux exigences des art. 123(2) et 100 c) CBE.

La tentative faite par l'intimé d'interpréter l'art. 123(2) CBE comme signifiant que l'introduction dans une revendication de caractéristiques précédemment présentées comme non essentielles ne serait pas admissible, est vouée à l'échec. La chambre a fondé cette conclusion dans la décision **T 583/93** (JO 1996, 496) sur la constatation que la CBE ne contient aucune disposition interdisant de redéfinir une invention dès lors que les conditions fixées à l'art. 123(2) et (3) CBE ont été respectées. Une telle redéfinition est souvent nécessaire pour tenir compte d'un état de la technique inconnu du demandeur à la date de priorité. Aussi se peut-il que des caractéristiques présentées comme facultatives à la date de priorité deviennent par la suite essentielles dans la mesure où elles sont nécessaires pour

délimiter l'invention par rapport à la technique antérieure. L'introduction de ces caractéristiques est admissible à condition qu'une telle délimitation puisse se fonder valablement sur la demande telle que déposée initialement.

3.3 Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

Avant de faire état de la jurisprudence des chambres de recours sur ce point, précisons par rapport aux subdivisions précédentes que quelques décisions plus récentes prennent de la distance par rapport au "test de nouveauté" appliqué pour juger de l'admissibilité des modifications apportées à une demande de brevet. Dans la décision **T 133/85** (JO 1988, 441), la chambre a rappelé que la prudence s'impose pour l'application des dispositions régissant l'examen de la nouveauté dans le cas où il s'agit de trancher des problèmes soulevés par l'application de l'art. 123(2) CBE. Dans la décision **T 177/86**, le test de nouveauté est qualifié de "peu utile" au regard de l'examen de l'admissibilité de l'extension d'une revendication.

Dans la décision **T 194/84** (JO 1990, 59), le problème s'est posé de l'admissibilité de modifications conduisant à une généralisation de l'objet d'une demande ou à la suppression d'une caractéristique (dans le cas d'espèce, la mise en oeuvre dans une électrode de cellule d'accumulation électrique de fibres de cellulose en général au lieu de fibres de cellulose naturelles). Le titulaire du brevet était d'avis que la modification était admissible parce que la demande telle que déposée pouvait à juste titre être citée comme détruisant la nouveauté de l'objet d'une revendication plus générale relative à des fibres de cellulose. Cette manière de voir reposait, selon l'opinion de la chambre, sur une application erronée du "test de nouveauté". L'examen visant à déterminer s'il y a extension de l'objet de la demande ne correspond à l'examen de nouveauté que dans la mesure où, dans les deux cas, il faut vérifier si une information dérive ou non directement et sans aucune équivoque de celles déjà contenues dans un document, à savoir respectivement la demande telle qu'elle a été déposée ou un document de l'état de la technique. Une modification n'est pas admissible si le changement de contenu de la demande qui en résulte, c'est-à-dire si l'objet généré par la modification est nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée ou, en d'autres termes, si le changement de contenu est susceptible de détruire la nouveauté d'une éventuelle revendication produite postérieurement, alors que le contenu original ne la détruirait pas. Ce qu'il importe d'examiner, c'est le changement de contenu, c'est-à-dire le contenu modifié moins le contenu initial, et, dans ces conditions, ce "test de la nouveauté" est applicable à des modifications conduisant à une généralisation ou à la suppression d'une caractéristique.

Dans la décision **T 514/88** (JO 1992, 570), la chambre a estimé que les deux examens dans le cadre de la question de l'extension d'une revendication, avant la délivrance, par suppression d'une caractéristique, à savoir l'examen de son caractère essentiel (ou non essentiel) d'une part, et l'examen de nouveauté d'autre part, ne sont pas contradictoires, mais constituent le même principe. Dans les deux cas, la question pertinente était de savoir si la modification était conforme ou non à la divulgation initiale. Ceci implique la possibilité de déduire, directement et sans ambiguïté, les caractéristiques ou éléments à partir de l'ensemble de la divulgation initiale, ainsi que l'absence de contradiction avec cette divulgation (cf. aussi les décisions **T 527/88** et **T 685/90**).

Une attitude défavorable vis-à-vis du test de nouveauté a été tenue dans la décision **T 118/89**, dans laquelle par la même occasion, la signification de la question essentielle citée plus haut a été soulignée, en énonçant que l'admissibilité de modifications au cours de la procédure de délivrance peut être déterminée, abstraction faite de l'état de la technique, en comparant simplement l'objet de la protection recherchée dans les revendications présentées avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Il n'y a donc pas lieu sur le fond de procéder à un test de la nouveauté, voire à un test modifié de la nouveauté. Seule la marche à suivre pour effectuer le test de la nouveauté et pour examiner l'admissibilité d'une modification au regard de l'art. 123(2) CBE présentent des analogies, dans la mesure où le test de la nouveauté consiste lui aussi à établir une comparaison directe entre les revendications de brevet et les éléments divulgués dans le document susceptible d'affecter la nouveauté ou tout autre élément, autrement dit l'état de la technique.

Il ressort des décisions **T 288/92** et **T 187/91** (JO 1994, 572) que la question déterminante est de savoir si la modification apportée découle directement et clairement des pièces initiales de la demande. Dans l'affaire **T 288/92**, le requérant/demandeur affirmait que la modification apportée conduisait à limiter la revendication initiale. La chambre a rejeté cet argument car, selon elle, les termes utilisés dans l'art. 123(2) CBE "de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" interdisent l'introduction de toute information technique que l'homme du métier n'aurait pu déduire objectivement de la demande telle qu'elle a été déposée, si bien que l'examen de l'admissibilité d'une modification au titre de l'art. 123(2) CBE porte sur ce processus de "déduction" (cf. également **T 383/88**), en tant qu'il se distingue d'une simple comparaison de l'étendue de l'objet modifié par rapport à celle de l'objet non modifié. La chambre est d'avis que c'est là **la méthode à retenir en définitive** pour l'examen de l'admissibilité d'une modification. Tout autre "test", tel que le "test de nouveauté" ne peut être que de nature hypothétique. Dans cette affaire, la chambre a jugé que l'on ne pouvait modifier une formule générale définissant une classe de composés chimiques en limitant cette définition générale donnée initialement d'un substituant à un composé spécifique (particulier) choisi arbitrairement parmi des individus chimiques tels que ceux correspondant aux exemples, dès lors que cette limitation ne pouvait se fonder sur la partie générale de la description (cf. aussi **T 859/94**)..

Dans l'affaire **T 187/91**, le requérant avait demandé qu'un brevet portant sur un amplificateur à fibres optiques soit délivré. Les revendications de la demande telle qu'elle avait été déposée faisaient référence à "plusieurs sources de lumière de pompage", c'est-à-dire à **deux** sources de lumière ou plus; les revendications modifiées faisaient référence à "une source de lumière de pompage" et demandaient donc la protection d'un amplificateur à fibres optiques comportant **une** ou plusieurs sources de lumière. La chambre a reconnu que, du point de vue des concepts, il existait une relation étroite entre l'appréciation de la nouveauté et l'appréciation de l'admissibilité d'une modification au regard de l'art. 123(2) CBE. Toutefois, la chambre a expliqué en outre que les considérations qui ont été à l'origine de l'art. 123(2) CBE diffèrent sur deux points de celles qui ont inspiré l'art. 54 CBE: premièrement, le lecteur d'une demande qui a été publiée, conformément à l'art. 93(1) CBE, après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, sera informé de l'étendue maximale que peut avoir son objet et, par conséquent, de son contenu maximal, quelque temps avant qu'il soit

procédé à la mise au point finale du texte de la demande (y compris les revendications) compte tenu de la rédaction du rapport de recherche européenne, puis de l'examen de la demande. Deuxièmement, s'agissant des relations existant entre les revendications et le contenu d'une demande de brevet européen, l'idée qui a prévalu est qu'après modifications appropriées, le cas échéant, les revendications du brevet délivré devraient assurer une protection équitable à l'objet impliquant une activité inventive de la demande telle qu'elle a été déposée.

La chambre a conclu que l'homme du métier qui aurait lu la demande telle qu'elle avait été déposée aurait sérieusement pu envisager d'utiliser une seule source de lumière pour réaliser l'invention décrite ; en se fondant sur la demande telle qu'elle avait été déposée ou sur ses connaissances générales, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison d'exclure la possibilité d'utiliser une seule source de lumière. De plus, lisant et analysant soigneusement l'ensemble de la demande telle qu'elle avait été déposée, il n'aurait eu aucune raison de penser que l'utilisation de plusieurs sources de lumière était essentielle pour atteindre les objectifs que s'était fixés l'invention. Il convenait au contraire de considérer que la demande telle qu'elle avait été déposée contenait entre autres un amplificateur à fibres optiques ne comportant qu'une source de lumière, ceci étant dans la pratique une variante possible du mode de réalisation préféré de l'invention.

Les chambres ont été amenées à se prononcer à travers plusieurs décisions sur l'interprétation à donner à l'expression "déduire de façon claire et sans ambiguïté". Ces décisions offrent également des exemples concrets de l'application de ce critère.

L'affaire **T 367/92** offre un exemple de modification rejetée au titre de l'art. 123(2) CBE, au motif qu'elle contenait un terme spécifique qui, de l'opinion de la chambre, ne pouvait être considéré comme découlant de façon claire et non ambiguë du terme générique divulgué au départ. En l'espèce, la question de l'admissibilité se ramenait à savoir si le terme générique "polyester" pouvait équivaloir au terme spécifique "polyéthylène téréphtalate". Le seul document produit par le requérant/titulaire du brevet à l'appui de ses allégations a uniquement prouvé que le polyéthylène téréphtalate était un polyester (ce qui n'a jamais été mis en doute), mais n'a pas démontré que le mot "polyester" pouvait implicitement signifier "polyéthylène téréphtalate".

Dans l'affaire **T 925/98**, les pièces initiales de la demande du brevet en litige divulguaient une plage générale allant de 30% à 60% et une plage préférée allant de 35% à 50%. Se référant aux décisions **T 2/81** (JO 1982, 394, point 3), **T 201/83** (JO 1984, 481), **T 53/82**, **T 571/89**, **T 656/92**, **T 522/96** et **T 947/96**, la chambre a déclaré que lorsque la plage générale et la plage préférée ont été divulguées, la combinaison de la plage préférée plus étroite qui a été divulguée et de l'une des plages partielles située en deçà ou au-delà de la plage plus étroite, à l'intérieur de la plage générale divulguée, peut être déduite sans ambiguïté de l'exposé initial de l'invention qui fait l'objet du brevet litigieux. Aussi n'était-il pas contraire à l'art. 123(2) CBE de revendiquer une plage allant de 30 à 50%. En outre, les graphiques indiquaient que la plage revendiquée était la plus efficace.

Dans l'affaire **T 823/96**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agissait de savoir si une composition contenant 0% d'un absorbeur d'UV était ou non divulguée dans la demande telle

que déposée, il convenait de prendre en considération le contenu intégral de cette demande, et pas uniquement les parties isolées de la description sur lesquelles s'était fondé le requérant. La chambre a également fait observer que l'expression "divulcation implicite" ne devait pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qu'elle s'entendait des éléments susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. Selon la chambre, cette expression porte uniquement sur des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés, mais qui découlent clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Par conséquent, s'il convient de prendre en considération les connaissances générales, afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. Au contraire, il y a lieu de bien séparer ces deux questions. Aussi la chambre n'a-t-elle pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel les connaissances générales avaient été sous-estimées dans la décision entreprise.

Dans l'affaire **T 329/99**, la chambre a considéré qu'il y avait lieu de bien distinguer la question de savoir si un mode de réalisation particulier a été divulgué par une demande, que ce soit explicitement ou implicitement, de celle de savoir s'il a simplement été rendu évident par l'exposé de l'invention dans la demande. En effet, un mode de réalisation particulier peut très bien devenir évident sur la base du contenu de la demande telle que déposée, sans pour autant faire partie de l'exposé implicite ou explicite figurant dans cette demande, et donc sans pouvoir servir de base valable à des modifications satisfaisant aux exigences de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 917/94**, la chambre a jugé que l'omission d'une caractéristique dans une revendication n'était pas contraire à l'art. 123(2) CBE dès lors que cette caractéristique était implicitement définie par deux autres caractéristiques, de sorte qu'elle était superflue et que son omission n'avait donc pas pour effet d'étendre l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

B. Article 123(3) CBE

L'art. 123(3) CBE dispose qu'au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

1. Généralités

Dans l'affaire **T 325/95**, le titulaire du brevet avait modifié une revendication accordée en introduisant une caractéristique limitative qui était uniquement divulguée dans la description. Le requérant/opposant soutenait que la revendication 1 telle qu'accordée ne conférait en réalité aucune protection de quelque nature que ce soit puisque la revendication n'était pas valide étant donné que son objet souffrait d'un manque d'activité inventive. Comme les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 n'étaient pas reprises dans aucune des revendications dépendantes telles qu'accordées, l'objet couvert par la revendication 1 telle

que modifiée n'était couvert par aucune des revendications. L'introduction de caractéristiques qui sont seulement divulguées dans la description constituerait une extension de son objet au sens de l'art. 123(3) CBE.

La chambre a souligné que cette argumentation était basée sur l'hypothèse que l'étendue de la protection à laquelle se réfère l'art. 123(3) CBE ne dépendrait pas seulement de la formulation effective des revendications, mais également de la validité par rapport à l'état de la technique. Cette hypothèse ne trouvait cependant pas de soutien dans la disposition explicite contenue à l'art. 69 CBE selon laquelle "l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ... est déterminée par la teneur des revendications".

Les arguments du requérant impliquaient en réalité également que des revendications modifiées au cours d'une procédure d'opposition devraient toujours avoir une contre-partie dans le jeu des revendications accordées. Ceci était également contraire à la jurisprudence constante de l'OEB. Il a été fait référence, par exemple, à la décision **G 2/88** (JO 1990, 093) selon laquelle l'art. 123(3) CBE permet le remplacement d'une revendication telle qu'accordée portant sur un composé ou sur une composition par une revendication portant sur une nouvelle utilisation de ce composé ou de cette composition.

Dans l'affaire **T 1149/97** (JO 2000, 259), la chambre a déclaré que s'il n'a pas été formé opposition, la décision de délivrer un brevet européen constitue normalement un "point de non retour" pour les modifications qu'il est possible d'apporter aux pièces de la demande dans le cadre de la procédure européenne. Si une opposition a été formée, cet effet irréversible produit par la délivrance du brevet se traduit par les restrictions auxquelles est soumise la modification ultérieure du fascicule du brevet en vertu des règles 57bis et 87 CBE, ainsi que de l'art. 123(3) CBE. Bien que l'art. 123(3) CBE vise uniquement les revendications du brevet européen, les modifications apportées à la description et aux dessins peuvent également étendre la protection conférée conformément à l'art. 69(1) CBE.

Si, eu égard aux art. 84 et 69 CBE, les pièces de la demande ont été adaptées avant la délivrance pour tenir compte des modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'art. 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui avait été supprimé pour cette raison. Il en va de même pour les éléments qui, lors de cette adaptation, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 666/97**, la revendication de produit selon la requête subsidiaire ne contenait plus une caractéristique de procédé qui figurait dans la revendication de produit. Selon la chambre, puisque l'objet pour lequel il était recherché une protection selon la requête subsidiaire était un produit, il ne pouvait être défini que par des caractéristiques se manifestant dans le produit lui-même. Autrement dit, des manipulations effectuées lors de la fabrication du produit, qui ne confèrent pas de caractéristiques au produit ne sont pas pertinentes pour la définition du produit revendiqué et donc pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par la revendication. C'est ce qui découle logiquement de la jurisprudence constante des chambres de recours, qui estiment que la nouveauté de l'objet

d'une revendication "product-by-process" (revendication d'un produit caractérisé par son procédé d'obtention) ne tient pas à la nouveauté des étapes du procédé, mais uniquement à celle des caractéristiques structurelles (cf. **T 205/83**, JO 1985, 363).

Pour répondre à la question de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, il convient donc d'établir si la caractéristique éliminée "product-by-process" est importante sur le plan technique pour la définition du produit revendiqué, c'est-à-dire s'il s'agit d'une caractéristique de produit. La chambre a constaté que ce n'était pas le cas. En conséquence, il n'y a pas eu extension au sens de l'art. 123(3) CBE de la protection conférée par la revendication.

2. Généralisation d'une caractéristique

Dans l'affaire **T 371/88** (JO 1992, 157), la chambre a estimé qu'il n'est pas contrevenu aux dispositions de l'art. 123(3) CBE lorsqu'un terme étroit figurant dans une revendication délivrée et dont le strict sens littéral ne recouvre pas clairement un mode de réalisation contenu dans la description, est remplacé par un terme plus large. Toutefois, dans le contexte en cause, le concept plus étroit ne doit pas être exposé du point de vue technique de manière si claire que l'on puisse déterminer l'étendue de la protection sans faire appel à la description et aux dessins; en outre, au cours de la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance du brevet, il doit ressortir de façon suffisamment claire de la description et des dessins que l'autre mode de réalisation fait partie de l'invention et qu'il n'a jamais été envisagé de l'exclure de la protection par brevet.

Dans l'affaire **T 795/95**, la chambre n'a pas pu faire siennes les conclusions de la requérante selon lesquelles la suppression de la caractéristique "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" du préambule de la revendication 1 telle qu'accordée constituait une extension de l'étendue de la protection.

L'indication "de préférence du polyéthylène ou du chlorure de polyvinyle" serait sans importance pour l'étendue de la protection car celle-ci serait définie par la notion plus générique de "matière plastique" et non par les matières spécifiques préférées "polyéthylène ou chlorure de polyvinyle". La suppression d'une caractéristique qualifiée de "préférentielle" ne constitue pas un élargissement de l'étendue de la protection lorsque, dans la revendication telle qu'accordée, cette caractéristique est comprise dans une caractéristique générique précédente (ici: "matière plastique"), qui détermine l'étendue de la protection.

3. Déplacement de caractéristiques

Dans la décision **T 16/86**, la chambre a fait observer que c'est l'objet de la revendication dans son ensemble qui représente l'invention. Par conséquent, lorsque le déplacement d'une caractéristique à l'intérieur d'une revendication n'en change pas la signification, l'étendue de la protection conférée demeure la même et la modification ne contrevient ni aux dispositions de l'art. 123(2) CBE ni à celles de l'art. 123(3) CBE.

Dans la décision **T 160/83**, la chambre n'a soulevé aucune objection à ce que le requérant modifie la partie caractérisante pour y ajouter un élément, compris antérieurement dans le

préambule, mais pas dans le document représentant l'état de la technique le plus proche.

De même, dans la décision **T 96/89**, la chambre a accepté que des caractéristiques soient reportées du préambule de la revendication dans la partie caractérisante. L'objet de la revendication ne s'en trouve pas modifié, si bien que l'étendue de la protection demeurerait inchangée. Il n'est pas contraire non plus aux dispositions de l'art. 123(3) CBE d'utiliser des expressions dans un sens général dans le préambule, puis de les limiter à nouveau, dans la partie caractérisante, au contenu divulgué initialement. En effet, d'après la règle 29(1) CBE, il convient de délimiter les revendications par rapport à l'état de la technique le plus proche: pour pouvoir rédiger le préambule d'une revendication indépendante, il est souvent indispensable de choisir, à partir de deux désignations étroites (l'objet de la demande et l'état de la technique le plus proche), une désignation générale qui englobe l'une et l'autre.

Dans l'affaire **T 49/89**, l'objet de la revendication 1 du brevet délivré avait été limité, au cours de la procédure d'opposition, à un mode particulier de réalisation selon la revendication 2 dépendante du brevet. La chambre a estimé que cela ne constituait pas une extension de l'étendue de la protection, car la nouvelle revendication 1 reprenait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré et les nouvelles caractéristiques adoptées ne faisaient que préciser celles contenues dans ladite revendication 1 initiale. L'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par la teneur de **toutes** les revendications de brevet et non par la teneur d'une ou de plusieurs revendications indépendantes. En conséquence, si par exemple une revendication indépendante n'est pas nouvelle, une revendication dépendante de celle-ci peut subsister et le titulaire du brevet peut se limiter à cette revendication. De même, pour déterminer l'étendue de la protection, il importe peu que les caractéristiques figurent dans le préambule ou dans la partie caractérisante: les changements apportés ne contreviennent donc pas à l'art. 123(3) CBE.

4. Changement de catégorie

Dans la décision **G 2/88** (JO 1990, 93), la Grande Chambre de recours a traité le changement de catégorie pendant la procédure d'opposition et plus particulièrement le cas de changement d'une revendication de produit en une revendication d'utilisation. A ce sujet, la Grande Chambre de recours a estimé que la présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'art. 123(3) CBE, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'art. 69 CBE et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon. Car il convient de distinguer nettement entre la protection et les droits que confère un brevet européen. La protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (art. 69(1) CBE), et notamment par les catégories auxquelles appartiennent ces revendications, ainsi que les caractéristiques techniques indiquées dans celles-ci. En revanche, les droits qu'un brevet européen confère à son titulaire (art. 64(1) CBE) sont ceux que la législation nationale d'un Etat contractant désigné peut conférer au titulaire. Autrement dit, d'une manière générale, déterminer l'"étendue de la protection conférée" par un brevet, c'est déterminer ce qui est protégé, en termes de catégorie de revendication et de caractéristiques techniques, tandis

que déterminer les "droits conférés" par un brevet, c'est déterminer comment est protégé l'objet du brevet.

Les considérations qui inspire une décision relative à l'admissibilité d'une modification impliquant un changement de catégorie de revendication sont, en principe, les mêmes que pour une décision portant sur l'admissibilité de toute autre proposition de modification au regard de l'art. 123(3) CBE.

Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'art. 123(3) CBE. Car il est généralement admis comme un principe de base de la CBE qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose; et cela confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues. Il s'ensuit que, s'il peut être démontré que cette chose (un composé par exemple) est déjà comprise dans l'état de la technique, alors une revendication relative à cette chose en tant que telle est dénuée de nouveauté. Il s'ensuit également qu'une revendication relative à une utilisation particulière d'un composé n'est véritablement une revendication relative à cette chose (au composé) que si cette chose est utilisée au cours de l'activité physique particulière (l'utilisation) laquelle constitue dans la revendication une caractéristique technique supplémentaire. Une telle revendication confère donc une protection moindre qu'une revendication relative à la chose en tant que telle.

Dans l'affaire **T 912/91**, le requérant/titulaire du brevet revendiquait l'utilisation de graphite pour obtenir un corps en céramique composite frittée présentant certaines caractéristiques. La chambre a estimé que le changement de catégorie de revendications, pour passer de revendications de produits délivrées ayant pour objet des corps composites à des revendications d'utilisation, n'étendait pas la portée de la protection conférée par les revendications du brevet délivré. Même si l'on considère que la revendication d'utilisation équivalait à une revendication de procédé comprenant l'étape consistant à utiliser le graphite dans le corps fritté, et que l'art. 64(2) CBE a pour effet de conférer également une protection au produit résultant de ce procédé, il ne s'agit pas là d'une extension de la protection au sens de l'art. 123(3) CBE, car le corps composite fritté était défini dans la revendication d'utilisation de manière plus restrictive que le corps composite de la revendication délivrée (plage plus étroite de la teneur en graphite, etc.).

Dans l'affaire **T 134/95**, le dispositif revendiqué par le brevet délivré "récipient à usage médical" était conçu pour permettre le stockage séparé ainsi que le mélange, au moment de l'emploi, de trois composés prédéfinis et différents. La protection conférée portait donc sur le dispositif et, nécessairement, au moins sur son utilisation aux fins du stockage puis du mélange. Après modification, la revendication était une revendication d'utilisation du récipient, qui ne protégeait plus le dispositif en tant que tel.

La chambre, après avoir rappelé que les inventions dites de dispositif sont conçues dans un but bien particulier et ne peuvent normalement pas être utilisées à d'autres fins, a relevé qu'en l'occurrence, le changement de catégorie des revendications de brevet portant sur un récipient en revendications d'utilisation dudit récipient avait pour effet de restreindre l'étendue

de la protection. Par conséquent, ce changement était admissible.

Contrairement aux allégations des opposants qui soutenaient qu'il y avait "obtention d'une solution de perfusion", la chambre a conclu en l'espèce que l'utilisation du récipient ne conduisait pas à la fabrication d'un produit, mais avait au contraire pour objet deux opérations de manipulation successives (stockage séparé, stérile de chacune des trois solutions, puis celle du mélange ternaire stérile desdites solutions au moment de leur mise en oeuvre), comme cela était déjà expressément dit dans la revendication du brevet délivré (compartiments destinés "au stockage séparé puis au mélange subséquent, juste avant utilisation" des trois solutions). Le but recherché était de conserver l'intégrité de chacune des trois solutions pendant la phase de stockage (et de les mélanger juste avant emploi afin d'éviter une altération prématurée du mélange). Les deux étapes du procédé n'avaient donc nullement pour effet de modifier les solutions de départ en vue d'obtenir ou de fabriquer un produit. Cette utilisation relevait donc de la catégorie "utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat" et, à ce titre, le changement de catégorie était admissible.

Dans l'affaire **T 279/93**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé A dans un procédé en vue de préparer un composé B n'avait pas une portée plus large qu'une revendication relative à un procédé en vue de préparer un composé B à partir du composé A. Ainsi qu'il a déjà été énoncé dans la décision **G 2/88** (point 2.5), les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physiques qui définissent l'activité en question. Dans la présente espèce, la chambre a estimé que la revendication de procédé 1 telle qu'initialement déposée, la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré et la revendication d'utilisation 1 déposée au stade du recours, portaient toutes sur les mêmes étapes physiques, et qu'elles avaient donc la même portée. Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par cette revendication d'utilisation n'était pas plus large que celle conférée par la revendication de procédé du brevet tel que délivré (cf. **T 619/88**).

Le passage d'une revendication de produit à une revendication d'utilisation du produit a également été admis dans les décisions **T 37/90**, **T 75/90**, **T 938/90** et **T 879/91**.

Dans la décision **T 420/86**, la chambre a accepté le changement d'une revendication portant sur un procédé de traitement des sols, faisant appel à X, en une revendication ayant pour objet l'utilisation de X pour le traitement des sols. Par contre, dans la décision **T 98/85**, le passage d'un "procédé de préparation d'une composition" à l'"utilisation de cette composition comme..." a été considéré comme enfreignant l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 276/96**, la chambre a décidé au regard de la décision **G 5/83** (JO 1985, 64), que le changement de la revendication de type "méthode en vue de fabriquer un objet A en utilisant un objet B qui produit l'effet C" en une revendication de type "utilisation d'un objet B dans une méthode en vue de fabriquer un objet A, dans le but de produire l'effet C" n'étendait pas la protection conférée, étant donné que ces deux formulations auraient pour effet d'interdire aux concurrents la même activité.

Le changement d'une revendication portant sur un produit en une revendication portant sur

un procédé pour l'obtention de ce produit est généralement considéré comme ne posant pas de problème (**T 54/90**, **T 191/90**, **T 762/90**, **T 153/91**, **T 601/92**). Dans la décision **T 423/89**, le changement de catégorie d'une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention en revendication de procédé d'obtention a été accepté. Dans la décision **T 402/89**, il était par ailleurs fait allusion dans un obiter dictum aux difficultés d'interprétation de la notion d'étendue de la protection conférée ("protection conferred").

Dans l'affaire **T 5/90**, la chambre avait à examiner l'admissibilité au regard de l'art. 123(3) CBE du changement de catégorie de l'une des revendications. Le brevet qui avait été délivré comprenait une revendication se présentant sous la forme suivante: "produit présentant des caractéristiques de produit x ainsi que des caractéristiques de produit caractérisé par son procédé d'obtention correspondant aux caractéristiques distinctives d'étapes de procédé y". Or, il s'était avéré par la suite que ladite revendication était dépourvue de nouveauté. Par conséquent, le titulaire du brevet avait revendiqué finalement "un procédé de fabrication d'un produit aux caractéristiques de produit x à l'aide des étapes de procédé y et des étapes de procédé z".

La chambre a considéré qu'une telle revendication ne couvrait les étapes de procédé que dans la mesure où elle permettait effectivement d'obtenir un produit présentant des caractéristiques de produit x, et a qualifié une telle revendication de revendication portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit. Le produit obtenu directement par le procédé en cause était lui aussi protégé en vertu de l'art. 64(2) CBE, mais il correspondait nécessairement au produit couvert par la revendication de produit du brevet délivré initialement. La chambre a estimé qu'une revendication de ce type, portant sur un procédé limité à l'obtention d'un produit, satisfaisait manifestement aux conditions requises à l'art. 123(3) CBE, car ces dispositions ne seraient enfreintes que si, d'une part, le produit obtenu par ce procédé correspondait au produit couvert par la revendication de produit du brevet initial, et que si en outre l'on utilisait un mode particulier d'obtention faisant intervenir les étapes de procédé z.

Dans l'affaire **T 20/94**, le brevet en cause tel que délivré comprenait uniquement des revendications de procédé concernant l'obtention d'un produit. Dans sa forme modifiée, il comportait une revendication de produit portant sur le produit en tant que tel.

La protection conférée par une revendication relative à un procédé d'obtention d'un produit couvre le procédé en question. En vertu de l'art. 64(2) CBE, le produit est également protégé dans la mesure où il est directement obtenu par ce procédé, mais il n'est pas protégé s'il est obtenu par un autre procédé. En revanche, la protection conférée par une revendication portant sur un produit en tant que tel est une protection absolue pour ce produit. La revendication de produit confère donc une protection à ce produit, quel que soit son procédé d'obtention.

Le requérant a tenté de répondre à cette objection en formulant la revendication de produit telle que modifiée sous la forme d'une revendication "product-by-process", dans laquelle était utilisée l'expression "directement obtenu". La chambre n'a pas été d'accord et a déclaré qu'une revendication "product-by-process" est considérée comme portant sur le produit en tant que tel, puisque la référence au procédé d'obtention du produit sert uniquement à définir

l'objet pour lequel une protection est recherchée, lequel est un produit. Qu'il soit utilisé ou non dans la revendication "product-by-process" l'expression "directement obtenu" ou toute autre expression, telle que "obtenu" ou "susceptible d'être obtenu", cette revendication ne change pas pour autant de catégorie. Par conséquent, dans cette affaire, la revendication 1 modifiée allait à l'encontre des dispositions de l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 426/89** (JO 1992, 172), la revendication portait sur un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque. Ce qui est en fait un procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque en vue d'arrêter une tachycardie constituerait nécessairement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain (ou animal) au moyen d'un stimulateur cardiaque, exclue donc de la brevetabilité. Le titulaire du brevet a cependant fait valoir que la revendication indiquait les phases d'un procédé technique définissant non pas une méthode de traitement, mais plutôt, et ce d'une manière fonctionnelle, les caractéristiques de construction d'un stimulateur cardiaque. La chambre était d'accord avec cette argumentation. En effet, si on l'interprétait correctement en appliquant l'art. 69(1) CBE, deuxième phrase, la revendication 1 ne portait pas sur un procédé, mais définissait un appareil (stimulateur cardiaque) par la fonction que remplissait chacun de ses composants. Or ceci n'apparaît pas clairement dans la revendication, dont l'objet était défini par référence à un procédé ; la chambre a donc considéré que cette revendication n'était pas "claire" au sens où l'entend l'art. 84 CBE. Les modifications apportées selon la requête subsidiaire I par rapport aux pièces du brevet tel que délivré n'avaient consisté qu'à remplacer dans la revendication 1 le titre de l'invention "Procédé pour faire fonctionner un stimulateur cardiaque" par "Stimulateur cardiaque". La chambre a expliqué que la modification de la revendication 1, y compris son changement de catégorie, ne contrevenait pas aux dispositions de l'art. 123(3) CBE, car la revendication 1 du brevet délivré est déjà une revendication de produit comportant une définition fonctionnelle d'un stimulateur cardiaque. En conséquence, le changement de catégorie, qui n'est un changement qu'en apparence, ne modifie en rien le contenu de la revendication, mais vise uniquement à rendre celle-ci plus claire (cf. également **T 378/86**, JO 1988, 386).

Dans la décision **T 82/93** (JO 1996, 274), le brevet délivré contenait une revendication 1 portant sur un procédé permettant de faire travailler un stimulateur. La chambre a estimé que cette revendication définissait une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'elle n'était donc pas admissible en application de l'art. 52(4) CBE. Elle a considéré que la revendication de dispositif de la requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'art. 123(3) CBE. L'objet protégé par la revendication délivrée était un stimulateur, **en fonctionnement**; par contre, la revendication de la requête subsidiaire ne portait que sur des caractéristiques techniques définissant les caractéristiques physiques du stimulateur lui-même. La chambre a expliqué que, de manière générale, si un brevet tel qu'il a été délivré comprend uniquement des revendications définissant le fonctionnement d'un dispositif et portant donc à la fois sur des "caractéristiques du dispositif" et des "caractéristiques de méthode", et que le brevet après la modification proposée au cours de la procédure d'opposition comprenait des revendications contenant uniquement des "caractéristiques du dispositif", la modification proposée ne peut être acceptée, au regard de l'art. 123(3) CBE, car le brevet tel qu'il a été délivré ne confère une protection pour le dispositif que lorsqu'il fonctionne pour mettre en oeuvre la méthode, tandis que le brevet, après la modification proposée, conférerait une protection pour le dispositif indépendamment de son

fonctionnement, ce qui constituerait donc une protection plus étendue que le brevet tel qu'il a été délivré.

Contrairement à ce qui a été jugé dans la décision **T 426/89** mentionnée supra, la chambre a estimé en l'espèce que la revendication 1 du brevet tel que délivré était claire, qu'elle définissait l'utilisation d'un dispositif pour mettre en oeuvre une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, et qu'il ne s'agissait pas d'une simple "revendication de dispositif", dès lors qu'elle comprenait également des éléments relatifs à la méthode à mettre en oeuvre. Ainsi, dans de telles circonstances, l'art. 52(4) CBE et l'art. 123(3) CBE peuvent être combinés et constituer un "piège inévitable".

C. Relation entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE

1. Cas conflictuels

Dans la décision **T 384/91** (JO 1994, 169), la question de savoir s'il est possible, eu égard aux exigences découlant des paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE, de maintenir un brevet au cours de la procédure d'opposition, lorsque son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que cette extension limite simultanément la protection conférée par le brevet a été soumise à la Grande Chambre de recours. Dans de telles situations, le conflit réside en ce que "l'extension à effet limitatif" devrait être supprimée car elle contrevient aux dispositions de l'art. 123(2) CBE, alors que la suppression de la caractéristique étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'art. 123(3) CBE. La procédure était en instance sous le numéro de recours **G 1/93** (cf. supra III. A.1.2).

Ce problème a été traité pour la première fois en détail dans la décision **T 231/89** (JO 1993, 13). Dans cette affaire, une caractéristique qui limitait l'étendue de la protection avait été introduite dans la revendication au cours de la procédure de délivrance. La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que cette caractéristique n'était pas exposée dans les pièces initiales de la demande et que l'art. 123(3) CBE ne permettait pas de la supprimer au cours de la procédure d'opposition.

La chambre a estimé que la division d'opposition avait eu le tort, alors qu'elle considérait les paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE comme indépendants l'un de l'autre, de les appliquer néanmoins parallèlement, ce qui l'avait conduite à révoquer le brevet. Pour éviter d'aboutir à ce "résultat paradoxal", il convient d'interpréter ces deux paragraphes en tenant compte du lien qui existe entre eux: l'un d'entre eux doit être considéré comme la disposition qui prime ou comme une disposition indépendante, et l'autre comme une disposition secondaire ou dépendante de la première:

- a) Si c'est le paragraphe 2 de l'art. 123 CBE qui prime, la caractéristique doit alors être supprimée, en dépit de ce que prescrit l'art. 123(3) CBE.
- b) Si, au contraire le paragraphe 3 de l'art. 123 CBE doit être compris comme étant une disposition indépendante, la caractéristique peut être maintenue.

Lorsque la caractéristique qui limite l'étendue de la protection n'est pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, la solution b) paraît être la solution raisonnable ; la protection des tiers contre une extension de la protection constitue l'élément décisif. Si, en revanche, la caractéristique ajoutée n'a aucune importance technique, comme c'est le cas en l'espèce, la solution a) paraît raisonnable et la suppression de la caractéristique justifiée.

Dans l'affaire **T 10/91**, une caractéristique neutre, à laquelle l'homme du métier n'attachait pas de valeur particulière avait été ajoutée pendant la procédure d'examen. Cette caractéristique était dépourvue de signification technique. La caractéristique pouvait être maintenue dans la revendication, mais ne devait pas être prise en compte comme caractéristique limitative lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 938/90**, l'ajout d'une caractéristique revêtait de l'importance du point de vue technique ; la caractéristique ajoutée devait être prise en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Or, la chambre n'a pas suivi les principes développés dans la décision **T 231/89**, et a rejeté le recours contre la révocation du brevet (cf. **T 493/93**).

2. Décision de la Grande Chambre de recours

Dans sa décision **G 1/93** (JO 1994, 541), la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur la question des "extensions à effet limitatif":

Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'art. 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'art. 100 c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'art. 123(3) CBE. Par conséquent, en principe, si le brevet européen tel que délivré contient une "extension restrictive", il doit être révoqué. Les paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE sont indépendants l'un de l'autre. En ce sens, il faut bien admettre que l'application combinée des paragraphes 2 et 3 de l'art. 123 CBE peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans un piège inextricable et de tout perdre en modifiant sa demande, même si la modification limite la portée de la protection. Toutefois, comme l'a dit l'opposant, cette sévérité n'est pas en soi suffisante pour justifier la non-application de l'art. 123(2) CBE tel qu'il est énoncé, afin de protéger dûment les intérêts du public. De même, il n'importe pas en principe qu'une telle modification ait été approuvée par la division d'examen. En tout état de cause, c'est le demandeur (ou le titulaire du brevet) qui, en définitive, demeure responsable de toute modification apportée à une demande de brevet (ou à un brevet).

La Grande Chambre de recours a également dû considérer trois cas:

- Si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE, le brevet peut être maintenu (dans sa forme modifiée). En pratique, ce cas devrait se présenter rarement (cf. infra, **T 166/90**).

- Une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE, si elle n'a pas de sens technique.
- Par ailleurs, une caractéristique ajoutée, n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'art. 123(2) CBE. Le brevet peut être maintenu également dans ce cas (cf. III.A.1.2).

3. Solution du conflit dans des cas particuliers

Dans certains cas, il est possible de remédier à ce conflit entre l'art. 123(2) et (3) CBE. Dans la décision **T 166/90**, la chambre a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique suivante: "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandée si les caractéristiques de la revendication de procédé qui remplaçaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels. Par conséquent, la suppression de la caractéristique relative à la densité n'avait finalement pas eu pour effet d'étendre la protection.

Dans la décision **T 108/91** (JO 1994, 228), la chambre a conclu que les dispositions de l'art. 123(3) CBE ne sont pas transgressées lorsqu'une indication d'ordre technique inexacte relative à une caractéristique d'une revendication, indication qui est manifestement en contradiction avec l'exposé de l'invention dans son ensemble, est remplacée par l'indication exacte. Dans l'affaire concernée, il était question d'une partie d'un mécanisme de fermeture qui, d'après une indication introduite ultérieurement dans la revendication, ne devait pas être chargée, alors qu'il ressortait clairement de la description que cette partie était sous tension. De même, dans la décision **T 673/89** et la décision **T 214/91**, qui sont dans le droit fil des décisions **T 271/84** (JO 1987, 405), **T 371/88** (JO 1992, 157) et **T 438/98**, il a été considéré qu'une modification apportée à une revendication, en vue de supprimer une contradiction, ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) ou (3) CBE si la revendication modifiée exprime la même chose que l'interprétation exacte de l'ancienne revendication sur la base de la description.

Dans l'affaire **T 553/99**, la chambre a estimé que lorsqu'une revendication du brevet tel que délivré contient une caractéristique restrictive non divulguée en violation de l'art. 123(2) CBE, cette caractéristique peut être maintenue dans la revendication sans porter atteinte à l'art.

123(2) CBE, à condition d'ajouter dans la revendication une autre caractéristique restrictive qui ait quant à elle été correctement divulguée dans la demande telle que déposée et qui prive la caractéristique non divulguée de toute contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

D. Règle 88 CBE, deuxième phrase

Dans l'affaire **J 42/92**, la chambre était appelée à statuer sur la question de savoir si une requête formulée au titre de la règle 88 CBE, deuxième phrase pouvait être présentée après la délivrance. Elle a conclu qu'une requête formulée au titre de la règle 88 CBE en vue de modifier la description ou les revendications pouvait uniquement être présentée tant que la procédure d'instruction de la demande ou d'opposition était en instance. En vertu de l'art. 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Après cette date, la règle 88 CBE ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance. Dans la présente espèce, la décision de délivrer le brevet avait déjà pris effet et aucune opposition n'avait été formée. Le recours a donc été rejeté, au motif que l'Office européen des brevets avait cessé d'avoir compétence pour examiner une requête au titre de la règle 88 CBE, au moment où celle-ci avait été présentée.

La chambre a également relevé qu'elle ne voyait pas pourquoi, une fois que plus aucune procédure d'instruction de la demande ou d'opposition n'est en instance devant l'OEB, la question des corrections (à savoir les corrections évidentes pour l'homme du métier) ne devrait pas être seulement tranchée par les juridictions nationales ou d'autres autorités ayant compétence dans les procédures où cette question est susceptible d'être soulevée.

1. Relation avec l'article 123(2) CBE

A plusieurs reprises, les chambres ont dû se poser la question de savoir si on doit autoriser une rectification selon la règle 88 CBE, deuxième phrase, même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension au sens de l'art. 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt. Dans les décisions **T 401/88** (JO 1990, 297) et **T 514/88** (JO 1992, 570), elles ont répondu par la négative. Dans la décision **T 200/89** (JO 1992, 46), la chambre a adopté la même position eu égard à l'art. 123(3) CBE et a conclu que des requêtes en rectification selon la règle 88 CBE et des requêtes en modification selon l'art. 123 CBE doivent être prises en compte séparément.

Une autre question était de savoir s'il est possible, en cas de requête en rectification selon la règle 88 CBE, deuxième phrase, de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur. Dans les décisions **J 4/85** (JO 1986, 205) et **T 401/88**, différentes opinions ont été défendues à ce sujet. Les deux questions ont été soumises à la Grande Chambre de recours, l'une par le Président de l'OEB (**G 3/89**, JO 1993, 117) et l'autre par une chambre de recours (**G 11/91**, JO 1993, 125). La Grande Chambre de recours est parvenue à la conclusion que les parties d'une demande de brevet européen

ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'art. 123(2) CBE. D'autres documents, notamment les documents de priorité et l'abrégé, ne sauraient entrer en ligne de compte pour une correction, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen. Toutefois, le contenu de tels documents peut être de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Aux fins de démontrer ce qui constituait, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible de se servir de tout moyen de preuve approprié. En outre, dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet concernant la divulgation.

Une correction est exclue lorsqu'il est permis de douter que l'on ait affaire à une information erronée. Il en va de même lorsque l'on peut douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Dans l'affaire **T 1008/99**, la requête en rectification d'erreurs concernait une demande divisionnaire européenne qui avait été déposée avec une description erronée sans aucun lien avec la demande initiale. La description produite par erreur devait donc être remplacée par la description de la demande initiale.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une demande divisionnaire déposée conformément à l'art. 76 CBE doit être examinée séparément de la demande initiale et satisfaire indépendamment de celle-ci à toutes les exigences de la CBE. La chambre a estimé qu'aux fins de la règle 88 CBE, l'erreur devait par conséquent **ressortir de la demande divisionnaire elle-même** et que la demande initiale ne pouvait pas servir à démontrer que l'erreur était évidente. Même s'il ressortait de la description, des revendications et des dessins tels que déposés que ces pièces n'avaient aucun lien entre elles, il n'apparaissait pas immédiatement de la demande divisionnaire elle-même quelle était la pièce erronée. Aussi, pour cette seule raison déjà, la rectification demandée au titre de la règle 88 CBE, deuxième phrase, ne pouvait-elle être autorisée.

En outre, selon la décision **G 2/95** (JO 1996, 555), point 2 des motifs, l'interprétation donnée de la règle 88 CBE, deuxième phrase doit être en accord avec les dispositions de l'art. 123 (2) CBE, ce qui revient à dire qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE doit respecter les limites fixées par l'art. 123(2) CBE dans la mesure où elle concerne le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Une telle rectification ne peut donc intervenir que dans les limites des pièces de la demande qui déterminent l'exposé de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins. Il n'est possible de recourir à d'autres documents que s'ils peuvent confirmer ce qu'étaient les connaissances générales de l'homme du métier à la date du dépôt. S'agissant d'une demande divisionnaire déposée en vertu de l'art. 76 CBE, le contenu de la demande détermine l'exposé de

l'invention est celui de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée, et non celui de la demande (initiale) antérieure.

2. Evidence de l'erreur et de la rectification

Les chambres de recours ont admis les rectifications au titre de la règle 88 CBE, deuxième phrase, dans les cas où l'homme du métier pouvait immédiatement discerner la présence d'une erreur et savoir comment la corriger. Dans les affaires **T 640/88** et **T 493/90**, la description permettait de savoir comment corriger une erreur dans la revendication. Dans l'affaire **T 488/89**, la référence faite à une demande parallèle permettait à l'homme du métier de déterminer facilement les valeurs limites correctes. Dans l'affaire **T 365/88**, il a été accepté qu'une abréviation soit rectifiée dans la revendication, car elle avait été correctement indiquée dans la description; l'adjonction du chiffre romain I pour l'abréviation d'une enzyme était implicitement divulguée dans la revendication, vu qu'il n'existait qu'une seule enzyme connue de ce type au moment du dépôt de la demande et que cette clarification permettait d'éviter une confusion avec des enzymes du même type découvertes ultérieurement.

Dans la décision **T 990/91**, la chambre a autorisé la correction d'un nom chimique. Elle a estimé qu'il était évident qu'une erreur avait été commise dans l'appellation d'un sel qui faisait l'objet de la demande: la formule moléculaire de ce sel ne présentait aucune ambiguïté, d'après la demande. Toutefois, la formule moléculaire correspondant au nom en question était différente. En se fondant sur le contenu de la demande et au vu des documents cités qui avaient été publiés avant la date de priorité de la demande, l'homme du métier saurait d'emblée quelle est la correction requise.

Dans la décision **T 417/87**, la chambre a autorisé en application de la règle 88 CBE, deuxième phrase la rectification du numéro d'un document cité dans la description initiale. Par contre, dans l'affaire **T 158/89**, la rectification d'une valeur limite n'a pas été autorisée. De l'avis de la chambre, l'homme du métier pouvait conclure à la présence d'une erreur à partir des contradictions existant entre les revendications et la description. Toutefois, deux possibilités de rectification semblaient devoir être admises. Comme l'homme du métier aurait considéré les deux possibilités de rectification aussi plausibles l'une que l'autre, il n'apparaissait pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification ne pouvait être envisagé par le demandeur.

Dans l'affaire **T 606/90**, la chambre de recours a autorisé une rectification au titre de la règle 88 CBE, deuxième phrase qui avait été apportée durant la procédure d'opposition, alors que, à en juger par le texte du brevet qui avait été publié, il ne s'agissait pas d'une rectification qui s'imposait à l'évidence en ce sens qu'il apparaissait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur. Le demandeur avait produit des modifications dactylographiées des revendications et de la description et il avait également joint au dossier le "document de travail" avec les modifications manuscrites. Or, dans la version dactylographiée de la revendication 1, il manquait l'indication qu'il était à présent demandé de compléter par le biais d'une rectification au titre de la règle 88 CBE, mais cette indication figurait dans le passage correspondant de la description. Lors de la préparation du texte en vue de la publication du brevet, l'indication en cause avait disparu de la description par suite d'une erreur commise par l'Office. La chambre

a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte de l'absence de cette indication dans la description lors de l'examen de la recevabilité de la rectification, en expliquant:

"Il est ainsi évident que le membre de phrase en cause a été supprimé, par suite d'une erreur du requérant, de la version dactylographiée de la revendication 1 et que la rectification de cette erreur serait immédiatement apparue au lecteur du brevet si une erreur de transcription n'avait pas été également commise par l'Office. La rectification demandée est donc admissible au sens de la règle 88 CBE."

Dans l'affaire **T 955/92**, le requérant avait demandé, au titre de la règle 88 CBE, le remplacement des termes "silice" et "alumine", qui étaient utilisés dans les revendications et la description, par "silicium" et "aluminium" respectivement. Il avait allégué que l'expression ambiguë "rapport atomique silice/alumine" ne pouvait revêtir que deux significations : soit "rapport atomique silicium/aluminium", soit "rapport molaire silice/alumine", et qu'il était évident pour un homme du métier que seule la correction demandée était possible.

La chambre n'a pas partagé cet avis. Elle a admis qu'une erreur était manifeste et que l'interprétation selon la rectification demandée était plus probable que la seconde. Toutefois, se référant à la décision **G 3/89** (JO 1993, 117), elle a souligné qu'un homme du métier devait être en mesure de déduire sans équivoque la correction de la description, des revendications et des dessins de la demande de brevet à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales. La chambre a estimé qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le requérant aux fins de montrer que seule la correction demandée pouvait avoir été envisagée ne se fondaient pas sur les connaissances générales à la date de dépôt. Pour parvenir à la conclusion que la correction demandée était la seule qui fût physiquement concevable, il fallait réaliser des expériences qui exigeaient des connaissances spécialisées et dont les résultats n'auraient pas été disponibles à la date de dépôt.

E. Degré de conviction de l'instance concernant l'admissibilité de modifications et de corrections

Dans la décision **T 383/88**, la chambre a estimé que le critère de mesure appliqué habituellement dans les procédures de recours devant les chambres de recours, à savoir la "détermination de ce qui paraît le plus probable", n'est pas le critère qui convient lorsqu'il s'agit de déterminer si une modification est admissible au regard de l'art. 123(2) CBE. La chambre a considéré qu'en pareil cas, il était préférable d'appliquer un critère rigoureux, celui de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", car appliquer un critère moins strict pourrait facilement conduire à des abus qui demeureraient inaperçus, du fait que l'on autoriserait ainsi des modifications se fondant sur les connaissances générales de l'homme du métier, dont il aurait été prétendu que l'existence était prouvée.

Un argument fréquemment invoqué est qu'un homme du métier qui lirait la description à la lumière de ses connaissances générales pourrait déduire directement et sans ambiguïté certaines caractéristiques techniques de cette description telle qu'elle a été déposée. Toutefois, la chambre a recommandé d'être très prudent en ce qui concerne cette approche. Premièrement, la question de l'admissibilité d'une modification au regard de l'art. 123(2) CBE

doit être tranchée par référence à ce que l'on peut déduire de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, envisagée à la lumière des connaissances générales de l'homme du métier et non vice-versa. Deuxièmement, il est comme chacun sait malaisé de prouver l'existence de connaissances générales de l'homme du métier. Par exemple, il se peut que des informations soient largement diffusées et qu'elles soient donc connues de la communauté des hommes du métier spécialistes de ce domaine, sans néanmoins être communément acceptées. En outre, il ne faut pas trop se fier aux déclarations écrites sous serment émanant de super-spécialistes, car ce qui compte, ce sont les connaissances générales dans le cas théorique de l'homme du métier de compétence moyenne, et non pas les connaissances générales des meilleurs spécialistes de la discipline ou du domaine scientifique en cause. La chambre a ajouté qu'une déclaration écrite sous serment émanant d'une seule personne ne constitue normalement pas une preuve satisfaisant au critère strict qui a été fixé.

Dans l'affaire **T 581/91**, la chambre a estimé que la détermination de ce qui paraît le plus probable n'est pas le critère qu'il convient d'appliquer dans le cas où l'on doit examiner l'admissibilité d'une rectification au titre de la règle 88 CBE. Suivant en cela la décision **T 383/88**, la chambre a déclaré qu'il convenait d'appliquer un critère plus rigoureux, celui de la "preuve au-delà de tout doute raisonnable".

Dans l'affaire **T 795/92**, la chambre a jugé que l'art. 123(2) CBE interdit clairement de procéder à des modifications dès lors qu'il est douteux qu'elles découlent de la demande initiale. En l'espèce, la revendication 1 faisait état d'une limite supérieure de 89% de réduction du nickel qui n'était pas mentionnée expressément dans la demande telle que déposée. La chambre a estimé que, même si une certaine probabilité joue en faveur de la position du requérant/titulaire, la modification n'était pas admissible au motif qu'il existait plusieurs méthodes connues pour calculer cette valeur qui n'aboutissaient pas au même résultat, et que la demande ne disait pas directement et sans ambiguïté quel procédé il convenait d'utiliser.

Cf. la décision **T 113/86**, chapitres VI. J.5 c) et VII. C.10.1.2.

IV. PRIORITE

En règle générale, la validité d'un droit de priorité n'est pas vérifiée au cours de la procédure d'examen devant l'OEB. Toutefois, cette vérification s'impose si l'état de la technique pertinent a été rendu accessible au public, au sens de l'art. 54(2) CBE, à la date de priorité qui est revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'art. 54(3) CBE qui revendique une date de priorité située dans cette période et qui désigne définitivement un ou plusieurs des Etats qui y sont désignés (cf. Directives, C-V, 2.1).

Les art. 87 à 89 CBE constituent une réglementation complète et autonome du droit applicable lors de la revendication de priorités pour des demandes de brevet européen (cf. **J 15/80**, JO 1981, 213). Toutefois, étant donné que la CBE constitue - selon son préambule - un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris, l'intention de ses auteurs était clairement de ne pas contrevenir aux principes fondamentaux en matière de priorité énoncés dans la Convention de Paris (cf. **T 301/87** (JO 1990, 335, point 7.5 des motifs), **G 3/93** (JO 1995, 18), **G 2/98**, JO 2001, 413).

A. Demande fondant le droit de priorité

1. Dépôt d'un dessin ou modèle industriel

Dans la décision **J 15/80** (JO 1981, 213), il a été décidé que des droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus pour les demandes de brevet européen. Il est vrai que la Convention sur le brevet européen est un arrangement particulier au sens de l'art. 19 de la Convention de Paris. C'est pourquoi l'unanimité des Etats contractants parties à la Convention pour admettre que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) suivant l'art. 4 de la Convention de Paris accorde à l'évidence un droit de priorité pour des demandes de brevets nationaux pourrait conduire à une interprétation dépassant la lettre de l'art. 87 CBE, paragraphe 1, de telle sorte que des dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) seraient reconnus comme conférant un droit de priorité pour les demandes de brevet européen. Mais une telle unanimité ne pouvant être constatée, il n'y a pas de raison d'interpréter l'art. 87 CBE, paragraphe 1, au-delà de son libellé et de sa teneur.

La Convention de Paris prescrit sans équivoque, de l'opinion de la chambre, qu'en ce qui concerne les demandes de brevets, un droit de priorité n'existe, d'après la Convention, que lorsque la demande antérieure était une demande pour la protection d'une invention (et divulguait cette invention). Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) protège plutôt, en principe, la réalisation d'une forme esthétique. Le dessin ou modèle industriel (Geschmacksmuster) peut aussi comprendre une invention ; mais selon les lois nationales en matière de dessins industriels, le dépôt d'un dessin industriel ne protège pas l'invention en tant que telle.

2. Report de la date de dépôt de la demande antérieure

Le droit des brevets suisse permet de reporter la date de dépôt d'une demande de brevet lorsque celle-ci est modifiée ultérieurement. Dans l'affaire **T 132/90**, la date de priorité que le titulaire du brevet avait revendiquée dans sa demande de brevet européen du 9.3.1984 correspondait à la date de dépôt initiale de sa demande antérieure suisse, à savoir le 11.3.1983. Or, par décision du Bureau fédéral suisse de la propriété intellectuelle, la date de dépôt de la demande de brevet suisse a été fixée en 1985 au 1.7.1983, par suite d'un ajout ultérieur aux pièces techniques.

Selon la chambre de recours, c'est la demande initiale qui sert de base pour revendiquer le droit de priorité, et la date de priorité est celle du dépôt de la demande initiale. En effet, le report de date s'applique uniquement ex nunc de sorte que, du point de vue du droit de priorité, la suite donnée à la demande initiale est sans importance. En outre, le titulaire du brevet n'a revendiqué un droit de priorité que pour la demande de brevet suisse portant la date de dépôt du 11.3.1983, et non pas pour les modifications déposées ultérieurement.

B. Identité de l'invention

Aux termes de l'art. 87 CBE, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure.

1. Divulcation dans la demande antérieure de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure

1.1 Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE

Dans l'avis **G 2/98** (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours a examiné de manière approfondie la notion de "même invention" mentionnée à l'art. 87(1) CBE. Au cours de ces dernières années, les chambres de recours ont appliqué des critères différents pour déterminer si l'invention qui faisait l'objet d'une demande ultérieure était identique à celle qui faisait l'objet d'une demande antérieure. Ainsi, certaines chambres ont examiné si toutes les caractéristiques de l'invention revendiquées dans la demande européenne ultérieure étaient divulguées dans le document de priorité (ce qu'il est convenu d'appeler le "test de nouveauté"). Pour déterminer si la priorité avait été valablement revendiquée, d'autres chambres ont, dans les décisions **T 311/93** et **T 77/97** notamment, appliqué le principe de l'exposé implicite qui est utilisé pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'art. 123(2) CBE. Enfin, certaines chambres ont quant à elles suivi le principe énoncé dans la décision **T 73/88** "Aliment à croquer" (JO 1992, 557), selon lequel l'ajout d'une caractéristique non essentielle, qui ne fait que limiter l'étendue de la protection recherchée, n'entraîne pas la perte de la priorité. Dans cette décision, une revendication qui contenait une caractéristique supplémentaire non divulguée dans la demande dont la priorité était revendiquée a néanmoins bénéficié de la priorité de la demande antérieure.

En réponse aux questions de droit que le Président de l'OEB lui a soumises au sujet de

l'interprétation de l'art. 87(1) CBE, la Grande Chambre de recours a, dans l'avis **G 2/98**, tout d'abord examiné si une interprétation stricte ou étroite de la notion de "même invention" est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE. Dans cette interprétation étroite ou stricte, il est exigé que l'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande de brevet européen, à savoir la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, soit exposé au moins de façon implicite dans la demande dont la priorité est revendiquée. Il découle de l'analyse qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" mentionnée à l'art. 87(1) CBE serait inappropriée et préjudiciable à l'exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre des caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée ou supprimée ou s'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire. En fait, selon cette analyse, pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers et avec le principe de la sécurité juridique, ainsi qu'avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention", et de la considérer comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'art. 87(4) CBE. Une telle interprétation se fonde incontestablement sur les dispositions de la Convention de Paris et de la CBE, et elle est parfaitement en accord avec l'avis **G 3/93** (JO 1995, 18). Par conséquent, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions de droit qui lui étaient soumises :

La condition requise à l'art. 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'art. 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

Compte tenu des principes énoncés par la Grande Chambre de recours dans l'avis **G 2/98**, nombre de considérations développées par les chambres ne sont plus pertinentes. Il s'agit notamment des décisions qui se référaient à la décision **T 73/88**, selon laquelle l'ajout de caractéristiques non essentielles, qui se bornent à limiter l'étendue de la protection recherchée, n'entraîne pas la perte de la priorité (cf. en particulier **T 16/87**, JO 1992, 212, **T 582/91**, **T 255/91**, JO 1993, 318, **T 669/93**, **T 1056/93** et **T 364/95**, cf. à ce propos également les explications figurant dans la 3^e édition de la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, point IV.B. 1.3.3 (Choix par routine) et IV.B.4 (Limitation de l'étendue de la protection)).

Les principes développés dans l'avis **G 2/98** n'ont aucune incidence sur l'ancienne jurisprudence relative à ce qu'il est convenu d'appeler le "test de nouveauté" ou le "test de l'étendue de l'exposé". Selon cette jurisprudence, deux demandes portent sur "la même invention" au sens de l'art. 87 CBE, lorsqu'elles ont "le même objet". L'invention ou l'objet d'une demande antérieure doit être considéré comme identique à celui d'une demande ultérieure, si les deux demandes divulguent la même chose (**T 184/84**). L'objet des revendications de la demande européenne doit se dégager clairement de l'ensemble des

pièces de la demande antérieure (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 359/92**, **T 469/92**, **T 597/92**, **T 296/93**, **T 620/94**). Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 184/84**).

Dans l'affaire **T 136/95** (JO 1998, 198), la chambre a expliqué que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention : une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

La chambre a conclu qu'il y a lieu de tempérer par une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes : certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne ultérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande fondant le droit de priorité. En l'espèce, un élément structurel revendiqué dans la demande de brevet européen avait été étayé par un élément fonctionnel général décrit dans la demande fondant le droit de priorité.

1.2 Divulcation dans l'ensemble des pièces de la demande antérieure

Selon le principe énoncé à l'art. 88(4) CBE, ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure (**T 497/91**, **T 184/84**, **T 359/92**). L'art. 88(4) CBE ne saurait être interprété comme signifiant qu'un document de priorité doit comprendre des revendications afin de former un dépôt national régulier au sens de l'art. 87(3) CBE susceptible de donner lieu à un droit de priorité. Si le document de priorité ne comporte aucune revendication, cela ne signifie pas que les conditions prévues à l'art. 88(4) CBE ne sont pas remplies (**T 469/92**). Certaines caractéristiques de l'invention peuvent également être divulguées dans les dessins (**T 169/83**, JO 1985, 193, point 4.2 des motifs).

1.3 Caractéristiques "essentiels"

1.3.1 Divulcation des caractéristiques "essentiels" dans le document de priorité

Pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Il s'agit donc de savoir quels éléments essentiels, c'est-à-dire quelles caractéristiques de l'invention sont revendiquées dans la demande de brevet européen, et si ces caractéristiques sont exposées ou non dans les différents documents de priorité (cf. art. 88(4) CBE, **T 81/87** (JO 1990, 250), **T 65/92**, **T 127/92**, **T 296/93**).

Dans l'affaire **T 923/92**, la chambre a maintenu le brevet relatif à un procédé qui comprenait

IV.B.1. Divulgarion dans la demande antérieure de l'invention revendiquée

la préparation d'une protéine ayant une fonction d'activateur de plasminogène de tissu humain (t-PA) (spécifiée plus en détail). L'objet de la revendication était défini par référence à une séquence d'acide aminé. La séquence contenue dans la demande européenne était divulguée pour la première fois dans le troisième document de priorité P3. Elle différait de la séquence présentée dans les premier et deuxième documents de priorité P1 et P2 par les trois acides aminés situés aux positions 175, 178 et 191.

La chambre a estimé que seule la priorité de P3 pouvait être revendiquée. A son avis, l'homme du métier considère la structure primaire d'un acide aminé d'une protéine comme une caractéristique essentielle, car elle représente sa formule chimique. Il estimerait donc que la référence à une séquence d'acide aminé d'une protéine n'a pas uniquement un caractère informatif, mais qu'elle constitue une caractéristique technique fondamentale, liée au caractère et à la nature du produit. En comparant les séquences mentionnées dans P1/P2, et dans P3 et le brevet européen, l'homme du métier ne pouvait pas savoir si, en dépit des différences, les séquences présentaient des caractéristiques physiques et biologiques identiques. Sur le papier au moins, les remplacements cités des acides aminés pouvaient impliquer des différences structurelles et fonctionnelles importantes. Les essais produits en tant que preuves par le titulaire du brevet étaient, comme on peut le comprendre, limités à un nombre restreint de paramètres et laissaient ouverte la possibilité que les deux polypeptides diffèrent par de nombreuses autres propriétés.

Dans l'affaire **T 172/95**, le requérant/l'opposant avait mis en doute la validité de la revendication de priorité, au motif que la demande européenne ultérieure relative au copolymère contenait des informations qui ne figuraient pas dans le document de priorité.

Le requérant, qui avait allégué que vu les différences existantes, c'étaient des polymères d'éthylène différents qui avaient été revendiqués dans le document de priorité et dans le brevet en litige, n'avait apporté aucun élément de preuve de quelque nature que ce soit à l'appui de ses objections relatives à la méthode de fractionnement. En revanche, l'intimé avait fourni la preuve du contraire.

Pour ce qui était des méthodes de calcul de deux paramètres définissant le copolymère revendiqué, la chambre a fait observer que le passage qui ne figurait pas dans le document de priorité ne changeait rien au véritable mode de détermination de ces paramètres, mais précisait simplement la façon dont l'homme du métier opérait habituellement. Par conséquent, l'introduction de ce passage dans la demande telle que déposée ne changeait rien à la définition du copolymère, et, sur le fond, ne modifiait nullement l'enseignement contenu dans le document de priorité. Alors que dans le document de priorité, le copolymère cité pouvait avoir un ou plusieurs points de fusion, la possibilité de deux points de fusion était exclue dans la demande européenne postérieure.

La chambre a toutefois estimé qu'il ressortait de la comparaison entre la description de la demande antérieure et celle de la demande postérieure que les objectifs de l'invention restaient les mêmes. Les caractéristiques décisives pour l'équilibre des propriétés qui était recherché n'étaient pas le nombre de points de fusion, mais des caractéristiques différentes. Il n'était pas prouvé que le nombre de points de fusion jouait un rôle du point de vue technique en ce sens qu'il était essentiel pour atteindre les objectifs de l'invention. Par

conséquent, il ne pouvait être conclu à un changement du caractère et de la nature de l'invention par rapport à l'invention qui avait été définie dans le document de priorité.

1.3.2 Non-divulgence d'un élément essentiel

Les éléments essentiels manquants dans la demande antérieure dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font pas partie de la divulgation de la demande antérieure. Dans ce cas, il n'existe pas de droit de priorité. (**T 81/87** (JO 1990, 250), **T 301/87** (JO 1990, 335, point 6.3 des motifs), **T 269/87**, **T 296/93**).

Dans l'affaire **T 1054/92** en date du 20.6.1996, la revendication 1 contenait la caractéristique selon laquelle la structure absorbante avait un degré d'humidité inférieur à 10 %. Cette caractéristique ne pouvait pas être déduite des exposés figurant dans le premier et le deuxième documents fondant le droit de priorité. Le plafond précité n'était introduit que par le troisième document de priorité. La chambre n'a pu attribuer à l'objet de la revendication 1 que la date conférée par le troisième document de priorité. La caractéristique relative au degré d'humidité inférieur à 10 % était un de ces éléments essentiels. C'est ce qu'a fait clairement apparaître la déclaration figurant dans la description, à savoir : "pour faire en sorte que la structure reste en grande partie non agglomérée, le degré d'humidité de la structure absorbante doit être inférieur à 10 % en poids de la structure absorbante sèche". En outre, la caractéristique pertinente était citée dans la revendication 1 telle que déposée initialement, et le requérant s'était fondé sur elle au cours de la procédure d'examen, lorsqu'il a tenté de distinguer l'objet de cette revendication de l'état de la technique citée (cf. aussi **T 1052/93**).

Dans l'affaire **T 828/93**, l'ajout dans la revendication 1 de trois caractéristiques a entraîné la perte de la priorité, dans la mesure où ces caractéristiques n'avaient pas été divulguées dans les documents de priorité et ne se bornaient pas à limiter l'étendue de la protection recherchée (en ce sens qu'une partie d'une plage de valeurs ou un certain nombre de variantes est abandonné, sans que cela ne produise un effet particulier), mais avaient une incidence sur le déroulement du procédé revendiqué et sur la configuration du dispositif revendiqué.

1.3.3 Domaines de tolérance et indication de valeurs limites

Avant l'avis **G 2/98**, des domaines de tolérance différents ou des valeurs limites différentes dans la demande antérieure et la demande ultérieure pouvaient, dans certaines circonstances, être revendiqués dans la demande ultérieure. On ne sait pas encore dans quelle mesure les décisions relatives aux domaines de tolérance et à l'indication de valeurs limites demeureront applicables eu égard aux considérations développées dans cet avis. Cela vaut en particulier pour les décisions **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 957/91**, **T 65/92** et **T 131/92** (cf. à ce sujet les explications figurant dans la 3^e édition de la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, point IV.B. 1.3.4 et 1.3.5).

1.4 Divulgence dans les revendications de la demande antérieure

Comme le montre l'affaire **T 409/90** (JO 1993, 40), une revendication de large portée dans la demande antérieure ne permet pas nécessairement de fonder un droit de priorité. Cette

décision part du principe que ce qui est exposé dans le document de priorité comprend tout ce que l'homme du métier peut trouver dans l'ensemble du document de priorité. Toutefois, lorsque l'on examine ce qui est divulgué dans une revendication contenue dans un document de priorité, il ne faut pas perdre de vue l'objectif de la revendication, qui est de définir la protection recherchée. Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité.

1.5 Choix à partir d'une formule générique

L'affaire **T 77/97** concernait un cas où deux revendications dépendantes 4 et 5 de la demande européenne concernaient des composés individuels tombant dans le groupe défini par la formule générique de la revendication 1. La revendication 3 du document de priorité définissait par une formule générique un groupe de quatre composés chimiques, entre autres les composés selon les deux revendications 4 et 5 de la demande européenne ultérieure.

La chambre a admis que le document de priorité contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse obtenir sans aucune difficulté les quatre composés chimiques selon la formule générique de la revendication 3. Cependant, cette conclusion positive ne pouvait pas automatiquement conduire à la reconnaissance de la priorité en relation avec les revendications 4 et 5 en cause. Se référant à la décision **T 409/90** (JO 1993, 40, voir supra), la chambre a expliqué qu'il ne suffit pas de constater que les composés en question sont couverts par les revendications de la demande antérieure, et qu'ils peuvent être préparés sans difficulté selon les informations contenues dans cette demande.

L'expression "la même invention" utilisée à l'art. 87(1) CBE doit être interprétée en conformité avec les exigences de l'art. 88(2) à (4) CBE. Avant qu'une décision sur la priorité revendiquée puisse être prise, il faut d'abord **établir les éléments** pour lesquels cette priorité est revendiquée et si ces éléments de l'invention sont **révélés d'une façon précise** dans le document de priorité. Le demandeur revendiquait le droit de priorité non seulement pour l'élément qui distinguait de l'art antérieur tous les composés revendiqués dans toutes les revendications de la demande européenne, mais également pour la combinaison spécifique des substituants individuels définissant de façon précise des composés chimiques concrets. Il fallait donc examiner si ces éléments, cet ensemble de caractéristiques, étaient révélés de façon précise par les pièces de la demande antérieure, comme l'exige l'art. 88(4) CBE.

Il faut rigoureusement distinguer le contenu purement conceptuel des définitions de leur teneur en information au sens d'un enseignement technique concret. En l'espèce, chacun des composés des revendications 4 et 5 de la demande européenne faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret. L'identité de contenu technique entre la revendication 3 de la demande dont la priorité était revendiquée et les revendications 4 et 5 de la demande européenne n'existait pas, car la divulgation d'un groupe de composés chimiques n'est justement pas équivalente à une liste ou un tableau énonçant des composés

chimiques individuels (cf. **T 7/86** (JO 1988, 381), **T 12/81** (JO 1982, 296)). Bien qu'il soit hors de doute que le document de priorité décrivait en effet un groupe très étroit comme étant préféré, il ne distinguait cependant pas entre les quatre composés de ce groupe et ne précisait pas non plus que la formule de la revendication 3 devait être considérée comme une formulation "abrégée" d'une liste ou d'un tableau indiquant quatre composés chimiques individuels. Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué (cf. **T 295/87**).

2. Revendication dans la demande ultérieure de l'invention divulguée dans la demande antérieure

Les éléments de l'invention exposée dans la demande établissant le droit de priorité doivent également caractériser l'invention revendiquée dans la demande ultérieure.

2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique

Dans la décision **T 809/95**, les opposants avaient fait valoir que la caractéristique "à paroi mince", qui avait été divulguée comme étant essentielle dans la première demande dont la priorité était revendiquée, n'était pas contenue dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. La chambre de recours a considéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré était basée sur une bouteille en matière plastique "pliable, produite par un procédé de soufflage" et présentant des plis "pour faciliter une réduction de volume lorsque la main exerce une pression sur ses parois". Cette seule description de la bouteille impliquait déjà la nécessité de la fabriquer dans une matière plastique dont les parois minces fussent tellement souples que l'on pût la plier de la main lorsqu'elle était vide, comme l'exigeait la revendication 3 indépendante de la première demande dont la priorité était revendiquée.

2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure

2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles

Dans l'affaire **T 809/95**, les opposants avaient fait valoir que la revendication 1 de la requête subsidiaire ne contenait pas toutes les caractéristiques que le deuxième document de priorité ferait apparaître comme étant essentielles aux yeux de l'homme du métier, avec pour conséquence que la revendication portait sur une autre invention. La chambre a néanmoins constaté que les caractéristiques qui, d'après les opposants, faisaient défaut n'avaient aucun lien étroit perceptible avec le problème posé dans ce document de priorité. Ledit problème n'était pas résolu par les caractéristiques manquantes, mais bien par d'autres caractéristiques qui se trouvaient toutes dans la revendication 1 selon la requête subsidiaire. Par conséquent, l'objet de cette revendication pouvait bénéficier de la deuxième priorité.

2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure

Dans l'affaire **T 134/94**, le document établissant la priorité exposait un procédé fonctionnant dans des conditions spécifiques mentionnées comme étant les caractéristiques a) à d). Les conditions a) et c) n'étaient pas citées dans la revendication du brevet litigieux tel que délivré.

La chambre a estimé que cette revendication ne pouvait bénéficier du droit de priorité. Etant donné que les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication du brevet tel que délivré, l'étendue de l'invention ainsi définie comprenait des aspects qui, selon le document de priorité, ne faisaient pas partie de l'invention. Par conséquent, l'invention définie par la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas la même que l'invention définie dans le document de priorité : en effet, à la date de priorité, le problème technique à la base de l'invention n'était considéré comme résolu que si chacune des conditions a) à d) était remplie, tandis que selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, les caractéristiques a) et c) n'étaient plus nécessaires pour résoudre le problème à la base de l'invention.

La chambre a considéré que le point de vue de l'intimé selon lequel il faut reconnaître la revendication de priorité à chaque fois que l'exposé du document de priorité détruirait la nouveauté des revendications de la demande ultérieure ou du brevet ("test de nouveauté"), n'a de fondement ni dans la CBE, ni dans la jurisprudence de l'OEB. Un tel point de vue impliquerait que les caractéristiques essentielles d'une invention divulguées dans un document de priorité puissent être omises dans une demande ultérieure basée sur lui sans perte de droit de priorité. Cependant, si une caractéristique essentielle d'une invention est ainsi omise, l'invention n'est plus la même et l'exigence prévue à l'art. 87(1) CBE n'est pas remplie.

Dans l'affaire **T 552/94**, les quatre caractéristiques a) à d) qui, d'après le document de priorité, étaient absolument indispensables à l'exécution de l'invention, faisaient défaut dans la revendication 1 du brevet litigieux, si bien qu'elles n'étaient plus indispensables à l'invention désormais revendiquée. Se référant aux décisions **T 134/94** et **T 1082/93**, la chambre a constaté que sans ces caractéristiques, l'invention définie dans la revendication 1 ne pouvait pas être la même que celle qui était décrite dans le document de priorité, de sorte que la condition prévue à l'art. 87(1) CBE n'était pas remplie. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que la condition essentielle selon laquelle l'invention doit être identique dans les deux cas n'est pas remplie, il n'existe aucun droit de priorité (**G 3/93**, JO 1995, 18).

Dans l'affaire **T 1052/93**, les produits d'addition au lavage revendiqués dans le brevet européen avaient pour caractéristique essentielle de contenir du perborate de sodium sous forme monohydratée, en association avec un activateur défini en termes fonctionnels. Le document de priorité mentionnait seulement certains activateurs qui répondaient à la définition fonctionnelle figurant dans le brevet européen ; on ne pouvait considérer que ces composés spécifiques divulguaient le large groupe d'activateurs définis en termes de fonction dans la revendication 1 du brevet tel que délivré.

Dans la décision **T 1050/92**, l'exposé de l'invention dans la demande fondant la priorité constituait une base suffisante pour remplacer dans la demande européenne par un concept plus général le concept utilisé dans le document de priorité.

3. Divulcation dans le document de priorité permettant la reproduction de l'invention

L'art. 87 CBE pose comme condition que la demande de brevet européen et la demande dont la priorité est revendiquée portent sur la même invention. Aussi le principal critère à cet

égard est-il de savoir si l'invention revendiquée est divulguée sur le fond dans le document de priorité, à savoir avec toutes ses caractéristiques essentielles. En outre, les éléments essentiels doivent "soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte". Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font donc pas partie de la divulgation. Ce point de vue a été confirmé dans de nombreuses décisions des chambres de recours (**T 81/87**, JO 1990, 250 ; **T 301/87**, JO 1990, 335 ; **T 296/93**, JO 1995, 627).

Les chambres de recours posent en principe qu'une antériorité ne peut détruire la nouveauté que si la divulgation qu'elle contient permet la reproduction de l'invention (**T 206/83**, JO 1987, 5). Conformément à ce principe, le document de priorité doit lui aussi divulguer l'invention revendiquée dans la demande ultérieure, de telle façon que l'homme du métier puisse l'exécuter (**T 193/95**).

Dans la décision **T 81/87** (JO 1990, 250), qui avait trait à des cellules vivantes capables notamment d'exprimer la préprorennine bovine, seule la revendication de priorité de la deuxième demande antérieure était valable, vu que la première ne divulguait pas suffisamment les étapes du procédé utilisé pour obtenir le gène requis de la préprorennine bovine. La chambre a conclu que, pour pouvoir donner naissance à un droit de priorité, les éléments essentiels, c'est-à-dire les caractéristiques de l'invention, doivent, dans le document de priorité, soit être divulgués expressément, soit ressortir directement et sans ambiguïté du texte tel que déposé. Les éléments manquants dont on constate plus tard seulement qu'ils sont essentiels ne font pas partie de la divulgation. Il n'est pas possible à cet égard de combler a posteriori les lacunes que constitue l'absence d'éléments essentiels en faisant appel à des connaissances acquises plus tard. Le système des revendications de priorité pourrait en effet donner lieu à des abus si on permettait à certains de supplanter leurs concurrents par un exposé qui ne donne que de simples espoirs et passe entièrement sous silence la caractéristique cruciale de l'invention.

La chambre a examiné dans l'affaire **T 296/93** (JO 1995, 627) si le document de priorité fournissait toutes les informations techniques pertinentes nécessaires pour que l'invention revendiquée puisse être mise en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier. De même, dans la récente affaire **T 207/94** (JO 1999, 273), la chambre a estimé que les conditions requises à l'art. 87 CBE, à savoir que l'invention qui est revendiquée dans la demande de brevet européen soit la même que dans le document de priorité, étaient remplies dès lors que la demande dont la priorité est revendiquée a exposé l'invention revendiquée dans la demande européenne postérieure de manière à permettre l'exécution de l'invention.

Dans l'affaire **T 767/93**, la revendication 1 du brevet européen portait sur un procédé qui comprenait l'expression, à partir d'un vecteur d'ADN recombinant dans un organisme hôte approprié, d'un polypeptide capable de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme (HCMV étant l'acronyme de Human Cyto Megalo Virus).

La chambre a estimé que cette invention était la même que celle divulguée dans le premier document de priorité. Elle a noté que les séquences d'ADN et d'acides aminés étaient identiques, et qu'à la lecture du document de priorité, l'homme du métier déduirait que son enseignement n'était pas limité à un exemple spécifique, mais revêtait une portée plus large.

Ce document faisait en effet allusion à l'expression d'une protéine, à partir d'un fragment isolé de génome, par des techniques habituelles de génie génétique dans des vecteurs appropriés, et mentionnait également la possibilité d'exprimer des portions bien définies de la protéine.

L'absence de véritables données cliniques en ce qui concerne "la capacité de provoquer le développement d'anticorps neutralisant l'HCMV chez l'homme" ne conduisait pas nécessairement à la conclusion que des éléments essentiels faisaient défaut dans la divulgation du premier document de priorité. Le brevet en litige montrait que lors des expériences réalisées conformément à l'enseignement du premier document de priorité, des anticorps neutralisant l'HCMV se développaient chez le lapin. Il était donc pensable que le même effet puisse être obtenu chez l'homme. Aussi, en l'absence de toute remise en question par l'opposant, la chambre n'avait aucune raison de penser que le premier document de priorité ne divulguait pas certaines informations techniques pertinentes, qui étaient nécessaires à la mise en oeuvre de l'objet de la revendication 1.

Dans l'affaire **T 919/93**, la revendication 1 du brevet européen faisait référence à l'inactivation d'un virus relatif au Syndrome de déficience d'immunité acquise (SIDA), alors que l'inactivation de ce virus n'était pas mentionnée expressément dans le document de priorité et n'en découlait pas non plus implicitement.

La chambre s'est référée à la décision **T 449/90**, dans laquelle il avait été déclaré que pour qu'il puisse être considéré que la demande européenne expose l'invention de façon suffisamment claire et complète, il était nécessaire que l'homme du métier puisse tester la caractéristique de l'inactivation du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA par chauffage à sec. Il était reconnu qu'il n'existait avant la date de dépôt du brevet en cause aucune technique de culture du virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, si bien que l'on ne disposait d'aucun moyen de détecter directement ces virus dans une entité vivante ou une culture cellulaire, ou d'en établir indirectement la trace en mesurant les anticorps qui auraient pu être formés contre ces virus. Cependant, dans certains passages de la demande telle que déposée, il était question d'une méthode de test de l'inactivation du virus dans des préparations de facteurs de coagulation du sang chauffées à sec, dans lesquelles des virus très stables à la chaleur (par ex. le virus sindbis) étaient utilisés comme indicateurs de l'inactivation du virus. La chambre a considéré que cette information technique était suffisante pour permettre à l'homme du métier d'apprécier si le traitement par chauffage avait rendu substantiellement inactif le virus de l'hépatite NANB ou du SIDA, et qu'en conséquence, il était satisfait aux conditions requises à l'art. 83 CBE.

Or, dans l'affaire **T 919/93**, les passages en question de la demande européenne telle que déposée, qui étaient essentiels pour qu'il puisse être considéré que la demande satisfaisait aux conditions requises à l'art. 83 CBE, n'avaient pas leur pendant dans la demande dont la priorité était revendiquée, si bien que celle-ci ne permettait pas à l'homme du métier de mettre en oeuvre l'objet revendiqué. Il n'était donc pas possible en l'espèce de revendiquer valablement la priorité de cette demande.

C. Première demande dans un pays de l'Union

En principe, seul le premier dépôt d'une demande de brevet, dans un pays partie à la Convention de Paris peut fonder un droit de priorité. S'agissant du champ d'application de la CBE, cela découle de l'art. 87(1) CBE.

S'il existe, outre la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande européenne ultérieure, une autre demande antérieure plus ancienne, il y a lieu d'examiner si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans cette demande plus ancienne, auquel cas la revendication de priorité fondée sur la demande antérieure plus récente ne serait pas valable. Il faut à cet égard observer les principes habituellement appliqués pour vérifier l'identité de l'invention faisant l'objet de la demande donnant naissance au droit de priorité et de la demande revendiquant la priorité. La question est de savoir si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure a déjà été divulguée dans la demande antérieure plus ancienne considérée du point de vue de son contenu global ou seulement dans la demande antérieure plus récente.

Dans la décision **T 323/90**, la chambre a comparé la prétendue première demande avec l'objet du brevet européen. Elle est parvenue à la conclusion que la demande en question divulguait une invention différente de celle de la demande de brevet européen et de la demande dont la priorité avait été revendiquée pour cette dernière. Les procédés respectivement revendiqués pour accroître la capacité de remplissage de tabac différaient par la teneur en humidité du tabac à traiter ainsi que par la première étape du procédé.

Dans l'affaire **T 400/90**, la priorité d'une demande US avait été revendiquée pour la demande européenne concernant une unité débitmètre électromagnétique. Les opposants avaient allégué que cette même invention faisait déjà l'objet d'une demande US plus ancienne, déposée avant le délai de priorité par le même demandeur. D'après eux, cette demande US plus ancienne divulguait toutes les caractéristiques contenues dans la demande européenne, à l'exception de l'utilisation de bobinages en forme de selle, lesquels étaient toutefois connus et fréquemment utilisés. De l'avis de la chambre, la vraie question qui se posait était de savoir si l'utilisation de bobinages en forme de selle était divulguée dans la demande US plus ancienne, et non pas de savoir si l'emploi de ces bobinages pour les aimants exposés dans la demande plus ancienne était évident. La chambre a conclu que les inventions revendiquées dans les demandes US étaient différentes. La priorité de la demande plus récente avait donc été revendiquée à juste titre, puisque d'après l'enseignement de la demande plus ancienne il était possible d'employer n'importe quelle forme de bobinage, alors que d'après l'enseignement du document de priorité, il fallait impérativement utiliser des bobinages en forme de selle.

Dans l'affaire **T 184/84**, un procédé en vue de la production d'un seul cristal de ferrite était revendiqué dans la demande japonaise dont la priorité était revendiquée pour la demande européenne, ainsi que dans une demande japonaise plus ancienne. Les matières premières étaient définies différemment dans les deux demandes japonaises. Le procédé divulgué dans la demande japonaise récente et dans la demande européenne présentait clairement plus d'avantages que l'objet de la demande japonaise plus ancienne. Selon la chambre, les différences significatives de propriétés impliquaient l'existence de matériaux différents. Elle

a donc considéré que la demande japonaise n'était pas la première demande qui avait divulgué l'invention revendiquée dans la demande de brevet européen. Elle s'est référée en l'occurrence à la décision **T 205/83** (JO 1985, 363, point 3.2.1 des motifs), selon laquelle la nouveauté de produits obtenus au moyen d'un procédé modifié peut découler du fait que selon une règle d'expérience valable en chimie, les propriétés d'un produit portent la marque de la structure de celui-ci, de sorte que des différences dans les propriétés des produits permettent de conclure par déduction à une modification de structure.

Dans l'affaire **T 107/96**, l'objet du brevet en litige comportait la caractéristique "angle de contact supérieur à 120°", qui avait été divulguée dans la seconde demande américaine antérieure P2. Selon cette demande, la grande amplitude dudit "angle de contact" présentait également un avantage particulier. Dans la première demande américaine P1 en revanche, il n'était absolument pas question de la caractéristique susmentionnée de l'"angle de contact" et de l'avantage qu'elle présentait. Les figures de P1 étaient cependant des diagrammes et des schémas. La chambre a estimé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il n'était pas possible de déterminer l'étendue d'un "angle de contact" minimum sur la base de ces figures, car des dimensions obtenues par simple mesure d'un diagramme dans un document ne pouvaient être considérées comme faisant partie de la divulgation. Ainsi, la caractéristique de "l'angle de contact supérieur à 120°" n'était pas divulguée dans la première demande américaine antérieure P1, mais uniquement dans la seconde demande américaine antérieure P2. En conséquence, la priorité de la seconde demande US P2 revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme valable.

D. Priorités partielles et priorités multiples

En cas de revendication valable d'une priorité partielle ou de priorités multiples, l'objet de la demande ultérieure se voit attribuer deux dates ou plus. En cas de priorité partielle, la partie de l'objet de la demande ultérieure qui a déjà été divulguée dans la demande antérieure reçoit la date de la demande antérieure, alors que pour la partie qui n'a pas été divulguée dans cette dernière, c'est la date de dépôt de la demande ultérieure qui est déterminante. Si le demandeur se prévaut de la priorité de deux demandes antérieures ou plus, les revendications de la demande ultérieure se voient respectivement attribuer la date de la demande antérieure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est divulgué. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication (art. 88(2) CBE, deuxième phrase). Dans de telles situations, la question se pose de savoir si la publication dans le délai de priorité du contenu d'une demande dont la priorité est revendiquée est comprise dans l'état de la technique qui est opposable aux parties de la demande ultérieure qui ont une date postérieure à la date de publication.

1. Publications pendant le délai de priorité

Dans l'avis **G 3/93** (JO 1995, 18), la Grande Chambre de recours a décidé qu'un document publié pendant le délai de priorité, dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'art. 54(2) CBE, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas

valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité.

La Grande Chambre de recours a souligné que la naissance d'un droit de priorité implique, entre autres, qu'il soit satisfait à la condition d'identité d'invention, c'est-à-dire que la demande antérieure divulgue la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande de brevet européen subséquente. Lorsqu'une priorité est revendiquée mais ne peut être acceptée au motif que les inventions ne sont pas identiques (bien que la condition d'unité soit remplie), il n'existe aucun droit de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité pendant le délai de priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité (cf. **T 441/91**, **T 594/90**, **T 961/90**, **T 643/96** ; pour un point de vue différent, cf. **T 301/87**, JO 1990, 335, point 7.4 des motifs).

2. Différentes priorités pour différentes parties de la demande européenne

Dans l'affaire **T 828/93**, la chambre a déclaré qu'il ressortait de l'art. 88(3) CBE que différents éléments d'une demande européenne pouvaient bénéficier de différentes priorités (voire, le cas échéant, d'aucune priorité, à savoir qu'il est attribué à ces éléments la date de dépôt européen). Il suffit de vérifier si les objets à examiner par rapport à l'état de la technique, à savoir les objets des revendications indépendantes, concordent avec l'ensemble des pièces de la demande fondant la priorité (cf. art. 88(4) CBE). A cet égard, chaque objet revendiqué comme un tout peut, dans la mesure où il a été défini par l'ensemble des caractéristiques indiquées, se voir attribuer une seule priorité (ou, le cas échéant, aucune). En effet, l'objet considéré comme un tout représente l'invention, laquelle concorde ou non avec la divulgation de la demande dont la priorité est revendiquée.

Dans l'affaire **T 132/90**, la revendication 1 du brevet attaqué contenait une caractéristique B qui n'était pas divulguée dans le document de priorité suisse. La chambre a estimé que seule une partie de la revendication, à savoir la revendication 1 à l'exception de la caractéristique B, et non l'intégralité de l'objet de cette revendication, conférait un droit de priorité. L'objet partiel n'impliquait pas d'activité inventive. L'intégralité de l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet européen, qui ne bénéficiait plus que de la date de dépôt de la demande auprès de l'OEB, n'était plus nouveau car le titulaire du brevet avait divulgué toutes les caractéristiques de son invention après le dépôt de la demande suisse.

Dans l'affaire **T 127/92**, la demande de brevet européen revendiquait la priorité de deux modèles d'utilité allemands, qui avaient été publiés au cours du délai de priorité (documents D1 et D2). La chambre de recours a estimé que la priorité de D1 avait été revendiquée à juste titre pour la revendication 1 et certaines revendications dépendantes.

S'agissant des sous-revendications qui comportaient également des éléments non divulgués dans D1, il s'agissait de savoir si D1 pouvait fonder une priorité partielle pour l'objet de la revendication 1 contenu dans toutes les sous-revendications. Se basant sur les principes développés dans la décision **G 3/93**, la chambre a conclu que dans le cas de ces revendications, D1 et D2 étaient compris dans l'état de la technique et que les objets de ces

revendications n'impliquaient donc plus d'activité inventive. Le titulaire du brevet les a donc supprimées.

3. Priorités multiples pour une seule revendication

Dans l'affaire **T 828/93** (voir ci-dessus), la chambre a également confirmé que, compte tenu de la situation juridique expliquée supra, une revendication ne pouvait bénéficier de priorités multiples, conformément à l'art. 88(2) CBE, que lorsqu'elle comprenait des variantes et pouvait donc être divisée en plusieurs objets, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Dans l'affaire **T 620/94**, il s'est avéré que **la revendication 1** du brevet tel que délivré **couvrait deux alternatives** A et B de l'invention. Seule l'alternative B avait été divulguée dans le document de priorité ; l'alternative A n'était présentée que dans la demande européenne postérieure. Les antériorités publiées au cours de l'intervalle de priorité rendaient l'alternative A évidente. Le brevet ne pouvait donc être maintenu que sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité à l'alternative B.

Dans l'affaire **T 441/93**, le brevet européen portait sur un procédé pour préparer une souche de la levure *Kluyveromyces*, qui comprenait la transformation de cellules de la levure *Kluyveromyces* à l'aide d'un vecteur comportant, entre autres, une séquence d'ADN codant pour un polypeptide. L'invention exposée dans le document de priorité était un procédé pour préparer de nouvelles souches de la levure *Kluyveromyces*, caractérisé en ce que des protoplastes de cette levure étaient mélangés et transformés par un vecteur qui contenait au moins un gène pour un marqueur de sélection et qui pouvait être cloné et exprimé dans les cellules hôtes ; les protoplastes étaient régénérés à l'état de cellules entières avec une paroi de cellule. Les cellules transformées par le vecteur pouvaient être distinguées des autres cellules à l'aide du marqueur de sélection et en ont été séparées. Le requérant/opposant a allégué que la revendication générale 1 du brevet européen ne bénéficiait pas de la priorité de la demande antérieure, car celle-ci ne mentionnait pas la transformation de cellules entières, alors que cette variante était couverte par la revendication 1 (et d'autres revendications) de la demande ultérieure.

Se fondant sur les preuves produites, la chambre a conclu que les références aux protoplastes dans le document de priorité étaient cruciales, et que ce document ne mentionnait à aucun moment la possibilité de transformer des cellules entières. De l'avis de la chambre, ce qui importait, c'était le procédé divulgué dans la demande antérieure, étant donné que la revendication 1 de la demande ultérieure portait sur un procédé. Dans la mesure où la revendication 1 couvrait la transformation de cellules entières, elle pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne. Certes, il se pourrait que toutes les cellules transformées par le procédé de transformation de cellules entières puissent également l'être par le procédé de transformation du protoplaste selon le document de priorité. Mais cela ne signifiait pas pour autant que la revendication 1 pouvait se prévaloir de la date de priorité pour certains aspects du procédé, qui n'étaient ni divulgués, ni exposés dans le document de priorité de façon à permettre à un homme du métier de les mettre en oeuvre. La revendication 1 ne pouvait donc revendiquer la priorité de la demande antérieure que pour ce qui concernait la transformation des protoplastes. Par conséquent, les revendications se divisaient en deux groupes au regard de la priorité : le groupe A, à

Priorités partielles et priorités multiples

savoir l'objet de la revendication 1 et des autres revendications relatif au procédé de transformation de protoplastes de *Kluyveromyces*, qui bénéficiait de la priorité de la demande antérieure, et le groupe B, à savoir les éléments de la revendication 1 et des autres revendications ne portant pas sur le procédé de transformation des protoplastes, qui pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne ultérieure.

L'objet des revendications du groupe A et du groupe B a été considéré comme nouveau et inventif. Toutefois, l'état de la technique le plus proche des revendications du groupe B était constitué par un document qui correspondait pour l'essentiel au contenu du document de priorité, et qui avait été publié par les inventeurs durant le délai de priorité. La décision était donc fondée sur les principes énoncés dans la décision **G 3/93** (JO 1995, 18).

V. DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN

Dans la décision **G 3/92** (JO 1994, 607), la Grande Chambre de recours devait examiner l'application de l'art. 61(1)b) CBE dans les circonstances suivantes:

Le requérant avait déposé une demande de brevet européen en 1988. A la lecture du rapport de recherche, il eut connaissance de l'existence d'une demande antérieure, qui avait pour objet essentiellement la même invention. Cette demande avait été déposée en 1985 par un tiers, auquel le requérant avait divulgué l'invention à titre confidentiel en 1982. Elle fut publiée, puis, en 1986, réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe d'examen. Sur ce, le requérant revendiqua auprès du Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de l'art. 12(1) de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, le droit à l'obtention d'un brevet pour l'invention exposée dans la demande européenne antérieure, droit qui lui a été reconnu. Il fut donc autorisé, sur le fondement de l'art. 12(6) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni, à déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni, de telle sorte que celle-ci fût traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande européenne antérieure. En 1990, il déposa, au titre de l'art. 61(1) CBE, une nouvelle demande de brevet européen ayant pour objet l'invention divulguée dans la demande antérieure.

Dans sa décision intermédiaire **J 1/91** en date du 31.3.1992 (JO 1993, 281), la chambre de recours juridique a considéré que la décision rendue par le Comptroller était une décision passée en force de chose jugée au sens de l'art. 61 CBE. Toutefois, tandis que la question du droit à un brevet doit être tranchée par les tribunaux nationaux, ceux-ci n'ont pas le pouvoir de fournir un remède directement en application de la CBE, ceci incombant à l'OEB conformément à l'art. 61 CBE.

La chambre a ensuite examiné la question de savoir si l'art. 61 CBE présupposait que la demande fût en instance. Etant donné que cet article faisait l'objet d'interprétations divergentes, la chambre a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

Celle-ci a déclaré que si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'art. 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'art. 61(1)b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

Dans **J 1/91** en date du 25.8.1994, la chambre de recours juridique a donc décidé que les conditions énoncées à l'art. 61(1)b) CBE étaient remplies. En conséquence, elle a renvoyé la demande de brevet à la section de dépôt pour suite à donner.
