



DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

PRATiqué À

L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

publiées par l'Office européen des brevets

Publiées par l'Office européen des brevets

Direction Droit des brevets 5.2.1

D-80298 Munich

Tel.: (+49-89) 2399-4512

Fax: (+49-89) 2399-4465

Impression:

Office européen des brevets, Munich

Imprimé en Allemagne

© Office européen des brevets

ISBN 3-89605-067-1



SOMMAIRE

page

Partie générale

1.	Remarque liminaire	1
2.	Notes explicatives	1
2.1	Vue d'ensemble	1
2.2	Abréviations	2
3.	Généralités	3
4.	Le travail à l'OEB	4
5.	Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB	4
6.	Etats parties à la CBE	5
7.	Extension aux Etats non parties à la CBE	6

Partie A - Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	I-1
Chapitre II	Dépôt des demandes et examen lors du dépôt	II-1
Chapitre III	Examen de la demande quant à certaines irrégularités	III-1
- Annexe	Liste des Etats parties à la Convention de Paris (cf. III, 6.2)	III-21
Chapitre IV	Dispositions particulières	IV-1
Chapitre V	Notifications concernant la forme ; modifications de la demande ; rectification d'erreurs	V-1
Chapitre VI	Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen	VI-1
Chapitre VII	Demandes au sens du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu	VII-1
Chapitre VIII	Langues	VIII-1
Chapitre IX	Dispositions communes	IX-1
Chapitre X	Dessins	X-1
Chapitre XI	Taxes	XI-1
Chapitre XII	Inspection publique ; communication d'informations contenues dans les dossiers ; consultation du Registre européen des brevets ; délivrance de copies certifiées conformes	XII-1

Partie B - Directives relatives à la recherche

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	I-1
Chapitre II	Généralités	II-1
Chapitre III	Caractéristiques de la recherche	III-1
Chapitre IV	Procédure et stratégie de recherche	IV-1
Chapitre V	Préclassement (routage) et classement officiel des demandes de brevet européen	V-1
Chapitre VI	Etat de la technique	VI-1
Chapitre VII	Unité d'invention	VII-1
Chapitre VIII	Objets exclus de la recherche	VIII-1
Chapitre IX	Documentation de recherche	IX-1
Chapitre X	Rapport de recherche	X-1
Chapitre XI	L'abrégé	XI-1

- Annexe	Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrége (cf. XI, 5)	XI-3
Chapitre XII	Avis accompagnant le rapport de recherche européenne	XII-1

Partie C - Directives relatives à l'examen quant au fond

Sommaire		a
Chapitre I	Introduction	I-1
Chapitre II	Contenu de la demande de brevet européen (autre que les revendications)	II-1
- Annexe	Unités reconnues dans la pratique internationale et conformes à la règle 35(12) (cf. II, 4.15)	II-14
Chapitre III	Revendications	III-1
Chapitre IV	Brevetabilité	IV-1
- Annexe	Exemples concernant l'exigence d'activité inventive - indices (cf. IV, 9.13)	IV-35
Chapitre V	Priorité	V-1
Chapitre VI	Procédure d'examen	VI-1

Partie D - Directives relatives à la procédure d'opposition

Sommaire		a
Chapitre I	Généralités	I-1
Chapitre II	La division d'opposition	II-1
Chapitre III	L'opposition	III-1
Chapitre IV	Procédure jusqu'à l'examen quant au fond	IV-1
Chapitre V	Examen de l'opposition quant au fond	V-1
Chapitre VI	Procédure lors de l'examen de l'opposition	VI-1
Chapitre VII	Détails et particularités de la procédure	VII-1
Chapitre VIII	Décisions de la division d'opposition	VIII-1
Chapitre IX	Frais	IX-1

Partie E - Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire		a
Introduction		1
Chapitre I	Notifications et significations de l'Office européen des brevets	I-1
Chapitre II	Procédure à suivre en cas de modification de documents	II-1
Chapitre III	Procédure orale	III-1
Chapitre IV	Instruction et conservation de la preuve	IV-1
Chapitre V	Dérogations aux dispositions relatives à l'utilisation de la langue de la procédure au cours de la procédure orale	V-1
Chapitre VI	Examen d'office par l'OEB ; faits, preuves ou motifs invoqués tardivement ; observations de tiers	VI-1
Chapitre VII	Interruption et suspension de la procédure	VII-1
Chapitre VIII	Délais, perte d'un droit, poursuite de la procédure et traitement accéléré, restitutio in integrum	VIII-1
Chapitre IX	Demandes dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	IX-1
Chapitre X	Décisions	X-1
Chapitre XI	Recours	XI-1
Chapitre XII	Requête d'un tribunal national en vue d'obtenir un avis technique sur un brevet européen	XII-1
Chapitre XIII	Inscription au Registre de transferts, licences et autres droits, etc.	XIII-1

PARTIE GÉNÉRALE

PARTIE GÉNÉRALE**TABLE DE MATIÈRES**

	page
1. Remarque liminaire	1
2. Notes explicatives	1
2.1 Vue d'ensemble	1
2.2 Abréviations	2
3. Généralités	3
4. Le travail à l'OEB	4
5. Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB	4
6. Etats parties à la CBE	5
7. Extension aux Etats non parties à la CBE	6

1. Remarque liminaire

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, lettre a) de la Convention sur le brevet européen, le Président de l'Office européen des brevets a arrêté, avec effet au 1^{er} juin 1978, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

Les présentes directives ont été et seront mises à jour régulièrement pour tenir compte de l'évolution du droit européen des brevets et de la pratique pertinente. Les textes modifiés ou nouveaux (par rapport à la dernière version en date) sont indiqués par une ligne verticale et les textes supprimés par deux lignes horizontales dans la marge de droite. D'une façon générale, les mises à jours ne concernent que des modifications apportées à des phrases ou passages sur certaines pages et sont destinées à adapter le texte, du moins une partie, à l'évolution du droit des brevets et à la pratique de l'OEB. Par conséquent, aucune mise à jour ne saurait être complète. Les remarques du lecteur visant à signaler des erreurs ou à proposer des améliorations sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées par courrier électronique à : patentlaw@epo.org.

Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets sont aussi publiées par l'OEB sous forme électronique. Elles peuvent être consultées sur l'Internet, via le site web de l'OEB : <http://www.european-patent-office.org>

2. Notes explicatives

2.1 Vue d'ensemble

Le corps de ces directives se compose des cinq parties suivantes :

- Partie A : Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme
- Partie B : Directives relatives à la recherche
- Partie C : Directives relatives à l'examen quant au fond
- Partie D : Directives relatives à la procédure d'opposition
- Partie E : Directives relatives aux questions générales de procédure.

Les parties A et C traitent des conditions et de la procédure relatives respectivement à l'examen quant à la forme et à l'examen quant au fond, sans tenir compte du stade de la procédure. Ainsi, la partie A concerne l'examen quant à la forme dans les procédures de délivrance et d'opposition.

La partie E porte sur des questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB.

Un tableau récapitulatif ci-après donne une vue d'ensemble des mises à jour dont les directives ont fait l'objet :

Page de couverture	Juin 2005
Sommaire : a - b	Juin 2005
Partie générale : page de couverture, a, 1 - 6	Juin 2005
Partie A: page de couverture, a - h, I-1 – XII-4	Juin 2005
Partie B: page de couverture, a - e, I-1 – XII-7	Juin 2005
Partie C: page de couverture, a - h, I-1 – VI-36	Juin 2005
Partie D: page de couverture, a - e, I-1 – IX-3	Juin 2005
Partie E: page de couverture, a - e, 1 – XIII-2	Juin 2005

Les communiqués ci-dessous concernant ces modifications ainsi que d'autres mises à jour récentes ont été publiés au Journal officiel de l'OEB :

Mise à jour juin 2005: JO 7/2005, 440
 Mise à jour décembre 2003 : JO 12/2003, 582 - 585
 Mise à jour octobre 2001 : JO 10/2001, 464 - 465
 Mise à jour février 2001 : JO 2/2001, 115 - 116
 Mise à jour juin 2000 : JO 5/2000, 228 - 234
 Mise à jour juillet 1999 : JO 7/1999, 510 - 522

Il convient de noter que chaque partie des directives a été divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections, comprenant plusieurs paragraphes. Les renvois à d'autres paragraphes de la même partie ont été présentés de façon uniforme, en indiquant chaque fois le numéro du chapitre, de la section et du paragraphe (ainsi, III, 6.5 signifie le paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III). Les renvois à une autre partie des directives comportent en outre la lettre de référence de cette partie (ainsi, dans la partie A, si l'on voulait par exemple renvoyer au paragraphe 5 de la section 6 du chapitre III de la partie C, on utiliserait la référence C-III, 6.5).

Les références à des articles et des règles, figurant telles quelles en marge, indiquent l'article ou la règle de la CBE qui fait autorité pour la disposition en cause. Nous pensons que de telles références évitent de plus amples citations de la Convention elle-même.

Il va sans dire que les mot "son" ou "il", utilisés pour désigner les termes "examineur", "demandeur", "inventeur", etc., doivent être compris comme se référant aussi bien à une personne de sexe masculin que féminin.

2.2 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les directives :

CBE	Convention sur le brevet européen
OEB	Office européen des brevets
JO	Journal officiel de l'Office européen des brevets
art	article
RRT	règlement relatif aux taxes
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
ISA	International Searching Authority (administration chargée de la recherche internationale)
IPEA	International Preliminary Examining Authority (administration chargée de l'examen préliminaire international)
RCC	réglementation applicable aux comptes courants
RPA	réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique

BNS	back-file conversion numerical system (système d'archivage électronique donnant accès aux documents saisis dans le cadre de BACON)
Prot. Art. 69	protocole interprétatif de l'article 69 CBE
Prot. Centr.	protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (protocole sur la centralisation)
ISO	International search opinion (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale)
BEV	bibliothèque électronique virtuelle

Les articles et règles de la CBE - ainsi que leurs paragraphes - sont cités de la manière suivante : "art. 123(2)" pour "article 123, paragraphe 2" ; "règle 29(7)" pour "règle 29, paragraphe 7". Les articles et règles du PCT ainsi que les articles du règlement relatif aux taxes sont référencés de façon similaire, par exemple respectivement "art. 33(1) PCT" et "art. 10(1) RRT". L'abréviation "CBE" n'accompagne les références aux articles et règles de la CBE que dans les cas jugés nécessaires, c'est-à-dire lorsqu'il existe un risque de confusion.

Pour les citations des décisions et avis de la Grande Chambre de recours, seuls sont indiqués la lettre initiale et le numéro de la décision, suivis du numéro et de la page du journal officiel dans lequel elle est publiée ; exemple : "G 2/88, JO 4/1990, 93". Les décisions des chambres de recours techniques et de la chambre de recours juridique sont référencées de la même manière, par exemple "T 152/82, JO 7/1984, 301" et "J 4/91, JO 8/1992, 402", lorsqu'elles ont été publiées au Journal officiel, et "T 169/88, non publiée au JO" dans le cas contraire. Il est à noter que toutes les décisions et avis de la Grande Chambre de recours ainsi que toutes les décisions des chambres de recours de l'OEB sont publiées sur l'Internet (www.european-patent-office.org) (voir le communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 3 juillet 2002, JO 8-9/2002, 442).

La réglementation applicable aux comptes courants ainsi que ses annexes et la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et ses notes explicatives ont été publiées la dernière fois sous la forme d'un supplément au JO 2/2002.

3. Généralités

3.1 Les présentes directives indiquent les pratiques et les procédures à suivre au cours de l'examen des demandes de brevet européen et des brevets européens, conformément à la Convention sur le brevet européen et à son règlement d'exécution (cf. section 5).

La pratique et les procédures suivies en matière de recherche et d'examen des demandes PCT qui se trouvent dans la phase internationale ne sont pas concernées par ces directives et sont traitées dans le cadre des **directives du PCT concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international**. Les options offertes par ces dernières directives et la façon dont elles sont prises en compte par l'Office européen des brevets lorsque celui-ci agit en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, font l'objet de communiqués séparés publiés au Journal officiel de l'OEB et sur son site web. Il est important de noter que, conformément à l'art. 150 CBE, les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence entre le PCT et la CBE.

Les présentes directives s'adressent en premier lieu au personnel de l'OEB ; il faut toutefois espérer qu'elles seront également utiles aux parties impliquées dans la procédure ainsi qu'aux experts en brevets, dans la mesure où le succès du système de délivrance de brevets européens dépend de la bonne coopération entre les parties et leurs mandataires, d'une part, et l'OEB, d'autre part.

3.2 Les directives ont été établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Elles devraient par conséquent n'être considérées que comme des instructions générales. La responsabilité de l'application des directives à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens particuliers appartient au personnel chargé de l'examen et celui-ci peut s'écarter de ces instructions générales dans des cas exceptionnels. D'une façon générale, les parties peuvent néanmoins escompter que l'OEB se conformera aux directives jusqu'au moment où elles - ou les dispositions juridiques concernées - seront modifiées. Des communiqués concernant ces modifications sont publiés au Journal officiel de l'OEB et sur son site web.

Il convient de noter aussi que les directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite, au règlement d'exécution y afférent et au règlement relatif aux taxes, et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donneront de la CBE.

3.3 S'il est fait référence à une décision ou à un avis de la Grande Chambre de recours, c'est pour informer le lecteur que la pratique décrite a été adoptée afin de tenir compte de la décision ou de l'avis en question. Ceci s'applique aux décisions de la chambre de recours juridique ou des chambres de recours techniques.

3.4 En ce qui concerne la recherche, l'OEB effectue aussi des recherches concernant des demandes nationales émanant de certains Etats. Les instructions figurant dans la partie B s'appliquent également dans leur plus grande partie à ces recherches.

3.5 Les présentes directives ne traitent pas de la Convention sur le brevet communautaire.

4. Le travail à l'OEB

4.1 La création de l'OEB a constitué un événement majeur dans l'histoire des brevets. Sa renommée dépend de la coopération harmonieuse de tous les agents de l'Office, quelle que soit leur nationalité. Ces agents donnent le meilleur d'eux-mêmes. Toutefois, c'est sur les activités de recherche et d'examen, plus que sur toute autre chose, que l'OEB est jugé par le monde des brevets.

4.2 Les agents de l'OEB travaillent avec des collègues qui non seulement parlent une langue différente de la leur, mais qui proviennent également d'autres horizons et ont une formation différente. Certains peuvent aussi avoir travaillé dans leur office national de brevets. Il importe donc de ne pas perdre de vue que tous les agents de l'OEB travaillent dans le cadre d'un système commun prévu dans la CBE. Ils devraient tous appliquer les mêmes règles, ce qui implique parfois le renoncement aux habitudes et aux conceptions anciennes. Ceci est particulièrement important pour les examinateurs chargés de l'examen quant au fond et de l'opposition.

4.3 Il importe également que toute instance de l'OEB évite de se livrer à des travaux faisant double emploi avec ceux d'une autre instance. La même remarque s'applique aux divers membres du personnel d'une même instance. C'est ainsi que les divisions d'examen ne devraient ni vérifier les travaux concernant l'examen quant à la forme effectués par la section de dépôt ni refaire les travaux de recherche effectués par la division de la recherche. Un des objectifs des directives consiste à délimiter clairement les compétences.

4.4 Il convient de ne pas perdre de vue que la renommée de l'OEB est fonction non seulement de la qualité de son travail, mais aussi du rythme auquel ce travail est effectué. La CBE impose aux parties différents délais. En revanche, aucun délai n'est généralement imposé à l'OEB. Toutefois, le système de délivrance de brevets européens ne sera considéré comme une réussite que si tous les examinateurs et les autres agents travaillent également avec diligence.

4.5 Enfin, il n'est guère besoin de préciser que toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens, quels que soient leur lieu d'origine et la langue dans laquelle ils auront été rédigés, devraient être traités sur un pied d'égalité. En effet, un système international de délivrance de brevets ne peut inspirer confiance que s'il est dépourvu de tout parti pris reposant sur la nationalité.

5. Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB

5.1 La procédure à suivre lors de l'examen d'une demande de brevet européen et du traitement d'un brevet européen comporte un certain nombre d'étapes qui peuvent se résumer comme suit :

- i) la demande désignant un ou plusieurs Etats contractants est déposée auprès de l'OEB ou d'un service national compétent ;

- ii) la section de dépôt examine la demande pour établir si une date de dépôt peut lui être accordée ;
- iii) la section de dépôt poursuit l'examen effectué lors du dépôt en vérifiant si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées, et si, le cas échéant, la traduction de la demande a été produite dans les délais
- iv) la section de dépôt examine la demande quant à la forme ;
- v) parallèlement, la division de la recherche établit le rapport de recherche dont une copie est transmise au demandeur ;
- vi) l'OEB publie la demande et le rapport de recherche ensemble ou séparément ;
- vii) sur présentation d'une requête formulée par le demandeur ou, si la requête a été déposée avant que le rapport de recherche n'ait été transmis au demandeur, sur confirmation de celui-ci qu'il maintient sa demande, la division d'examen procède à un examen de la demande quant au fond et vérifie qu'elle remplit les conditions de forme requises pour la délivrance ;
- viii) sous réserve que les conditions prévues par la CBE soient remplies, un brevet européen est délivré pour les Etats désignés ;
- ix) l'OEB publie le fascicule de brevet européen ;
- x) toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré ; après examen de l'opposition, la division d'opposition décide qu'elle la rejette, qu'elle maintient le brevet dans une forme modifiée ou bien que le brevet est révoqué ;
- xi) si le brevet européen est modifié, l'OEB publie un nouveau fascicule du brevet européen dans sa forme modifiée.

5.2 Une partie, aux prétentions de laquelle une décision rendue par une instance de l'OEB n'a pas fait droit, peut former un recours devant une chambre de recours de l'OEB. Les présentes directives ne traitent pas de la procédure de recours, sauf pour ce qui a trait à des points importants de la révision préjudicielle.

6. Etats parties à la CBE

Les Etats ci-après sont des Etats parties à la CBE (date de prise d'effet de la ratification entre parenthèses)*:

Allemagne	(07.10.1977)
Autriche	(01.05.1979)
Belgique	(07.10.1977)
Bulgarie	(01.07.2002)
Chypre	(01.04.1998)
Danemark ¹	(01.01.1990)
Espagne	(01.10.1986)
Estonie	(01.07.2002)
Finlande	(01.03.1996)
France ²	(07.10.1977)
Grèce	(01.10.1986)
Hongrie	(01.01.2003)
Irlande	(01.08.1992)
Islande	(01.11.2004)
Italie	(01.12.1978)
Lettonie	(01.07.2005)
Liechtenstein	(01.04.1980)
Lituanie	(01.12.2004)
Luxembourg	(07.10.1977)
Monaco	(01.12.1991)

Pays-Bas ³	(07.10.1977)
Pologne	(01.03.2004)
Portugal	(01.01.1992)
République slovaque	(01.07.2002)
République tchèque	(01.07.2002)
Roumanie	(01.03.2003)
Royaume-Uni ⁴	(07.10.1977)
Slovénie	(01.12.2002)
Suède	(01.05.1978)
Suisse	(07.10.1977)
Turquie	(01.11.2000)

(total : 31)

* Une liste actualisée des Etats parties à la CBE est publiée chaque année dans le numéro 4 du Journal officiel de l'OEB.

¹ La CBE n'est pas applicable au Groenland et aux Îles Féroé.

² La CBE est applicable également à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

³ La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises/Aruba.

⁴ La CBE est applicable également à l'Île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens désignant le Royaume-Uni, dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO 9/1997, 433.

7. Extension aux Etats non parties à la CBE

Les Etats ci-après sont des Etats auxquels les demandes de brevet européen (directes ou euro-PCT), et donc les brevets, peuvent être étendus (date de prise d'effet de l'accord correspondant avec l'OEB entre parenthèses) :

Albanie	(01.02.1996)
Bosnie-Herzégovine	(01.12.2004)
Croatie	(01.04.2004)
Ex-République yougoslave de Macédoine	(01.11.1997)
Serbie-et-Monténégro	(01.11.2004)

Les accords d'extension de l'OEB avec la **Slovénie** (entrée en vigueur : 01.03.1994), la **Roumanie** (15.10.1996) et la Lituanie (05.07.1994) ont pris fin lorsque ces quatre pays ont adhéré à la CBE, avec effet au 01.12.2002 pour le premier, au 01.03.2003 pour le second et au 01.12.2004 pour le troisième et au 01.07.2005 pour le quatrième. Cependant, le système d'extension continue de s'appliquer à toutes les demandes européennes et internationales déposées avant ces dates et à tous les brevets européens délivrés pour ces demandes.

PARTIE A

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES DEMANDES QUANT À LA FORME

PARTIE A

SOMMAIRE

Page

CHAPITRE I	INTRODUCTION	I-1
1.	Aperçu général	I-1
2.	Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme	I-1
3.	But de la partie A	I-1
4.	Autres parties relatives aux formalités	I-2
CHAPITRE II	DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT	II-1
1.	Lieu et modalités de dépôt des demandes	II-1
1.1	Dépôts des demandes directement ou par voie postale	II-1
1.2	Dépôt des demandes par télécopie	II-1
1.3	Dépôt des demandes sous forme électronique	II-2
1.4	Dépôt des demandes par d'autres moyens	II-2
1.5	Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande	II-3
1.6	Chèques et ordres de débit	II-3
1.7	Transmission des demandes	II-3
1a.	Système de numérotation des demandes	II-3
1a.1	Demandes déposées avant le 1 ^{er} janvier 2002	II-3
1a.2	Demandes déposées à compter du 1 ^{er} janvier 2002	II-4
2.	Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen	II-4
3.	Procédure de dépôt	II-5
3.1	Réception ; confirmation	II-5
3.2	Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente	II-5
4.	Examen lors du dépôt	II-6
4.1	Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date de dépôt	II-6
4.1.1	Indication selon laquelle un brevet européen est demandé	II-6
4.1.2	Identification du demandeur	II-6
4.1.3	Description et revendications	II-6
4.1.4	Irrégularités	II-7
4.1.5	Date de dépôt	II-7
4.2	Autres conditions	II-7
4.2.1	Taxes de dépôt et de recherche	II-7
4.2.2	Traduction	II-8
4.2.3	Demande réputée retirée	II-8
4.3	Examen quant à certaines irrégularités	II-8
CHAPITRE III	EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS	III-1
1.	Généralités	III-1
1.1	Conditions de forme	III-1
1.2	Autres vérifications	III-1
2.	Représentation	III-1
2.1	Exigences à remplir	III-1
2.2	Non-conformité	III-2
3.	Conditions de forme	III-2
3.1	Remarques générales	III-2

3.2	Pièces de la demande, documents remplaçant certaines pièces et traductions	III-2
3.3	Autres documents	III-3
3.4	Signature	III-3
4.	Requête en délivrance	III-3
4.1	Remarques générales	III-3
4.2	Examen du formulaire de requête en délivrance	III-3
4.2.1	Informations relatives au demandeur	III-3
4.2.2	Signature	III-3
5.	Désignation de l'inventeur	III-4
5.1	Remarques générales	III-4
5.2	Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur	III-4
5.3	Désignation effectuée dans un document produit séparément	III-4
5.4	Notification	III-5
5.5	Irrégularités	III-5
5.6	Désignation erronée	III-6
6.	Revendication de priorité (cf. également C-V)	III-6
6.1	Remarques générales	III-6
6.2	Liste des Etats parties à la Convention de Paris	III-7
6.3	Priorités multiples	III-7
6.4	Examen du document de priorité	III-7
6.5	Déclaration de priorité	III-8
6.6	Délai de priorité	III-8
6.7	Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)	III-8
6.8	Traduction de la demande antérieure	III-9
6.9	Absence de droit de priorité	III-10
6.10	Perte du droit de priorité	III-10
6.11	Notification	III-10
7.	Titre de l'invention	III-11
7.1	Conditions à remplir	III-11
7.2	Compétence	III-11
8.	Eléments prohibés	III-11
8.1	Bonnes moeurs ou "ordre public"	III-11
8.2	Déclarations dénigrantes	III-12
9.	Taxe de revendication	III-12
10.	Dépôt des dessins	III-13
11.	Abrégé	III-13
11.1	Remarque générale	III-13
11.2	Contenu de l'abrégé	III-13
11.3	Figure publiée avec l'abrégé	III-13
12.	Désignation des Etats contractants	III-14
12.1	Remarques générales	III-14
12.2	Taxe de désignation ; délais	III-14
12.3	Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire	III-14
12.4	Montant de la surtaxe acquittée insuffisant	III-15
12.5	Demande réputée retirée	III-15
12.6	Formulaire de requête en délivrance	III-15
12.7	Indication des Etats contractants	III-16
12.8	Montant exigible	III-16
12.9	Retrait d'une désignation	III-16
12.10	Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne	III-17
13.	Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non-parties à la CBE	III-17
13.1	Remarques générales	III-17
13.2	Délai pour le paiement de la taxe d'extension	III-18
13.3	Retrait de la requête en extension	III-18
13.4	Extension réputée demandée	III-19
13.5	Registre national	III-19
14.	Correction des irrégularités	III-19

14.1	Procédure	III-19
14.2	Délai imparti pour remédier aux irrégularités	III-19

CHAPITRE III – Annexe LISTE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION DE PARIS (cf. III, 6.2) **III-21**

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES **IV-1**

1.	Demands divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)	IV-1
1.1	Généralités	IV-1
1.1.1	Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?	IV-1
1.1.2	Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire	IV-2
1.2	Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité	IV-2
1.2.1	Date de dépôt	IV-2
1.2.2	Revendication de priorité	IV-2
1.3	Dépôt d'une demande divisionnaire	IV-3
1.3.1	Où déposer la demande divisionnaire ?	IV-3
1.3.2	Requête en délivrance	IV-3
1.3.3	Exigences linguistiques	IV-3
1.3.4	Désignation d'Etats contractants	IV-3
1.3.5	Etats autorisant l'extension	IV-4
1.4	Taxes	IV-4
1.4.1	Taxes de dépôt, de recherche et de désignation	IV-4
1.4.2	Taxes de revendication	IV-4
1.4.3	Taxes annuelles	IV-4
1.5	Désignation de l'inventeur	IV-5
1.6	Pouvoir	IV-5
1.7	Autres aspects de l'examen quant à la forme	IV-5
1.8	Suite de la procédure	IV-6
2.	Demands visées à l'art. 61	IV-6
2.1	Généralités	IV-6
2.2	Suspension de la procédure de délivrance	IV-6
2.3	Reprise de la procédure de délivrance	IV-7
2.4	Suspension des délais	IV-7
2.5	Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen	IV-7
2.6	Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande	IV-8
2.7	Dépôt d'une nouvelle demande	IV-8
2.8	Rejet de la demande initiale	IV-8
2.9	Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement	IV-9
3.	Présentation à une exposition	IV-9
3.1	Attestation d'exposition ; identification de l'invention	IV-9
3.2	Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification	IV-9
4.	Demands concernant une matière biologique	IV-9
4.1	Matière biologique ; dépôt de matière biologique	IV-9
4.2	Informations faisant défaut ; notification	IV-10
4.3	Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert	IV-10
5.	Demands portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés	IV-11
6.	Transformation en demande de brevet national	IV-11

CHAPITRE V NOTIFICATIONS CONCERNANT LA FORME ; MODIFICATIONS DE LA DEMANDE ; RECTIFICATIONS D'ERREURS **V-1**

1.	Notification concernant la forme	V-1
2.	Modification de la demande	V-1

2.1	Dépôt de modifications	V-1
2.2	Examen des modifications quant à la forme	V-1
3.	Rectification d'erreurs contenues dans les pièces soumises à l'OEB	V-2

CHAPITRE VI PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUETE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DIVISION D'EXAMEN

VI-1

1.	Publication de la demande	VI-1
1.1	Date de publication	VI-1
1.2	Absence de publication ; obstacle à la publication	VI-1
1.3	Contenu de la publication	VI-2
1.4	Publication sous forme électronique uniquement	VI-3
1.5	Publication séparée du rapport de recherche européenne	VI-3
2.	Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen	VI-3
2.1	Notification	VI-3
2.2	Délai pour le dépôt de la requête en examen	VI-3
2.3	Délai supplémentaire	VI-4
2.4	Transmission du dossier à la division d'examen	VI-4
2.5	Remboursement de la taxe d'examen	VI-5
2.6	Réduction de la taxe d'examen	VI-5

CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'OFFICE DESIGNE OU ELU

VII-1

1.	Généralités	VII-1
1.1	Introduction	VII-1
1.2	Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction	VII-1
1.3	Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication	VII-2
1.4	Dispositions du PCT ou de la CBE	VII-3
2.	Dispositions relevant du chapitre II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")	VII-3
3.	Dispositions relevant du chapitre III ("Examen de la demande quant à certaines irrégularités")	VII-4
3.1	Représentation	VII-4
3.2	Conditions de forme	VII-4
3.3	Requête en délivrance	VII-4
3.4	Désignation de l'inventeur	VII-4
3.5	Revendication de priorité	VII-5
3.6	Titre de l'invention	VII-5
3.7	Eléments prohibés	VII-5
3.8	Taxe de revendication	VII-6
3.9	Dessins	VII-6
3.10	Abrégé	VII-6
3.11	Taxe de désignation	VII-6
4.	Dispositions relevant du chapitre IV ("Dispositions particulières")	VII-6
4.1	Demandes divisionnaires	VII-6
4.2	Listes de séquences	VII-6
5.	Dispositions relevant du chapitre VI ("Publication de la demande ; requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen")	VII-7
5.1	Publication de la demande internationale	VII-7
5.2	Requête en examen	VII-7
5.3	Recherche européenne complémentaire	VII-7
6.	Réduction et remboursement des taxes concernant les demandes internationales (PCT)	VII-7

CHAPITRE VIII LANGUES VIII-1

1.	Dispositions concernant la langue de la procédure	VIII-1
1.1	Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande	VIII-1
1.2	Langue de la procédure	VIII-1
1.3	Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61	VIII-1
2.	Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite	VIII-2
2a.	Documents utilisés comme moyens de preuves	VIII-2
3.	Documents qui ne sont pas produits dans la langue prescrite	VIII-2
3.1	Documents constituant la demande de brevet européen	VIII-2
3.2	Autres pièces	VIII-2
4.	Traduction du document de priorité	VIII-3
5.	Texte faisant foi	VIII-3
5.1	Remarque générale	VIII-3
5.2	Conformité de la traduction avec le texte original	VIII-3
6.	Certification de la traduction	VIII-4
7.	Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale	VIII-4

CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES IX-1

1.	Représentation	IX-1
1.1	Représentation par un mandataire agréé	IX-1
1.2	Représentation par un employé	IX-1
1.3	Représentant commun	IX-1
1.4	Liste des mandataires agréés ; avocats	IX-2
1.5	Pouvoir signé	IX-2
1.6	Pouvoir général	IX-2
1.7	Invitation à déposer un pouvoir	IX-3
2.	Forme des documents	IX-3
2.1	Documents constituant la demande de brevet européen	IX-3
2.2	Documents remplaçant certaines pièces et traductions	IX-3
2.3	Autres documents	IX-3
2.4	Nombre de copies	IX-3
2.5	Documents produits ultérieurement	IX-4
3.	Signature des documents	IX-4
3.1	Documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen	IX-4
3.2	Documents faisant partie de la demande de brevet européen	IX-5
3.3	Forme de la signature	IX-5
3.4	Codemandeurs	IX-6

CHAPITRE X DESSINS X-1

1.	Graphismes considérés comme des dessins	X-1
1.1	Dessins techniques	X-1
1.2	Photographies	X-1
2.	Présentation des dessins	X-1
2.1	Regroupement des dessins	X-1
2.2	Reproductibilité des dessins	X-1
2.3	Figure accompagnant l'abrégié	X-2
3.	Conditions quant au support	X-2
4.	Présentation des feuilles de dessins	X-2
4.1	Surface utile des feuilles	X-2

4.2	Numérotation des feuilles de dessins	X-3
5.	Disposition générale des dessins	X-3
5.1	Mise en page	X-3
5.2	Numérotation des figures	X-3
5.3	Figure d'ensemble	X-4
6.	Éléments prohibés	X-4
7.	Exécution des dessins	X-4
7.1	Tracé des lignes et des traits	X-4
7.2	Ombres	X-5
7.3	Coupes	X-5
7.3.1	Plans de coupe	X-5
7.3.2	Hachures	X-5
7.4	Echelle des dessins	X-5
7.5	Chiffres, lettres et signes de référence	X-6
7.5.1	Lignes directrices	X-6
7.5.2	Flèches	X-6
7.5.3	Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins	X-6
7.5.4	Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins	X-6
7.5.5	Homogénéité des signes de référence dans les dessins	X-7
7.6	Echelles différentes	X-7
8.	Textes sur les dessins	X-8
9.	Symboles conventionnels	X-8
10.	Modification des dessins	X-8
11.	Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins	X-9
11.1	Formules chimiques ou mathématiques	X-9
11.2	Tableaux	X-9
11.2.1	Tableaux dans la description	X-9
11.2.2	Tableaux dans les revendications	X-10

CHAPITRE XI TAXES XI-1

1.	Généralités	XI-1
2.	Modes de paiement	XI-1
2a.	Monnaies	XI-2
3.	Date à laquelle le paiement est réputé effectué	XI-2
3.1	Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets	XI-2
3.2	Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB	XI-2
3.3	Compte courant ouvert auprès de l'OEB	XI-2
3.3.1	Remarques générales	XI-2
3.3.2	Versements en vue d'approvisionner un compte courant	XI-3
3.3.3	Débit d'un compte courant	XI-3
3.4	Procédure de prélèvement automatique	XI-3
4.	Exigibilité des taxes	XI-4
4.1	Généralités	XI-4
4.1.1	Exigibilité	XI-4
4.1.2	Montant de la taxe	XI-4
4.2	Exigibilité de certaines taxes	XI-4
4.2.1	Taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation, taxe de revendication	XI-4
4.2.2	Taxe d'examen	XI-5
4.2.3	Taxes de délivrance et d'impression	XI-5
4.2.4	Taxes annuelles	XI-5
5.	(supprimé)	XI-5
6.	Délais à respecter pour le paiement des taxes	XI-5
6.1	Principe	XI-5

6.2	Règle de sécurité des dix jours	XI-6
6.2.1	Conditions	XI-6
6.2.2	Application de la règle de sécurité des dix jours aux versements destinés à approvisionner un compte courant	XI-6
6.2.3	Ordres de prélèvement	XI-6
6.2.4	Païement de la taxe au taux normal	XI-6
6.2.5	Montant de la taxe à acquitter	XI-7
6.2.6	Notification d'une perte de droits	XI-7
7.	Objet du paiement	XI-7
7.1	Généralités	XI-7
7.1.1	Condition de validité du paiement	XI-7
7.1.2	Objet du paiement	XI-7
7.2	Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation	XI-8
7.3	Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication	XI-8
7.3.1	Taxes de revendication exigibles lors du dépôt de la demande de brevet européen	XI-8
7.3.2	Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen	XI-9
8.	Impossibilité d'obtenir un sursis pour le paiement des taxes, ou une aide pour le règlement des frais de procédure ; absence de pouvoir d'appréciation	XI-9
9.	Réduction du montant des taxes	XI-9
9.1	Généralités	XI-9
9.2	Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues	XI-9
9.2.1	Conditions	XI-9
9.2.2	Réduction de la taxe de dépôt	XI-10
9.2.3	Réduction de la taxe d'examen	XI-10
9.2.4	Réduction de la taxe d'opposition	XI-10
9.2.5	Réduction de la taxe de recours	XI-10
9.3	Réductions spéciales	XI-11
9.3.1	Réduction de la taxe de recherche afférente à une recherche européenne complémentaire	XI-11
9.3.2	Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international	XI-11
9.3.3	Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales	XI-11
10.	Remboursement de taxes	XI-12
10.1	Remarques générales	XI-12
10.1.1	Taxes acquittées sans cause	XI-12
10.1.2	Taxes non valablement acquittées	XI-12
10.1.3	Montants insignifiants	XI-12
10.2	Cas particuliers de remboursement	XI-12
10.2.1	Remboursement de la taxe de recherche	XI-12
10.2.2	Remboursement de la nouvelle taxe de recherche	XI-12
10.2.3	Remboursement de la taxe de recherche internationale	XI-13
10.2.4	Remboursement de la taxe d'examen	XI-13
10.2.5	Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international	XI-13
10.2.6	Remboursement au titre de l'art. 77(5)	XI-14
10.2.7	Remboursement des taxes de revendication ainsi que des taxes de délivrance et d'impression	XI-14
10.3	Modalités de remboursement	XI-14
10.4	Destinataire du remboursement	XI-14
10.5	Transfert tenant lieu de remboursement	XI-14

**CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS
CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION DU REGISTRE
EUROPEEN DES BREVETS ; DELIVRANCE DE COPIES CERTIFIEES
CONFORMES**

XII-1

1.	Généralités	XII-1
2.	Inspection publique	XII-1
2.1	Etendue de l'inspection publique	XII-1
2.2	Procédure à suivre pour l'inspection publique	XII-2
2.3	Restrictions concernant l'inspection publique	XII-2
2.4	Confidentialité de la requête	XII-2
2.5	Inspection publique avant la publication de la demande	XII-3
2.6	Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande	XII-3
3.	Communication d'informations contenues dans les dossiers	XII-3
4.	Consultation du Registre européen des brevets	XII-4
5.	Copies certifiées conformes	XII-4
6.	Documents de priorité délivrés par l'OEB	XII-4

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Aperçu général

Cette partie A des directives traite :

- i) des règles et de la procédure se rapportant à l'examen quant à certaines irrégularités de forme des demandes de brevet européen (chapitres II à VI),
- ii) des règles et de la procédure - différentes de celles visées sous i) - appliquées pour le traitement des demandes internationales déposées au titre du PCT et entrant dans la phase européenne (chapitre VII),
- iii) de certaines questions d'un caractère plus général, relatives aux irrégularités de forme, pouvant apparaître pendant la procédure de traitement de la demande ou après la délivrance du brevet (chapitres VIII et IX),
- iv) de la présentation et de l'exécution des dessins et représentations figuratives accompagnant une demande de brevet européen (chapitre X),
- v) du régime général des taxes (chapitre XI), et
- vi) de celui de l'inspection publique, de la communication d'informations contenues dans les dossiers, de la consultation du Registre européen des brevets et de la délivrance de copies certifiées conformes (chapitre XII).

2. Compétence pour l'examen des demandes quant à la forme

Les questions abordées dans la présente partie A s'adressent aux agents de l'OEBC chargés de l'examen des demandes quant à la forme, qu'ils soient en poste à La Haye, à Munich ou à Berlin. Elles s'adressent toutefois en premier lieu à la section de dépôt, à qui il incombe, aux termes de la CBE, de veiller à ce que les exigences de forme des demandes de brevet européen soient respectées. Dès que la demande est transmise à la division d'examen, cette dernière prend sous sa responsabilité les questions de forme de la demande. Par "division d'examen", on entend également l'agent des formalités à qui ce travail est confié.

3. But de la partie A

Les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme doivent prendre bonne note de ce que la présente partie des directives est destinée à leur fournir les connaissances et la formation estimées utiles pour leur permettre d'exécuter leur tâche rapidement et de manière uniforme. Elle ne permet cependant pas de ne pas tenir compte des dispositions de la CBE et il convient à cet égard d'attirer l'attention notamment sur le point 3.2 de la partie générale des directives.

4. Autres parties relatives aux formalités

Les agents chargés de l'examen des demandes quant à la forme ne devront pas tenir compte uniquement de la présente partie des directives. Ils devront, le cas échéant, se reporter fréquemment à d'autres parties, en particulier à la partie E.

CHAPITRE II

DÉPÔT DES DEMANDES ET EXAMEN LORS DU DÉPÔT

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes

1.1 Dépôts des demandes directement ou par voie postale

Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, directement ou par voie postale, auprès des bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye ou à Berlin. L'agence de l'OEB à Vienne n'est pas un bureau de réception.

Art. 75(1)
Règle 24(1)

Les heures d'ouverture des bureaux de réception de l'OEB ont été publiées au JO 12/1994, 954. Les dates auxquelles l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces sont également publiées régulièrement au Journal officiel de l'OEB (cf. également E-VIII, 1.4).

Les bureaux de réception de l'OEB à Munich et à Berlin sont équipés de boîtes aux lettres automatiques que l'on peut utiliser à toute heure. Il n'y a pas actuellement de boîte aux lettres automatique en service au bureau de réception de La Haye. En dehors des heures de service, les documents peuvent être remis au portier.

Les demandes de brevet européen peuvent aussi être déposées, (à l'exception des demandes divisionnaires, cf. point IV, 1.3.1) auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents d'un Etat contractant, si la législation de celui-ci le permet (cf. II, 1.6).

1.2 Dépôt des demandes par télécopie

Le dépôt des demandes peut également être effectué par **télécopie** auprès des bureaux de réception de l'OEB ou auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt, c'est-à-dire actuellement l'Allemagne (DE), l'Autriche (AT), la Belgique (BE), la Bulgarie (BG), le Danemark (DK), l'Espagne (ES), la Finlande (FI), la France (FR), la Grèce (GR), l'Irlande (IE), l'Islande (IS), le Liechtenstein (LI), le Luxembourg (LU), Monaco (MC), la Pologne (PL), le Portugal (PT), la République tchèque (CZ), le Royaume-Uni (UK), la Slovaquie (SK), la Slovénie (SI), la Suède (SE) et la Suisse (CH). Pour plus d'informations, cf. la brochure "Droit national relatif à la CBE", mars 2003.

Lorsqu'un document transmis en utilisant ces moyens techniques présente des défauts de lisibilité ou n'est pas complet, il est réputé non reçu dans la mesure où il est illisible ou si la tentative de transmission n'a pas abouti. L'expéditeur du document doit en être informé à bref délai (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 41, et Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44). Lorsqu'une demande de brevet européen est déposée par télécopie, une confirmation écrite est requise seulement si les pièces présentent une qualité insuffisante. Dans ce cas, l'OEB invite le demandeur à produire ces pièces dans un délai d'un mois non reconductible. Si le demandeur ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, la demande de brevet européen est rejetée. Afin d'éviter la duplication des dossiers de demandes, il est demandé de joindre à la version sur papier des pièces de la demande une note indiquant le

Art. 91(3)

numéro de dépôt ou la date d'envoi de la télécopie, ainsi que le nom du service auprès duquel les documents ont été déposés, et de mentionner clairement que ces pièces constituent une "confirmation d'une demande déposée par télécopie".

1.3 Dépôt des demandes sous forme électronique

Les demandes de brevet européen et les demandes internationales (PCT) peuvent être déposées auprès de l'OEB sous forme électronique, soit **en ligne**, soit sur des **supports de données électroniques** (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 29 octobre 2002, JO 11/2002, 543). A l'heure actuelle, le seul support de données autorisé est le CD-R conformément à la norme ISO 9660 (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 29 octobre 2002, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet et de documents produits ultérieurement, JO 11/2002, 545). Les pièces qui constituent une demande de brevet européen ou une demande internationale sous forme électronique doivent être établies à l'aide du logiciel de dépôt en ligne epoline® ou du logiciel PaTrAS, lesquels comprennent le formulaire de requête en délivrance, dans la mesure où l'utilisation d'un autre logiciel n'est pas autorisée (cf. art. 3 de la décision précitée du Président, le communiqué précité du 29 octobre 2002, point 5.1, JO 11/2002, 543 et 545 et le communiqué de l'OEB, en date du 19 mars 2004, JO 5/2004, 270).

D'autres pièces peuvent aussi être déposées sous forme électronique au cours de la procédure de délivrance (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 3 décembre 2003, JO 12/2003, 609). En ce qui concerne le cas spécial où des documents de priorité délivrés par l'USPTO à partir du 30 juillet 2004 sont déposés électroniquement, voir III, 6.7.

Il n'est pas exigé de confirmation sur papier pour les documents ainsi déposés sous forme électronique (cf. art. 5 de la Décision précitée du Président).

Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des services nationaux compétents des Etats contractants qui autorisent ce mode de dépôt, à savoir, actuellement, l'Allemagne (DE), à l'aide du logiciel PaTrAS (cf. communiqué précité, en date du 19 mars 2004), l'Espagne (ES), la Finlande (FI), la France (FR) et le Royaume-Uni (UK).

1.4 Dépôt des demandes par d'autres moyens

Depuis le 1.1.2003, les demandes de brevet européen ne peuvent plus être déposées à l'OEB sur **disquette** accompagnée d'une impression sur papier lorsqu'elles ont été établies à l'aide du logiciel **EP-EASY** (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 1^{er} octobre 2002, JO 10/2002, 515). Cela vaut également pour le dépôt de demandes de brevet européen auprès des bureaux de réception des pays suivants : Belgique (BE), Finlande (FI), France (FR), Royaume-Uni (UK), Suède (SE) et Suisse (CH).

Le dépôt des demandes de brevet européen par d'autres moyens, p.ex. par courrier électronique, n'est pas autorisé pour l'instant (cf. également le communiqué, en date du 12 septembre 2000, JO 10/2000, 458).

1.5 Dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande

En ce qui concerne le dépôt de documents postérieurement au dépôt de la demande, voir IX, 2.5, et II, 1.3, deuxième alinéa.

1.6 Chèques et ordres de débit

Des chèques ne peuvent être joints à la demande de brevet européen que si celle-ci est déposée auprès de l'OEB. Les services nationaux compétents pour recevoir les demandes de brevet européen n'ont pas compétence pour recevoir les moyens de paiement (argent liquide ou chèque), mais acceptent des ordres de débit d'un compte courant. Pour éviter un double paiement, lorsque l'ordre de débit est transmis par télécopie, il ne devrait pas être envoyé ultérieurement de bordereau original (cf. points 6.2, 6.9 et 6.10 de la Réglementation applicable aux comptes courants, supplément n° 2 au JO 1/2005, 3).

Point 6.9 RCC
Point 6.10 RCC
Point 6.2 RCC

1.7 Transmission des demandes

Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'OEB, dans le plus court délai compatible avec la législation nationale relative à la mise au secret des inventions, les demandes déposées (cf. II, 3.2) auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat. (En ce qui concerne les chèques et les ordres de débit joints à la demande, voir II, 1.5).

Art. 77

Le délai prescrit pour la transmission à l'OEB des demandes dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret est de six semaines à partir de la date de dépôt, étant entendu qu'en ce qui concerne les demandes pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret, ce délai est porté à quatre mois à compter de la date de dépôt, ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, à quatorze mois à compter de la date de priorité. On notera cependant que les demandes reçues après expiration de ces délais, soit de six semaines, soit de quatre mois, doivent être prises en considération pour autant qu'elles parviennent à Munich, à La Haye ou à Berlin dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Les demandes reçues après expiration de ce dernier délai sont réputées retirées. S'il est vrai qu'un rétablissement du droit quant au délai visé à l'art. 77(5) est exclu (cf. Décision J 3/80, JO 4/1980, 92), une demande d'engagement de la procédure nationale, telle que prévue à l'art. 135(1)a), peut néanmoins être présentée (cf. IV, 6).

Art. 77(5)
Art. 135(1)a)

Si le délai visé à l'art. 77(5) expire soit un jour où se produit une interruption de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption au sens de la règle 85(2), le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation.

Règle 85(2)

1a. Système de numérotation des demandes

1a.1 Demandes déposées avant le 1^{er} janvier 2002

En ce qui concerne les demandes déposées **avant** le 1^{er} janvier 2002, le système de numérotation suivant est applicable :

Le numéro de la demande se compose de neuf chiffres. Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) du numéro de la demande

indiquent l'année de dépôt. Le dernier chiffre (le neuvième) est un chiffre de contrôle. Le troisième chiffre ou le troisième et le quatrième chiffres du numéro de la demande indiquent le lieu de dépôt.

Les autres chiffres sont utilisés pour numéroté successivement les demandes dans l'ordre dans lequel elles parviennent au lieu de dépôt.

Les demandes internationales déposées au titre du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), et qui désignent "EP" (demandes euro-PCT), reçoivent le chiffre "9" en troisième position ou les chiffres "27" en troisième et quatrième positions.

1a.2 Demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2002

En ce qui concerne les demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2002, le système de numérotation suivant est applicable :

Le numéro de la demande se compose de neuf chiffres. Les deux premiers chiffres (à partir de la gauche) du numéro de la demande indiquent l'année de dépôt. Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle. Les six autres chiffres situés entre les deux premiers et le dernier sont utilisés pour numéroté successivement les demandes dans l'ordre dans lequel elles parviennent au lieu de dépôt, par ordre croissant à l'intérieur d'une série spécifique de numéros à six chiffres. Cette série spécifique indique le lieu de dépôt. Le cas échéant, elle est divisée à son tour en deux séries, afin d'établir une distinction entre le dépôt sur papier et le dépôt en ligne.

Ce qui précède est également applicable aux demandes internationales qui désignent "EP" (demandes euro-PCT), bien que l'on utilise, pour ces demandes, une série dédiée pour le numéro à six chiffres précité figurant à l'intérieur du numéro de la demande, qui n'indique pas le lieu de dépôt.

Une liste des séries de numéros actuellement utilisées ainsi que, le cas échéant, les lieux de dépôt correspondants, a été publiée au JO 10/2001, 465.

2. Personnes habilitées à déposer une demande de brevet européen

- Art. 58 Toute personne physique ou morale, et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.
- Art. 60(3) Dans la procédure devant l'OEB, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
- Art. 59
Art. 118
Art. 61(1) Une demande peut être déposée au nom d'une seule personne, mais plusieurs personnes peuvent également être désignées comme codemandeurs. Elle peut aussi être déposée par plusieurs demandeurs désignant des Etats contractants différents. Il peut arriver qu'un premier demandeur désigne un groupe d'Etats contractants et qu'un second demandeur désigne un autre groupe d'Etats contractants, les deux demandeurs désignant conjointement un troisième groupe d'Etats contractants. Si les demandeurs ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants, ils sont considérés comme codemandeurs dans les procédures devant l'OEB (cf. III, 4.2.1 et 12.1 pour savoir à quel moment et dans quelles circonstances la question traitée dans le présent paragraphe doit être examinée au cours de l'examen quant à la forme). S'il a été reconnu

qu'une personne autre que le demandeur a droit à l'obtention du brevet européen, cette personne a la faculté de poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (cf. IV, 2).

3. Procédure de dépôt

3.1 Réception ; confirmation

L'administration auprès de laquelle la demande est déposée, que ce soit l'OEB (Munich, La Haye ou Berlin), ou toute autorité nationale compétente, est tenue d'apposer la date de réception sur les pièces de cette demande et de délivrer un récépissé au demandeur (pour ce qui est de la date de réception des demandes déposées par télécopie, cf. Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44 point 5.1). La date de réception doit être apposée de manière à ce qu'aucune partie des documents ne soit rendue illisible et que ceux-ci demeurent susceptibles d'être reproduits tels quels. Le récépissé doit être délivré sans délai et indiquer au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception. Le récépissé devrait également indiquer le numéro de référence du dossier du demandeur ou du mandataire ou toute autre information susceptible de faciliter l'identification du demandeur. La réception des demandes de brevet européen déposées en ligne est confirmée électroniquement pendant la session de transmission. S'il s'avère que cette confirmation n'a pas été transmise avec succès, l'administration auprès de laquelle la demande a été déposée transmet rapidement cette confirmation par d'autres moyens si elle dispose des informations nécessaires pour ce faire (cf. Communiqué du 29 octobre 2002, point 8, JO 11/2002, 545). L'OEB peut également, sur requête, délivrer par télécopie un récépissé des pièces déposées auprès de l'OEB (voir Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44, point 6.3). L'envoi du récépissé immédiatement après la réception des pièces n'est assuré que si

Règle 24(2)

- une demande de délivrance d'un récépissé par télécopie est transmise en même temps que les pièces déposées,
- l'adresse postale ou le numéro de télécopieur sont indiqués aux fins de l'envoi du récépissé, et
- une pièce justificative du paiement de la taxe d'administration exigée est fournie, ou si un ordre de débit est joint.

Le montant de la taxe d'administration à acquitter est régulièrement publié au Journal officiel.

3.2 Dépôt auprès d'une autorité nationale compétente

Si une demande est déposée auprès d'une autorité nationale compétente, celle-ci doit informer sans délai l'OEB de la réception des pièces de la demande et indiquer la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité. Il est recommandé que l'autorité nationale compétente indique également le numéro de référence du demandeur ou de son mandataire, si ce numéro a été mentionné.

Règle 24(3)

Lorsque l'OEB a reçu une demande par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, il le notifie au demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande

Règle 24(4)

(voir JO 7/1990, 306). Dès lors que cette notification a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.

Art. 77(5)
Règle 69(1)
Règle 31(2)

Lorsqu'une demande ne parvient pas à l'OEB par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant, avant l'expiration d'un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et qu'elle est donc réputée retirée (cf. II, 1.6), le demandeur doit en être informé ; toutes les taxes versées doivent être remboursées.

4. Examen lors du dépôt

4.1 Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date de dépôt

Art. 90(1)a)

La section de dépôt examine les demandes en vue de déterminer si celles-ci répondent aux conditions minimales requises pour qu'il leur soit accordé une date de dépôt. Ces conditions sont remplies lorsque les documents déposés contiennent :

Art. 80 a)

i) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;

Art. 80 b)

ii) la désignation d'au moins un Etat contractant ;

Art. 80 c)

iii) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ; et

Art. 80 d)

iv) une description et une ou plusieurs revendications, soit en allemand, en anglais ou en français, soit dans une langue officielle d'un Etat contractant, conformément aux dispositions de l'art. 14(2) (cf. VIII, 3.1).

Pour l'attribution d'une date de dépôt, ces documents n'ont pas à satisfaire à des exigences particulières en ce qui concerne leur forme ou leur présentation. Il importe néanmoins qu'ils soient suffisamment lisibles pour que l'information soit bien perçue.

4.1.1 Indication selon laquelle un brevet européen est demandé

Pour indiquer qu'un brevet européen est demandé, le mieux est d'utiliser le formulaire prescrit pour la requête en délivrance ou le logiciel de dépôt en ligne *epoline*[®], comme mentionné sous II, 4.1 i) (cf. également III, 4).

4.1.2 Identification du demandeur

L'identification du demandeur est suffisante lorsque l'identité du demandeur peut être établie avec quasi-certitude au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposés (cf. Décision J 25/86, JO 11/1987, 475) ; dans le cas où il existe plusieurs demandeurs, chacun d'eux doit être identifié de la même façon. Aucune objection ne devrait être soulevée à ce stade en ce qui concerne le statut du demandeur ou son droit à déposer une demande, ou, en cas de codemandeurs, lorsqu'il y a des doutes quant aux Etats contractants désignés par chaque demandeur.

4.1.3 Description et revendications

Il n'est pas nécessaire d'examiner dans les détails la teneur de la description et des revendications ; il suffit d'identifier un document (ou plusieurs documents) qui semble(nt) comporter une description et une ou plusieurs

revendications. Les conditions énoncées à l'art. 80 pour l'attribution d'une date de dépôt ne sont pas remplies si la description et les revendications sont déposées dans deux langues officielles différentes (cf. Décision J 18/96, JO 8/1998, 403).

4.1.4 Irrégularités

Si une date de dépôt ne peut être accordée à une demande en raison de certaines irrégularités, la section de dépôt le notifie au demandeur, et celui-ci dispose d'un délai non reconductible d'un mois à compter de la date de la signification de la notification pour remédier à ces irrégularités. S'il n'y remédie pas en temps utile, la section de dépôt l'informe que la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Les taxes qui auraient déjà été acquittées doivent être remboursées.

Art. 90(2)
Règle 39

4.1.5 Date de dépôt

La date de dépôt attribuée à la demande est la date à laquelle les conditions énoncées au point II, 4.1 sont remplies, c'est-à-dire :

- i) soit la date à laquelle la demande parvient à l'OEB ou au service national compétent ;
- ii) soit la date à laquelle le demandeur remédie aux irrégularités, cette dernière date ne pouvant être postérieure au délai d'un mois cité sous II, 4.1.4. Dans ce dernier cas, le demandeur est informé de la date de dépôt accordée à sa demande.

Il convient de noter que, si des dessins sont déposés postérieurement à la date de dépôt, une nouvelle date peut être attribuée à la demande (cf. III, 10).

4.2 Autres conditions

Toute demande à laquelle il a été accordé une date de dépôt est soumise au contrôle de la section de dépôt qui vérifie :

Art. 90(1)b), c)

- i) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais ;
- ii) si, dans le cas prévu à l'art. 14(2), la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais.

4.2.1 Taxes de dépôt et de recherche

Les taxes de dépôt et de recherche doivent être acquittées à l'OEB au plus tard un mois après le dépôt de la demande (délai normal). Dans les cas où la demande ne remplit pas d'emblée les conditions nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt, il faut entendre, par "dépôt de la demande", la date de dépôt telle que visée sous II, 4.1.5 ii).

Art. 78(2)

Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prescrit n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Comme il est indiqué au point XI, 9.2.2, la taxe de dépôt est réduite lorsque la langue dans laquelle est déposée la demande n'est pas une langue officielle de l'OEB. Toutefois, la notification au titre de la règle 85^{bis}(1) ne doit pas être émise tant que la section de dépôt n'a pas

Règle 85^{bis}(1)
Art. 2 n° 3^{ter} RRT
Règle 6(3)

acquis la conviction qu'une date de dépôt a été accordée à la demande conformément à l'art. 80 (cf. Décision J 18/96, JO 8/1998, 403).

4.2.2 Traduction

Règle 6(1)

La traduction en allemand, en anglais ou en français doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande (cf. II, 4.2.1 pour savoir ce qu'il faut entendre par "dépôt de la demande") et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la plus ancienne date de priorité revendiquée (cf. VIII, 1.1).

4.2.3 Demande réputée retirée

Art. 90(3)
Règle 69(1)

Lorsqu'une demande ne satisfait pas aux conditions formulées au point II, 4.2, elle est réputée retirée. Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (application par analogie de la décision J 4/86, JO 4/1988, 119, confirmée par la décision G 4/98, JO 3/2001, 131, point 7.2 des motifs). La perte de droit est communiquée au demandeur.

Art. 122(5)
Art. 122

Un rétablissement du droit quant aux délais visés à l'art. 78(2) et à la règle 85^{bis} (cf. II, 4.2.1) est exclu en application de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/82, JO 6/1983, 221). Par contre, en cas d'inobservation du délai visé à la règle 6(1), (cf. II, 4.2.2), la requête en restitutio in integrum est recevable.

4.3 Examen quant à certaines irrégularités

Art. 90
Art. 91(1)
Art. 92(1)

Après que l'examen lors du dépôt au titre de l'article 90 a été effectué et qu'il a été constaté que la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90(3) CBE conformément au point précédent, la demande est soumise à un examen quant à certaines irrégularités par la section de dépôt ; en même temps, une copie de la demande ("le sous-dossier de la recherche") est transmise à la division de la recherche pour que soit établi un rapport de recherche européenne et, le cas échéant, un avis au stade de la recherche (cf. B-I, 4).

CHAPITRE III**EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS****1. Généralités****1.1 Conditions de forme**

Les conditions de forme auxquelles une demande doit satisfaire et qui font l'objet de l'examen effectué par la section de dépôt sont celles spécifiées aux lettres a) à g) de l'art. 91(1). Ces conditions ont trait aux points suivants :

Art. 91

- i) représentation ;
- ii) conditions de forme auxquelles doit satisfaire la demande ;
- iii) abrégé ;
- iv) requête en délivrance ;
- v) revendication de priorité ;
- vi) taxes de désignation (voir aussi C-VI, 1.4) ;
- vii) désignation de l'inventeur ; et
- viii) dépôt des dessins.

1.2 Autres vérifications

Outre les vérifications portant sur les points précités, il incombe à la section de dépôt d'effectuer une vérification préliminaire de la description et des revendications pour faire en sorte que les éléments prohibés visés à la règle 34 ne figurent pas dans le texte de publication de la demande, et que le titre de l'invention qui figurera dans la demande publiée réponde aux conditions visées à la règle 26(2) b). La section de dépôt devrait également vérifier si les taxes de revendication exigibles ont été acquittées (cf. également III, 9), si, dans le cas où est revendiqué le privilège d'exposition visé à l'art. 55(1)b), l'attestation d'exposition prévue à la règle 23 a été produite (cf. également IV, 3), si, pour les demandes de brevet européen concernant une matière biologique, le demandeur a fourni toutes les indications prévues à la règle 28(1)c) et d) (cf. également IV, 4), enfin si, dans le cas des demandes portant sur des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, la liste des séquences prescrite a également été déposée (cf. également IV, 5, et la décision du Président de l'OEB, supplément n° 2 au JO 11/1998).

Règle 34
Règle 31(1)
Règle 23
Art. 55(1)b)
Règle 28
Règle 27^{bis}

Les conditions énumérées aux points ci-dessus et la procédure à suivre lorsque ces conditions ne sont pas remplies sont développées dans les sections suivantes de ce chapitre.

2. Représentation**2.1 Exigences à remplir**

L'agent des formalités doit s'assurer que les exigences relatives à la représentation, énoncées au point IX, 1, sont remplies. Il doit notamment veiller à ce que :

- i) les demandeurs n'ayant ni domicile, ni siège dans un Etat contractant soient représentés par un mandataire agréé ou par un avocat agréé remplissant les conditions énoncées à l'art. 134(7) ;
- ii) lorsqu'un demandeur ayant son domicile ou son siège dans un Etat contractant est représenté par un employé, cet employé soit muni d'un pouvoir ; et
- iii) le pouvoir, à fournir le cas échéant (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489), soit en règle, dûment signé (cf. IX, 3.2 et 3.4) et déposé dans le délai prescrit.

2.2 Non-conformité

Le point III, 14 traite des effets de la non-conformité d'une demande avec les dispositions concernant la représentation, et des mesures que doit prendre l'agent des formalités lorsqu'il constate des irrégularités.

3. Conditions de forme

3.1 Remarques générales

Art. 91(1)b)

Lorsqu'une demande est soumise à un examen quant à la forme, il convient de vérifier qu'elle satisfait aux conditions de forme énoncées ci-après. Le non-respect de ces conditions est examiné au point III, 14.

3.2 Pièces de la demande, documents remplaçant certaines pièces et traductions

La section de dépôt doit s'assurer que les pièces de la demande (requête, description, revendications, dessins et abrégé) satisfont aux prescriptions de la règle 35(2) à (11) et (14) et, pour les dessins, aux prescriptions de la règle 32, dans la mesure nécessaire pour garantir une publication suffisamment uniforme de la demande conformément à l'art. 93(2). Toutefois, la section de dépôt ne devrait pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 32(2) i) ou j), ou examiner si les tableaux inclus dans les revendications satisfont aux prescriptions de la règle 35(11). En cas de non-conformité à la règle 27^{bis}, la section de dépôt doit inviter le demandeur à y remédier (cf. Décision du Président de l'OEB, supplément n° 2 au JO 11/1998) (cf. également IV, 5).

Art. 94(1)
Art. 96(2)
Règle 35(1)
Règle 36(1)

La division d'examen est responsable des questions de forme une fois que le dossier lui a été transmis. Elle doit porter une attention particulière aux conditions à caractère plus technique prescrites par les règles 32 et 35, et notamment aux conditions énoncées à la règle 32(2) i) et j) et à la règle 35(11), mentionnées plus haut, et à celles prescrites par la règle 35(12) et (13). Les prescriptions particulières concernant les dessins sont traitées au chapitre X. Pour ce qui est des prescriptions à caractère plus technique, telles que celles énoncées à la règle 32(2) f) et h), la section de dépôt doit, en cas de doute, consulter la division de la recherche dont elle prendra l'avis. La section de dépôt doit également réfléchir aux mesures qu'il convient de prendre lorsque la division de la recherche attire son attention sur une irrégularité qu'elle n'aurait pas remarquée. Il convient de noter que selon la règle 32(3), les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins. Comme indiqué au point IX, 2.2, les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

3.3 Autres documents

L'agent des formalités doit également s'assurer que les documents autres que ceux visés au point III, 3.2, satisfont aux prescriptions énoncées au point IX, 2.3, c'est-à-dire qu'ils sont dactylographiés ou imprimés avec une marge d'environ 2,5 cm sur le côté gauche de la feuille, et qu'ils sont déposés en un nombre d'exemplaires suffisant pour que chaque partie dispose d'un document par demande ou par brevet (cf. IX, 2.4).

3.4 Signature

Les documents déposés postérieurement à la demande, à l'exception des pièces annexes, doivent être signés par le demandeur ou son mandataire (cf. IX, 3).

4. Requête en délivrance

4.1 Remarques générales

La requête en délivrance doit être présentée sur un formulaire de l'OEB (Form 1001), bien que la requête (l'indication visée au point II, 4.1 i) qu'un brevet est demandé) puisse être initialement présentée sur papier libre. Des formulaires 1001 sur papier sont mis gratuitement à la disposition des demandeurs par l'OEB ou par les services nationaux compétents auprès desquels les demandes peuvent être déposées. Le formulaire est en outre disponible via le site Internet de l'OEB et fait aussi partie du logiciel de dépôt en ligne *epoline*[®] que l'on peut se procurer gratuitement auprès de l'OEB à l'adresse suivante : www.european-patent-office.org.

Règle 26(1)

Tout nouveau texte du formulaire de requête en délivrance est publié au Journal officiel de l'OEB. Il est recommandé de toujours utiliser la version la plus récente.

4.2 Examen du formulaire de requête en délivrance

La section de dépôt examine la requête en vue de s'assurer qu'elle contient les indications énumérées à la règle 26(2). Le formulaire de requête prévoit la mention de ces indications. La pétition en vue de la délivrance (règle 26(2) a)) fait partie intégrante du formulaire. Le demandeur doit être autorisé à remédier aux irrégularités de la requête dans la mesure indiquée au point III, 14.

4.2.1 Informations relatives au demandeur

La requête doit comporter, sous la forme prescrite à la règle 26(2) c), les nom, adresse et nationalité du demandeur, ainsi que l'Etat dans lequel il a son siège ou son domicile. Lorsque la demande est faite au nom d'une pluralité de demandeurs, ces indications doivent être données pour chacun d'entre eux. A ce stade de la procédure, l'agent des formalités doit prendre en considération les dispositions du point II, 2 concernant l'habilitation à déposer une demande de brevet de la personne désignée comme demandeur.

4.2.2 Signature

La requête doit être signée par le demandeur ou son mandataire. En cas de pluralité de demandeurs, chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun d'entre eux doit signer la requête. Pour plus de précisions en ce qui concerne la signature de la requête, cf. IX, 3.2 à 3.4.

Règle 26(2)i)

(Les dispositions de la règle 26(2)b), e), f), g) et h) concernant respectivement le titre de l'invention, les demandes divisionnaires, les demandes visées à l'art. 61, la revendication de priorité et la désignation des Etats contractants sont examinées sous ces rubriques dans la suite du présent chapitre et au chapitre IV).

5. Désignation de l'inventeur

5.1 Remarques générales

Art. 81
Règle 26(2)k)

Toute demande doit comporter la désignation de l'inventeur. Cette désignation est prévue dans le logiciel de dépôt en ligne *epoline*[®]. Lorsque la demande est déposée sur papier, la désignation doit être effectuée dans un document produit séparément, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur ; dans les autres cas, cette désignation doit être effectuée dans le formulaire de requête en délivrance, par inscription d'une croix dans la case correspondante à la rubrique 22. Pour la désignation de l'inventeur dans un document produit séparément, on utilisera de préférence un formulaire trilingue qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB ou des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur

Règle 18(1)
Règle 92(1)g)
Règle 93 c)
Art. 129 a)

L'inventeur désigné par le demandeur peut adresser à l'OEB une renonciation écrite à son droit d'être désigné en cette qualité dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen. Dans ce cas, les mentions relatives à l'inventeur ne sont pas portées sur la demande de brevet européen publiée et sur le fascicule du brevet européen, et elles ne sont pas non plus inscrites au Registre européen des brevets (règle 92(1)g)), ni, par conséquent, au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où ladite renonciation est parvenue à l'OEB en temps utile. En outre, conformément à la règle 93 c), la désignation de l'inventeur comme la renonciation sont alors exclues de l'inspection publique au titre de l'art. 128(4).

5.3 Désignation effectuée dans un document produit séparément

Règle 17(1)

Lorsque la désignation est effectuée dans un document produit séparément, elle doit comporter les nom, prénoms et adresse complète de l'inventeur de manière à satisfaire aux normes du service postal, la déclaration visée à l'art. 81 indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet, ainsi que la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

En cas de cession, il suffit de mentionner "...par contrat en date du". Si l'invention a été réalisée par un ou plusieurs employés, il suffit de mentionner que l' (les) inventeur(s) est (sont) un (des) employé(s) du (des) demandeur(s). En cas de succession, il suffit d'indiquer que le(s) demandeur(s) est (sont) l' (les) héritier(s) de l' (des) inventeur(s).

La désignation de l'inventeur doit comporter la signature du demandeur ou celle de son mandataire. En ce qui concerne la signature, les dispositions stipulées aux points IX, 3.2 à 3.4 sont applicables.

Règle 17(2)

L'OEB ne contrôle pas l'exactitude des indications contenues dans la désignation de l'inventeur.

Lorsque la désignation de l'inventeur est déposée postérieurement à la demande, il convient d'observer les dispositions figurant au point IX, 3.1.

5.4 Notification

Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la section de dépôt doit communiquer à l'inventeur qui n'est pas en même temps demandeur les indications relatives à la demande figurant dans la désignation de l'inventeur, ainsi que celles prévues à l'art. 128(5). Il convient toutefois d'observer que ni le demandeur ni l'inventeur ne peuvent se prévaloir, soit de l'omission de cette notification, soit des erreurs dont elle pourrait être entachée.

Règle 17(3)

Règle 17(4)

La notification est envoyée à l'adresse de l'inventeur, indiquée par le demandeur. Si la notification est retournée à l'OEB parce que l'inventeur n'habite pas à l'adresse indiquée ou qu'il a changé de domicile sans laisser d'adresse, l'Office s'enquerra de la nouvelle adresse de l'inventeur auprès du demandeur. Si le demandeur communique une nouvelle adresse, la notification y sera envoyée. Sinon, l'Office ne fera pas de nouvelle tentative de notification.

La notification n'est pas faite lorsque, dans un cas particulier, l'inventeur déclare par écrit à l'OEB qu'il renonce à la notification établie conformément à la règle 17(3) (cf. Communiqué de l'OEB, JO 5/1991, 266). La renonciation doit être produite avec la désignation de l'inventeur et comporter les indications suivantes, que l'OEB est tenu de notifier à l'inventeur, en application de la règle 17(3) :

- i) numéro et date du dépôt de la demande de brevet européen, s'ils sont connus ;
- ii) si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et, s'il est connu, le numéro de ladite demande ;
- iii) le nom du demandeur ;
- iv) le titre de l'invention ;
- v) les Etats contractants désignés à la rubrique 32.1 du formulaire de requête en délivrance ; et
- vi) le cas échéant, le nom des coinventeurs.

5.5 Irrégularités

En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une grave irrégularité (p.ex. absence de signature du demandeur ou du nom de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, le demandeur est informé que la demande de brevet européen sera réputée retirée s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à l'art. 91(5). Toutefois, il convient d'accorder au demandeur un délai minimum de deux mois si, après l'envoi de cette notification, il lui reste moins de deux mois pour remédier à l'irrégularité avant l'expiration du délai précité. S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé (en ce qui concerne les demandes divisionnaires, cf. point IV, 1.5). Une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est possible sur requête (cf. E-VIII, 2).

Art. 91(1)f)

Règle 42(1)

Art. 91(5)

Art. 121

Art. 122

Si la désignation effectuée ne présente que des irrégularités mineures (p.ex. absence de l'adresse de l'inventeur), le demandeur est invité à y remédier dans un délai fixé par l'OEB, conformément à l'art. 91(2). S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est

rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3)). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 ou une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 sont possibles sur requête. Concernant la désignation de l'inventeur dans les demandes divisionnaires, cf. IV, 1.5.

5.6 Désignation erronée

Règle 19(1)

Une désignation erronée de l'inventeur peut être rectifiée sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l'un ou de l'autre. Si une autre personne doit être désignée comme inventeur, l'accord des personnes déjà désignées en tant qu'inventeur n'est plus nécessaire (cf. Décision J 8/82, JO 4/1984, 155). Les dispositions figurant aux points III, 5.3 et 5.4 sont applicables à la désignation rectifiée. La rectification peut aussi être demandée lorsque la procédure devant l'OEB est terminée.

Règle 19(2)

Règle 19(3)

Si une désignation erronée a été rectifiée et qu'elle avait été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée dans le Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication doit être rectifiée. Les présentes dispositions s'appliquent également à l'annulation d'une désignation erronée de l'inventeur.

6. Revendication de priorité (cf. également C-V)

6.1 Remarques générales

Le demandeur d'un brevet européen peut se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur d'une première demande et revendiquer cette priorité lorsque

Art. 87(1), (2), (5)

- i) la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat pour lequel le dépôt est reconnu, d'après les dispositions de la CBE, comme donnant naissance au droit de priorité ;
- ii) le demandeur du brevet européen était également le déposant de la demande antérieure ou son ayant-cause ;
- iii) la demande de brevet européen est déposée dans une période de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande ; et
- iv) la demande de brevet européen porte sur l'invention divulguée dans la demande antérieure (cf. point C-V, 1).

Concernant l'alinéa i) ci-dessus, la demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur. Toutefois, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou modèles industriels (Geschmacksmuster) ne sont pas reconnus (cf. Décision J 15/80, JO 7/1981, 213).

Art. 87(3)

Dans la mesure où le contenu de la demande antérieure a été suffisant pour établir une date de dépôt, cette date permet l'attribution d'une date de priorité, quel que soit le sort ultérieur de cette demande ; la demande peut par exemple être ultérieurement abandonnée ou rejetée.

Concernant l'alinéa ii) ci-dessus, le transfert de la demande (ou du droit de priorité) doit avoir eu lieu avant la date de dépôt de la demande européenne ultérieure et doit être valable conformément aux dispositions

nationales applicables. La preuve de ce transfert peut être produite ultérieurement.

Dans le cas toutefois d'une demande de brevet européen ultérieure déposée par des codemandeurs, il suffit que l'un des demandeurs soit le déposant ou l'ayant cause du déposant de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire de procéder à un transfert particulier du droit de priorité vers les autres (l'autre) demandeur(s), puisque la demande européenne ultérieure a été déposée conjointement. Il en va de même lorsque la demande antérieure a elle-même été déposée par des codemandeurs, à condition que tous ces demandeurs, ou leur(s) ayant(s) cause, figurent parmi les codemandeurs de la demande de brevet européen ultérieure.

6.2 Liste des Etats parties à la Convention de Paris

Les Etats visés au point III, 6.1 i) sont les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou les Etats qui, sans être parties à cette Convention, ont conclu avec l'Organisation européenne des brevets un accord au titre de l'art. 87(5) CBE ; aucun accord au titre de cet article n'a été conclu à ce jour. Eu égard au libellé de l'art. 87(1), relatif aux dépôts effectués "dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris", il est possible de revendiquer la priorité d'une demande nationale, d'une demande européenne ou d'une demande internationale ayant fait l'objet d'un premier dépôt. Une liste des Etats pour lesquels le dépôt est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité figure en annexe au présent chapitre (III-Annexe). Il s'agit des Etats qui sont parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Une liste des Etats parties à la Convention de Paris figure sur le site Internet de l'OMPI ; cette liste est régulièrement publiée dans le Journal officiel de l'OEB.

Cependant, l'Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d'une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n'était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre signataire de l'Accord sur les ADPIC/OMC (G2/02 et G 3/02, JO 10/2004, 483).

6.3 Priorités multiples

Le demandeur peut revendiquer plusieurs priorités sur la base de demandes antérieures déposées dans le même Etat ou dans des Etats différents. Si plusieurs priorités sont revendiquées, les délais qui sont calculés à partir de la date de priorité commencent à courir à compter de la date de priorité la plus ancienne ; il en résulte que la demande de brevet européen doit être déposée dans un délai de douze mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ; cette disposition s'applique si des demandes ont été déposées antérieurement, à la fois dans des Etats parties à la Convention de Paris et dans des Etats ayant conclu entre eux un accord au titre de l'art. 87(5) CBE (à ce jour, aucun accord de ce type n'a encore été conclu).

Art. 88(2)

6.4 Examen du document de priorité

La section de dépôt n'est pas tenue d'examiner le contenu du document de priorité. Néanmoins, lorsqu'il ressort d'une manière évidente, par exemple du titre du document, que ce dernier se rapporte à un sujet entièrement différent de celui de la demande, le demandeur est informé que le document déposé semble ne pas être le document approprié.

6.5 Déclaration de priorité

Art. 88(1)
Règle 38(1)
Règle 38(2)
Règle 26(2)g)
Règle 88
Art. 91(2)
Règle 41(1)

Un demandeur qui souhaite revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité indiquant la date du dépôt antérieur et l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, ainsi que le numéro de ce dépôt. La date et l'Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués dans la requête en délivrance lors du dépôt de la demande de brevet européen. La requête en délivrance peut être rectifiée en application de la règle 88, première phrase, si elle contient des erreurs concernant la date et l'Etat du dépôt antérieur, et à condition que la requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour que la rectification puisse être prise en considération dans la publication de la demande ou, du moins, pour qu'une mention puisse être faite dans la publication de la demande. A titre exceptionnel, il peut être fait droit à une requête déposée plus tard s'il ressort de la demande publiée qu'une erreur a été commise (cf. V, 3 et références qui y sont indiquées). Le numéro de dépôt de la demande antérieure doit être indiqué avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité revendiquée, faute de quoi la demande présente une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier (en application des principes posés par J 1/80, JO 9/1980, 289).

6.6 Délai de priorité

Règle 41(3)
Règle 84bis
Règle 85

Si la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date du dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt doit informer le demandeur que sa demande ne bénéficiera pas de la priorité s'il n'indique pas, dans un délai d'un mois, une date rectifiée qui se situe au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande. Les règles 84^{bis} et 85 sont applicables au délai de priorité mentionné à l'art. 87(1). Dans le cas où la date mentionnée pour la demande antérieure est postérieure ou identique à la date de dépôt, le demandeur doit bénéficier d'un délai d'un mois pour indiquer une date rectifiée. (En ce qui concerne la possibilité de rectifier les erreurs de transcription ou des erreurs similaires, cf. V, 3).

6.7 Copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité)

Règle 38(3)
Art. 88(2)
Art. 91(2)
Règle 41(1)

Lorsqu'une priorité est revendiquée, une copie sur papier de la demande antérieure (pièce justificative) doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, faute de quoi la demande présente une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier (cf. Décision J 1/80, JO 9/1980, 289). Lorsque des priorités multiples sont revendiquées, le délai mentionné ci-dessus est calculé à compter de la date de priorité la plus ancienne.

La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et être accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure (règle 38(3), deuxième phrase). La pièce justificative de priorité doit être produite sous forme d'original, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'original de l'attestation établie par l'administration de dépôt.

Il est également possible de produire une copie de la demande antérieure (pièce justificative de priorité) sur un support physique autre que le papier, par exemple sur CD-R, à condition que :

- i) le support physique contenant la pièce justificative de priorité, en tout ou en partie, soit préparé par l'administration qui a reçu la

demande antérieure, de façon à ce que son contenu ne puisse pas être modifié par la suite de façon indétectable ;

- ii) l'administration précitée certifie que le contenu du support physique est une copie exacte de la demande antérieure ou de la partie de cette demande qui y figure ; et que
- iii) la date de dépôt de la demande antérieure soit également certifiée par cette administration.

Le(s) certificat(s) peut (peuvent) être produit(s) séparément sur papier. Le support fourni doit être lisible, et ne pas contenir de virus informatique ou d'autres formes de logiciels nuisibles.

Les copies de demandes de brevet US, certifiées et signées numériquement, telles que délivrées sous forme électronique par l'USPTO depuis le 30 juillet 2004, sont acceptées par l'OEB comme documents de priorité, à condition qu'elles soient produites avec la certification correspondante, soit comme pièces jointes lors du dépôt en ligne des formulaires 1001, 1200 ou 1038, soit sur CD. Un tirage papier de ces documents électroniques ne peut pas être accepté comme document de priorité (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 15 septembre 2004, JO 11/2004, 562).

Une exception à l'obligation de fournir la pièce justificative est prévue à la règle 38(4), ensemble la décision du Président de l'OEB en date du 22 décembre 1998 (JO 2/1999, 80) :

Règle 38(4)

Si la demande antérieure est :

- i) une demande de brevet européen ;
- ii) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT ;
- iii) un brevet ou un modèle d'utilité japonais ; ou
- iv) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais en tant qu'office récepteur au titre du PCT,

l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen. Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Dès que l'OEB a versé au dossier la copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur (Décision du Président de l'OEB, en date du 9 mars 2000, JO 5/2000, 227). Toutefois, si la demande antérieure n'était pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, il faut quand même produire la traduction ou la déclaration au titre de la règle 38(5) (cf. III, 6.8 et communication de l'OEB publiée dans le JO 4/2002, 192).

6.8 Traduction de la demande antérieure

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non prorogeable fixé par la règle 51(4). Il est également possible de présenter, dans les mêmes délais, une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3). On peut déjà effectuer cette déclaration en cochant la case ad hoc du formulaire de requête en délivrance (Form

Art. 88(1)
Règle 38(5)

1001, rubrique 25a). Cette déclaration n'est valable que si le texte de la demande européenne telle que déposée est une traduction fidèle du texte de la demande antérieure (description et revendications) dont la priorité est revendiquée. Si tel n'est pas le cas ou si la demande européenne contient plus de texte ou moins de texte que n'en contient la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut être acceptée et une traduction complète doit être produite. Une simple réorganisation des différents éléments (c'est-à-dire les revendications par rapport à la description) de la demande ne remet pas en cause la validité de cette déclaration (cf. Renseignement juridique n° 19/99, JO 5/1999, 296).

Art. 91(2)
Règle 41(1)

Le fait de ne pas produire la traduction ou, le cas échéant, la déclaration constitue une irrégularité que le demandeur est invité à corriger dans un délai imparti par l'OEB (cf. également III, 14.2).

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai prescrit, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. III, 6.10 et 6.11).

6.9 Absence de droit de priorité

Il n'existe pas de droit de priorité pour une demande de brevet européen :

Art. 87(1)
Règle 41(3)

i) lorsque la demande n'a pas été déposée dans le délai visé au point III, 6.1 iii) ou lorsque le demandeur n'a pas mentionné dans le délai indiqué au point III, 6.6 une date de priorité rectifiée, qui se situe dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen ;

Art. 87(1)

ii) lorsque la demande antérieure a été déposée pour un titre de protection ne donnant pas naissance au droit de priorité (cf. point III, 6.1) ; ou

Art. 87(1), (5)

iii) lorsque la demande antérieure ne donne pas naissance au droit de priorité en ce qui concerne l'Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée (cf. point III, 6.1 i) et 6.2).

6.10 Perte du droit de priorité

Art. 91(3)

Le droit de priorité pour la demande de brevet européen est perdu :

i) lorsque la déclaration de priorité n'a pas été produite en temps voulu (cf. point III, 6.5) ; ou

ii) lorsque la copie de la demande antérieure ou, le cas échéant, la traduction de la demande antérieure, n'a pas été produite dans le délai prescrit (cf. III, 6.7, 6.8).

6.11 Notification

Règle 69(1)

Lorsqu'il ne peut se prévaloir d'un droit de priorité ou lorsque le droit de priorité est perdu, le demandeur en est informé. Il est alors tenu compte de la nouvelle situation pour la computation des délais dépendant de la priorité ; il en va de même dans le cas d'une renonciation à un droit de priorité. La disparition d'un droit de priorité n'a aucune influence sur les délais ayant déjà expiré (cf. également C-V, 3.4, E-VIII, 1.5). Si la recherche n'a pas encore eu lieu, la section de dépôt informe la division de la recherche de toute perte du bénéfice d'une date de priorité ou de l'impossibilité de bénéficier de cette date.

7. Titre de l'invention

7.1 Conditions à remplir

Dans la requête en délivrance doit figurer le titre de l'invention. La règle 26(2)b) prescrit notamment que le titre de l'invention doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Ainsi, la section de dépôt devra tenir compte des considérations suivantes :

Règle 26(2)b)

- i) les noms de personnes et les dénominations de fantaisie, le mot "brevet" ou des termes similaires non techniques ne servant pas à identifier l'invention ne doivent pas être utilisés ;
- ii) l'abréviation "etc.", en raison de son caractère vague, ne doit pas être utilisée et doit être remplacée par l'indication de ce qu'elle est censée désigner ;
- iii) des titres constitués uniquement de mots tels que "Méthode", "Dispositif", "Composés chimiques" ou d'autres titres tout aussi vagues ne remplissent pas la condition précitée, à savoir que le titre doit faire apparaître clairement la désignation technique de l'invention ;
- iv) les dénominations commerciales et marques de fabrique ne doivent pas non plus être utilisées ; la section de dépôt ne doit toutefois intervenir que lorsque les noms utilisés sont, d'après les connaissances générales communes, des dénominations commerciales ou des marques de fabrique.

7.2 Compétence

Le soin de veiller à ce que le titre réponde aux dispositions du règlement d'exécution incombe en dernier ressort à la division d'examen. La section de dépôt devra néanmoins éviter, dans la mesure du possible, la publication de demandes dont les titres ne donnent manifestement aucune information concernant l'objet de l'invention ou risquent d'induire en erreur. Il est donc nécessaire que la section de dépôt tienne compte des dispositions de la règle 26(2)b) figurant au point III, 7.1 ci-dessus. En cas de manquement manifeste à ces dispositions, l'OEB pourra choisir un nouveau titre, dans la mesure où il le juge nécessaire, sans en informer immédiatement le demandeur. Celui-ci ne saura qu'au moment de la publication de la demande si le titre qu'il a proposé a été maintenu (voir JO 4/1991, 224).

Règle 26(2)b)

8. Eléments prohibés

8.1 Bonnes moeurs ou "ordre public"

La demande ne doit pas contenir d'éléments ou de dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Ces éléments doivent être omis avant la publication de la demande, et la place ainsi que le nombre de mots ou de dessins omis seront précisés dans la demande publiée. (En cas d'omission de dessins, il y a lieu de tenir compte des exigences formelles prévues au point III, 3.2). La section de dépôt doit donc examiner la description, les revendications et les dessins pour déterminer s'ils comportent des éléments choquants. Afin de ne pas retarder indûment l'examen quant à la forme, il suffit de procéder à un examen sommaire pour vérifier que le texte ne contient aucun des éléments

Art. 53 a)
Règle 34(1)a)
Règle 34(2)

prohibés suivants : incitation à la licence ou à des actes susceptibles de troubler l'ordre public ; incitation à des actes criminels ; propagande en faveur de la discrimination raciale, religieuse et obscénités manifestes. La section de dépôt doit également intervenir dans le cas où la division de la recherche attire son attention sur certains éléments choquants qu'elle n'aurait pas remarqués. Les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur.

8.2 Déclarations dénigrantes

Règle 34(1)b)
Règle 34(3)

Conformément à la règle 34(1)b), la demande ne doit pas contenir de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou bien le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers ; de simples comparaisons avec l'état de la technique ne doivent cependant pas être considérées comme dénigrantes. La section de dépôt devrait omettre, lors de la publication de la demande, les déclarations relevant manifestement de cette catégorie, qui apparaissent à l'examen sommaire visé au point III, 8.1 ou à propos desquelles la division de la recherche a attiré son attention. S'il y a doute, la question devra être soumise pour étude à la division d'examen. La demande publiée doit mentionner la place et le nombre de mots éventuellement omis, et l'OEB doit fournir, sur demande, une copie des passages omis. Dans ce cas également, les éléments omis sont portés à la connaissance du demandeur. (cf. également le traitement applicable aux éléments prohibés dans la procédure devant la division d'examen : C-II, 7).

9. Taxe de revendication

Règle 31(1)
Règle 31(2)
Règle 69(1)
Art. 77(5)

Si une demande européenne comporte plus de dix revendications lors du dépôt, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Il conviendra de se fonder sur l'ordre des revendications à la date du dépôt de la demande de brevet européen. Lorsque la demande comprend plusieurs jeux de revendications, la règle 31 ne s'applique qu'au jeu qui contient le plus grand nombre de revendications (cf. renseignement juridique n° 3/85 rév., JO 11/1985, 347). Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande (à propos de ce qu'il faut entendre par "dépôt de la demande", cf. point II, 4.2.1). Si les taxes de revendication n'ont pas été acquittées dans ce délai, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai. Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée à l'expiration de ce nouveau délai, la revendication correspondante est réputée abandonnée. Le demandeur en est informé. Si les taxes de revendication qui ont été acquittées ne couvrent pas toutes les revendications assujetties à une taxe (revendication 11 et suivantes) et s'il n'a pas été indiqué, lors du paiement, pour quelles revendications les taxes ont été acquittées, le demandeur est invité à indiquer pour quelles revendications assujetties il a acquitté les taxes. La section de dépôt informe la division de la recherche des revendications réputées abandonnées. Une taxe de revendication n'est remboursée que dans le cas visé à l'art. 77(5) (voir II, 3.2, dernier alinéa).

Les caractéristiques qui étaient contenues dans une revendication réputée abandonnée en application de la règle 31(2) et qui ne figurent parallèlement ni dans la description, ni dans les dessins, sont exclues de

toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et en particulier dans les revendications (J 15/88, JO 11/1990, 445).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et 3.8.

10. Dépôt des dessins

Une demande doit comporter des dessins (même s'ils ne satisfont pas aux conditions de forme visées au point III, 3) lorsqu'il y est fait référence dans la description ou les revendications, et il appartient par conséquent à la section de dépôt de procéder à une vérification à cet égard. Si les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande, le demandeur est informé par la section de dépôt que les dessins ainsi que les références aux dessins figurant dans la demande seront réputés supprimés, à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois non reconductible, une requête aux fins d'attribuer à la demande la date à laquelle les dessins ont été déposés. Si les dessins n'ont pas été déposés, ou s'ils n'ont pas tous été déposés, alors qu'ils étaient mentionnés dans la description ou les revendications, le demandeur est invité à les déposer dans un délai d'un mois non reconductible, et il est informé que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, s'ils ne sont pas déposés dans ce délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

Art. 78(1)d)
Art. 91(6)
Règle 43(1)
Règle 43(2)

Si le demandeur sollicite l'insertion de dessins par voie de correction, en application de la règle 88, deuxième phrase, il convient de statuer sur cette requête avant d'émettre la notification prévue à la règle 43. Pour ce qui est des principes régissant la rectification d'erreurs, cf. V, 3.

Règle 88, 2^{ème} phrase

11. Abrégé

11.1 Remarque générale

Toute demande de brevet doit contenir un abrégé. Les conséquences du non-respect de cette exigence sont traitées au point III, 14.

Art. 78(1)e)
Art. 91(1)c)

11.2 Contenu de l'abrégé

Il incombe à la division de la recherche d'arrêter le contenu définitif de l'abrégé. Cependant, s'il est évident que l'abrégé ne correspond pas à l'objet de la demande, ce qui devrait normalement être confirmé par la division de la recherche, le demandeur est informé que le document déposé ne constitue pas un abrégé et que s'il ne remédie pas à cette irrégularité, la sanction prévue au point III, 14 sera appliquée.

Règle 47(1)

11.3 Figure publiée avec l'abrégé

Si la demande comporte des dessins, le demandeur devrait indiquer la figure (ou exceptionnellement les figures) des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé. A défaut d'une telle indication, c'est la division de la recherche qui décide quelle(s) est(sont) la(les) figure(s) à publier. Pour la suite de la procédure, cf. B-XI, 4.

Règle 33(4)

12. Désignation des Etats contractants

12.1 Remarques générales

Tous les Etats désignés doivent être des Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande (concernant la liste des Etats parties à la CBE, voir partie générale des Directives, section 6). Tout autre Etat mentionné dans la requête en délivrance ne pourra être pris en considération (concernant la désignation d'Etats contractants sur le formulaire de requête en délivrance, voir points III, 12.6 et 12.7 ci-dessous). Comme il est stipulé au point II, 2, lorsque la demande est déposée au nom de codemandeurs, chacun d'entre eux peut désigner des Etats contractants différents ; en cas d'ambiguïté en ce qui concerne les Etats désignés par les différents demandeurs, les objections doivent être formulées au cours de l'examen relatif aux conditions de forme.

12.2 Taxe de désignation ; délais

Art. 79(2)
Art. 149(1)
Art. 2, n° 3^{bis} RRT
Art. 2, n° 3 RRT

La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Pour la Suisse et le Liechtenstein, il suffit d'acquitter une taxe de désignation conjointe unique. Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé.

En ce qui concerne les demandes de brevet européen, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

Règle 15(2)
Règle 25(2)

Pour les demandes divisionnaires et les nouvelles demandes visées à l'art. 61(1)b), les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen (cf. IV, 1.4.1).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. III, 12.10.

12.3 Conséquences du non-paiement des taxes de désignation ; délai supplémentaire

Art. 91(4)

Si la taxe de désignation n'a pas été acquittée en temps voulu pour un Etat désigné, la désignation de cet Etat est réputée retirée (cf. également III, 12.5).

Règle 85^{bis}
Art. 2, n° 3^{ter} RRT

Toutefois, si une taxe de désignation pour une demande de brevet européen n'est pas acquittée dans le délai normal, elle peut l'être valablement dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai. Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification visée à la règle 85^{bis}(1), peuvent encore être valablement acquittées, conformément à la règle 85^{bis}(2), dans un délai supplémentaire non reconductible de deux mois à compter de l'expiration du délai normal, moyennant également versement d'une surtaxe dans ce délai (en ce qui concerne le calcul des délais composés, cf. Renseignement juridique n° 5/93 rév., JO 4/1993, 229).

Si les délais applicables au paiement ultérieur de taxes de désignation prévus aux paragraphes 1 et 2 de la règle 85^{bis} expirent à des dates différentes, il est encore possible d'acquitter valablement toutes les taxes de désignation jusqu'à la date la plus tardive (cf. Décision J 5/91, JO 11/1993, 657).

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. III, 12.10.

12.4 Montant de la surtaxe acquittée insuffisant

Si les taxes de désignation sont payées dans les délais supplémentaires sans la surtaxe ou accompagnées d'une surtaxe d'un montant insuffisant, il convient en premier lieu de déterminer le nombre de taxes de désignation, surtaxe comprise, qui sont couvertes par le montant versé au titre des taxes de désignation. Le demandeur doit ensuite être invité, conformément à l'art. 7(2), première phrase du règlement relatif aux taxes, à indiquer à l'OEB pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes de désignation, y compris la surtaxe (cf. Décision J 23/82, JO 4/1983, 127). Pour la suite de la procédure, cf. point III, 12.8.

Art. 7(2), 1^{ère} phrase
RRT

12.5 Demande réputée retirée

Si les taxes de désignation ne sont pas valablement acquittées dans les délais supplémentaires visés à la règle 85^{bis}, la demande est réputée retirée, et le demeure même si, après que cet effet juridique s'est produit, le demandeur déclare renoncer à une ou plusieurs revendications de priorité.

Si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droit se produit à l'expiration du délai normal. De même, le retrait réputé de la désignation d'un Etat contractant prend effet à l'expiration du délai normal, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu par la règle 85^{bis} (cf. Décision G 4/98, JO 3/2001, 131). Le demandeur n'est informé de la perte de droit que si, contrairement à l'intention qu'il avait déclarée à l'origine dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001), il n'a pas acquitté les taxes de désignation pour les Etats pour lesquels il avait manifesté son intention de payer.

Art. 79(3)
Art. 91(4)
Règle 69(1)

Une restitutio in integrum quant aux délais prévus à l'art. 79(2) et à la règle 85^{bis} est exclue en vertu des dispositions de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/82, JO 6/1983, 221).

Art. 122(5)

12.6 Formulaire de requête en délivrance

La désignation des Etats contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée, doit figurer dans la requête en délivrance du brevet européen, les taxes de désignation pouvant être acquittées ultérieurement.

Art. 79(1), (2)

L'utilisation du formulaire de requête en délivrance prescrit (Form 1001), qui contient une déclaration précochée désignant tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt de la demande (rubrique 32.1), garantit que toutes les désignations sont faites à la date à laquelle la demande est déposée, donnant ainsi au demandeur le temps B jusqu'à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation (art. 79(2), règles 15(2), 25(2) et 85^{bis}(1), (2)) - de décider quels Etats contractants il souhaite

effectivement que son brevet couvre. A cet effet, il acquitte les taxes de désignation pour ces Etats, y compris la ou les surtaxe(s) éventuelle(s).

12.7 Indication des Etats contractants

Art. 2, n° 3 RRT
Art. 7(1) RRT

Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé. Ce paiement doit simplement porter la mention "Taxes de désignation" afin que le motif du paiement puisse être établi.

Toutefois, si le demandeur a l'intention de payer moins de sept taxes de désignation lors du dépôt, il doit indiquer les Etats contractants concernés au numéro 2b de la rubrique 32 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001). Cela permettra de comptabiliser correctement les taxes de désignation acquittées et d'éviter que des notifications suivant les règles 85^{bis}(1) et 69(1) soient établies inutilement lorsque le demandeur a intentionnellement omis d'acquitter les taxes pour certains Etats dans lesquels il ne souhaite pas de brevet. Si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans le délai de base, les notifications visées aux règles 85^{bis}(1) et 69(1) sont émises uniquement pour les Etats pour lesquels le demandeur a annoncé son intention d'acquitter les taxes. Aucune notification n'est émise pour ce qui concerne les autres Etats désignés, mais le demandeur peut encore acquitter les taxes (y compris la surtaxe) pour ces Etats jusqu'à la fin du délai supplémentaire visé à la règle 85^{bis}(2).

Pour les demandeurs qui utilisent la procédure de prélèvement automatique, voir aussi XI, 7.2.

12.8 Montant exigible

Art. 7(2), 1^{ère} phrase
RRT
Art. 9(2) 2^{ème} phrase
RRT
Art. 91(4)
Règle 69(1)

Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à l'art. 79(2) ou à la règle 85^{bis} ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats indiqués au numéro 2b de la rubrique 32 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001), et si l'auteur du paiement n'indique pas pour quels Etats contractants il a acquitté les taxes, l'OEB l'invite, dans un délai qu'il détermine (cf. également III, 12.4), à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. Si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, l'art. 9(2) du règlement relatif aux taxes est applicable : les taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignations pour lequel le montant payé est suffisant, et ce dans l'ordre où les Etats contractants sont désignés dans la requête (cf. Décision J 23/82, JO 4/1983, 127). La désignation des Etats contractants non couverts par les taxes est réputée retirée, et le demandeur est informé de la perte de droit. Concernant le moment où se produit la perte de droit, cf. point III, 12.5, 2^{ème} alinéa.

12.9 Retrait d'une désignation

Art. 97(4), (5)
Art. 79(3)
Règle 14

Sous réserve de la disposition énoncée à la dernière phrase du présent paragraphe, la désignation d'un Etat contractant peut être retirée par le demandeur à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet. La taxe de désignation n'est pas remboursée lorsqu'une désignation est retirée. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants a pour conséquence que la demande est réputée retirée, et le demandeur en est informé. La désignation d'un Etat contractant ne peut plus être retirée à compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une

procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance.

12.10 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, si le délai mentionné à l'art. 79(2) a expiré plus tôt.

Règle 107(1)d)

Conformément à la règle 108(1), la désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée. Si aucune taxe de désignation pour la demande PCT entrant dans la phase européenne n'a été acquittée dans le délai de base prévu à la règle 107(1)(d), la demande de brevet européen (cf. art 150(3)) est réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande de brevet européen ou de la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée, il le notifie au demandeur. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, l'acte non accompli est exécuté et qu'une surtaxe au titre de l'art. 2, 3^{quater} RRT est acquittée. S'il n'est pas établi de notification au titre de la règle 108(3), un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable est accordé pour le paiement des taxes de désignation, moyennant le versement d'une surtaxe conformément à la règle 108(4).

Règle 108
Art. 2, n° 3^{quater} RRT
Art. 150(3)

En ce qui concerne les taxes de désignation relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également VII, 1.3 et 3.11.

13. Extension des effets des demandes de brevet européen et des brevets européens à des Etats non-parties à la CBE

13.1 Remarques générales

Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT), et donc des brevets européens, peuvent s'étendre à des Etats pour lesquels un accord d'extension conclu avec l'Organisation européenne des brevets est entré en vigueur (Etats autorisant l'extension).

L'extension peut être demandée pour les Etats suivants :

Lettonie (LV)	depuis le 1 ^{er} mai 1995 ;
Albanie (AL)	depuis le 1 ^{er} février 1996 ;
l'Ex-République yougoslave de Macédoine (MK)	depuis le 1 ^{er} novembre 1997 ;
Croatie	depuis le 1 ^{er} avril 2004 ;
Serbie-et-Monténégro	depuis le 1 ^{er} novembre 2004 ;
Bosnie-Herzégovine	depuis le 1 ^{er} novembre 2004.

Les accords d'extension que l'OEB a passés avec la **République de Slovénie** (entrée en vigueur : le 1^{er} mars 1994), la **République de Roumanie** (15 octobre 1996) et la République de Lituanie (5 juillet 1994) ont expiré lorsque ces trois pays ont adhéré à la CBE avec effet au 1^{er} décembre 2002, au 1^{er} mars 2003 et au 1^{er} décembre 2004

respectivement. Toutefois, le système d'extension continue de s'appliquer à toutes les demandes européennes et internationales qui ont été déposées avant ces dates, ainsi qu'à tous les brevets européens délivrés pour ces demandes.

La requête en extension desdits effets aux Etats susmentionnés est réputée présentée avec toute demande européenne déposée après l'entrée en vigueur et avant la cessation des accords d'extension respectifs. Ceci s'applique également aux demandes euro-PCT (à condition que la demande internationale désigne à la fois l'OEB pour un brevet européen **et** l'Etat autorisant l'extension pour un brevet national). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée (cf. III, 13.2). En acquittant la taxe d'extension, le demandeur décide d'étendre à un Etat déterminé autorisant l'extension les effets de la demande. La déclaration prévue à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001) ou à la rubrique 11 du formulaire d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (Form 1200), dans laquelle le demandeur doit indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe d'extension, n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.

Une requête en extension des effets d'une demande divisionnaire (cf. IV, 1) n'est réputée présentée que si la requête correspondante est toujours valide dans la demande initiale, à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

13.2 Délai pour le paiement de la taxe d'extension

Conformément aux dispositions nationales applicables des Etats autorisant l'extension, la taxe d'extension doit être acquittée dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (cf. III, 12.2, 12.10 et VII, 1.3). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée dans les délais de base applicables (art. 79(2), règles 15(2), 25(2) et 107(1)d)), la notification visée à la règle 85^{bis}(1) n'est pas établie. Toutefois, le demandeur peut encore valablement acquitter la taxe d'extension dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai de base moyennant versement, dans ce délai, d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe d'extension (règle 85^{bis}(2)). Pour ce qui est du plafond de cette surtaxe, l'art. 2, n° 3^{ter} et n° 3^{quater} du règlement relatif aux taxes s'applique par analogie. La règle 108(3) n'est pas applicable aux taxes d'extension.

Si la taxe d'extension et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas payées dans les délais, la requête en extension est réputée retirée. Il n'est pas établi de notification conformément à la règle 69(1), et la restitutio in integrum quant aux délais de paiement de la taxe d'extension n'est pas possible.

13.3 Retrait de la requête en extension

La requête en extension peut être retirée à tout moment. Elle est réputée retirée lorsque la demande de brevet européen ou la demande euro-PCT a été définitivement rejetée, a été retirée ou est réputée retirée. Il n'est pas établi de notification distincte. Les taxes d'extension valablement acquittées ne sont pas remboursées.

13.4 Extension réputée demandée

Tous les Etats liés par un accord d'extension sont réputés désignés (cf. toutefois III, 13.1, 4^e alinéa concernant les demandes euro-PCT) et sont par conséquent indiqués dans la demande publiée. Ces Etats, et ceux pour lesquels la taxe d'extension a été acquittée, sont indiqués dans le Registre européen des brevets et dans le Bulletin européen des brevets.

13.5 Registre national

Les Etats autorisant l'extension publient dans leur registre national les données pertinentes relatives aux demandes de brevet et aux brevets européens dont les effets sont étendus à leur territoire.

14. Correction des irrégularités

14.1 Procédure

Lorsqu'au cours de l'examen destiné à s'assurer que la demande répond aux exigences énoncées aux sections précédentes du présent chapitre, l'agent des formalités constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il doit donner au demandeur la possibilité de remédier à chacune de ces irrégularités dans un délai déterminé. Certains de ces délais ont déjà été précisés (cf. délais prévus aux points III, 5.5, 6.6, 9, 10 et 12.3), d'autres sont fixés par la section de dépôt conformément à la règle 84. Dans la première notification qu'il adresse au demandeur, l'agent des formalités doit formuler toutes les objections relatives à la forme qui ont pu être soulevées lors du premier examen de la demande. Toutefois, comme il est indiqué au point III, 3.2, la section de dépôt ne doit pas attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités visées à la règle 32(2)i) et j) ou mettre en question l'inclusion de tableaux dans les revendications. Il est probable que certaines questions ne pourront être définitivement résolues à ce stade, notamment le dépôt de documents de priorité pour lesquels le délai de dépôt n'a pas encore expiré, et l'établissement d'autres notifications pourra s'avérer nécessaire. Si le demandeur est tenu de désigner un mandataire, mais n'a pas effectué cette désignation, l'agent des formalités doit, dans sa première notification, relever non seulement cette irrégularité, mais également toute autre irrégularité manifeste, étant donné qu'il faut supposer que le demandeur procédera, dès réception de la notification, à la désignation d'un mandataire dans les délais impartis.

Art. 91(2)

14.2 Délai imparti pour remédier aux irrégularités

L'OEB détermine les délais impartis pour remédier aux irrégularités suivantes :

Règle 41(1), (2)

- i) l'absence de désignation d'un mandataire lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège dans un Etat contractant, ou l'absence du dépôt de pouvoir lorsque cela est nécessaire (cf. IX, 1.5 et la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489) (cf. également III, 2) ;
- ii) la non-conformité des pièces de la demande avec les exigences formelles (cf. III, 3) ;

- iii) la non-conformité de la requête en délivrance du brevet (à l'exception des indications requises pour la revendication de priorité (cf. III, 4)) ;
- iv) l'absence de dépôt de l'abrégé (cf. III, 11) ;
- v) le non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 9) ; et
- vi) l'absence de la pièce justificative de priorité et du numéro de dépôt ou de la traduction de la demande antérieure (cf. III, 6).

Règle 84
Art. 91(2), (3)

Le délai imparti pour remédier aux irrégularités mentionnées ci-dessus, à l'exception du cas visé sous v), ne doit pas être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois. En général, le délai est fixé à deux mois. S'il n'est pas remédié dans le délai imparti à toutes les irrégularités visées, la demande est rejetée dans les cas i), ii), iii) et iv) ; dans les cas v) et vi), il se produit une perte de droit et l'OEB en informe le demandeur. Le cas échéant, la division de la recherche est informée du rejet de la demande ou de la perte de droits.

CHAPITRE III – Annexe

LISTE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION DE PARIS (cf. III, 6.2)

Liste des Etats (au 3 janvier 2005) pour lesquels le dépôt est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité. Les Etats en question sont les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. A ce jour, aucun accord n'a été conclu au titre de l'art. 87(5) (cf. III, 6.2). (Total : 169 Etats)

Afrique du Sud	Géorgie	Ouganda
Albanie	Ghana	Ouzbekistan
Algérie	Grèce	Pakistan
Allemagne	Grenada	Panama
Andorre	Guatemala	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Antigua-et-Barbuda	Guinée	Paraguay
Arabie Saoudite	Guinée-Bissau	Pays-Bas
Argentine	Guinée équatoriale	Pérou
Arménie	Guyana	Philippines
Australie	Haïti	Pologne
Autriche	Honduras	Portugal
Azerbaïdjan	Hongrie	Qatar
Bahamas	Inde	République arabe syrienne
Bahreïn	Indonésie	République centrafricaine
Bangladesh	Iran (République islamique)	République démocratique
Barbade	Iraq	populaire Lao
Bélarus	Irlande	République dominicaine
Belgique	Islande	République tchèque
Belize	Israël	Roumanie
Bénin	Italie	Royaume-Uni
Bhoutan	Jamaïque	Rwanda
Bolivie	Jamahiriya arabe libyenne	Sainte-Lucie
Bosnie-Herzégovine	Japon	Saint-Kitts-et-Nevis
Botswana	Jordanie	Saint-Marin
Brésil	Kazakhstan	Saint-Siège
Bulgarie	Kenya	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Burkina Faso	Kirghizistan	Sao Tomé-et-Principe
Burundi	Laos	Sénégal
Cambodge	Lesotho	Seychelles
Cameroun	Lettonie	Sierra Leone
Canada	Liban	Singapour
Chili	Libéria	Slovaquie
Chine	Libye	Slovénie
Chypre	Liechtenstein	Soudan
Colombie	Lituanie	Sri Lanka
Comores	Luxembourg	Suède
Congo	Macédoine (ex-République yougoslave)	Suisse
Congo, République démocratique,	Madagascar	Suriname
Corée, République de	Malaisie	Swaziland
Corée, République populaire démocratique	Malawi	Syrie
Costa Rica	Mali	Tadjikistan
Côte d'Ivoire	Malte	Tanzanie, République-
Croatie	Maroc	Unie de,
Cuba	Maurice	Tchad
Danemark	Mauritanie	Togo
Djibouti	Mexique	Tonga
Dominique	Moldova, République de	Trinité-et-Tobago
Egypte	Monaco	Tunisie
Le Salvador	Mongolie	Turkménistan
Emirats arabes unis	Mozambique	Turquie
Equateur	Namibie	Ukraine
Espagne	Népal	Uruguay
Estonie	Nicaragua	Vatican
Etats-Unis d'Amérique	Niger	Venezuela
Fédération de Russie	Nigéria	Viet Nam
Finlande	Norvège	Yougoslavie
France	Nouvelle-Zélande	Zambie
Gabon	Oman	Zimbabwe
Gambie		

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1)

1.1 Généralités

1.1.1 Quand une demande divisionnaire peut-elle être déposée ?

Toute demande de brevet européen pendante peut être divisée. Pour diviser une demande européenne, le demandeur doit déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes.

Art. 76
Règle 25(1)

La demande initiale, à savoir la demande de brevet européen divisée, peut être de n'importe quel type. Elle peut donc aussi être elle-même une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande initiale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande euro-PCT est pendante auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la phase européenne.

Comme cela a été souligné ci-dessus, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande initiale est toujours pendante. Lorsqu'une demande est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que cette dernière soit pendante à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire. Une demande est pendante jusqu'à (mais **non** y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (JO 2/2002, 112). Il n'est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été rejetée ou retirée, ou qu'elle est réputée retirée (cf. également les deux paragraphes suivants). La restitutio in integrum au titre de l'article 122 est exclue en ce qui concerne le dépôt d'une demande divisionnaire (J 10/01, non publiée au JO).

Lorsqu'une demande est réputée retirée en raison de l'inobservation d'un délai (par ex. si la désignation de l'inventeur n'a pas été déposée dans les délais (cf. art. 91(5)), que les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication n'ont pas été acquittées en temps utile, ou encore si la traduction des revendications (règle 51(8)) n'a pas été produite en temps voulu, la demande cesse d'être en instance à l'expiration du délai non observé, à moins qu'il ne soit remédié à la perte de droit notifiée conformément à la règle 69(1). Pour remédier à la perte de droit, le demandeur peut déposer une requête admissible en poursuite de la procédure ou une requête en restitutio in integrum (cf. E-VIII, 2) ou, s'il estime que les conclusions de l'OEB n'étaient pas fondées, requérir une décision au titre de la règle 69(2). Le service compétent de l'OEB réagit alors soit en partageant le point de vue du demandeur et en corrigeant sa décision, soit en rendant une décision défavorable qui pourra être annulée ultérieurement au stade du recours.

En cas de rejet d'une demande, il n'est plus possible au demandeur de déposer valablement une demande divisionnaire, à moins qu'il ne forme un recours. Dans ce cas, la décision de rejet ne peut prendre effet qu'au terme de la procédure de recours. Etant donné que les dispositions relatives au dépôt de demandes divisionnaires sont également

applicables à la procédure de recours (règle 66(1)), il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

1.1.2 Personnes habilitées à déposer une demande divisionnaire

Seul le demandeur enregistré peut déposer une demande divisionnaire, ce qui signifie qu'en cas de transfert d'une demande, une demande divisionnaire ne peut être déposée par le nouveau demandeur ou au nom de celui-ci que si le transfert a été dûment enregistré et est donc effectif (règle 20) à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

1.2 Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité

1.2.1 Date de dépôt

Art. 76(1), 2^e phrase

Une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie de son droit de priorité (cf. IV, 1.2.2).

Art. 80

Une demande divisionnaire dûment déposée, c'est-à-dire qui satisfait aux exigences de l'art. 80 (cf. II, points 4.1 s.) bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale (cf. C-VI, 9.1.4 s.).

1.2.2 Revendication de priorité

Règle 38(4), (5)

Une priorité revendiquée dans la demande initiale peut également être revendiquée dans la demande divisionnaire. Dans la mesure où le droit de priorité attaché à la demande initiale n'est pas encore éteint, la demande divisionnaire conserve la priorité de cette demande sans qu'il soit nécessaire de la revendiquer formellement une nouvelle fois. Cependant, une priorité revendiquée pour la demande initiale ne sera pas retenue pour la demande divisionnaire si la revendication de priorité est retirée pour cette dernière (en ce qui concerne le retrait d'une revendication de priorité, voir C-V, 3.5, et E-VIII, 6.2, 6.3). Si une copie et, éventuellement, une traduction de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée) ont déjà été produites à l'appui de la demande initiale avant le dépôt de la demande divisionnaire, il n'est plus nécessaire de produire ces documents de priorité à l'appui de la demande divisionnaire. L'OEB effectue une copie du ou des documents en cause et l'introduit dans le dossier de la demande divisionnaire (cf. Renseignement juridique n° 19/99, JO 5/1999, 296).

Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il n'a pas encore été produit de documents de priorité à l'appui de la demande initiale, ces documents doivent être joints à la demande divisionnaire ; ils doivent également être joints à la demande initiale, dans la mesure où la priorité concernant des éléments demeurés dans la demande initiale reste valable. Le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents de priorité lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale. Si l'objet de la demande divisionnaire ne se réfère qu'à certaines des priorités revendiquées dans la demande initiale, l'obligation

de joindre les documents de priorité à la demande divisionnaire ne vaut que pour ces priorités.

Il en va de même pour l'indication du numéro de dépôt de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée). En ce qui concerne les délais relatifs à l'indication du numéro de dépôt et à la production des documents de priorité, voir points III, 6.5, 6.7 s.

Règle 38(2)

1.3 Dépôt d'une demande divisionnaire

1.3.1 Où déposer la demande divisionnaire ?

La demande divisionnaire doit être déposée directement ou par voie postale auprès d'un des bureaux de réception de l'OEB. Elle peut également être déposée à l'aide du logiciel de dépôt en ligne *epoline*[®] (art. 3 de la décision du Président en date du 29 octobre 2002, JO 11/2002, 543 ; communiqué du 29 octobre 2002, point 3, JO 11/2002, 545). Le dépôt d'une demande divisionnaire européenne auprès d'une administration nationale n'a aucun effet juridique ; l'administration en question peut toutefois, à titre de service, adresser la demande divisionnaire européenne à l'OEB. Si une administration nationale compétente choisit de transmettre la demande, celle-ci n'est réputée avoir été reçue qu'à la date de réception des documents à l'OEB.

Art. 76(1)
Art. 75(3)
Règle 24(1)

1.3.2 Requête en délivrance

Dans sa requête en délivrance, le demandeur doit déclarer que la demande constitue une demande divisionnaire, et indiquer le numéro de la demande initiale. Si la requête présente des irrégularités, telles que l'absence du numéro de la demande initiale ou l'absence de l'indication que la demande constitue une demande divisionnaire, alors que certaines pièces annexes le mentionnent, il peut être remédié à cette irrégularité de la façon indiquée au point III, 14.

Règle 26(2)e)

1.3.3 Exigences linguistiques

Comme indiqué au point VIII, 1.3, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande initiale. Si, lors du dépôt de la demande initiale, il a été fait usage des possibilités offertes par l'art. 14(2), le demandeur peut, dans la mesure où il remplit les conditions requises, déposer également la demande divisionnaire dans la langue de la demande initiale. Il doit ensuite produire une traduction dans la langue de la procédure de la demande initiale, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande initiale, et au plus tard treize mois à compter de la date de priorité. Toutefois, la traduction peut également être déposée à tout moment dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande initiale. Si la traduction n'est pas produite dans les délais précités, la demande divisionnaire est réputée retirée, conformément à l'art. 90(3).

Règle 4
Règle 6

1.3.4 Désignation d'Etats contractants

Seuls peuvent être désignés dans la demande divisionnaire les Etats contractants qui, à la date où elle est déposée, sont toujours valablement désignés dans la demande initiale (cf. également la décision G 4/98, JO 3/2001, 131). La désignation d'autres Etats est sans effet et le demandeur en est informé.

Art. 76(2)
Règle 25(2)

1.3.5 Etats autorisant l'extension

En ce qui concerne l'extension à certains Etats non-parties à la CBE, des effets des brevets européens délivrés suite à des demandes divisionnaires, cf. III, 13.1.

1.4 Taxes

1.4.1 Taxes de dépôt, de recherche et de désignation

Art. 76(3)
Règle 25(2)
Art. 79(2)

Les taxes de dépôt et de recherche afférentes à la demande divisionnaire doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de son dépôt (délai de base). Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire.

La taxe de recherche doit être acquittée même si une nouvelle taxe de recherche a déjà été acquittée au titre de la règle 46(1) pour le rapport de recherche couvrant la partie de la demande initiale qui ne satisfaisait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention et qui fait l'objet de la demande divisionnaire (pour le remboursement de la taxe de recherche, cf. IV, 1.8).

Règle 85^{bis}
Art. 2, n° 3^{ter} RRT

Si les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal, elles peuvent encore l'être valablement dans les délais supplémentaires prévus à la règle 85^{bis}, moyennant versement d'une surtaxe dans ces délais (cf. II, 4.2.1 et III, 12.2 et 12.3). Les conséquences du non-respect de ces dispositions sont indiquées au point II, 4.2.3 en ce qui concerne les taxes de dépôt et de recherche et aux points III, 12.4, 12.5 et 12.8 en ce qui concerne les taxes de désignation.

1.4.2 Taxes de revendication

Règle 31(1)

Si une demande divisionnaire comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées même si des taxes de revendication afférentes à la demande initiale ont déjà été acquittées pour des revendications portant sur le même objet que celui qui est désormais revendiqué dans la demande divisionnaire (cf. III, 9).

1.4.3 Taxes annuelles

Art. 86(1)
Art. 76(1)
Règle 37(3)
Art. 2, n° 5 RRT

Des taxes annuelles doivent être payées à l'OEB pour la demande divisionnaire, au même titre que pour toute autre demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande initiale, et pour chacune des années suivantes. Conformément à l'art. 76(1), la date de dépôt de la demande initiale est également la date à compter de laquelle les délais de paiement des taxes annuelles pour la demande divisionnaire (art. 86(1)) sont calculés. Si la demande divisionnaire est déposée à une date à laquelle des taxes annuelles concernant la demande initiale sont exigibles, ces taxes annuelles doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque la demande divisionnaire est déposée. Le délai de paiement de ces taxes est de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si ce délai n'a pas été respecté, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande divisionnaire, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 10 % de la taxe annuelle payée en retard. Il en est de même lorsque, outre les taxes

annuelles à payer a posteriori pour la demande divisionnaire, une nouvelle taxe annuelle vient à échéance à la date du dépôt de la demande divisionnaire, ou lorsqu'une taxe annuelle arrive pour la première fois à échéance.

Si, dans le délai susmentionné de quatre mois, une nouvelle taxe annuelle ou une première taxe annuelle vient à échéance, cette taxe peut être acquittée sans surtaxe jusqu'à l'expiration de ce délai. Passé ce délai, la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, moyennant le paiement simultané d'une surtaxe s'élevant à 10 % de la taxe annuelle payée en retard. Lors du calcul du délai supplémentaire, il y a lieu d'appliquer les principes posés par la Chambre de recours juridique (cf. Décision J 4/91, JO 8/1992, 402).

Règle 37(3)
Art. 2, n° 5 RRT

Dans le cas de requêtes en restitutio in integrum quant au délai non observé pour le paiement de la (des) taxe(s) annuelle(s) exigible(s) dans le délai de quatre mois visé à la règle 37(3), deuxième phrase, le délai de forclusion prévu à l'art. 122(2), troisième phrase, ne commence à courir qu'après l'expiration du délai de quatre mois.

Exemple :

05.03.1990: Date de dépôt de la demande initiale
Dépôt de la demande divisionnaire et échéance de la
13.01.1993: taxe annuelle pour la troisième année
31.03.1993: Echéance de la taxe annuelle pour la quatrième année
13.05.1993: Expiration du délai de quatre mois visé à la règle 37(3)
13.05.1994: Expiration du délai d'un an visé à l'art. 122(2).

1.5 Désignation de l'inventeur

Les dispositions figurant au point III, 5.5 sont applicables à la désignation de l'inventeur ; toutefois, le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la signification de la notification de la section de dépôt informant le demandeur du défaut de désignation de l'inventeur ou d'irrégularités dans cette désignation.

Règle 42(2)

1.6 Pouvoir

Les dispositions mentionnées aux points IX, 1.5 et 1.6, sont applicables au pouvoir accordé pour la demande divisionnaire. Si, conformément à ces dispositions, le mandataire doit déposer un pouvoir, il ne peut se prévaloir du pouvoir individuel déposé avec la demande initiale que si ce pouvoir stipule expressément que le mandataire est habilité à déposer des demandes divisionnaires.

1.7 Autres aspects de l'examen quant à la forme

Pour les questions autres que celles traitées aux points IV, 1.1 à 1.6, l'examen quant à la forme des demandes divisionnaires s'effectue comme pour les autres demandes. Les dispositions de la règle 27^{bis} s'appliquent aux demandes divisionnaires ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés déposées après le 1^{er} janvier 1993 (cf. IV, 5).

1.8 Suite de la procédure

Les demandes divisionnaires font l'objet d'une recherche, et sont publiées et examinées de la même façon que les autres demandes de brevet européen. La taxe de recherche est remboursée si les conditions requises à l'art. 10(1) du règlement relatif aux taxes sont remplies (cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 13 décembre 2001, JO 1/2002, 56). Le délai de dépôt de la requête en examen commence à courir à la date de la mention de la publication du rapport de recherche concernant la demande divisionnaire.

2. Demandes visées à l'art. 61

2.1 Généralités

Art. 61(1) Le droit à l'obtention du brevet européen peut être reconnu par décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente (ci-après dénommée "tribunal") à une personne visée à l'art. 61(1), autre que le demandeur. A condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance annexé à la Convention sur le brevet européen :

- Art. 61(1)a) i) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte (cf. IV, 2.6 et 2.9) ;
- Art. 61(1)b) ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention (cf. IV, 2.7 et 2.9) ; ou
- Art. 61(1)c) iii) demander le rejet de la demande (cf. IV, 2.8 et 2.9).

Lorsque la demande n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée ou rejetée ou est réputée retirée, le tiers peut encore déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'art. 61(1)b) (cf. Décision G 3/92, JO 9/1994, 607).

2.2 Suspension de la procédure de délivrance

Règle 13(1) Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, preuve qui peut prendre la forme d'une attestation délivrée par un tribunal, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB ; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen. La suspension doit être ordonnée dans une décision. Il s'agit dans ce cas d'une décision intermédiaire qui, conformément à l'art. 106(3), ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. Ces questions sont traitées par la division juridique (cf. Décision JO 9/1990, 404).

Le protocole sur la reconnaissance fait partie intégrante de la Convention sur le brevet européen, en vertu de l'art. 164(1). Il régit la compétence des tribunaux et la reconnaissance de décisions pour les Etats parties à la CBE.

2.3 Reprise de la procédure de délivrance

L'OEB peut, au moment de prendre la décision de suspendre la procédure ou après avoir rendu cette décision, fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le demandeur. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu'au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, à cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'OEB peut reprendre la procédure.

Règle 13(3)

Si une date est fixée pour la reprise de la procédure de délivrance, il conviendra toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de sorte que celle-ci soit close à cette date. Si, à la date fixée, le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendra, en tout état de cause, de proroger la suspension de la procédure de délivrance lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure de délivrance devra être reprise si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure de première instance a abouti à un jugement favorable au demandeur, et que la procédure judiciaire est poursuivie par l'introduction d'un recours.

Si la preuve est apportée à l'OEB qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l'obtention du brevet européen, l'OEB doit notifier au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées, que la procédure de délivrance sera reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l'art. 61(1)b), une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée pour l'ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision rendue est favorable au tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la reprise de la procédure de délivrance.

Règle 13(2)

2.4 Suspension des délais

La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception des délais prévus pour le paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

Règle 13(5)

Exemple : le délai de six mois prévu par l'art. 94(2) a commencé à courir le 1^{er} juillet 1982. La procédure a été suspendue le 21 septembre 1982 et reprise le 1^{er} août 1983. La partie du délai écoulée se termine le 20 septembre 1982. La partie du délai non encore écoulée correspond donc à 10 jours et 3 mois ; elle commence à courir le 1^{er} août 1983 et expire le 10 novembre 1983.

2.5 Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen

A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet (cf. IV, 2.2), et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance (cf. IV, 2.3), ni la demande de brevet européen, ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

Règle 14

2.6 Poursuite par un tiers de la procédure relative à la demande

Art. 61(1)a) Si un tiers entend faire usage de la possibilité offerte à l'art. 61(1)a) (cf. IV, 2.1 i)), il doit le déclarer par écrit en temps voulu à l'OEB. Le tiers prend alors la place du demandeur. La procédure de délivrance est reprise dans l'état où elle se trouvait lors de la réception de la déclaration du tiers, ou, le cas échéant, dans l'état dans lequel elle a été suspendue (cf. IV, 2.2).

2.7 Dépôt d'une nouvelle demande

Art. 61(1)b)
Art. 75(1)
Art. 77(3), (5)
Règle 15(3) Une nouvelle demande de brevet européen, telle que visée à l'art. 61(1)b), peut être déposée sur papier ou par voie électronique auprès d'un des bureaux de réception de l'OEB, ou auprès des services compétents d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet (pour plus de détails, cf. II, 1.1). La transmission d'une demande déposée auprès d'une administration nationale compétente est régie par les dispositions de la règle 15(3).

La nouvelle demande doit, à bien d'autres égards, être traitée comme une demande divisionnaire européenne, et il y a lieu de lui appliquer les dispositions correspondantes, notamment en ce qui concerne :

- Art. 61(2) i) le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale, ainsi que de la date de priorité (cf. IV, 1.2) ;
- ii) la déclaration contenue dans la requête en délivrance (cf. IV, 1.3.2) ;
- Art. 61(3), Règle 15(2)
Règle 85^{bis}
Règle 31(1) iii) les taxes de dépôt, de recherche, de désignation et de revendication (cf. IV, 1.4.1 et 1.4.2) ;
- iv) la désignation de l'inventeur (cf. IV, 1.5).

Règle 37(4) Toutefois, des dispositions différentes s'appliquent en ce qui concerne les taxes annuelles. Les taxes annuelles pour une nouvelle demande ne sont pas exigibles au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

Pour le reste, l'examen quant à la forme est identique à celui effectué pour les autres demandes.

Si le droit à l'obtention du brevet européen n'a été attribué au tiers que pour certains des Etats contractants désignés dans la demande initiale, et si le tiers dépose une nouvelle demande pour ces Etats, la procédure relative à la demande initiale est poursuivie pour les autres Etats au nom du demandeur initial.

Règle 15(1) La demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision passée en force de chose jugée a été rendue ou reconnue.

2.8 Rejet de la demande initiale

Art. 61(1)c) Si le tiers demande le rejet de la demande initiale en application de l'art. 61(1)c), l'OEB doit donner suite à cette requête. La décision est susceptible de recours (art. 106(1)).

2.9 Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, l'art. 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

Règle 16(1)

3. Présentation à une exposition

3.1 Attestation d'exposition ; identification de l'invention

Lorsque le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention qui en fait l'objet a été présentée dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, il doit produire une attestation à l'appui de sa déclaration dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. La liste des expositions reconnues est publiée au Journal officiel de l'OEB. L'attestation, qui doit avoir été délivrée pendant l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition, doit mentionner :

Art. 55(1)b)
Art. 55(2)
Règle 23

- i) que l'invention a été présentée à l'exposition ;
- ii) la date d'ouverture de l'exposition ; et
- iii) la date de la première divulgation de l'invention si celle-ci diffère de la date d'ouverture de l'exposition.

L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susmentionnée.

3.2 Défauts dans l'attestation ou dans les pièces d'identification

La section de dépôt accuse réception de l'attestation et des pièces permettant d'identifier l'invention. Elle attire l'attention du demandeur sur tout défaut manifeste que comporte l'attestation ou les pièces d'identification lorsqu'il est possible de rectifier les irrégularités dans le délai de quatre mois qui est imparti. Si l'attestation ou les pièces d'identification ne sont pas présentées dans le délai accordé, le demandeur en est informé.

4. Demandes concernant une matière biologique

4.1 Matière biologique ; dépôt de matière biologique

Conformément à la règle 23^{ter}(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Règle 23^{ter}(3)

Lorsque, pour une demande concernant une matière biologique, le demandeur déclare qu'il a déposé, conformément à la règle 28(1)a), cette matière biologique auprès d'une autorité de dépôt habilitée, aux fins des règles 28 et 28^{bis}, il doit, si ces informations ne figurent pas dans la demande telle que déposée, communiquer le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture et, lorsque la matière biologique a été

Règle 28(1) c) d)
Règle 28(2)

déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant, dans celui des délais suivants qui expire le premier :

- Règle 28(2)a) i) soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées au plus tard à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ;
- Règle 28(2)b) ii) soit, lorsqu'une requête tendant à avancer la publication de la demande est présentée, au plus tard à la date de présentation de ladite requête ;
- Règle 28(2)c) iii) soit, lorsqu'une notification indiquant qu'il existe un droit de consultation du dossier en vertu de l'art. 128(2) a été faite, dans un délai d'un mois après ladite notification.
- Règle 28(1)d) En outre, lorsque le déposant et le demandeur ne sont pas une seule et même personne, le même délai s'applique pour la remise d'un document à l'OEB attestant 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(3) ou (4).
- Règle 28(9) L'autorité de dépôt devra figurer sur la liste des autorités habilitées aux fins des règles 28 et 28^{bis} qui est publiée au Journal officiel de l'OEB. Cette liste indique quelles sont les autorités de dépôt habilitées, en particulier les autorités internationales au sens du Traité de Budapest. Une mise à jour de cette liste est régulièrement publiée au Journal officiel.

4.2 Informations faisant défaut ; notification

Art. 97(1)
Règle 28
Art. 83

Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 28(1)c) (indication de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la culture) ou les informations et le document visés à la règle 28(1)d) (autorisation de se référer au dépôt et consentement à mettre celui-ci à disposition) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 28(2). Dans le cas où l'information visée à la règle 28(1)c) fait défaut, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à ce que l'on puisse retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. Décision G 2/93, JO 5/1995, 275). Lorsqu'il est fait référence à un dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, mais qu'aucun récépissé de l'autorité de dépôt n'a été produit, le demandeur en est également informé. Toute mesure ultérieure relève de la compétence de la division d'examen. Voir également C-II, 6, en particulier 6.3 ii), pour le traitement par la division d'examen des demandes concernant une matière biologique.

4.3 Accessibilité de la matière biologique déposée réservée uniquement à un expert

- Règle 28(4) Aux termes de la règle 28(4)a) et b), le demandeur peut, jusqu'à la date où les préparatifs techniques de publication de la demande sont réputés achevés, informer l'OEB que, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, pendant vingt ans à

compter de la date de dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'accessibilité au micro-organisme déposé, qui est prévue à la règle 28, ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert.

Il doit à cette fin adresser à l'OEB une déclaration écrite qui ne doit pas figurer dans la description, ni dans les revendications de la demande de brevet européen. Cette déclaration peut être faite dans le formulaire de requête en délivrance (Form 1001, rubrique 30).

Si la déclaration est recevable, il en est fait mention à la première page du texte publié de la demande de brevet européen (cf. également VI, 1.3).

La déclaration adressée à l'OEB conformément à la règle 28(4) a pour effet que la matière biologique est remise uniquement à un expert agréé par le Président de l'OEB ou à tout autre expert, à condition que le demandeur ait donné son accord.

Règle 28(5)

La liste des experts en microbiologie agréés, qui est publiée au Journal officiel, fournit toutes informations concernant leur personne et leur champ d'activité (voir JO 8/1992, 470).

Règle 28(9)

5. Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si des séquences de nucléotides et d'acides aminés correspondant à la définition de la norme ST.25 de l'OMPI, paragraphe 2 ii), sont exposées dans la demande de brevet européen, il convient de les présenter sous la forme d'une liste de séquences conforme à cette norme. La liste de séquences doit, de préférence, être déposée comme élément de la description, mais elle peut également être déposée ultérieurement, auquel cas elle ne fait pas partie de la demande. En plus de la liste écrite sur papier ou sur support électronique, il convient de produire la liste de séquences sous forme lisible par ordinateur, soit sur un support électronique de données autorisé, soit sous forme d'annexe à la demande déposée par voie électronique. Les données sous forme lisible par ordinateur doivent satisfaire à la norme ST.25, de l'OMPI, paragraphes 39 et suiv.. L'information figurant sur le support électronique de données doit être identique à la liste écrite, qui fait foi. Le demandeur ou son mandataire est tenu de joindre au support de données une déclaration en ce sens, conformément à la règle 27^{bis}(2) (cf. la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998 et le communiqué de l'OEB qui l'accompagne (supplément n° 2 du JO 11/1998)).

Règle 27^{bis}(1)Règle 27^{bis}(4)Règle 27^{bis}(2)

La section de dépôt informe le demandeur de toute irrégularité dans la liste de séquences écrite, le support électronique de données ou la déclaration visée à la règle 27^{bis}(2) et l'invite à y remédier dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne satisfait pas en temps utile aux conditions énoncées à la règle 27^{bis} en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998, le cas échéant après y avoir été invité par la section de dépôt, la demande est rejetée.

Art. 91(2)

Règle 41(1)

Art. 91(1) b)

Art. 91(3)

Le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande.

Art. 121

6. Transformation en demande de brevet national

Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est tenu d'appliquer la procédure de délivrance du brevet national ou d'un autre

Art. 135

titre de protection prévu par la législation de cet Etat, sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet européen dans les conditions prévues à l'art. 135(1). Si la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai de trois mois prévu à l'art. 135(2), la disposition faisant l'objet de l'art. 66 cesse de produire ses effets.

Art. 136(2) La requête en transformation doit être présentée à l'OEB, sauf si la demande est réputée retirée conformément à l'art. 77(5) ; en pareil cas, la requête doit être introduite auprès du service central de la propriété industrielle auprès duquel la demande avait été déposée.

Art. 136(1) Si la requête en transformation est présentée à l'OEB, elle doit préciser les Etats contractants dans lesquels le requérant souhaite engager la procédure nationale, et être accompagnée du paiement de la taxe de transformation. Si cette taxe n'est pas payée, le demandeur ou le titulaire du brevet est informé que sa requête ne sera réputée présentée qu'après le paiement de cette taxe. L'OEB transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

CHAPITRE V**NOTIFICATIONS CONCERNANT LA FORME ; MODIFICATIONS DE LA DEMANDE ; RECTIFICATIONS D'ERREURS****1. Notification concernant la forme**

Si, à la fin de l'examen d'une demande quant à la forme, il apparaît que celle-ci ne répond pas aux conditions de forme, la section de dépôt ou, le cas échéant, la division d'examen établit une notification à l'intention du demandeur. Elle indique dans cette notification toutes les conditions prévues par la CBE auxquelles la demande ne satisfait pas, et lorsqu'il s'agit d'irrégularités qui sont susceptibles d'être rectifiées, elle invite le demandeur à remédier à ces irrégularités dans le délai fixé (cf. III, 14). Les conséquences résultant soit des irrégularités, soit du fait qu'il n'est pas remédié aux irrégularités de façon appropriée dans les délais, par exemple demande réputée retirée, perte du droit de priorité, sont notifiées au demandeur.

En règle générale, un délai sera fixé pour répondre à chaque objection particulière. Ces délais sont, soit fixés par la CBE, soit, sous réserve de certaines restrictions, laissés à l'appréciation de l'OEB (cf. E-VIII, 1). Si une irrégularité n'est pas rectifiée en temps utile, les effets juridiques envisagés sont applicables.

2. Modification de la demande**2.1 Dépôt de modifications**

Avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le demandeur ne peut modifier la demande que lorsqu'il a été invité par la section de dépôt à remédier à certaines irrégularités. Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, c'est-à-dire également durant la période où la demande se trouve encore à la section de dépôt, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Toutefois, il doit veiller à ce que la demande de brevet européen ne soit pas modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (en ce qui concerne la publication des revendications modifiées de cette façon, cf. également point VI, 1.3).

Règle 41(1)
Règle 86(2)
Art. 123(1)
Art. 123(2)
Règle 49(3)

2.2 Examen des modifications quant à la forme

La section de dépôt examine quant à la forme les modifications présentées par le demandeur avant qu'il n'ait reçu le rapport de recherche. Ces modifications sont destinées à remédier aux irrégularités notifiées par la section de dépôt. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées, et cette condition oblige la section de dépôt à comparer toute description, toute revendication et tout dessin modifiés avec ceux déposés initialement. Lorsque, par exemple, une nouvelle description est déposée en remplacement d'une description qui a été déposée antérieurement et qui a été refusée en raison de sa non-conformité avec les conditions de forme, la section de dépôt doit comparer les deux descriptions, et l'objection n'est réfutée que lorsqu'il y a identité de contenu. Les modifications qui ne se bornent pas à remédier à des irrégularités et qui sont déposées avant la réception du rapport de

Règle 41(1)
Règle 86(1)

recherche peuvent être prises en considération dans la suite de la procédure à condition qu'à la réception du rapport de recherche, le demandeur déclare qu'il souhaite les maintenir.

L'examen quant à la forme des modifications déposées après réception du rapport de recherche et avant que la demande ne soit transmise à la division d'examen, incombe à la section de dépôt.

La procédure à suivre pour effectuer des modifications est indiquée à la partie E-II.

3. Rectification d'erreurs contenues dans les pièces soumises à l'OEB

Règle 88

Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Les requêtes en vue de ces modifications peuvent être introduites à tout moment. Toutefois, s'il s'agit de la correction d'éléments auxquels les tiers estimaient pouvoir se fier et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique (par ex. lorsqu'on rectifie l'indication de droits de priorité), la requête en rectification doit être présentée sans délai ou, tout au moins, suffisamment tôt pour pouvoir être signalée dans la publication de la demande de brevet européen. Il peut être dérogé à cette règle lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'une erreur a été commise (cf. Décisions J 4/82, JO 10/1982, 385 et J 2/92, J 3/91 et J 6/91, JO 6/1994, 375, 365 et 349 resp., ainsi que J 11/92, JO 1-2/1995, 25 et J 7/94, JO 12/1995, 817). Pour la correction de la date de dépôt antérieur indiquée, voir également III, 6.6.

Règle 88, 2^e phrase

Si l'erreur se trouve dans la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Une telle rectification ne peut être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de 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 (cf. Avis G 3/89 et décision G 11/91, JO 3/1993, 117, 125 ; cf. également C-VI, 5.4).

Si une demande de brevet européen est déposée par la voie électronique, les documents techniques (description, revendications, abrégé et dessins) peuvent être joints dans le format dans lequel ils ont été établis, à condition que ce format soit mentionné dans le communiqué du 29 octobre 2002 (JO 11/2002, 545). Conformément à ce communiqué, ces documents techniques peuvent également être joints dans un format autre que les formats mentionnés, si le demandeur indique à l'OEB, lors du dépôt de sa demande, où l'Office peut se procurer le logiciel correspondant dans des conditions acceptables. Si, à la date du dépôt, les documents qui constituent la demande de brevet européen sont disponibles à la fois dans le format prévu par le logiciel de dépôt en ligne *epoline*[®] et dans un autre format admissible conformément au communiqué précité, les documents transmis dans ce dernier format peuvent également être utilisés pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à une requête en rectification de la description, des revendications ou des dessins.

En particulier, il n'est pas admissible de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande (c'est-à-dire la description, les revendications et les

dessins) par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance (cf. Décision G 2/95, JO 10/1996, 555). La division d'examen statue sur la requête en rectification. Si une requête en rectification est introduite avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, il doit en être fait mention sur la première page du texte publié.

CHAPITRE VI**PUBLICATION DE LA DEMANDE ; REQUETE EN EXAMEN ET TRANSMISSION DU DOSSIER A LA DIVISION D'EXAMEN****1. Publication de la demande****1.1 Date de publication**

La demande est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. Toutefois, la demande peut être publiée avant l'expiration de ce délai, sur requête du demandeur et à condition que les taxes de dépôt et de recherche aient déjà été dûment payées. Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont toutes deux effectuées rapidement lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai.

Art. 93(1)

Si le demandeur renonce à sa date de priorité, la publication est ajournée à condition que la notification de cette renonciation parvienne à l'OEB avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, lorsqu'une priorité est revendiquée, ou à compter de la date de dépôt, si la priorité est abandonnée ou si aucune priorité n'est revendiquée (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992, JO 1-2/1993, 55). L'achèvement effectif des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication est notifié au demandeur en même temps que le numéro de publication et la date de publication prévue. Si la notification de la renonciation parvient après cette période, la publication, si elle n'a pas déjà eu lieu, est effectuée comme si la date de priorité s'appliquait, mais la notification de la renonciation à la priorité doit être publiée au Bulletin européen des brevets (cf. C-V, 3.5). Il convient de procéder de manière analogue, lorsqu'il y a eu perte du droit de priorité dans les conditions prévues à l'art. 91(3).

1.2 Absence de publication ; obstacle à la publication

La demande n'est pas publiée lorsqu'elle a été rejetée définitivement ou qu'elle a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de priorité (cf. Communiqué de l'OEB, JO 1-2/1993, 56). Si aucune décision n'a encore été prise alors qu'à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, une requête en décision au sens de la règle 69(2) a bien été reçue (voir JO 11/1990, 455), la demande est néanmoins publiée.

Règle 48(2)

Lorsque la demande est retirée après l'achèvement des préparatifs techniques, dans le but de faire obstacle à la publication, il n'est pas garanti que cette publication puisse encore être arrêtée. Cependant, l'OEB tentera (conformément aux principes énoncés dans la décision J 5/1981, JO 4/1982, 155) de faire obstacle à la publication, si, dans le cas d'espèce, cela est encore possible sans grande difficulté, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure de publication.

Règle 14

La demande peut être retirée au moyen d'une déclaration écrite, qui ne doit comporter aucune réserve et être formulée sans équivoque (cf. Décision J 11/80, JO 5/1981, 141). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. Renseignement juridique n° 8/80, JO 1/1981, 6). Cette déclaration peut toutefois être subordonnée à la condition que le contenu de la demande ne soit pas communiqué au public. De cette manière, il est tenu compte de la situation particulière dans laquelle se trouve le demandeur, qui ne peut savoir, lorsque la déclaration de retrait est effectuée après la période de sept semaines qui précède la date de publication, s'il peut encore être fait obstacle à la publication. Cependant, ni la demande, ni la désignation d'un Etat contractant ne peuvent être retirées à compter du jour où un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet et jusqu'au jour où l'OEB reprend la procédure de délivrance.

1.3 Contenu de la publication

Art. 93(2)
Règle 49(2)
Règle 18
Règle 28(4)

La publication doit comporter la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins tels que ces documents ont été déposés ; elle doit spécifier également, si possible, la(les) personne(s) désignée(s) comme inventeur(s). Elle indique aussi les Etats contractants désignés. Lorsqu'une demande européenne est publiée, il est possible que les Etats pour lesquels une protection est effectivement recherchée ne soient pas encore connus car le délai de paiement des taxes de désignation prévu à l'art. 79(2) court encore. La publication indique donc toujours comme Etats désignés tous ceux qui sont parties à la CBE à la date de dépôt de la demande. Les Etats qui sont définitivement désignés B suite au paiement effectif des taxes de désignation – sont publiés ultérieurement dans le Registre européen des brevets et le Bulletin européen des brevets (cf. Communications de l'OEB, JO 10/1997, 479).

Règle 49(3)
Règle 47(1)
Règle 88
Règle 49(1)

La publication contient également toute revendication nouvelle ou modifiée introduite par le demandeur en application de la règle 86(2) et, en annexes, le rapport de recherche européenne et l'abrégé arrêté par la division de la recherche, si ces pièces sont disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Dans le cas contraire, l'abrégé est publié tel qu'il a été déposé par le demandeur. L'avis au stade de la recherche n'est pas publié avec le rapport de recherche européenne. Il est toutefois ouvert à l'inspection publique (cf. XII, 2,1). S'il est fait droit, conformément aux dispositions de la règle 88, à une requête en rectification d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB, il y a lieu de tenir compte de cette requête lors de la publication. S'il ne peut être statué, avant l'achèvement des préparatifs techniques en vue de la publication, sur une requête en correction d'éléments auxquels les tiers estimaient pouvoir se fier et dont la rectification serait susceptible de compromettre la sécurité juridique (par ex. lorsqu'il s'agit de l'indication de droits de priorité), il convient d'en faire mention sur la première page du texte publié (cf. la jurisprudence dans V, 3), comme il se doit pour toute requête en correction d'erreurs contenues dans la description, les revendications ou les dessins (voir A-V, 3). Lorsque le demandeur a adressé à l'OEB une déclaration conformément aux dispositions de la règle 28(4) ("solution de l'expert"), il y a également lieu d'en faire mention lors de la publication de la demande (cf. à ce sujet le communiqué du Président de l'OEB, JO 9/1981, 358). Elle peut contenir des indications supplémentaires laissées à l'appréciation du Président de l'OEB. Le texte publié de la demande ne doit comporter aucune désignation d'Etat, si cette désignation est réputée retirée ou a été retirée par le demandeur avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication.

Les originaux des documents déposés sont utilisés aux fins de la publication dans la mesure où ils remplissent les conditions de forme visées au point IX, 2 ; dans le cas contraire, on utilise les documents modifiés ou les documents de remplacement qui remplissent les conditions précitées. Les éléments prohibés sont supprimés dans les documents, et l'on doit indiquer la place, le nombre de mots et de dessins qui ont été omis (voir points III, 8.1 et 8.2). Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux (règle 95^{bis}(3)).

Les listes de séquences déposées à la date de dépôt de la demande sont publiées comme éléments de la description, tandis que les listes de séquences déposées après cette date sont publiées en annexe aux pièces de la demande ou au fascicule du brevet européen (art. 6 de la décision du Président de l'OEB, supplément n° 2 au JO 11/1998).

1.4 Publication sous forme électronique uniquement

Les demandes de brevet européen qui, lors du dépôt, contiennent une liste de séquences ou comportent plus de quatre cent pages, peuvent être publiées uniquement sous forme électronique, actuellement par exemple sur *esp@cenet*[®] et CD-ROM *ESPACE*[®] EP. Sur requête spéciale, l'OEB fournit également ces demandes sur un autre support approprié (Décision du Président de l'OEB, en date du 9 juin 2000, JO 7/2000, 367).

1.5 Publication séparée du rapport de recherche européenne

Lorsque le rapport de recherche européenne n'a pas été publié avec la demande, il est publié séparément.

2. Requête en examen et transmission du dossier à la division d'examen

2.1 Notification

La section de dépôt notifie au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et attire son attention sur les dispositions relatives à la requête en examen, énoncées à l'art. 94(2) et (3). Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de cette mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen (cf. VI, 2.2), à moins que l'erreur ne soit évidente. Cette notification informe également le demandeur que les taxes de désignation doivent être acquittées dans les six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche (cf. III, 12.2 et 12.3)

Règle 50(1)
Règle 50(2)

2.2 Délai pour le dépôt de la requête en examen

Le demandeur peut présenter la requête en examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (délai normal). La requête en examen n'est considérée comme présentée qu'après le dépôt d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. Si la requête en examen n'a pas été présentée dans le délai normal, elle peut encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification

Art. 94(1), (2)
Règle 85^{ter}
Art. 2, n° 7 RRT

d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant versement, dans ce délai supplémentaire, d'une surtaxe dont le montant représente 50 % de la taxe d'examen.

Règle 26(1)

En présentant immédiatement la requête écrite en examen telle qu'elle est prévue dans le formulaire, impérativement prescrit, de requête en délivrance (Form 1001), le demandeur évite une perte de droit dans le cas où, bien qu'ayant acquitté la taxe d'examen dans le délai prévu, il omet de présenter la requête écrite en examen. Le demandeur n'a plus alors qu'à vérifier si la taxe d'examen a bien été acquittée en temps voulu (art. 94(2), règle 85^{ter}).

Art. 10^{ter} RRT

Le demandeur garde par ailleurs la possibilité d'acquitter la taxe d'examen dès qu'il a déposé sa demande. S'il décide, après réception du rapport de recherche européenne, de ne pas poursuivre la procédure relative à la demande et ne donne pas suite à l'invitation visée à l'art. 96(1), la demande est réputée retirée, conformément à l'art. 96(3), et la taxe d'examen est remboursée dans son intégralité (cf. VI, 2.5).

Point 12 RPA

Si le demandeur a déposé un ordre de prélèvement automatique, la taxe d'examen n'est prélevée qu'à la fin du délai de six mois. S'il souhaite que la demande soit transmise plus tôt à la division d'examen, il doit acquitter la taxe séparément (cf. supplément n° 2 au JO 1/2005, 18, point 12 RPA).

Art. 94(2)

La requête en examen ne peut être retirée.

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. VII, 1.3 et 5.2

2.3 Délai supplémentaire

Art. 94(3)
Règle 85^{ter}
Règle 69(1)
Art. 122(5)

Si la requête en examen n'a pas été valablement présentée avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85^{ter}, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. La perte de droit se produit à l'expiration du délai normal (cf. Décision J 4/1986, JO 4/1988, 119). Une *restitutio in integrum* quant aux délais prévus à l'art. 94(2) et à la règle 85^{ter} est exclue, en application des dispositions de l'art. 122(5) (cf. Décision J 12/1982, JO 6/1983, 221 s., et E-VIII, 2.2.4).

Art. 96(1)
Art. 96(3)
Règle 69(1)
Art. 121
Art. 122

Si le demandeur a présenté valablement une requête en examen, avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est invité par la section de dépôt à déclarer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, s'il maintient sa demande. Si ce délai s'est écoulé sans que le demandeur réponde à cette invitation, la demande est réputée retirée et le demandeur en reçoit notification. Toutefois, dans ce cas, il est possible d'avoir recours aux remèdes juridiques visés à l'art. 121 (poursuite de la procédure de la demande) et à l'art. 122 (*restitutio in integrum*). En ce qui concerne le remboursement de la taxe d'examen, cf. VI, 2.2 et XI, 10.2.4. La procédure appliquée dans le cas d'une requête inconditionnelle en examen est indiquée au point C-VI, 1.1.2.

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase régionale, cf. VII, 1.3 et 5.2

2.4 Transmission du dossier à la division d'examen

Art. 16
Art. 18(1)

Si la section de dépôt constate que la requête en examen a été présentée en temps utile, ou que le demandeur a déclaré dans le délai fixé qu'il

maintenait sa demande (art. 96(1)), elle transmet la demande à la division d'examen. Dans le cas contraire, la section de dépôt constate la perte du droit (cf. règle 69(1)).

Le dossier transmis à la division d'examen comprend :

- i) tous les documents déposés concernant la demande, notamment les documents de priorité, les traductions et toutes modifications ;
- ii) toute attestation déposée en raison de la présentation de l'invention dans une exposition (cf. IV, 3), ainsi que les indications fournies, en application des dispositions de la règle 28, lorsque la demande concerne une matière biologique (cf. IV, 4) ;
- iii) le rapport de recherche européenne, le cas échéant l'avis au stade de la recherche, l'abrégé dans la version établie par la division de la recherche et, éventuellement, la note interne de recherche ;
- iv) les copies des documents cités dans le rapport de recherche, ainsi que deux exemplaires de la(des) publication(s) ; et
- v) toute correspondance pertinente. Les copies de certaines notifications de l'OEB aux demandeurs ou aux inventeurs, notamment les formulaires OEB Form 1048, 1081, 1082 et 1133, ne sont pas conservées dans le dossier mais enregistrées sur ordinateur : leurs éléments les plus importants, comme le formulaire 1190, peuvent à tout moment être imprimés et versés au dossier.

La section de dépôt ne manquera pas de signaler les aspects de la demande requérant d'urgence l'attention de la division d'examen, notamment les lettres nécessitant une réponse avant que la demande ne soit elle-même examinée.

2.5 Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée :

Art. 10^{ter} RRT

- i) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes ; ou
- ii) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé. Lorsqu'il ignore si l'examen quant au fond a déjà commencé, mais souhaite ne retirer sa demande que si la taxe d'examen lui est remboursée à 75 %, le demandeur a la possibilité de faire dépendre le retrait de sa demande du remboursement de la taxe (retrait "conditionnel") (cf. JO 9/1988, 354).

2.6 Réduction de la taxe d'examen

Lorsque les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger usent des facultés ouvertes par les dispositions de l'art. 14(2) ou (4), la taxe d'examen est réduite (règle 6(3) ensemble l'art. 12(1) RRT) (cf. XI, 9.2.1 et 9.2.3).

Art. 14(4)
Règle 6(3)
Art. 12(1) RRT

CHAPITRE VII

DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'OFFICE DESIGNÉ OU ÉLU

1. Généralités

1.1 Introduction

La procédure générale à suivre en ce qui concerne les demandes déposées conformément au PCT pour lesquelles l'OEB agit, est exposée au chapitre E-IX.

Conformément à l'art. 150(3), une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu est réputée être une demande de brevet européen. Pour plus d'informations concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu conformément au PCT, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1^{er} janvier 2004.

Art 150(3)

Pour engager la phase européenne, il convient de satisfaire aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne énoncées à la règle 107 (cf. VII, 1.2 et 1.3). Pour l'entrée dans la phase européenne, il est vivement recommandé aux demandeurs d'utiliser la version la plus récente du formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement sous forme d'imprimé auprès de l'OEB, sous forme de document modifiable électroniquement à partir du site Internet de l'OEB, ou avec le logiciel de dépôt en ligne epoline®.

Le présent chapitre indique quelles sont les **différences** par rapport à la procédure décrite dans les chapitres précédents de cette partie A des directives, lorsque l'Office traite les demandes internationales en qualité d'office désigné ou élu. Il est toutefois nécessaire auparavant d'examiner brièvement certaines des dispositions applicables aux demandes internationales (cf. VII, 1.2, 1.3 et 1.4 ci-après).

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

Le traitement initial et l'examen quant à la forme des demandes internationales sont effectués pendant la phase internationale par les administrations prévues par le PCT et conformément aux dispositions du PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. E-IX, 5.5, 6.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation

Art. 23 PCT
Art. 40 PCT
Règle 49.1 a^{bis}) PCT
Art. 24(1)iii) PCT
Règle 107(1)
Règle 108
Art. 2, n° 3^{quater} RRT

prévue à l'art. 20(1)a) PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'art. 22 PCT, même si le Bureau international n'a pas communiqué de copie au titre de l'art. 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).

Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'art. 22 ou art. 39 PCT et à la règle 107(1)a), de fournir une traduction, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. La demande est réputée retirée si la traduction n'est pas fournie dans ce délai. Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 108(3)). La règle 69(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite et une surtaxe au titre de l'art. 2, n° 3^{quater} RRT est acquittée.

1.3 Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de revendication

Règle 107(1)
Règle 106
Règle 108
Art. 2, n° 3^{quater} RRT

Conformément à la règle 107(1)c), le demandeur est tenu de verser à l'OEB, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, la taxe nationale de base prévue à la règle 106 a). En outre, la règle 107(1)d) prévoit que le demandeur doit payer les taxes de désignation avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à l'art. 79(2) a expiré plus tôt. Conformément à la règle 107(1)f), la requête en examen doit également être présentée avant l'expiration de cette période, si le délai mentionné à l'art. 94(2) a expiré plus tôt. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, une taxe de recherche doit aussi être versée à l'OEB dans ce délai. Si la taxe nationale de base, la taxe de recherche ou une taxe de désignation ne sont pas payées dans le délai prévu, ou que la requête en examen n'est pas présentée en temps voulu, la demande est réputée retirée. Toute désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été payée en temps utile est aussi réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 108(3)). Toutefois, si le demandeur a utilisé le formulaire 1200 pour l'entrée dans la phase européenne, une notification selon la règle 108(3) n'est émise que si, contrairement à l'intention qu'il avait déclarée à l'origine dans le formulaire 1200, il a omis de payer les taxes de désignation afférentes aux Etats pour lesquels il avait manifesté son intention de payer. S'il n'est pas établi de notification au titre de la règle 108(3), un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable est accordé pour le paiement des taxes de désignation, moyennant le versement d'une surtaxe (règle 108(4)). Lorsqu'une notification est émise au titre de la règle 108(3), la règle 69(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, l'acte non accompli l'est et une surtaxe au titre de l'art. 2, n° 3^{quater} RRT est acquittée. Une perte de droit intervient à l'expiration du délai de base (G 4/98, JO 3/2001, 131). Pour ce qui est de l'exclusion de la restitutio in integrum, cf. E-VIII, 2.2.4.

Règle 110

Le cas échéant, les taxes de revendication prévues à la règle 110 doivent être acquittées dans les mêmes délais de base. Dans la négative, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant le défaut de paiement. Si des revendications modifiées sont

produites pendant ce délai supplémentaire, elles servent de base au calcul du nombre de taxes de revendication dues. Lorsqu'une taxe de revendication n'a pas été acquittée en temps voulu, la revendication concernée est réputée abandonnée. Les caractéristiques d'une revendication réputée abandonnée au titre de la règle 110(4), qui ne figurent pas par ailleurs dans la description ou les dessins, ne peuvent être réintroduites par la suite dans la demande, ni, en particulier, dans les revendications.

1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE

Dans les procédures devant l'OEB ayant trait aux demandes internationales, les dispositions du PCT, complétées par les dispositions de la CBE, sont applicables. En cas de conflit, les dispositions du PCT priment. L'OEB ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou à son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues par le PCT ou à des exigences supplémentaires. Etant donné la primauté des dispositions du PCT et des prescriptions figurant dans la partie X de la CBE, à savoir les art. 150 à 158, relatifs aux demandes internationales au titre du PCT, la procédure exposée dans les chapitres précédents de la présente partie A des directives ne s'applique pas nécessairement aux demandes internationales. En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, il n'est pas nécessaire que la section de dépôt soumette la copie de la demande communiquée à l'OEB à un examen quant à la forme, sauf dans les conditions indiquées ci-après. D'autre part, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être produite, la section de dépôt doit procéder, pour cette traduction, à un examen quant à la forme plus approfondi.

Art. 150(2)

Les modalités de l'examen quant à la forme d'une demande internationale, **dans la mesure où elles diffèrent** de celles applicables aux demandes européennes directes, sont examinées ci-dessous compte tenu des dispositions énoncées dans les sections appropriées des chapitres antérieurs de la présente partie A. Sauf indication contraire, les observations concernent la traduction de la demande internationale.

2. Dispositions relevant du chapitre II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")

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

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

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

La date de dépôt (cf. II, 4 "Examen lors du dépôt") d'une demande euro-PCT est celle qui est attribuée au titre du PCT par l'administration PCT qui a agi en qualité d'office récepteur. Toutefois, il convient de vérifier si la

taxe de dépôt ("taxe nationale de base", ainsi dénommée pour une demande euro-PCT entrant dans la phase européenne, cette taxe faisant partie de la "taxe nationale" (cf. art. 158(2) et règle 106)) et la taxe de recherche ont été payées, et si, le cas échéant, une traduction a été produite conformément à l'article 158(2). Le délai imparti pour la production de la traduction et pour le paiement des taxes précitées est celui précisé au point VII, 1.2 et 1.3.

Si la demande n'est pas réputée retirée, une copie de la demande est transmise à la division de la recherche en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un rapport de recherche complémentaire (cf. E-IX, 5.4).

3. Dispositions relevant du chapitre III ("Examen de la demande quant à certaines irrégularités")

3.1 Représentation

Les dispositions du point III, 2 ("Représentation") sont applicables aux demandes internationales, que celles-ci soient présentées dans une des langues officielles ou sous forme de traduction. Un mandataire agréé ayant le droit d'exercer auprès d'administrations internationales prévues par le PCT n'est pas nécessairement habilité à agir auprès de l'OEB (voir art. 27(7) PCT). En ce qui concerne la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT, avril 2002.

3.2 Conditions de forme

Il convient d'examiner si la demande satisfait aux conditions de forme prescrites au point III, 3 ("Conditions de forme"). Ces conditions sont en général identiques aux prescriptions correspondantes du PCT, et aucun examen supplémentaire ne devrait être nécessaire lorsque la demande est présentée dans une des langues officielles.

3.3 Requête en délivrance

Pour les demandes internationales, la requête en délivrance (cf. III, 4 ("Requête en délivrance")) sera rédigée sur le formulaire de requête prévu par le PCT (Form PCT/RO/101). Ce formulaire correspond d'une manière générale au formulaire de requête en délivrance de l'OEB (Form 1001) et prévoit la mention des indications énumérées à la règle 26(2), à l'exception des points mentionnés aux lettres e) et f) de ladite règle.

3.4 Désignation de l'inventeur

Règle 111(1)

Il y a lieu de se conformer aux dispositions figurant au point III, 5. ("Désignation de l'inventeur") précisant que la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, et ce quelle que soit la langue de la demande internationale, à moins que l'inventeur n'ait déjà été désigné dans la requête PCT. Lorsque l'inventeur a été désigné dans la requête PCT, il ne peut renoncer à son droit d'être mentionné dans la demande publiée. Si l'inventeur n'a pas été désigné dans la demande internationale avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité revendiquée la plus ancienne, l'OEB invite le demandeur à déposer une telle désignation dans un délai qu'il impartit.

3.5 Revendication de priorité

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

Règle 17.1 PCT

Règle 17.2 PCT

Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro ou cette copie dans un délai qu'il impartit. Toutefois, la règle 38(4) et la décision du Président de l'OEB, en date du 9 mars 2000, JO 5/2000, prévoyant une exception à l'obligation de fournir une copie de la demande antérieure (cf. III, 6.7), valent aussi pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne. En outre, comme cela a été mentionné ci-dessus, lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1 a) ou b) PCT, l'OEB agissant en tant qu'office désigné ne peut pas lui demander de copie du document de priorité (règle 17.2 a) PCT, deuxième phrase).

Règle 111(2)

Si le document de priorité ne figure pas dans le dossier, l'examen quant au fond peut néanmoins commencer. Toutefois, il ne peut être délivré de brevet européen tant que le document de priorité ne figure pas dans le dossier. Dans ce cas, le demandeur est informé qu'il ne sera pris aucune décision quant à la délivrance aussi longtemps que le document de priorité fera défaut.

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite conformément à la règle 38(5) (cf. III, 6.8 et 6.10).

Art. 88(1)

Règle 38(5)

3.6 Titre de l'invention

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

3.7 Éléments prohibés

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

3.8 Taxe de revendication

Le délai imparti pour le paiement de la taxe de revendication visée au point III, 9, est, comme indiqué au point VII, 1.3, de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (règle 110(1)).

3.9 Dessins

Les dispositions figurant au point III, 10 ("Dépôt de dessins") concernant le dépôt des dessins sont identiques aux dispositions correspondantes de l'art. 14(2) PCT et aucun examen supplémentaire ne devrait donc être nécessaire.

3.10 Abrégé

L'abrégé (cf. III, 11 ("Abrégé")) est inclus dans la copie de la demande internationale transmise à l'OEB.

3.11 Taxe de désignation

Le délai imparti pour le paiement de la taxe de désignation, qui constitue également, comme il a déjà été indiqué, une partie de la "taxe nationale", est de 31 mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, si le délai prévu à l'art. 79(2) a expiré plus tôt (règle 107(1)d)) (cf. III, 12.10 pour plus de détails). Si, après la réception de la demande internationale par l'OEB (et avant la date à laquelle le traitement ou l'examen de la demande peuvent débiter), la désignation régionale de tous les Etats parties à la CBE est retirée, la demande euro-PCT, dans la mesure où elle est considérée comme une demande européenne conformément à l'article 150(3), est réputée retirée. ==

Pour toute information concernant les exigences relatives à l'extension d'une demande euro-PCT aux Etats pour lesquels un accord d'extension avec l'OEB est entré en vigueur, voir III, 13. |

4. Dispositions relevant du chapitre IV ("Dispositions particulières")

4.1 Demandes divisionnaires

En ce qui concerne le point IV, 1 ("Demandes divisionnaires européennes"), le PCT ne prévoit aucune disposition relative au dépôt de demandes divisionnaires. Il est possible de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires européennes dont l'objet figurait déjà dans une demande euro-PCT initiale, mais pas avant que cette dernière demande ne soit en instance devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle soit entrée dans la phase européenne (cf. IV, 1.1.1). La demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la demande initiale si cette langue est une des langues officielles de l'OEB ; dans le cas contraire, elle doit être produite dans la langue de la traduction de la demande initiale qui a été transmise à l'OEB.

4.2 Listes de séquences

Les règles 5.2 et 13^{ter} PCT s'appliquent au dépôt des listes de séquences (cf. IV, 5 ("Demandes portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés")). L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de

la recherche internationale (cf. E-IX, 3) utilise la possibilité offerte par la règle 13^{ter} PCT d'inviter, le cas échéant, le déposant à lui fournir la liste de séquences prescrite sous forme électronique. La norme ST. 25 de l'OMPI, paragraphes 39 s. s'applique (voir l'art. 4 de la décision du Président de l'OEB en date du 2 octobre 1998 ainsi que le communiqué de l'OEB qui l'accompagne (point III), supplément n° 2 au JO 11/1998).

Si une liste de séquences est déposée après l'entrée d'une demande euro-PCT dans la phase européenne, la règle 111(3) s'applique (cf. point IV du communiqué susmentionné).

Règle 111(3)

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

5.1 Publication de la demande internationale

La publication de la demande internationale dans le cadre du PCT remplace la publication visée au point VI, 1 à condition que la demande internationale soit publiée dans une des langues officielles de l'OEB. Lorsque la demande internationale est publiée dans une langue non officielle, la traduction de la demande internationale produite par le demandeur est publiée par l'OEB ; dans la mesure où elles sont pertinentes, les dispositions du point VI, 1 sont applicables à cette publication.

Art. 158(1)
Art. 158(3)

5.2 Requête en examen

Le délai imparti pour le dépôt de la requête en examen visée au point VI, 2 court à compter de la date de publication du rapport de recherche internationale, conformément à l'art. 21 PCT. Toutefois, ce délai n'expire pas avant le délai visé à la règle 107(1)f) (qui est de 31 mois à compter de la date de priorité). Voir également VII, 1.3.

Art. 157(1)
Art. 150(2)
Règle 107(1)f)

5.3 Recherche européenne complémentaire

Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse l'invitation visée à l'art. 96(1) (cf. VI, 2.3, 2^e paragraphe, et 8/83, JO 4/1985, 102).

Art. 96(1)

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

Cf. XI, 9.3 et 10.2.

CHAPITRE VIII**LANGUES****1. Dispositions concernant la langue de la procédure****1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande**

Les demandes de brevet européen doivent être déposées dans une des langues officielles de l'OEB, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français. Toutefois, une personne ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ou un ressortissant de cet Etat ayant son domicile à l'étranger, peut déposer sa demande de brevet européen d'abord dans une langue officielle de cet Etat, même si elle n'est pas une langue officielle de l'OEB (langue non officielle autorisée). Cela signifie, par exemple, qu'une société belge peut déposer une demande en néerlandais et qu'un ressortissant suédois peut la déposer en suédois. Dans ce cas, une traduction en allemand, en anglais ou en français doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande initiale, mais si le demandeur revendique une priorité, la traduction de la demande doit être produite avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (ce qui pourrait signifier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande européenne initiale). Cette traduction peut être ultérieurement rendue conforme au texte original de la demande (mais cf. VIII, 5.2). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Aux termes de l'art. 122, la requête en restitutio in integrum peut constituer un remède juridique.

Art. 14(1)
Art. 14(2)
Règle 6(1)
Art. 90(3)

1.2 Langue de la procédure

La langue (au choix l'allemand, l'anglais ou le français) dans laquelle la demande est déposée ou dans laquelle elle est traduite ultérieurement constitue la "langue de la procédure". Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. Cette langue est également celle utilisée par l'OEB durant la procédure écrite (en ce qui concerne les documents qui ne sont pas déposés dans la langue prescrite, cf. VIII, 3 ci-dessous).

Art. 14(3)
Règle 1(2)

1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61

Toute demande divisionnaire européenne doit être déposée dans la même langue de la procédure que la demande initiale. Toutefois, si l'on invoque les dispositions de l'art. 14(2), la demande divisionnaire peut être déposée dans la langue officielle de l'Etat du demandeur (langue non officielle autorisée ; cf. VIII, 1.1), qui a été utilisée pour la demande initiale, mais elle devra alors être traduite dans la langue de la procédure de la demande initiale. Le délai de dépôt de la traduction est d'un mois à compter de la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée, si ce délai expire après le délai visé à la règle 6(1), première phrase (cf. VIII, 1.1) ; le même délai est à observer pour une nouvelle demande de brevet européen déposée au titre de l'art. 61(1)b).

Règle 4
Règle 6(1)

2. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure écrite

Règle 1(1)
Art. 14(3)
Règle 6(2)

Dans la procédure écrite devant l'OEB, toute partie peut utiliser l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Toutefois, dans cette procédure, l'OEB utilise la langue de la procédure au sens de l'art. 14(3). Si un document devant être produit dans un délai déterminé est déposé par l'une des personnes visées à l'art. 14(2) dans une langue non officielle autorisée (voir VIII, 1.1), la traduction exigée peut être déposée dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. Normalement, la traduction doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; toutefois, si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours, si ce délai expire plus tard.

2a. Documents utilisés comme moyens de preuves

Règle 1(3)

Les documents utilisés comme moyens de preuve peuvent être produits en toute langue. Cela vaut pour toute procédure devant l'OEB et notamment pour les publications (par exemple un article extrait d'un périodique russe cité par un opposant pour apporter la preuve d'un manque de nouveauté ou d'activité inventive). Toutefois, l'instance chargée d'examiner le cas peut demander une traduction dans l'une des langues de l'OEB au choix de la personne qui produit le document. Si le document est produit par le demandeur au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet européen, l'OEB devrait demander une traduction, à moins que les examinateurs n'aient une parfaite maîtrise de la langue utilisée. Dans la plupart des cas, ces documents seront, toutefois, produits au cours de la procédure d'opposition et une traduction sera en règle générale requise. L'instance concernée peut demander que cette traduction soit produite dans un certain délai à déterminer cas par cas. Le délai imparti, qui ne doit pas être inférieur à un mois, devrait être fixé en fonction de la langue utilisée ainsi que de la longueur du document à traduire.

3. Documents qui ne sont pas produits dans la langue prescrite

3.1 Documents constituant la demande de brevet européen

Art. 78(1)
Art. 80

Comme cela a été expliqué au point VIII, 1.1, tous les documents qui constituent la demande de brevet européen (à savoir les documents visés au point II, 4.1) doivent être déposés dans une des langues visées à l'art. 14(1) et (2). Si la description et les revendications ne sont pas produites dans une de ces langues, une date de dépôt ne peut être accordée (art. 80 d), cf. également la décision J 9/01, non publiée au JO). Cela s'applique notamment lorsque la demande n'est pas déposée dans la bonne langue non-officielle autorisée (par exemple en italien par un déposant résidant en Suède et ne possédant pas la nationalité italienne).

3.2 Autres pièces

Art. 14(5)
Règle 1(1)(2)
Art. 14(2)

Si une autre pièce qui ne fait pas partie des pièces de la demande (par exemple une lettre du demandeur en réponse à une invitation au titre de l'art. 96(2)) n'est pas produite dans l'une des langues prescrites, ou si, lorsqu'il a été fait usage de l'art. 14(2), la traduction requise n'a pas été produite en temps utile, ces pièces sont réputées n'avoir pas été reçues. La personne qui a produit le document en reçoit notification de l'OEB. En ce qui concerne les lettres accompagnant un acte de procédure à

effectuer dans un certain délai (par ex. envoi de la désignation de l'inventeur, de la copie certifiée conforme de la demande antérieure revendiquée comme priorité ou de la traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB, conformément à la règle 38(5)), les principes suivants sont applicables : si le numéro de la demande européenne est indiqué, le document est joint à cette demande et l'acte de procédure est reconnu comme ayant été accompli. Le reste de la lettre d'accompagnement n'est pas pris en considération. Pour ce qui est de la signature de lettres d'accompagnement, cf. IX, 3.1.

Conformément à l'art. 115(1), tout tiers peut, après la publication de la demande de brevet européen, présenter par écrit des observations concernant la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Ces observations écrites doivent être produites en allemand, en anglais ou en français. Si ce n'est pas le cas, elles sont réputées ne pas avoir été reçues.

Art. 115(1)

La pièce qui n'a pas été produite dans la langue prescrite, même si elle est réputée n'avoir pas été reçue, fait partie du dossier et, partant, est ouverte à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4). Les observations des tiers et les actes d'opposition sont notifiés respectivement au demandeur ou au titulaire du brevet, même si les pièces correspondantes n'ont pas été produites dans la langue prescrite (cf. E-VI, 3 et D-IV, 1.1, cf. règle 56(1) et D-IV, 1.2.1(v) en ce qui concerne l'effet juridique produit lorsque l'acte d'opposition et la déclaration d'intervention du contrefacteur présumé ne sont pas rédigés dans la langue prescrite et se reporter à la règle 65(1) lorsque le recours de l'opposant ou du contrefacteur intervenant n'est pas formé dans la langue prescrite).

Art. 128(4)

4. Traduction du document de priorité

Cette question est traitée dans III, 6.8 et 6.10, ainsi que C-V, 3.3.

5. Texte faisant foi

5.1 Remarque générale

Le texte d'une demande de brevet ou d'un brevet rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi. Par conséquent, la traduction des revendications du fascicule, exigée aux termes de l'art. 14(7), n'est fournie qu'à titre d'information.

Art. 70(1)

5.2 Conformité de la traduction avec le texte original

Lorsqu'il a été fait usage de la possibilité offerte à l'art. 14(2), et que la question se pose de savoir si une modification, proposée par le demandeur ou le titulaire du brevet étend l'objet de la demande ou du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et va donc à l'encontre des dispositions de l'art. 123(2), l'OEB suppose normalement, sauf preuve du contraire, que la traduction initiale en allemand, en anglais ou en français est conforme au texte original dans la langue de départ, par exemple, le néerlandais. Toutefois, c'est sur la base du texte original que cette question doit être tranchée. De même, c'est le texte original qui détermine le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée aux fins de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.1). Une traduction erronée du néerlandais ou de l'une des autres langues visées à l'art. 14(2) peut être rendue conforme au texte original de la demande pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB, à savoir pendant la durée de la procédure

Règle 7
Art. 70(2)
Art. 14(2)

précédant la délivrance du brevet, ainsi qu'au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, au cours de la procédure d'opposition, une modification destinée à rendre conforme une traduction ne doit pas être permise si elle est contraire aux dispositions de l'art. 123(3), c'est-à-dire s'il s'agit d'une modification des revendications du brevet de nature à étendre la protection conférée.

6. Certification de la traduction

Règle 5

L'OEB a le droit d'exiger une attestation certifiant que la traduction produite est une traduction correcte du texte original, dans un délai qu'il impartit. Il conviendrait de ne faire usage de ce droit que selon le cas d'espèce et lorsque l'examineur concerné a de sérieux doutes quant à l'exactitude de la traduction. L'attestation peut être demandée soit à la personne qui a effectué la traduction, soit à toute autre personne compétente. Si cette attestation n'est pas produite en temps voulu, le document sera réputé ne pas avoir été reçu, à moins que la CBE n'en dispose autrement.

Règle 51(4)

En principe, il n'est pas nécessaire de produire une attestation pour les traductions des revendications dans les deux autres langues officielles, exigées aux termes de la règle 51(4).

7. Dérogations aux dispositions relatives à la langue de la procédure dans la procédure orale

Règle 2

Les dérogations de cette nature sont traitées dans E-V.

CHAPITRE IX**DISPOSITIONS COMMUNES****1. Représentation****1.1 Représentation par un mandataire agréé**

Sous réserve des dispositions de la phrase suivante, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB ; ceci vaut pour toute partie à de telles procédures, par exemple les demandeurs, les titulaires, les opposants. Une partie (personne physique ou morale) qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doit être représentée par un mandataire agréé ; la partie est tenue d'agir par l'intermédiaire de ce mandataire dans toutes les procédures (autres que le dépôt de la demande, y compris celles entraînant l'attribution d'une date de dépôt). L'expression "être représentée" se réfère à une représentation en bonne et due forme qui implique non seulement l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire, mais aussi, le cas échéant, le dépôt d'un pouvoir pour le mandataire constitué (cf. point IX, 1.5). Lorsqu'un opposant qui est partie à la procédure et qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, ne satisfait pas à l'exigence prévue par l'art. 133(2) au cours de la procédure d'opposition (p.ex. le représentant se retire de la procédure d'opposition ou le mandataire désigné est rayé de la liste des mandataires agréés), il est invité à désigner un nouveau mandataire. Qu'il donne suite ou non à cette invitation, il doit néanmoins être informé de la date et du lieu d'une procédure orale éventuelle. Son attention doit cependant être attirée sur le fait que s'il se présente seul, il ne sera pas habilité à agir devant la division.

Art. 133(1)
Art. 91(1) a)
Art. 133(2)
Règle 101(1)

1.2 Représentation par un employé

Les parties qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants ne sont pas tenues d'être représentées par un mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB. Ces parties, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, peuvent être représentées par un employé ; celui-ci ne doit pas être nécessairement un mandataire agréé, mais il doit disposer d'un pouvoir. Toutefois, lorsque ces parties souhaitent être représentées devant l'OEB, elles ne peuvent l'être que par un mandataire agréé. Les parties peuvent également agir elles-mêmes directement devant l'OEB, même lorsqu'elles sont représentées par un employé ou par un mandataire agréé. Lorsque les instructions communiquées par la partie et par son représentant sont contradictoires, chacun d'eux doit être informé de la démarche entreprise par l'autre.

Art. 133(3)
Art. 134(1)
Règle 101(1)

1.3 Représentant commun

Les codemandeurs, les cotitulaires ou des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou présenter une requête en intervention ne peuvent agir que par l'intermédiaire d'un représentant commun. Lorsque la requête en délivrance du brevet européen, l'opposition ou la requête en intervention ne désigne pas de représentant commun, la partie citée en premier lieu dans le document en question est réputée être le représentant commun. Celui-ci peut donc être une personne morale. Toutefois, si l'une des parties est tenue de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que la partie citée en premier lieu n'ait elle-même désigné un mandataire agréé. Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au

Art. 133(4)
Règle 100(1)

profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, les dispositions ci-dessus sont applicables. Si leur application est impossible, l'OEB invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'OEB désigne lui-même le représentant commun.

Pour que la règle 100 soit applicable, chaque partie ou son représentant dûment autorisé doit avoir signé le document sur lequel se fonde sa participation (requête en délivrance, opposition, etc.) (cf. également III, 4.2.2 et IX, 3.2 et 3.4). Faute d'avoir fourni cette signature, une personne ne peut être valablement partie à la procédure et, par conséquent, elle ne peut être représentée par un représentant commun.

1.4 Liste des mandataires agréés ; avocats

Art. 134(1)
Art. 134(7)

La représentation de personnes physiques ou morales ou de sociétés assimilées à une personne morale ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'OEB. Toutefois, la représentation au même titre qu'un mandataire agréé peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention.

1.5 Pouvoir signé

Règle 101(1)

Les mandataires agissant devant l'OEB doivent, sur requête, déposer un pouvoir signé (cf. IX, 3.2) dans un délai imparti par l'OEB. Si les conditions énoncées à l'art. 133(2) ne sont pas remplies, le même délai est fixé pour l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, le dépôt du pouvoir. Les mandataires agréés qui se font connaître comme tels ne sont tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. la décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'art. 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé ; dans les procédures euro-PCT, ces personnes ne sont pas non plus tenues de déposer un pouvoir signé si elles ont déjà déposé, auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur, un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Le pouvoir peut aussi être déposé par le demandeur. Ceci vaut également lorsque le demandeur est tenu d'être représenté, étant donné qu'en s'acquittant lui-même de l'obligation d'être représenté en bonne et due forme, le demandeur n'accomplit pas encore un acte assujéti à la représentation en application de l'art. 133(2).

Tout pouvoir demeure valide aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'OEB. Sauf dispositions contraires du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant.

1.6 Pouvoir général

Art. 133(2)
Règle 101(2)
Règle 101(5), (6), (7)

Le pouvoir peut être donné pour plusieurs demandes ou plusieurs brevets. De même, la partie donnant le pouvoir peut déposer un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Les mêmes dispositions sont applicables à la révocation du pouvoir.

1.7 Invitation à déposer un pouvoir

Si l'OEB est avisé de la désignation d'un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'art. 134(7) ou d'un employé qui agit pour le compte d'un demandeur conformément à l'art. 133(3), première phrase, et qui n'est pas un mandataire agréé, sans qu'un pouvoir ait été déposé, le mandataire est invité à déposer ce pouvoir dans un délai qui doit être imparti par l'OEB. Si une partie qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, n'a pas satisfait aux obligations prévues à l'art. 133(2) (cf. point IX, 1.1), l'invitation à déposer le pouvoir lui sera envoyée. Le même délai sera fixé pour l'envoi de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire et, le cas échéant, pour le dépôt du pouvoir. Ce délai peut être prorogé sur requête du mandataire ou de la partie concernée, conformément aux dispositions de la règle 84 (cf. E-VIII, 1.6). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, à l'exception du dépôt de la demande de brevet, sont réputés nonavenus, sans préjudice d'autres effets juridiques prévus par la CBE, et le mandant en est informé.

Règle 101(1)
Règle 84
Règle 101(4)

2. Forme des documents

2.1 Documents constituant la demande de brevet européen

Les conditions de forme auxquelles les pièces de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins et abrégé) doivent satisfaire, sont définies à la règle 35 et, pour les dessins, à la règle 32. Un avis relatif à l'établissement de pièces de la demande lisibles en caractères ROC a été publié au JO 1-2/1993, 59. Les conditions particulières applicables aux dessins sont exposées dans le chapitre X. Toutefois, ce chapitre devrait également être consulté pour les autres documents mentionnés, étant donné que les observations qui y figurent sur les dispositions de la règle 35 sont d'application générale. En l'occurrence, il suffit d'attirer l'attention sur la règle 35(9) qui stipule que "les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge".

2.2 Documents remplaçant certaines pièces et traductions

Les documents remplaçant certaines pièces et les traductions dans une langue officielle des documents déposés conformément à l'art. 14(2) sont soumis aux mêmes conditions que les pièces de la demande.

Règle 35(1)
Règle 36(1)

2.3 Autres documents

Les documents autres que ceux visés aux points précédents doivent être dactylographiés ou imprimés, avec une marge d'environ 2,5 cm sur le côté gauche de la feuille.

Règle 36(2)

2.4 Nombre de copies

Les documents qui doivent être communiqués à d'autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre suffisant d'exemplaires pour que chaque partie dispose d'un document par demande ou par brevet. Si la partie concernée ne s'est pas conformée à cette obligation dans un bref délai, dont la durée devrait être de deux à quatre semaines, alors qu'elle y a été invitée par l'OEB, les exemplaires manquants seront établis à ses frais.

Règle 36(4)

2.5 Documents produits ultérieurement

Règle 36(5)

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen, visés à la règle 36, peuvent être déposés directement ou par courrier ou, à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité, par télécopie auprès des bureaux de réception de l'OEB (cf. II, 1.1). Ils ne peuvent pas être déposés sur disquette, par Télétex, par courrier électronique, par télégramme, par télex ou par des procédés analogues (cf. également Communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique, JO 10/2000, 458). Si des documents relatifs à des demandes de brevet européen sont déposés par télécopie, il y a lieu de produire, sur requête de l'instance de l'OEB compétente pour la procédure et dans un délai d'un mois non reconductible, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents transmis sous cette forme et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette requête, la télécopie est réputée non reçue (cf. Décision du Président de l'OEB, JO 1/2005, 41).

L'OEB exige en règle générale une confirmation écrite si la qualité des pièces ainsi transmises est insuffisante (cf. Communiqué de l'OEB, JO 1/2005, 44).

Art. 14(4)
Règle 6(2)
Art. 122

Si une partie, qui envoie une télécopie, use des possibilités offertes par l'art. 14(4), le document à produire doit l'être dans la langue de la télécopie. Ainsi, le document est réputé reçu à la date de réception de la télécopie. Le délai prévu à la règle 6(2) pour produire la traduction du document, qui est prescrite à l'art. 14(4), commence à courir le jour suivant la réception de la télécopie. Une requête en restitutio in integrum peut être présentée, lorsque les délais prévus à la règle 36(5) et à la règle 6(2) n'ont pas été observés.

Pour le dépôt de pièces sous forme électronique, soit en ligne, soit sur supports de données électroniques, après que la demande a été déposée, voir II, 1.3, 2e paragraphe.

3. Signature des documents

3.1 Documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen

Règle 36(3)
Art. 133

A l'exception des pièces annexes, tous les documents déposés postérieurement à la demande de brevet européen doivent être signés par la personne compétente. En vertu des principes énoncés à l'art. 133, seul le demandeur ou son mandataire peut agir au cours de la procédure de délivrance du brevet européen. Les documents produits après le dépôt de la demande de brevet européen ne peuvent donc être dûment signés que par ces personnes.

Il y a lieu de joindre aux documents produits, tels que le document de priorité ou sa traduction, une lettre d'accompagnement signalant que ces documents sont adressés à l'OEB, ou tout au moins d'en faire mention par écrit à même ces documents; cette lettre ou cette mention doit être dûment signée par une personne autorisée à agir devant l'OEB. Ceci vaut également, par exemple, pour le dépôt de la désignation de l'inventeur, lorsque celle-ci porte la signature d'un demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE (en ce qui concerne le pouvoir, cf. point IX, 1.5). La signature de la personne habilitée, qui confirme l'existence de l'acte de procédure écrit, sert à

clarifier l'état de la procédure. Elle permet de vérifier si l'acte de procédure a été valablement effectué, et elle empêche que soient tournées les dispositions concernant la représentation obligatoire. Le formulaire 1038 (lettre d'accompagnement de pièces produites postérieurement au dépôt) peut également être utilisé comme lettre d'accompagnement. Un formulaire séparé doit être fourni pour chaque dossier (voir Communiqué de l'OEB, JO 1-2/1991, 64). En cas de dépôt électronique, plusieurs pièces d'un dossier peuvent être jointes à un seul formulaire 1038E.

Si un document non visé au point IX, 3.2 n'est pas signé, l'OEB doit inviter l'intéressé à signer ce document dans un délai déterminé. Il en va de même lorsque le document concerné porte la signature d'une personne non habilitée (par ex. la signature de la secrétaire d'un représentant disposant d'un pouvoir). Dans ce cas, l'irrégularité de la signature est assimilée à un défaut de signature par une personne habilitée, afin que l'intéressé puisse bénéficier du délai. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date de réception. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu. De même, les pièces déposées électroniquement doivent être signées par une personne habilitée, même si leur transmission peut se faire à l'aide d'une carte à puce intelligente délivrée à une autre personne. Voir également ci-dessous 3.2.

Règle 36(3)

3.2 Documents faisant partie de la demande de brevet européen

Outre les documents visés au point IX, 3.1 ci-dessus, certains documents faisant partie de la demande doivent être signés. Il s'agit notamment de la requête en délivrance, de la désignation de l'inventeur et, le cas échéant, du pouvoir du mandataire. Lorsque des demandes de brevet européen sont déposées par voie électronique, une image en fac-similé de la signature manuscrite du signataire, une signature électronique ou une signature électronique avancée peuvent être utilisées pour signer les documents précités (cf. Communiqué du 29 octobre 2002, point 4, JO 11/2000, 545).

A l'exception du pouvoir du mandataire, les documents peuvent être revêtus de la signature du mandataire au lieu de celle du demandeur.

3.3 Forme de la signature

Lorsque le nom d'une partie, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est apposé à l'aide d'un tampon, il doit être accompagné d'une signature écrite de la main de l'intéressé. Des initiales ou autres abréviations ne sont pas considérées comme des signatures valables. Lorsque l'intéressé est une personne morale, un document peut, en règle générale, être signé par toute personne qui se présente comme étant habilitée à le signer pour le compte de celle-ci. L'OEB ne vérifie pas si le signataire est bien habilité, sauf lorsqu'il existe une raison de penser qu'il ne l'est pas et, dans ce cas, il doit être invité à fournir la preuve de son habilitation.

En cas de dépôt d'un document par télécopie, la reproduction, sur la télécopie, de la signature de la personne qui dépose le document sera jugée suffisante. Le nom et la qualité de cette personne doivent pouvoir être déterminés sans ambiguïté d'après la signature (cf. Communiqué de l'OEB, JO 1/2005, 44).

3.4 Codemandeurs

Règle 100(1)

En cas de pluralité de demandeurs (cf. IX, 1.3), chacun d'entre eux ou le mandataire de chacun d'entre eux doit signer la requête en délivrance et, le cas échéant, la désignation du représentant commun. Cette disposition s'applique également si l'un des demandeurs est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 100(1), première phrase. Le représentant commun peut toutefois signer la désignation de l'inventeur et tous les documents postérieurs au dépôt de la demande, conformément à la règle 36(3). Les pouvoirs donnés par plusieurs demandeurs doivent être signés par tous les demandeurs.

CHAPITRE X**DESSINS**

Le présent chapitre des directives traite des exigences auxquelles doivent satisfaire les dessins contenus dans la demande ou le brevet. Toutefois, il est à noter que les remarques concernant les dispositions de la règle 35 s'appliquent généralement aux documents qui constituent la demande de brevet européen et aux documents qui les remplacent.

Règle 35
Règle 36

1. Graphismes considérés comme des dessins**1.1 Dessins techniques**

Sont considérés comme dessins au sens de la CBE tous les dessins techniques, par exemple : les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections, les détails avec changement d'échelle, etc. Sont également considérés comme des dessins "les schémas d'étapes de processus et les diagrammes", ces termes incluant les schémas fonctionnels et les représentations graphiques d'un phénomène déterminé qui expriment les relations existant entre deux ou plusieurs grandeurs.

Règle 32(3)

Il existe aussi d'autres graphismes qui peuvent être insérés dans la description, les revendications ou l'abrégé et qui ne sont pas alors soumis aux mêmes exigences que les dessins. Ce sont les formules chimiques ou mathématiques et les tableaux. Ils sont étudiés au point X, 11, ci-après. Néanmoins, ces graphismes peuvent être présentés comme des dessins, auquel cas ils seront soumis aux mêmes exigences que ces derniers.

Règle 35(11)

1.2 Photographies

La CBE ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies ; celles-ci sont néanmoins autorisées lorsqu'il est impossible de présenter dans un dessin ce qui doit être montré, sous réserve qu'elles soient en noir et blanc, qu'elles soient reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleurs ne sont pas acceptées.

2. Présentation des dessins**2.1 Regroupement des dessins**

Tous les dessins doivent être réunis sur les feuilles de dessins spécialement réservées à cet usage et ne peuvent en aucun cas être insérés dans la description, les revendications ou l'abrégé, même si ces textes s'achèvent en haut de page ou laissent une place suffisante et même s'il n'y a qu'une seule figure.

Règle 35(11)

2.2 Reproductibilité des dessins

Conformément à la règle 35(3), les dessins doivent être présentés de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par numérisation, photographie, procédés électriques, offset et microfilm en un nombre illimité d'exemplaires.

Règle 35(3)

2.3 Figure accompagnant l'abrégé

En ce qui concerne la figure, ou exceptionnellement les figures, devant accompagner le texte de l'abrégé, lorsque la demande de brevet européen comporte des dessins, on se reportera aux points III, 11.3 et B-XI, 3 vi) et 4. La ou les figures illustrant l'abrégé doit(doivent) être la(les) plus représentative(s) de l'invention et être choisie(s) parmi celles qui accompagnent la demande. Il n'est donc pas permis de dessiner une figure spéciale pour l'abrégé qui serait différente des autres figures de la demande.

3. Conditions quant au support

Règle 35(4) Les dessins doivent être réalisés sur des feuilles de papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable de format A 4 (29,7 cm x 21 cm) (poids recommandé : entre 80 et 120 g/m², cf. JO 1-2/1994, 74).

Règle 35(3) Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé. L'utilisation de papier carte n'est pas autorisée.

Règle 35(14) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable, ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

Les corrections effectuées doivent être durables et permanentes, de façon à être sans équivoque. Elles doivent être apportées sur tous les exemplaires de la demande. Les produits spéciaux pour corrections, tels que blancs couvrants, sont admis, pourvu qu'ils soient indélébiles et répondent aux autres conditions de la règle 35(14).

Règle 35(5) Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées, et aisément séparées et réunies à nouveau.

Les systèmes de fixation permanente (par exemple du genre oeilletons) sont interdits. Seules sont permises les fixations temporaires (agrafes, trombones, pinces, etc...) qui ne laissent que des traces discrètes et dans la marge.

4. Présentation des feuilles de dessins

4.1 Surface utile des feuilles

Règle 32(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes : marge du haut : 2,5 cm ; marge de gauche : 2,5 cm ; marge de droite : 1,5 cm ; marge du bas : 1 cm.

Règle 35(7) En vertu de la règle 35(7), aucune inscription, aucune mention n'est permise dans les marges. Les dessins doivent être disposés de telle façon qu'ils ne débordent pas dans la marge minimale définie à la règle 32(1).

4.2 Numérotation des feuilles de dessins

Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

Règle 35(8)

La numérotation des feuilles de dessins doit apparaître à l'intérieur de la surface maximale utilisable, définie par la règle 32(1). Il sera toutefois admis que la numérotation de la feuille ne se trouve pas au milieu, mais soit décalée vers la droite, dans le cas où un dessin viendrait trop près du milieu du bord de la surface utile. Cette numérotation doit se distinguer nettement des signes de référence, par exemple par l'emploi de chiffres de plus grande dimension.

Règle 32(1)

La règle 35(8) prescrit que toutes les feuilles de la demande de brevet européen soient numérotées consécutivement. En vertu de la règle 35(5), font partie de la demande toutes les pièces suivantes : la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé. La numérotation doit se faire de préférence en utilisant trois séries de chiffres, dont chacune commence par le chiffre 1, la première étant réservée à la requête et déjà imprimée sur le formulaire à utiliser, la seconde commençant avec la première feuille de la description et se poursuivant sans interruption, en passant par les revendications, jusqu'à la dernière feuille de l'abrégé, tandis que la troisième est réservée aux feuilles de dessin et commence à la première d'entre elles.

Règle 35(5)

Rien ne s'oppose à ce que la description, les revendications et les dessins soient regroupés sous une même série de chiffres commençant par le chiffre 1. La numérotation commence avec la première feuille de la description.

5. Disposition générale des dessins

A l'intérieur d'une même feuille de dessin, les différentes figures doivent être disposées selon certaines conditions de mise en page et de numérotation, et les figures découpées en plusieurs parties doivent obéir à des conditions qui leur sont propres.

5.1 Mise en page

Autant que possible on disposera toutes les figures du dessin verticalement sur les feuilles. Il peut cependant arriver qu'une figure soit plus large que haute ; dans ce cas, il est permis de disposer la figure dans le sens de la plus grande dimension, la partie supérieure de la figure étant orientée du côté gauche de la feuille.

Règle 32(2)h)

Si d'autres figures sont dessinées sur la même feuille, elles devront aussi être disposées dans le sens de la plus grande dimension, de façon à ce que toutes les figures d'une même feuille soient dans le même sens.

Lorsque la feuille doit être tournée dans le but de lire les figures, la numérotation de la feuille devra se trouver à droite de la feuille.

5.2 Numérotation des figures

Les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Règle 32(2)h)

Règle 32(2)d)

Cette numérotation devrait être précédée de l'abréviation "FIG", quelle que soit la langue officielle dans laquelle est rédigée la demande. Lorsqu'une seule figure suffit à illustrer l'invention, elle n'est pas numérotée et il n'y a pas lieu d'indiquer l'abréviation "FIG". La règle 32(2)d) s'applique aussi aux chiffres et aux lettres identifiant les figures. Ces derniers doivent donc être simples et clairs, et leur combinaison avec des parenthèses, cercles ou guillemets est interdite. Ils devraient être plus grands que ceux utilisés pour les chiffres de référence.

Une exception à la numérotation définie par la règle 32(2)h) rappelée ci-dessus peut être admise en ce qui concerne uniquement des figures partielles destinées à constituer une figure d'ensemble, qu'elles soient sur une ou plusieurs feuilles. Dans ce cas, la figure d'ensemble peut être identifiée par un numéro, et les parties de cette figure sont identifiées par ce même numéro suivi d'une lettre majuscule (par exemple : FIG 7 A, FIG 7 B).

5.3 Figure d'ensemble

Règle 32(2)h)

Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles.

Le raccordement entre des figures partielles figurant sur des feuilles séparées doit toujours pouvoir être effectué bord à bord, c'est-à-dire qu'aucune de ces figures ne doit contenir d'éléments contenus dans une autre.

Il peut arriver que les parties d'une figure d'ensemble soient dessinées sur une seule feuille suivant une disposition différente de celle de la figure d'ensemble. Par exemple, une très longue figure découpée en plusieurs parties placées les unes au-dessus des autres sur une feuille et non les unes à côté des autres. Cette pratique est autorisée. Il faut néanmoins que le raccordement des différentes figures entre elles soit clair et ne prête pas à confusion. A cette fin, il est conseillé d'ajouter une figure à plus petite échelle représentant le résultat de la réunion des figures partielles et indiquant l'emplacement des coupures effectuées.

6. Éléments prohibés

Règle 34(1)

Règle 34(2)

Les dispositions relatives à l'omission des éléments prohibés visés à la règle 34(1)a) (cf. III, 8.1 et C-II, 7.2) s'appliquent également aux dessins.

Règle 34(1)c)

Les éléments visés à la règle 34(1)c) (cf. C-II, 7.4) qui peuvent se trouver dans les dessins, sont constitués notamment par des formes diverses de publicité, par exemple lorsque le demandeur fait apparaître sur les dessins de façon évidente une marque de commerce ou de service, un dessin ou une référence à un modèle industriel, déposé ou non. Ainsi, des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus sont introduits, lesquels sont expressément interdits par la règle 34.

7. Exécution des dessins

7.1 Tracé des lignes et des traits

Règle 32(2)a)

Règle 35(3)

La règle 32(2)a) impose plusieurs conditions aux lignes et aux traits du dessin pour qu'ils permettent une reproduction satisfaisante par les divers moyens décrits à la règle 35(3).

Les dessins doivent être exécutés en noir.

Les épreuves obtenues par héliographie remplissent rarement les conditions imposées pour les dessins, aussi est-il vivement déconseillé de déposer de telles épreuves.

Dans tous les cas, le choix de la largeur des lignes et des traits doit tenir compte de l'échelle, de la nature, de l'exécution et de la parfaite lisibilité du dessin et des reproductions.

Toutes les lignes doivent être tracées à l'aide d'instruments, sauf celles pour lesquelles aucun instrument n'a été prévu, par exemple les diagrammes ou la représentation de structures irrégulières.

Règle 32(2)e)

7.2 Ombres

Il est permis de porter des ombres sur les figures de dessin, pourvu qu'elles aident à sa compréhension et ne le surchargent pas au point de nuire à sa lecture.

7.3 Coupes

7.3.1 Plans de coupe

Si une figure est la coupe d'une autre figure, cette dernière doit indiquer la position de la trace et peut indiquer le sens d'observation.

Chaque plan de coupe doit pouvoir être repéré rapidement, surtout lorsque plusieurs coupes sont effectuées sur une même figure, par exemple par une mention du genre "coupe suivant AB", ou, pour éviter l'emploi de tels textes, en repérant le plan de coupe par un même nombre en chiffres romains, inscrits aux deux extrémités de sa trace dans le plan de figure, la valeur de ce nombre étant égale au numéro de la figure sur laquelle est représentée la coupe. Par exemple : "la Figure 22 représente la coupe effectuée selon la ligne XXII-XXII de la Figure 21".

7.3.2 Hachures

Une coupe est disposée et dessinée comme une vue normale dont les parties en section sont hachurées de traits espacés régulièrement, l'intervalle entre les traits étant choisi en fonction de la grandeur de la surface à hachurer.

Règle 32(2)b)

Les hachures ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices ; à cette fin, elles pourront être interrompues à l'endroit des références quand il n'est pas possible de placer celles-ci en dehors de la partie hachurée. On pourra donner à certains types de hachures une signification conventionnelle.

7.4 Echelle des dessins

Si l'échelle du dessin est telle que tous les éléments de petite dimension indispensables à la compréhension du dessin n'apparaissent pas clairement lorsque le dessin est reproduit par des procédés électroniques ou photographiques après la réduction linéaire aux deux tiers, il conviendra alors d'adopter une plus grande échelle, et éventuellement de séparer la figure en figures partielles, pour que la réduction linéaire aux deux tiers soit encore compréhensible.

Règle 32(2)c)

La représentation graphique de l'échelle des dessins, lorsqu'il est jugé utile de l'indiquer, doit être telle qu'elle soit encore utilisable lorsque le dessin est reproduit dans un format réduit. Ceci interdit les indications de dimensions telles que "grandeur nature" ou "échelle 1/2", qu'elles soient portées sur les dessins ou utilisées dans la description, au profit de représentations graphiques de l'échelle.

7.5 Chiffres, lettres et signes de référence

Règle 32(2)d)

Les chiffres, lettres et signes de référence ainsi que toutes les indications figurant sur les feuilles de dessin, comme par exemple la numérotation des figures, celle des feuilles de dessin, les textes qui peuvent y être tolérés, les chiffres de graduation d'une échelle, etc... doivent être simples et clairs et non combinés avec des parenthèses, guillemets, cercles ou contours quelconques. Les notations "prime", "seconde" (6' ; 35") etc. ne sont pas considérées comme des guillemets et sont donc autorisées.

Les chiffres, lettres et signes de référence devraient de préférence être tous disposés dans le sens où la figure doit être regardée, de façon à ne pas avoir à tourner la feuille pour lire toutes ces indications.

7.5.1 Lignes directrices

Les lignes directrices sont les traits qui relient le signe de référence au détail référencé. Ces lignes peuvent être droites ou courbes, mais elles devraient être aussi courtes que possible. Elles partent du voisinage immédiat du signe de référence et arrivent sur l'élément référencé.

Règle 32(2)a)

Les lignes directrices doivent être tracées comme des lignes du dessin, c'est-à-dire conformément à la règle 32(2)a).

7.5.2 Flèches

L'emploi de flèches à l'extrémité des lignes directrices est autorisé, à condition que leur signification soit claire. Elles peuvent en effet signifier plusieurs choses :

- i) une flèche qui ne touche rien désigne l'ensemble global vers lequel elle est dirigée ;
- ii) une flèche qui touche un trait désigne la surface matérialisée par ce trait, vue dans le sens de la flèche.

7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins

Règle 32(2)g)

La règle 32(2) g) impose une dimension minimale de 0,32 cm pour tous les chiffres et lettres utilisés sur les dessins de façon à ce que leur réduction aux deux tiers reste facilement lisible.

L'alphabet latin devrait normalement être utilisé pour indiquer les lettres. L'alphabet grec est toutefois accepté lorsqu'il est usuel de l'utiliser, par exemple pour indiquer des angles, des longueurs d'onde, etc.

7.5.4 Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins

Règle 32(2)i)

Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa.

Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent figurer dans l'ensemble constitué de la description et des revendications. En ce qui

concerne la mention de ces signes dans les revendications, on se reportera au point C-III, 4.11.

Il faut éviter qu'un élément de dessin ne soit désigné par une référence alors que cet élément n'est pas décrit. Cette situation peut se présenter à la suite de modifications apportées à la description et ayant donné lieu à la suppression de pages ou de paragraphes entiers. Une solution consiste à barrer sur le dessin les signes de référence ayant été supprimés dans la description. Ces corrections doivent alors être conformes à la règle 35(14).

Règle 35(14)

Si, pour une raison quelconque, une figure est supprimée, le demandeur devrait également supprimer tous les signes de référence se référant seulement à cette figure, qui apparaissent dans la description et les revendications.

Dans le cas de demandes traitant de sujets complexes et comportant de nombreux dessins, il sera admis de placer en fin de description une nomenclature à adapter en fonction des besoins et regroupant tous les signes de référence avec l'appellation de l'élément qu'ils désignent. Cette solution offre de plus l'avantage d'uniformiser la terminologie utilisée dans la description.

7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins

Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

Règle 32(2)i)

Si un même élément recevait différents signes de référence dans les différentes figures, cela pourrait être source de grande confusion. Cependant, lorsqu'une invention est décrite selon plusieurs variantes avec des références à des figures particulières et que chaque variante contient des éléments caractéristiques dont la fonction est identique ou fondamentalement identique, il sera admis, à condition de le signaler dans la description, d'utiliser pour les éléments des numéros de référence qui sont constitués par le numéro de la figure à laquelle on se réfère suivi du numéro de l'élément, qui est le même pour toutes les variantes, de façon à ne former qu'un seul nombre : par exemple, la caractéristique commune 15 serait indiquée par la référence 115 dans la Fig. 1 alors qu'elle serait indiquée par la référence 215 dans la Fig. 2 ; cette pratique offre l'avantage de désigner du même coup un élément particulier et la figure sur lequel il convient de le considérer, pratique qui peut aussi faciliter la lecture de cas complexes comprenant de nombreuses pages de dessins. Au lieu d'avoir le numéro d'une figure placé devant le signe de référence commun, on peut utiliser, lorsque différentes variantes sont décrites en rapport avec des groupes particuliers de figures, le numéro de cette variante particulière auquel il se réfère ; ceci doit être expliqué dans la description.

7.6 Echelles différentes

Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

Règle 32(2)f)

Si une différence de proportion est indispensable pour illustrer un détail apparaissant dans une figure, bien qu'il soit permis de changer d'échelle au sein d'une même figure, il est cependant conseillé d'ajouter une figure supplémentaire illustrant à plus grande échelle le détail de la figure

initiale. Il est alors recommandé d'entourer, sur la première figure, par un cercle en trait fin ou mixte le détail agrandi représenté sur l'autre figure sans que ce cercle obscurcisse la figure, pour mettre en évidence l'emplacement du détail agrandi.

8. Textes sur les dessins

Règle 32(2)d)
Règle 32(2)g)

Rappelons tout d'abord que la règle 32(2)d) et g) s'applique aussi aux textes figurant sur les dessins.

En ce qui concerne les mentions du genre "coupe suivant AB", on se reportera au point X, 7.3.1.

Règle 32(2)j)

Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications indispensables.

Dans le cas où des textes seront jugés indispensables à l'intelligence du dessin, il est recommandé de n'utiliser que le plus petit nombre possible de mots, et de prévoir autour d'eux un espace suffisant sans aucune ligne de dessin pour pouvoir y substituer leur traduction.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'existence de textes sur les dessins, on se reportera au point C-II, 5.1.

9. Symboles conventionnels

Règle 35(12)

Les dispositifs connus pourront être schématisés par des symboles auxquels une signification conventionnelle a été universellement reconnue, pourvu qu'aucun détail supplémentaire ne soit indispensable pour la compréhension de l'objet de l'invention. D'autres signes ou symboles pourront être employés à condition de ne pas engendrer de confusion avec des symboles conventionnels existants, d'être facilement identifiables, c'est-à-dire simples, et à condition enfin d'être clairement explicités dans le texte de la description.

Différents types de hachures peuvent aussi avoir différentes significations conventionnelles quant à la nature d'une matière vue en coupe.

10. Modification des dessins

Il est possible de modifier, entre autres pièces, les dessins. Ces modifications peuvent être apportées à l'initiative de la partie concernée, ou à la demande de l'OEB. Elles peuvent concerner aussi bien une rectification d'erreurs matérielles qu'une modification plus profonde.

La modification des dessins obéit généralement aux mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux modifications des autres pièces de la demande, et ne sera pas analysée plus en détail ici. On se reportera donc aux points III, 14, V, 2, C-VI, 3.2, 4.6, 4.7, 5 et E-II.

Art. 123(2)

Le principe général régissant l'admissibilité des modifications que l'examineur doit toujours garder présent à l'esprit, est que ces modifications ne doivent pas étendre le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas tendre à introduire de matière nouvelle.

Lorsque des dessins, qui s'écartent substantiellement des exigences quant à la forme instituées par le règlement d'exécution, sont déposés dans le but d'obtenir une date de dépôt déterminée ou de conserver le

bénéfice d'un droit de priorité, la section de dépôt autorisera la modification ou le remplacement de ces dessins de façon à ce qu'ils satisfassent aux dispositions du règlement d'exécution, pourvu qu'il soit évident qu'aucun élément nouveau n'est introduit par ce biais dans la demande. Les demandeurs devront par conséquent veiller à ce que, lors du dépôt, de tels dessins irréguliers représentent bien tous les détails nécessaires à l'illustration de l'invention.

11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins

11.1 Formules chimiques ou mathématiques

Les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrites ou dessinées lorsque cela est nécessaire. Il est alors recommandé de s'aider de moyens appropriés tels que normographe ou transferts. Il est admis pour des raisons pratiques de réunir des formules sur une ou plusieurs feuilles placées en annexe à la description et paginées avec elle. Il est alors conseillé de désigner chaque formule par un signe de référence et la description comportera alors des renvois à ces formules chaque fois que cela sera nécessaire.

Règle 35(10)

Les formules chimiques ou mathématiques doivent utiliser les symboles généralement en usage et être dessinées de manière à ne prêter à aucune ambiguïté. Les chiffres, lettres et signes non dactylographiés devront être lisibles et de dessin identique dans les diverses formules, quel que soit le document dans lequel ils apparaissent.

Règle 35(13)

Lorsqu'elles apparaissent dans le texte de la demande ou du brevet, les formules chimiques ou mathématiques doivent avoir des symboles dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut. Lorsqu'elles apparaissent sur les feuilles de dessins, ces symboles doivent alors avoir au moins 0,32 cm de haut.

Règle 35(10)
Règle 32(2)g)

Tous les symboles mathématiques utilisés dans une formule portée dans la description ou en annexe ou sur les feuilles de dessins doivent être explicités dans la description, à moins que le contexte n'en fournisse clairement la signification. Dans tous les cas, il est possible de regrouper sous forme de nomenclature les symboles mathématiques utilisés.

11.2 Tableaux

11.2.1 Tableaux dans la description

Pour des raisons de commodité, les tableaux peuvent également être réunis sur une ou plusieurs feuilles annexées à la description et paginées avec elle.

Règle 35(11)

Lorsque plusieurs tableaux sont nécessaires, chaque tableau sera identifié soit par un chiffre romain indépendant de la pagination de la description ou des dessins ou de la numérotation des figures, soit par une lettre majuscule, soit par un titre indiquant son contenu, soit par tout autre moyen.

Les entrées des lignes et des colonnes d'un tableau seront explicitées, de même que, le cas échéant, les unités des caractéristiques utilisées.

Rappelons que les caractères doivent satisfaire à la règle 35(10) et que la règle 35(6) concernant la surface maximum utilisable des feuilles

Règle 35(10)
Règle 35(6)

s'applique aussi aux tableaux.

11.2.2 Tableaux dans les revendications

Règle 35(11)

Les revendications peuvent comporter des tableaux si leur objet en fait apparaître l'intérêt. Dans ce cas, il est indispensable que ces tableaux soient insérés dans le cours de la revendication concernée, sans qu'il soit possible de les annexer aux revendications ou de renvoyer à ceux qui sont placés dans la description ou en annexe de celle-ci. En effet, la règle 29(6) limite les renvois des revendications à d'autres pièces de la demande aux cas d'absolue nécessité (cf. C-III, 4.10). Le simple fait de vouloir éviter de les recopier n'est pas un cas d'absolue nécessité.

CHAPITRE XI**TAXES****1. Généralités**

Diverses taxes doivent être acquittées pour la demande de brevet européen, le maintien du brevet européen et la validité des voies de recours. En outre, les requêtes présentées par des tiers, telles que la requête en inspection publique de dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens, peuvent aussi être assujetties à des taxes. Les taxes peuvent être valablement acquittées par toute personne (cf. Renseignement juridique 6/91 rév., JO 11/1991, 573). Le règlement relatif aux taxes (RRT) fixe le montant de ces taxes, ainsi que les modalités de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué. Le Journal officiel publie régulièrement des avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente, accompagnés d'informations sur

- les dispositions du règlement relatif aux taxes et le barème des taxes en vigueur,
- certaines dispositions d'application importantes du règlement relatif aux taxes,
- le paiement et le remboursement des taxes et frais,
- d'autres communications relatives aux taxes et aux tarifs de vente, et
- les demandes internationales, notamment les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne,

ainsi que le montant des principales taxes afférentes aux demandes européennes et internationales et un extrait du règlement relatif aux taxes. La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets est publiée à la troisième page de couverture du Journal officiel.

La CBE fixe les délais dans lesquels les taxes doivent être acquittées et définit les conséquences juridiques de la non-observation de ces délais. En ce qui concerne les délais de paiement et les conséquences juridiques du non-paiement d'une taxe, se reporter aux chapitres consacrés aux phases correspondantes de la procédure. Les modes de paiement, la date à laquelle le paiement est réputé effectué, l'exigibilité, les indications relatives à l'objet du paiement et le remboursement de taxes sont examinés en détail ci-dessous.

2. Modes de paiement

Les taxes peuvent être acquittées comme suit :

Art. 5 RRT

- i) par versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'OEB,
- ii) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB, ou
- iii) par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB à Munich, cf. XI, 3.3 et 3.4.

Ni le PCT, ni la CBE n'autorisent le paiement d'une taxe exigible par déduction d'une taxe devant être remboursée.

Exceptionnellement, certaines taxes et certains frais dus au bureau d'information de l'OEB à Munich, notamment pour la délivrance de photocopies par le personnel de l'OEB ou en libre-service, dans le cadre de l'inspection publique, pour l'acquisition de produits d'information brevets ou pour l'obtention d'autres copies de documents de l'OEB et de publications de l'Office, peuvent également être payés par carte de crédit (Décision du Président de l'OEB, en date du 21 janvier 2002, JO 3/2002, 162).

2a. Monnaies

Art. 5 RRT

Les taxes dues à l'OEB sont à verser en euros. Les ordres de débit seront établis en euros.

3. Date à laquelle le paiement est réputé effectué

3.1 Versement ou virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets

Art. 8(1)a) RRT
Art. 8(3), (4) RRT

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant à verser est effectivement porté au crédit du compte de l'Organisation européenne des brevets. La date du paiement peut donc également être le jour qui suit le versement ou le virement ou, en cas de retard imputable à la banque ou à la poste, une date ultérieure. Néanmoins, le paiement peut encore être réputé effectué en temps utile, bien qu'acquitté tardivement, si le versement ou le virement a été effectué dans un Etat contractant avant l'expiration du délai de paiement et si, lorsqu'elle était exigée, une surtaxe a été payée (cf. XI, 6).

3.2 Remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'OEB

Art. 8(1) b) RRT

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est soit la date de remise du chèque, lorsque le chèque est remis à un bureau de réception de l'OEB, soit la date de réception du chèque par l'OEB, lorsque le chèque est expédié par voie postale. En dehors des heures d'ouverture de l'OEB, le chèque peut également être glissé dans la boîte aux lettres automatique de l'OEB à Munich ou à Berlin, auquel cas la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle le chèque a été glissé dans la boîte aux lettres automatique (cf. Communiqué de l'OEB, JO 6/1992, 306).

Le délai n'est considéré comme respecté que sous réserve de l'encaissement du chèque.

3.3 Compte courant ouvert auprès de l'OEB

3.3.1 Remarques générales

Art. 8(2) RRT

La réglementation applicable aux comptes courants (ci-après dénommée RCC) et ses annexes ont été publiées dans le supplément n° 2 au JO 1/2005. En ce qui concerne les comptes courants, il y a lieu de distinguer :

Point 4 RCC

i) les versements effectués en vue d'approvisionner un compte courant ; et

- ii) les règlements de taxes ou de frais encourus pour des publications et des prestations, à verser à l'OEB par le débit d'un compte courant. Point 6 RCC

3.3.2 Versements en vue d'approvisionner un compte courant

Les versements en vue d'approvisionner un compte courant doivent s'effectuer en euro. Tout paiement effectué dans une autre monnaie ne sera accepté que si la monnaie concernée est librement convertible. Il est possible d'utiliser l'un des modes de paiement mentionnés aux alinéas i) et ii) du point XI, 2. Toutefois, les montants portés au crédit des comptes courants seront toujours exprimés en euro (après conversion au cours du change du jour), car ces comptes sont tenus uniquement dans cette monnaie. Point 4 RCC
Point 3 RCC

3.3.3 Débit d'un compte courant

L'ordre de débit doit porter les données permettant d'identifier l'objet du paiement, ainsi que le numéro du compte à débiter. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire (cf. Décision T 152/82, JO 7/1984, 301). Le débit d'un compte courant a lieu sur la base d'un ordre de débit donné par écrit et signé par le titulaire du compte. Les ordres de débit peuvent également être donnés en ligne en utilisant My.epoline®, sur disquette ou par télécopie. Il n'est pas exigé de confirmation écrite en pareils cas. L'obligation de signature ne s'applique pas pour un ordre donné en ligne. Point 6.3 RCC
Point 6.2 RCC

3.3.4 Date de réception de l'ordre de débit ; approvisionnement insuffisant

En cas de paiement par débit d'un compte courant, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est la date à laquelle l'ordre de débit a été reçu par l'OEB, sous réserve que le compte ait été suffisamment approvisionné. Ceci vaut également lorsque l'ordre de débit, conformément au point 6.9 RCC, est joint à une demande déposée auprès d'un service national compétent d'un Etat partie à la CBE. Si l'OEB ne reçoit cet ordre de débit qu'après l'expiration du délai prévu pour le paiement des taxes exigibles lors du dépôt, ce délai est réputé respecté lorsque la preuve existe ou lorsque la personne ayant effectué le paiement apporte à l'OEB la preuve que l'ordre de débit a été déposé en même temps que la demande auprès du service compétent de l'Etat contractant, à condition que le compte ait été suffisamment approvisionné à la date d'expiration du délai. Point 6.3 RCC
Point 6.9 RCC
Point 6.10 RCC

Si, à la date de réception de l'ordre de débit, le crédit du compte courant ne suffit pas à couvrir le paiement d'une taxe (montant restant dû), le service "Trésorerie et comptabilité" de l'OEB en avise le titulaire du compte, qui pourra obtenir, en approvisionnant le compte et en acquittant une taxe d'administration, que la date de réception de l'ordre de débit soit celle à laquelle le règlement est réputé effectué. La taxe d'administration s'élève à 30 % du montant restant dû ; en outre, la RCC fixe un montant minimum et un montant maximum pour cette taxe. Point 6.4 RCC
Point 6.5 RCC
Point 6.6 RCC

3.4 Procédure de prélèvement automatique

Le compte courant peut également être débité sur présentation d'un ordre de prélèvement automatique signé par le titulaire du compte (procédure Point 7 RCC

de prélèvement automatique). Seuls les demandeurs, les titulaires de brevet ou leurs mandataires peuvent donner un ordre de prélèvement automatique, valable pour tous les types de taxes qu'ils ont à acquitter dans le cadre de la procédure indiquée dans cet ordre de prélèvement, pour autant qu'il s'agisse de taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique. Toutes ces taxes sont prélevées automatiquement, au fur et à mesure que se déroule la procédure, et sont réputées avoir été reçues dans les délais. Il n'est pas possible de limiter l'ordre de prélèvement automatique à certains types de taxes. La réglementation relative au prélèvement automatique (RPA) et un avis explicatif sont publiés dans le supplément n° 2 au JO 1/2005.

4. Exigibilité des taxes

4.1 Généralités

4.1.1 Exigibilité

Art. 4(1) RRT
Règle 37(1), 2^e phrase

La notion d'exigibilité, telle qu'elle figure dans la CBE, est utilisée dans un sens bien précis. Elle désigne non pas le dernier jour du délai fixé pour le paiement d'une taxe (cf. point XI, 6 "Délais à respecter pour le paiement des taxes"), mais le premier jour à compter duquel un paiement peut être valablement effectué. La date d'exigibilité des taxes découle généralement des dispositions de la CBE ou du PCT. Dans le cas contraire, les taxes sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe. Une taxe ne peut être valablement acquittée avant la date d'exigibilité. Une dérogation à ce principe n'est possible que pour les taxes annuelles, lesquelles peuvent être valablement acquittées au plus tôt un an avant leur échéance (voir XI, 4.2.4).

Les paiements non valables effectués avant l'échéance peuvent être remboursés par l'OEB. Si le paiement a été effectué peu avant cette date, l'OEB peut s'abstenir de rembourser. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable qu'à compter de la date d'échéance (en ce qui concerne les taxes annuelles pour la demande de brevet européen, voir XI, 4.2.4).

4.1.2 Montant de la taxe

En cas d'augmentation des taxes, la date de référence à prendre en considération pour le calcul du montant d'une taxe est la date du paiement (cf. art. 2 de la décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1992, JO 7/1992, 344). Le jour du paiement constituant la date de référence, il n'est généralement pas nécessaire de calculer la date réelle d'exigibilité, en vue de déterminer le montant des taxes. Il convient cependant de noter qu'une taxe ne peut être valablement acquittée avant l'échéance (à l'exception des taxes annuelles ; à ce sujet, cf. XI, 4.1.1). C'est pourquoi, par exemple, les taxes de délivrance et d'impression ne peuvent être valablement acquittées avant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4).

4.2 Exigibilité de certaines taxes

4.2.1 Taxe de dépôt, taxe de recherche, taxes de désignation, taxe de revendication

La taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication (pour les revendications déposées

avec la demande) sont exigibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

4.2.2 Taxe d'examen

La taxe d'examen est exigible à la date de réception de la requête écrite en examen. Etant donné que cette requête figure dans le formulaire prescrit de requête en délivrance (Form 1001), la taxe d'examen peut être acquittée dès la date à laquelle la demande de brevet européen est déposée, à condition que ladite demande soit déposée avec le formulaire prescrit de requête en délivrance. La taxe d'examen peut encore être acquittée jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'art. 94(2).

4.2.3 Taxes de délivrance et d'impression

La taxe de délivrance et la taxe d'impression sont exigibles dès l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4), par laquelle le demandeur est invité à acquitter ces taxes. Il en est de même pour les taxes de revendication, conformément à la règle 51(7), sauf si elles ont déjà été acquittées au titre de la règle 31(1) ou 110(1) et (2).

4.2.4 Taxes annuelles

Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles ne peuvent être valablement acquittées plus d'une année avant leur échéance. Tout paiement non valable des taxes annuelles sera remboursé par l'OEB. Si le paiement n'est effectué que peu de temps avant la période de prépaiement autorisée, l'OEB peut décider de ne pas rembourser le paiement. Dans ce cas, toutefois, le paiement ne devient valable que le premier jour de la période de prépaiement autorisée. Si la taxe annuelle n'est pas acquittée au plus tard à l'échéance, elle peut encore l'être valablement dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai. Pour le calcul du délai supplémentaire, voir J 4/91, JO 8/1992, 4.2. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification qui l'avertit d'une telle possibilité (voir Décision J 12/84, JO 4/1985, 108 et J 1/89, JO 1-2/1992, 17). Voir également le renseignement juridique n° 5/93 rév., JO 4/1993, 229 pour les demandes euro-PCT auxquelles s'applique l'art. 39(1) PCT. En ce qui concerne les taxes annuelles afférentes aux demandes divisionnaires européennes, voir IV, 1.4.3.

Règle 37(1)
Art. 86(2)
Règle 37(2)

Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (art. 86(4); cf. JO 6/1984, 272).

5. (supprimé)

6. Délais à respecter pour le paiement des taxes

6.1 Principe

On considère qu'une taxe est acquittée dans les délais lorsque le paiement est effectué (cf. XI, 3) au plus tard le dernier jour du délai – qui a pu éventuellement être prorogé en vertu de la règle 85.

6.2 Règle de sécurité des dix jours

6.2.1 Conditions

Art. 8(3), (4) RRT

Si la personne qui a effectué le paiement dans un Etat partie à la CBE apporte à l'OEB la preuve qu'elle a rempli, pendant la période d'exigibilité du paiement, l'une des conditions ci-après :

- i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste ; ou
- ii) avoir donné à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement ; ou
- iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'un des bureaux de réception (cf. II, 1.1) de l'OEB et contenant un chèque établi à l'ordre de l'OEB, sous réserve de l'encaissement de ce chèque ; ou

Point 6.8 RCC

- iv) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'un des bureaux de réception (cf. II, 1.1) de l'OEB et contenant un ordre de débit, à condition toutefois que le compte présente une provision suffisante à la date d'expiration du délai,

elle est réputée avoir respecté les délais de paiement, même lorsque le montant a été effectivement porté au crédit du compte bancaire ou du compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets après l'expiration du délai, ou lorsque le chèque ou l'ordre de débit adressé à l'OEB parvient à celui-ci après l'expiration du délai.

Art. 8(3)b) RRT
Art. 8(4) RRT

Dans ce cas toutefois, si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement mais toujours pendant ce délai, une surtaxe de 10 % n'excédant pas 150 EUR devra également être acquittée pour que le délai de paiement soit considéré comme respecté.

6.2.2 Application de la règle de sécurité des dix jours aux versements destinés à approvisionner un compte courant

Point 5.2 RCC

La règle de sécurité des dix jours, prévue à l'article 8(1), (3) et (4) RRT, s'applique par analogie aux versements destinés à approvisionner un compte courant. Lorsque l'un des actes mentionnés au point XI, 6.2.1 i), ii) et iii), est accompli afin d'approvisionner un compte courant, et que, le cas échéant, la surtaxe est acquittée, ledit compte est réputé approvisionné au plus tard le dixième jour après l'accomplissement de l'un des actes susmentionnés, dans la mesure où il s'agit de respecter les délais de paiement en donnant des ordres de débit.

6.2.3 Ordres de prélèvement

Point 6.10 RCC

Pour les ordres de prélèvement joints aux demandes déposées auprès d'une administration nationale compétente, voir XI, 3.3.4.

6.2.4 Paiement de la taxe au taux normal

Lorsqu'une taxe est payable au taux normal dans un délai normal de paiement ou bénéficie d'un délai supplémentaire moyennant versement d'une surtaxe et que le délai de paiement normal est considéré comme ayant été observé si l'on applique la règle de sécurité des dix jours, la surtaxe précitée ne doit pas être acquittée.

6.2.5 Montant de la taxe à acquitter

Comme indiqué au point XI, 4.1.2, le montant de la taxe à acquitter est celui en vigueur à la date de paiement (cf. également les dispositions provisoires des décisions du Conseil d'administration portant révision des taxes). L'auteur du paiement ne peut donc invoquer à cet égard la règle de sécurité des dix jours pour bénéficier d'un ancien montant, en faisant valoir qu'il a donné un ordre de paiement avant la date à laquelle le nouveau montant de la taxe est entré en vigueur (cf. Décision J 18/85, JO 8/1987, 356). L'art. 8(3) et (4) RRT protège le demandeur, en cas de retard de paiement, des conséquences découlant sur le plan juridique de l'expiration du délai de paiement, mais ne le dispense pas de verser le montant de la différence résultant de l'augmentation de la taxe intervenue entre-temps.

6.2.6 Notification d'une perte de droits

Lorsqu'un demandeur a reçu une notification établie conformément à la règle 69(1), dans laquelle est constatée l'inobservation d'un délai de paiement, et fait valoir qu'il a effectué le paiement dans le délai, conformément à l'art. 8(1), (3) et (4) RRT et aux points 5.2, 6.5, 6.8 ou 6.10 RCC, il doit requérir une décision en l'espèce selon la règle 69(2) et fournir les preuves nécessaires.

Règle 69

7. Objet du paiement

7.1 Généralités

7.1.1 Condition de validité du paiement

Pour qu'un paiement destiné à l'OEB soit réputé dûment effectué, il faut que le versement ou le virement à un compte bancaire ou à un compte de chèques postaux de l'Organisation européenne des brevets ait été porté au crédit du compte de ladite Organisation. Seul le montant crédité est réputé dûment payé. En cas de remise ou d'envoi de chèques, est réputé payé le montant dont a été crédité le compte de l'OEB lors de l'encaissement. Il n'est pas admis de rectifier une erreur en moins dans le montant versé afin d'obtenir que la différence réglée a posteriori soit réputée payée à la date du premier versement, dont le montant était insuffisant. Le paiement est une opération par laquelle un certain montant est mis à la disposition de l'OEB. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration faite au cours de la procédure, susceptible d'être rectifiée en application de la règle 88. Ceci s'applique également aux ordres de débit (cf. Décision T 170/83, JO 12/1984, 605, point 8 des motifs). Par conséquent, les délais de paiement ne sont en principe réputés observés que si la totalité de la taxe a été acquittée en temps voulu. Toutefois, si cela paraît justifié, l'OEB peut ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement (art. 9(1) RRT).

7.1.2 Objet du paiement

Il convient de faire une distinction entre les conditions énoncées ci-dessus pour qu'un paiement soit réputé dûment effectué et les indications concernant l'objet du paiement. Ces indications apportent des précisions concrètes sur la procédure faisant l'objet de la taxe (par exemple, lors du paiement de taxes, le numéro de la demande), ainsi que sur la nature de la taxe. Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'auteur du paiement est invité à communiquer ces indications par écrit dans un délai

Art. 7 RRT

déterminé. S'il donne suite à cette invitation en temps utile, le paiement demeure réputé effectué à la date de paiement initiale. Cela vaut également lorsqu'il est établi que le paiement doit être affecté à une autre demande. Dans le cas contraire, le paiement est considéré comme nul et non avenue. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une indication manifestement incorrecte de l'objet du paiement lors du paiement d'une taxe n'entraîne pas de suites préjudiciables pour le demandeur, dans la mesure où les autres indications permettent d'identifier sans difficultés le véritable objet du paiement. Si l'OEB attribue par erreur à un paiement un objet qui ne correspond pas à ce que voulait manifestement l'auteur du paiement, l'objet du paiement demeure celui qu'avait choisi l'auteur du paiement (cf. Décision J 16/84, JO 12/1985, 357). De même, un ordre de débit doit être exécuté en dépit des indications erronées qu'il comporte, si l'intention de la personne qui a donné cet ordre est parfaitement claire. C'est au service de l'OEB qui est en mesure de discerner si l'intention de la personne qui a donné l'ordre de débit est parfaitement claire qu'il appartient de faire exécuter cet ordre (cf. Décision T 152/82, JO 7/1984, 301).

Dans le cas où une modification de l'objet du paiement n'est pas effectuée au titre de l'art. 7(2) RRT, la date du paiement est réputée être la date de réception de la demande de modification.

7.2 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de désignation

Art. 2, n° 3 RRT
Art. 7(1) RRT

Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants lorsque le montant versé est égal à sept fois la taxe de désignation unitaire. Ce paiement doit simplement porter la mention "Taxes de désignation" afin que le motif du paiement puisse être établi. Si moins de sept taxes de désignation sont payées et que le paiement est conforme à la déclaration faite au numéro 2b de la rubrique 32 de la requête en délivrance (Form 1001), le versement doit, ici aussi, porter la mention "Taxes de désignation". Toutefois, si le paiement est différent du paiement envisagé tel qu'indiqué au numéro 2b de la rubrique 32, les Etats contractants pour lesquels le paiement est désormais effectué doivent être énumérés en même temps que le paiement. Faute d'une telle indication, si le montant versé ne couvre pas la totalité des Etats contractants mentionnés au numéro 2b de la rubrique 32, la procédure énoncée au point III, 12.8 s'applique.

Si un ordre de débit automatique a été donné (rubriques 43 et 32.3 du formulaire 1001), le demandeur doit indiquer à l'OEB, avant l'expiration du délai de base prévu à l'art. 79(2), s'il désire payer les taxes de désignation pour d'autres Etats que ceux indiqués au numéro 2b de la rubrique 32. Dans le cas contraire, il est débité un montant égal à sept fois le montant de la taxe de désignation unitaire ou aux taxes de désignation pour les Etats contractants indiqués au numéro 2b de la rubrique 32. Il en va de même lorsque le formulaire 1200 est utilisé pour l'entrée dans la phase européenne d'une demande euro-PCT.

7.3 Indication de l'objet du paiement dans le cas des taxes de revendication

7.3.1 Taxes de revendication exigibles lors du dépôt de la demande de brevet européen

Règle 31(1)

Lorsque le demandeur paie des taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, il suffit qu'il inscrive la

mention "taxes de revendication", pour indiquer l'objet du paiement. Si le montant payé ne couvre pas toutes les taxes de revendication, il convient de procéder comme indiqué au point III.9.

7.3.2 Taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen

Le demandeur peut être invité, par une notification établie conformément à la règle 51(7), à acquitter des taxes de revendication exigibles avant la délivrance du brevet européen. Si le demandeur n'acquiesce pas en temps utile les taxes de revendication pour toutes les revendications donnant lieu au paiement de taxes, la demande est réputée retirée (règle 51(8)).

Règle 51(7)

8. **Impossibilité d'obtenir un sursis pour le paiement des taxes, ou une aide pour le règlement des frais de procédure ; absence de pouvoir d'appréciation**

La CBE ne prévoit ni de sursis pour le paiement des taxes (cf. Décision J 2/78, JO 6-7/1979, 283 ; point 3 des motifs de la décision), ni l'octroi d'une aide pour le règlement des frais de procédure. Une personne nécessiteuse conserve toutefois la possibilité de demander une aide à l'autorité nationale compétente pour le règlement des frais de procédure, mais cette démarche n'entraîne pas la prorogation du délai de paiement ; une partie qui a droit à une aide nationale pour le règlement des frais de procédure doit donc la demander suffisamment tôt pour être en mesure de payer la taxe en cause dans le délai. L'OEB ne dispose pas non plus d'un pouvoir d'appréciation pour renoncer à des taxes qui sont devenues exigibles ou pour les rembourser sans base juridique (cf. Décision J 20, JO 3/1989, 67).

9. **Réduction du montant des taxes**

9.1 Généralités

La CBE prévoit dans certains cas une réduction de la taxe de dépôt, de la taxe d'examen, de la taxe d'opposition et de la taxe de recours. Dans le règlement relatif aux taxes, cette réduction est fixée en pourcentage du montant des taxes.

Lorsqu'il y a réduction d'une taxe, l'intéressé peut – contrairement à ce qui se passe en cas de remboursement – payer une taxe réduite au lieu du montant intégral. La situation qui a justifié l'octroi de la réduction doit avoir pris naissance au plus tard à la date d'expiration du délai de paiement.

9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues

9.2.1 Conditions

Les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant dont la langue officielle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou les nationaux de cet Etat peuvent également déposer dans cette langue (dite ci-après langue non officielle autorisée) les demandes de brevet européen et les pièces devant être produites dans un délai déterminé (voir VIII, 1.1 et 1.2).

Art. 14(2), (4)

En cas d'utilisation d'une langue non officielle autorisée, une réduction de taxe (20 %) peut être accordée sous certaines conditions. Elle sert à compenser les inconvénients découlant du fait qu'une langue officielle

Règle 6(3)
Art. 12(1) RRT

d'un Etat contractant n'a pas été retenue comme langue officielle de l'OEB. Les conditions à remplir pour qu'une réduction de taxe soit accordée sont propres à chaque étape de procédure pour laquelle une réduction est demandée (voir décision G 6/91, JO 9/1992, 491).

Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans une langue officielle de l'OEB en temps utile, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'il dépose dans la langue non officielle autorisée la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé (voir G 6/91, JO 9/1992, 491).

9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt

Une réduction de la taxe de dépôt est accordée lorsque la demande de brevet européen (c'est-à-dire tout au moins la description et les revendications) (cf. Décision J 4/88, JO 12/1989, 483) est déposée dans une langue non officielle autorisée.

9.2.3 Réduction de la taxe d'examen

Le demandeur peut bénéficier d'une réduction de la taxe d'examen lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Pour que cette réduction soit accordée, la requête écrite en examen dans la langue non officielle autorisée peut déjà être déposée comme élément de la requête en délivrance (formulaire 1001), puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l'OEB et que la requête écrite en examen dans la langue non officielle autorisée peut figurer sous la rubrique prévue pour la requête en examen. Sinon, pour que la réduction puisse être accordée, la requête en examen dans la langue non officielle autorisée et la traduction de la requête peuvent être produites ultérieurement, à savoir jusqu'à la date de paiement de la taxe d'examen, à condition que la traduction soit produite au plus tôt en même temps que la requête (cf. Décisions J 21/98, JO 8-9/2000, 406, et G 6/91, JO 9/1992, 491). Pour bénéficier de la réduction, il n'est pas nécessaire de déposer également dans une langue non officielle autorisée les pièces ultérieures de la procédure d'examen.

Dans le cas où une réduction de la taxe d'examen pour les raisons précitées coïncide avec une réduction de la taxe d'examen au motif que l'OEB a établi le rapport d'examen préliminaire international, cf. XI, 9.3.2.

9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition est réduite lorsque l'acte d'opposition comprenant les motifs exposés par écrit est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction (cf. Décision T 290/90, JO 7/1992, 368). Si l'opposant produit dans une langue non officielle autorisée une pièce devant être produite dans un délai déterminé seulement au cours de la procédure d'opposition, il ne lui est pas accordé de réduction de la taxe d'opposition.

9.2.5 Réduction de la taxe de recours

Une réduction de la taxe de recours est accordée lorsque l'acte de recours est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans une langue officielle de l'OEB, sous forme de traduction. Le fait que le mémoire exposant les motifs du recours soit déposé ultérieurement

dans la langue non officielle autorisée, n'a pas d'incidence sur l'octroi de la réduction.

9.3 Réductions spéciales

9.3.1 Réduction de la taxe de recherche afférente à une recherche européenne complémentaire

La taxe de recherche afférente à un rapport complémentaire de recherche européenne est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des Etats-Unis, du Japon, de Chine, d'Australie, de Russie ou de Corée était l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 9/1979, 368 ; JO 1/1981, 5 ; JO 1-2/1994, 6 ; JO 7/2000, 321).

Art. 157(3)b)

La taxe de recherche afférente à un rapport complémentaire de recherche européenne est aussi réduite pour les demandes PCT déposées à compter du 01.04.2005 pour lesquelles l'Office des brevets de Finlande était l'administration chargée de la recherche internationale et pour les demandes PCT déposées à compter du 01.07.2005 pour lesquelles l'Office des brevets d'Autriche, d'Espagne ou de Suède était l'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO 7/2005, 422).

9.3.2 Réduction de la taxe d'examen lorsque l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international

Une réduction de 50 % de la taxe d'examen est accordée au demandeur lorsque l'OEB, agissant en qualité d'office désigné (office élu), a établi un rapport d'examen préliminaire international pour une demande internationale.

Règle 107(2)
Art. 12(2) RRT

Cette réduction ne peut pas être accordée si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a remboursé, au titre de l'art. 10^{quinquies} RRT, la taxe acquittée pour l'examen préliminaire international.

Si les conditions prévues pour la réduction au titre des dispositions relatives aux langues (cf. XI, 9.2.3) sont également remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %, et ensuite à nouveau de 20 %, la réduction totale s'élevant ainsi à 70 % du montant total de la taxe.

9.3.3 Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales

Les montants des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire afférentes à des demandes internationales sont réduits de 75 % lorsque les demandes sont déposées par une personne physique qui est ressortissante d'un Etat et est domiciliée dans un Etat qui n'est pas partie à la CBE, et qui remplit les conditions d'octroi de la réduction correspondante des taxes à payer au Bureau international de l'OMPI (décision de l'assemblée du PCT qui s'est réunie du 25 septembre au 3 octobre 1995 ; décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000, JO 10/2000, 446).

10. Remboursement de taxes

10.1 Remarques générales

10.1.1 Taxes acquittées sans cause

Pour qu'une taxe soit réputée dûment acquittée, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

- i) le paiement doit se rapporter à une procédure en instance ;
- ii) le paiement doit avoir été effectué (cf. XI, 3) le jour d'exigibilité ou ultérieurement (cf. XI, 4.1.1).

Lorsqu'un paiement ne se rapporte pas à une demande de brevet européen en instance (par ex. lorsque la demande est déjà réputée retirée), il a été effectué sans cause et le montant versé doit être remboursé.

Si le paiement a lieu avant ou à la date d'exigibilité, et si la cause du paiement disparaît au plus tard à cette date (par ex. parce que la demande est retirée ou réputée retirée), le montant payé doit être remboursé. Il en va de même pour les taxes annuelles acquittées valablement avant l'échéance (règle 37(1), deuxième phrase).

10.1.2 Taxes non valablement acquittées

Les taxes non valablement acquittées doivent être remboursées. Ceci vaut notamment pour la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation ou la taxe d'examen acquittées avec retard sans la surtaxe visée à la règle 85^{bis} ou 85^{ter}. Les taxes acquittées à l'échéance ou ultérieurement ne sont remboursées que lorsque des conditions particulières sont réunies (voir XI, 10.2).

10.1.3 Montants insignifiants

Art. 10^{quater} RRT

Lorsque le montant acquitté est supérieur à la somme due, la somme en excès ne sera pas remboursée si le montant en est très faible et si la partie concernée ne l'a pas expressément demandé. Est considéré comme insignifiant un montant égal ou inférieur à 10 EUR (art. 1 de la décision du Président de l'OEB du 6 septembre 2001, JO 11/2001, 521).

10.2 Cas particuliers de remboursement

10.2.1 Remboursement de la taxe de recherche

Art. 10 RRT

La taxe de recherche afférente à une recherche européenne ou à une recherche européenne complémentaire est remboursée dans les cas prévus à l'art. 10 RRT et dans la décision du Président de l'OEB en date du 01.07.2005, 431), qui s'applique aux demandes de brevet européennes déposées à compter du 01.07.2005. Pour plus de détails à ce sujet, cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 13 décembre 2001 (JO 1/2002, 56) et pour les demandes déposées à compter du 01.07.2005 cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 01.07.2005 (JO 7/2005, 433).

10.2.2 Remboursement de la nouvelle taxe de recherche

Règle 46(2)
Règle 112

Si le demandeur a payé une nouvelle taxe de recherche après avoir reçu une notification de la division de la recherche, mais que la division

d'examen constate sur requête que la notification invitant le demandeur à payer la nouvelle taxe de recherche n'était pas justifiée, ladite taxe est remboursée.

10.2.3 Remboursement de la taxe de recherche internationale

La taxe de recherche internationale est remboursée dans les cas prévus par le PCT (règles 16.2, 16.3 et 41) et à l'Annexe C de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conformément au PCT (JO 12/2001, 601). En ce qui concerne les demandes déposées avant le 1^{er} janvier 2004, le remboursement s'effectue selon les modalités exposées dans le Communiqué du Président de l'OEB en date du 13 décembre 2001 (JO OEB 1/2002, 56).

Règle 16.2 PCT
Règle 16.3 PCT
Règle 41 PCT

Compte tenu des modifications apportées aux dispositions énoncées à l'Annexe C, Partie II 3) de l'accord précité, le remboursement de la taxe de recherche internationale, acquittée pour une demande internationale déposée à partir du 1^{er} janvier 2004, est accordé selon les conditions fixées dans le Communiqué du Président de l'OEB en date du 30 novembre 2003 (JO OEB 2003, 631). Conformément au point 4 dudit communiqué, les critères servant à déterminer le taux de remboursement et la procédure à suivre correspondent aux points 2 et 3 du communiqué du 13 décembre 2001.

10.2.4 Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée dans les cas prévus à l'art. 10^{ter} RRT (cf. VI, 2.2, 3^e paragraphe et 2.5).

Art. 10^{ter} RRT

Lorsqu'une demande internationale est jointe à une demande de brevet européen et que les conditions énoncées dans le renseignement juridique n° 10/92 rév., JO 11/1992, 662, sont réunies, la taxe d'examen acquittée au titre de la demande de brevet européen sera remboursée entièrement si la jonction des procédures a été demandée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente pour les deux demandes, ou à raison de 75 % si la division d'examen était déjà compétente pour les deux demandes, mais qu'elle n'avait pas encore commencé l'examen quant au fond de la deuxième demande au moment où la jonction a été demandée. Cela vaut également lorsqu'un examen préliminaire international a été effectué pour la demande internationale conformément au chapitre II du PCT.

10.2.5 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international

La taxe d'examen préliminaire international est remboursée à raison des deux tiers si, au cours de l'examen préliminaire international, le demandeur n'a pas demandé d'examen préliminaire détaillé, ni produit de modifications au titre des articles 19 ou 34(2) PCT, ni encore d'arguments (cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 2 novembre 2001, JO 11/2201, 539) (cf. également E-IX, 4.1).

Art. 10^{quinquies} RRT

En ce qui concerne les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, l'OEB n'applique plus la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (JO OEB 2001, 539). Par conséquent, il n'est plus nécessaire de demander un examen "détaillé", et le remboursement de taxe applicable pour cette procédure n'est plus accordé. Toutefois, la dite procédure rationalisée continuera de s'appliquer aux demandes internationales déposées avant le 1^{er} janvier

2004, même si la demande d'examen préliminaire international est présentée après cette date (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 2004, 305).

10.2.6 Remboursement au titre de l'art. 77(5)

Art. 77(5)
Règle 31(2)

Lorsqu'une demande européenne déposée auprès d'une autorité nationale compétente est réputée retirée en vertu de l'art. 77(5), la taxe de dépôt, la taxe de recherche, les taxes de désignation et, le cas échéant, les taxes de revendication sont remboursées.

10.2.7 Remboursement des taxes de revendication ainsi que des taxes de délivrance et d'impression

Art. 97(2)b)
Règle 51(6)

La taxe de délivrance et la taxe d'impression sont remboursées lorsque la demande de brevet européen est retirée avant la signification de la décision de délivrance. Si la demande est retirée après la signification de la décision de délivrance, la taxe d'impression ne peut être remboursée car elle est incluse dans la taxe de délivrance. Si, à la suite d'une notification au titre de la règle 51(6), la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression, ainsi que toutes les taxes de revendication acquittées au titre de la règle 51(7), sont remboursées.

10.3 Modalités de remboursement

Les remboursements s'effectuent généralement par chèque. Si le destinataire du remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB, le remboursement peut être effectué en créditant ledit compte courant. Au cas où l'intéressé choisit cette modalité, il peut indiquer le numéro de son compte courant à la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire de requête en délivrance.

10.4 Destinataire du remboursement

Le remboursement est effectué au profit de la partie concernée ou du mandataire habilité à recevoir des paiements. Si la taxe a été acquittée par un tiers, elle n'est pas remboursée à ce tiers (cf. Renseignement juridique n° 6/91 rev., points 4 et 5, JO 11/1991, 573).

10.5 Transfert tenant lieu de remboursement

Sur requête écrite, le remboursement peut être remplacé par le transfert du paiement. Dans ce cas, c'est la date de réception de l'ordre de transfert qui est réputée être la date de paiement pour le nouvel objet du paiement.

CHAPITRE XII**INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS
CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION DU
REGISTRE EUROPEEN DES BREVETS ; DELIVRANCE DE COPIES
CERTIFIEES CONFORMES****1. Généralités**

L'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers visent à informer le public. Elles concernent les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen et à des brevets européens.

Art. 128

En ce qui concerne les demandes internationales (PCT), voir E-IX, 4.3, 5.8 et 6.5.

L'inspection publique est régie par l'art. 128 et par les règles 93 et 94, la communication d'informations contenues dans les dossiers par la règle 95.

Règle 93, Règle 94
Règle 95

La taxe afférente à l'inspection publique et la taxe afférente à la communication d'informations contenues dans les dossiers sont fixées par le Président de l'OEB, conformément à l'art. 3(1) RRT, et elles sont publiées régulièrement au Journal officiel.

Art. 3(1) RRT

2. Inspection publique**2.1 Etendue de l'inspection publique**

L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ou, si les dossiers sont stockés sur d'autres supports, sur ces supports. Sont ouvertes à l'inspection publique toutes les pièces des parties du dossier provenant des procédures d'examen, d'oppositions et de recours ainsi que, le cas échéant, l'avis au stade de la recherche accompagnant le rapport de recherche européenne.

Règle 94(1)
Règle 95^{bis} (2)

Les observations des tiers (art. 115) font partie intégrante des dossiers et, en tant que telles, sont ouvertes à l'inspection publique en application de l'art. 128. Un tiers ne peut obtenir que ses observations soient traitées confidentiellement, en tout ou en partie. Le cas échéant, le tiers est avisé de cette impossibilité.

Les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont les suivantes :

Art. 128(4)

- i) les pièces concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ;
- ii) les projets de décisions et d'avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiquées aux parties ;
- iii) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 18(1) ;
- iv) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'OEB au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu. Il s'agit notamment des pièces relatives à l'inspection publique et des

Règle 93 a)

Règle 93 b)

Règle 93 c)

Règle 93 d)

requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE" (dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire de l'OEB 1005 ou d'une pièce séparée) (cf. Décision du Président de l'OEB, JO 10/2001, 458) ;

Art. 38(1) PCT
Règle 94 PCT

- v) sous réserve des règles 94.2 et 94.3 PCT, les dossiers de l'examen préliminaire international, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et pour laquelle un rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi (cf. JO 7/2003, 382 ; cf. également E-IX, 5.8 et 6.5).

Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées à part.

2.2 Procédure à suivre pour l'inspection publique

Le Président de l'OEB détermine les modalités de l'inspection publique, y compris les circonstances dans lesquelles une taxe d'administration est exigible (cf. les décisions du Président de l'OEB, en date du 6 juin 2003, JO 7/2003, 370 et 371).

Les dossiers disponibles sous forme électronique peuvent être inspectés gratuitement en ligne via le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org), sous "epoline[®]" (cf. également Communiqué de l'OEB, en date du 6 juin 2003, JO 7/2003, 373).

D'autres formes d'inspection publique, par ex. par la délivrance de copies sur papier, sont possibles sur requêtes. La requête, pour laquelle aucune forme n'est prescrite, doit être déposée par écrit auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB. Celui-ci propose un formulaire via son site Internet. La requête doit comporter des indications relatives au paiement de la taxe. Les requêtes adressées par télécopie (cf. IX, 2.5) ou présentées via Internet n'ont pas à être confirmées.

Règle 94(2)

Le cas échéant, une taxe est exigible à compter de la réception de la requête. Le mode de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué sont régis par le règlement relatif aux taxes (cf. XI). Si la taxe d'administration a été dûment acquittée, elle n'est pas remboursée.

2.3 Restrictions concernant l'inspection publique

Art. 128(4)
Règle 95
Règle 93
Règle 94

Après la publication de la demande de brevet européen, toute personne peut demander à obtenir communication du dossier de la demande et des informations qui y sont contenues. Il est fait droit à cette requête, sous réserve des exclusions prévues à la règle 93 (cf. XII, 2.1). S'il est décidé que certains documents portant la mention "Confidentiel" ne doivent pas être exclus de l'inspection publique au titre de la règle 93, ils sont retournés à leur expéditeur sans qu'il en soit pris connaissance (cf. Décision T 516/89, JO 8/1992, 436).

2.4 Confidentialité de la requête

La correspondance qui, au cours de la procédure relative à l'inspection publique, est échangée entre l'OEB et la personne qui présente une requête pour consulter le dossier, est classée dans la partie du dossier à laquelle le public n'a pas accès. L'OEB ne communique au demandeur aucune information sur la procédure relative à l'inspection publique (cf. toutefois XII, 2.5, 3^e paragraphe).

2.5 Inspection publique avant la publication de la demande

Jusqu'à la publication de la demande de brevet européen, le dossier ne peut être consulté que par le demandeur ou avec son accord. La Consultation sécurisée en ligne, disponible via My.epoline®, permet au demandeur de consulter en ligne la partie publique du dossier relatif à sa propre demande, lorsque cette dernière n'est pas encore publiée (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 9 décembre 2003, JO OEB 1/2004, 61). Si un tiers demande à consulter un dossier sans justifier en même temps de l'accord du demandeur, l'OEB ne donnera pas accès à ce dossier tant que l'accord du demandeur n'aura pas été présenté.

Art. 128(1)

Toutefois, quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande de brevet européen. Un demandeur est réputé se prévaloir d'une demande de brevet européen même si la demande dont il se prévaut expressément est une première demande antérieure déposée dans un Etat contractant, dès lors qu'il mentionne également la demande européenne ultérieure pour laquelle la priorité de cette première demande est revendiquée (cf. Décision J 14/91, JO 8/1993, 479). Si cette preuve n'est pas produite en même temps que la requête, l'OEB invite le requérant à la fournir dans un délai déterminé, faute de quoi la requête est rejetée.

Art. 128(2)

Dans le cas d'une requête en consultation du dossier au titre de l'art. 128(2), le demandeur a le droit de connaître l'identité de la personne dont émane cette requête. Par conséquent, lorsqu'un mandataire agréé demande à consulter un dossier pour le compte d'un tiers, en application des dispositions de l'art. 128(2), il doit indiquer l'adresse dudit tiers et déposer un pouvoir.

Il ne peut être statué sur une requête en inspection publique, présentée en application de l'art. 128(2), qu'après avoir entendu le demandeur. Si le demandeur affirme que les conditions posées à l'art. 128(2) n'ont pas été satisfaites dans le délai fixé par l'OEB et qu'il en indique les motifs, une décision susceptible de recours est rendue.

Le dossier relatif à une demande divisionnaire européenne qui n'a pas encore été publiée ne peut être ouvert à l'inspection publique que dans les cas visés à l'art. 128(1) et (2). Cela vaut également lorsque la demande initiale a déjà été publiée. Toutefois, lorsqu'une demande divisionnaire européenne ou une nouvelle demande de brevet européen déposée au titre de l'art. 61(1)b) a été publiée, le dossier de cette demande antérieure peut être ouvert à l'inspection publique avant que cette demande antérieure n'ait été publiée, et ce sans le consentement du demandeur concerné.

Art. 128(3)

2.6 Publication de données bibliographiques avant la publication de la demande

Jusqu'à présent, l'OEB n'a pas encore publié de données bibliographiques avant la publication de la demande de brevet européen, comme il en a la faculté en vertu de l'art. 128(5).

Art. 128(5)
Règle 96(1)

3. Communication d'informations contenues dans les dossiers

Sous réserve des restrictions prévues à l'art. 128(1) à (4) et à la règle 93, l'OEB peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans

Règle 95

les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens. Ceci peut donner lieu au paiement d'une taxe d'administration.

Toutefois, l'OEB peut exiger qu'il soit fait usage de la possibilité du recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.

La correspondance qui, au cours de la procédure relative à la communication d'informations, est échangée entre l'OEB et la personne qui présente une requête pour se voir communiquer des informations, est classée dans la partie du dossier à laquelle le public n'a pas accès. L'OEB ne communique au demandeur aucune information sur la procédure relative à la communication d'informations.

4. Consultation du Registre européen des brevets

Art. 127
Règle 92

Le Registre européen des brevets, qui contient les mentions prévues à la règle 92, peut être consulté en vue d'obtenir des informations sur l'état de la procédure et sur le statut juridique des titres de protection. Il est procédé à l'inscription de mentions dans le Registre européen des brevets jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou jusqu'à la clôture de la procédure d'opposition. La seule exception est la rectification de la désignation de l'inventeur, laquelle peut être effectuée à tout moment. L'accès au Registre européen des brevets en ligne, via l'Internet ([www.epoline®. org](http://www.epoline.org)) est gratuit. Outre les données qui figurent au Registre européen des brevets, le Registre en ligne contient des données supplémentaires relatives aux demandes et aux procédures, non publiées au Bulletin européen des brevets. Les Bureaux d'information à Munich, La Haye, Berlin ou Vienne peuvent également communiquer par téléphone des données provenant du Registre.

5. Copies certifiées conformes

Sur requête, l'OEB délivre une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen ou du fascicule du brevet européen, de pièces figurant aux dossiers de demandes européennes et de brevets, lorsque les conditions de l'inspection publique (art. 128(1) à (4)) sont remplies et, le cas échéant, si une taxe d'administration a été acquittée.

Les frais encourus lors de l'établissement de copies certifiées conformes sont facturés au requérant.

Si le requérant a demandé, en même temps qu'il présentait sa requête, que ces frais soient prélevés sur son compte courant, le montant de la facture est porté au débit du compte courant.

6. Documents de priorité délivrés par l'OEB

Règle 38^{bis}

Les documents de priorité (c'est-à-dire la copie certifiée de la demande de brevet européen avec le certificat qui en indique la date de dépôt) ne sont délivrés qu'au demandeur (initial) ou à son ayant cause. S'agissant de demandes déposées au titre de l'art. 14(2), le document de priorité porte sur la demande telle que déposée initialement, et non sur la traduction dans une des langues officielles de l'OEB.

Le Président de l'OEB arrête toutes les modalités nécessaires, y compris la forme du document de priorité et les conditions dans lesquelles une taxe d'administration est exigible.

PARTIE B

DIRECTIVES RELATIVES À LA RECHERCHE

PARTIE B**SOMMAIRE**

Page

CHAPITRE I INTRODUCTION**I-1**

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | But de la partie B | I-1 |
| 2. | Division de la recherche | I-1 |
| 3. | Travail de recherche | I-1 |
| 4. | Rapport de recherche européenne élargi | I-1 |

CHAPITRE II GÉNÉRALITÉS**II-1**

- | | | |
|-----|--|------|
| 1. | Recherche et examen quant au fond | II-1 |
| 2. | But de la recherche | II-1 |
| 3. | Documentation de recherche | II-1 |
| 4. | Rapport de recherche | II-1 |
| 4.1 | Recherches européennes | II-1 |
| 4.2 | Recherches européennes additionnelles | II-2 |
| 4.3 | Recherches européennes complémentaires | II-2 |
| 4.4 | Recherches internationales (PCT) | II-4 |
| 4.5 | Recherches de type international | II-4 |
| 4.6 | Recherches portant sur des demandes nationales | II-4 |

CHAPITRE III CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE**III-1**

- | | | |
|------|---|-------|
| 1. | But de la recherche | III-1 |
| 1.1 | Avis liés au rapport de recherche | III-1 |
| 1.2 | Avis concernant des questions liées à la limitation de la recherche | III-1 |
| 2. | Étendue de la recherche | III-1 |
| 2.1 | Exhaustivité de la recherche | III-1 |
| 2.2 | Efficacité et efficacité de la recherche | III-2 |
| 2.3 | Documents spéciaux à consulter | III-2 |
| 2.4 | Recherche dans des domaines analogues | III-3 |
| 3. | Objet de la recherche | III-3 |
| 3.1 | Base de la recherche | III-3 |
| 3.2 | Interprétation des revendications | III-3 |
| 3.3 | Revendications modifiées | III-4 |
| 3.4 | Abandon des revendications | III-4 |
| 3.5 | Anticipation des modifications de revendications | III-4 |
| 3.6 | Revendications de large portée | III-4 |
| 3.7 | Revendications indépendantes et revendications dépendantes | III-5 |
| 3.8 | Recherche portant sur des revendications dépendantes | III-6 |
| 3.9 | Combinaison d'éléments dans une revendication | III-6 |
| 3.10 | Catégories différentes | III-6 |
| 3.11 | Objet exclu de la recherche | III-6 |
| 3.12 | Absence d'unité | III-7 |
| 3.13 | Contexte technique | III-7 |

CHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE **IV-1**

1.	Procédure préalable à la recherche	IV-1
1.1	Analyse de la demande	IV-1
1.2	Irrégularités de forme	IV-1
1.3	Documents cités dans la demande	IV-2
1.4	Abrégé ; classement officiel ; titre de l'invention ; publication	IV-2
2.	Stratégie de recherche	IV-3
2.1	Objet de la recherche ; limitations	IV-3
2.2	Définir une stratégie de recherche	IV-3
2.3	Exécution de la recherche ; types de documents	IV-4
2.4	Reformulation de l'objet de la recherche	IV-5
2.5	État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche	IV-5
2.6	Fin de la recherche	IV-6
3.	Procédure postérieure à la recherche	IV-6
3.1	Établissement du rapport de recherche	IV-6
3.2	Documents découverts après la clôture de la recherche	IV-7
3.3	Erreurs dans le rapport de recherche	IV-7

CHAPITRE V PRÉCLASSEMENT (ROUTAGE) ET CLASSEMENT OFFICIEL DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN **V-1**

1.	Définitions	V-1
2.	Préclassement (routage)	V-1
3.	Préclassement incorrect	V-2
4.	Classement officiel de la demande	V-2
5.	Classement en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement	V-2
6.	Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini (par exemple recherche partielle)	V-3
7.	Classement en cas d'absence d'unité d'invention	V-3
8.	Vérification du classement officiel	V-3

CHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUE **VI-1**

1.	Généralités	VI-1
2.	État de la technique ; divulgation orale, etc.	VI-1
3.	Priorité	VI-1
4.	Demandes interférentes	VI-1
4.1	Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales	VI-1
4.2	Droits nationaux antérieurs	VI-1
5.	Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité	VI-2
5.1	Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées	VI-2
5.2	Documents intercalaires	VI-2
5.3	Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche	VI-2
5.4	Documents publiés après la date de dépôt	VI-3
5.5	Divulgations non opposables	VI-4
6.	Contenu des divulgations de l'état de la technique	VI-4
6.1	Généralités	VI-4
6.2	Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB	VI-4

CHAPITRE VII UNITÉ D'INVENTION**VII-1**

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Généralités | VII-1 |
| 1.1 | Rapport partiel de recherche européenne | VII-1 |
| 1.2 | Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche | VII-1 |
| 1.3 | Documents pertinents seulement pour d'autres inventions | VII-1 |
| 2. | Procédures en cas d'absence d'unité | VII-1 |
| 2.1 | Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche | VII-1 |
| 2.2 | Décision en matière d'unité d'invention | VII-2 |
| 2.3 | Recherche complète malgré une absence d'unité | VII-2 |
| 2.4 | Recherche européenne complémentaire | VII-2 |

CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE**VIII-1**

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Généralités | VIII-1 |
| 2. | Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic | VIII-1 |
| 3. | Impossibilité d'effectuer une recherche significative | VIII-2 |

CHAPITRE IX DOCUMENTATION DE RECHERCHE**IX-1**

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | Généralités | IX-1 |
| 1.1 | Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche | IX-1 |
| 1.2 | Systèmes d'accès systématique | IX-1 |
| 1.3 | Listes | IX-1 |
| 2. | Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique | IX-2 |
| 2.1 | Documentation minimale du PCT | IX-2 |
| 2.2 | Autres documents nationaux de brevet | IX-2 |
| 2.3 | Demandes de brevet non publiées | IX-3 |
| 2.4 | Rapports de recherche | IX-3 |
| 2.5 | Classement pour les besoins de la recherche manuelle | IX-3 |
| 2.6 | Système de familles de brevets | IX-3 |
| 3. | Collection systématique de documents non-brevet | IX-4 |
| 3.1 | Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc. | IX-4 |
| 3.2 | Classement pour les besoins de la recherche manuelle | IX-5 |
| 4. | Documents de brevet disponibles dans le fonds bibliothécaire de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (Bureau voor de Industriële Eigendom) | IX-5 |
| 4.1 | Collection de documents de brevet classée dans l'ordre numérique | IX-5 |
| 4.2 | Classement | IX-5 |
| 4.3 | Collection systématique de documents de brevet | IX-5 |
| 4.4 | Modalités d'utilisation | IX-6 |
| 5. | Littérature non-brevet accessible en bibliothèque | IX-6 |
| 5.1 | Composition | IX-6 |
| 5.2 | Mode et lieu de rangement | IX-6 |
| 5.3 | Collection de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (Bureau voor de Industriële Eigendom) | IX-6 |
| 6. | Documentation de recherche sur les différents sites de l'OEB | IX-7 |
| 6.1 | Documentation de recherche électronique | IX-7 |
| 6.2 | Documentation de recherche sous forme papier | IX-7 |
| 7. | Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant pour le compte de l'OEB des travaux de recherche qui leur ont été transférés | IX-7 |
| 7.1 | Documentation de recherche électronique fournie par l'OEB | IX-7 |
| 7.2 | Documentation de recherche supplémentaire dans les offices nationaux de brevets | IX-8 |

CHAPITRE X RAPPORT DE RECHERCHE X-1

1.	Généralités	X-1
2.	Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB	X-2
3.	Forme et langue du rapport de recherche	X-2
3.1	Forme	X-2
3.2	Langue	X-3
4.	Identification de la demande de brevet et type du rapport de recherche	X-3
5.	Classement de la demande de brevet	X-3
6.	Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté	X-4
7.	Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)	X-4
8.	Limitation de l'objet de la recherche	X-5
9.	Documents relevés lors de la recherche	X-6
9.1	Identification des documents dans le rapport de recherche européenne	X-6
9.1.1	Données bibliographiques	X-6
9.1.2	"Documents correspondants"	X-6
9.1.3	Langues des documents cités	X-8
9.1.4	Rapport complémentaire de recherche	X-8
9.2	Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)	X-9
9.3	Relation des documents avec les revendications	X-10
10.	Authentification et dates	X-11
11.	Copies à joindre au rapport de recherche	X-11
11.1	Généralités	X-11
11.2	Version électronique du document cité	X-11
11.3	Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"	X-12
11.4	Revue ou livres	X-12
11.5	Résumés, extraits ou abrégés	X-12
12.	Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi)	X-12

CHAPITRE XI L'ABRÉGÉ XI-1

1.	But de l'abrégé	XI-1
2.	Contenu définitif	XI-1
3.	Contenu de l'abrégé	XI-1
4.	Figure publiée avec l'abrégé	XI-1
5.	Liste de vérification	XI-2
6.	Transmission de l'abrégé au demandeur	XI-2

Chapitre XI – Annexe LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ (cf. XI,5) XI-3

CHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE XII-1

1.	L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi	XII-1
1.1	L'avis au stade de la recherche	XII-1
1.2	Position de la division d'examen	XII-1
2.	Base de l'avis au stade de la recherche	XII-1
3.	Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche	XII-2
3.1	Le dossier de l'examineur	XII-2
3.2	Objections motivées	XII-2
3.3	Possibilité de présenter des observations et des modifications	XII-3

3.4	Etendue de la première analyse	XII-3
3.5	Contribution à l'état de la technique	XII-3
3.6	Exigences de la CBE	XII-4
3.7	Attitude de l'examineur	XII-4
3.8	Suggestions	XII-4
3.9	Avis au stade de la recherche favorable	XII-4
4.	Priorité et avis au stade de la recherche	XII-5
5.	Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique	XII-5
6.	Unité de l'invention et avis au stade de la recherche	XII-6
7.	L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche	XII-6
8.	Non-établissement de l'avis au stade de la recherche	XII-6
9.	Réaction au rapport de recherche européenne élargi	XII-7

CHAPITRE I**INTRODUCTION****1. But de la partie B**

La partie B est destinée à s'appliquer aux recherches européennes, c'est-à-dire aux recherches effectuées par l'OEB pour des demandes de brevet européen. Les divisions de la recherche de l'OEB sont toutefois amenées à exécuter également d'autres types de recherches (cf. II, 4). Les recherches effectuées dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) sont traitées dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

2. Division de la recherche

L'unité chargée à l'OEB d'effectuer la recherche et d'établir le rapport de recherche pour une demande est une division de la recherche, composée normalement d'un examinateur. L'examinateur qui est responsable de la recherche concernant une demande européenne est normalement le premier membre de la division d'examen pour cette demande. Lorsque la nature de l'invention nécessite une recherche dans des domaines spécialisés très divers, une division de la recherche spéciale, composée de deux, voire de trois examinateurs, peut être formée si l'"homme du métier" du domaine technique de la demande consiste en plus d'une personne (cf. C-IV, 9.3).

Art. 17

Art. 18

Dans la présente partie B, le terme "examinateur" est utilisé pour désigner l'examinateur auquel a été confiée la recherche au sein de la division de la recherche chargée d'établir le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (cf. XII).

3. Travail de recherche

Les recherches européennes sont effectuées par les divisions de la recherche de l'OEB ; elles peuvent également être confiées aux offices nationaux de certains États contractants. Des recherches dans des documentations rédigées dans des langues autres que les langues officielles de l'OEB peuvent être confiées à certains de ces offices nationaux. Les présentes directives sont applicables aux recherches européennes effectuées par tous ces offices.

Art. 17

Prot. Centr. I(1), I(3),
IV(2), V**4. Rapport de recherche européenne élargi**

Le rapport de recherche européenne élargi se compose de deux éléments, à savoir le rapport de recherche européenne (cf. X) et l'avis au stade de la recherche (cf. XII).

Art. 92(1)

Règle 44, 44bis

CHAPITRE II**GÉNÉRALITÉS****1. Recherche et examen quant au fond**

La procédure appliquée à une demande de brevet européen, du dépôt de la demande à la délivrance du brevet (ou au rejet de la demande), comporte deux étapes fondamentales distinctes, à savoir la recherche et l'examen quant au fond.

Art. 17

Art. 18

2. But de la recherche

Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de déterminer si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'invention, objet de la demande de brevet, est nouvelle et implique une activité inventive.

Règle 44(1)

La procédure d'examen et la préparation de l'avis au stade de la recherche dépendent de la recherche pour connaître l'état de la technique qui sert de base pour apprécier la brevetabilité de l'invention. La recherche doit donc être aussi exhaustive et efficace que possible, dans les limites toutefois qu'imposent nécessairement des questions comme l'unité d'invention et d'autres considérations (cf. III, 2, VII et VIII).

3. Documentation de recherche

La recherche est effectuée dans des collections de documents ou bases de données internes ou externes dont le contenu est accessible systématiquement, par exemple à l'aide de termes, de symboles de classement ou de codes d'indexation. Il s'agit pour l'essentiel de documents de brevet de différents pays, complétés par des articles extraits de revues et par toute autre littérature non-brevet (cf. chapitre IX).

4. Rapport de recherche

Il est établi un rapport de recherche contenant les résultats de la recherche ; en particulier, ce rapport indique les documents qui constituent l'état de la technique pertinent (cf. X, 9).

Art. 92

Règle 44(1)

Le rapport de recherche a pour but d'informer le demandeur, les divisions d'examen de l'OEB et, au moyen de sa publication, le public, sur l'état de la technique pertinent.

Art. 92(2)

Art. 93

Le rapport de recherche est accompagné de l'avis au stade de la recherche (cf. XII, sous réserve des exceptions énoncées au point XII, 8). Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche constituent ensemble le rapport de recherche européenne élargi.

4.1 Recherches européennes

La tâche principale des divisions de la recherche de l'OEB est d'effectuer des recherches et d'établir des rapports de recherche pour des demandes de brevet européen. Outre ces recherches courantes, les divisions de la recherche peuvent être appelées à effectuer divers autres types de recherches, qui sont énumérées aux points ci-après.

Art. 17

4.2 Recherches européennes additionnelles

Une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire au stade de l'examen d'une demande de brevet européen. Les raisons d'une telle recherche additionnelle peuvent être, par exemple, les suivantes :

- | | |
|----------------------------|---|
| Règle 45
Art. 17(2) PCT | i) les revendications ont été modifiées de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10a pour les modifications qui, utilisant des éléments de la description, aboutissent à des revendications définissant un objet qui n'est pas lié à l'objet de la recherche initiale par un concept inventif général unique) ; |
| Règle 46 | ii) les irrégularités à l'origine d'une recherche partielle ou d'une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45 ou d'une déclaration faite en vertu de l'art. 17(2)a) PCT ou art. 17(2)b) PCT ont été supprimées, du fait que des modifications ont été apportées ou que ces irrégularités ont été réfutées au cours de l'examen quant au fond (cf. chapitre VIII et point C-VI, 8.5) ; |
| | iii) la division d'examen ne partage pas l'avis de la division de la recherche concernant la nouveauté ou l'absence d'activité inventive (cf. III, 1.1), ou concernant d'autres aspects (cf. III, 1.2), en particulier l'absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou les exclusions de la recherche (cf. III, 3.11 et chapitre VIII) ; et |
| | iv) la recherche initiale a été limitée ou présente des imperfections. |

La division d'examen utilise les documents mis en évidence au cours de la recherche additionnelle lorsqu'ils sont considérés comme pertinents pour l'examen de la demande. Quand un nouveau document est utilisé durant la procédure d'examen, le demandeur doit en recevoir un exemplaire (art. 113).

De la même manière, une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire lors de l'examen des oppositions à un brevet européen (cf. D-VI, 5).

4.3 Recherches européennes complémentaires

Art. 150(3) Art. 157(1) Art. 157(2)a)	Une demande internationale (PCT) pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu est réputée être une demande de brevet européen. Lorsqu'il existe déjà un rapport de recherche internationale (PCT), ce rapport remplace le rapport de recherche européenne. Dans ce cas, la division de la recherche établit un rapport complémentaire de recherche européenne sauf dispositions contraires décidées par le Conseil d'Administration.
---	--

Art. 157(3)	Le Conseil d'administration décide des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne. Les décisions suivantes ont été prises :
-------------	--

- | | |
|----|---|
| i) | Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; |
|----|---|

- ii) Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et dont la date de dépôt est antérieure au 01.07.2005 (JO 1/1979, 4 ; 2/1979, 50 ; 6-7/1979, 248 ; 8/1995, 511);
- iii) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite (cf. JO 9/1979, 368 ; 1/1981, 5 ; 1-2/1994, 6 ; 7/2000, 321) pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des États-Unis ou l'Office des brevets canadien, japonais, chinois, australien, russe ou coréen a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; et
- iv) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.07.2005, et aussi pour lesquelles l'Office des brevets finlandais a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.04.2005 (JO 7/2005, 422).

Pour les demandes mentionnées au point iii) et iv), la recherche européenne complémentaire est effectuée dans toute la documentation de recherche dont dispose l'OEB. La division de la recherche est libre de décider de limiter ou non les documents de recherche. Aucune limite précise ne peut encore être fixée en ce qui concerne ces recherches complémentaires, étant donné que la documentation dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et la procédure qu'elles suivent n'ont pas été entièrement harmonisées avec celles de l'OEB. En règle générale, l'OEB doit s'efforcer d'éviter tout travail superflu ou faisant double emploi et s'en remettre, dans la mesure la plus large possible, à l'efficacité et à la qualité des recherches internationales. Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné, l'OEB demande à l'administration chargée de la recherche internationale de lui fournir, avec le rapport de recherche internationale, des copies des documents cités dans ce rapport (art. 20(3) PCT ; cf. aussi règle 44.3a) PCT). Si, parmi les documents cités, certains ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'OEB, et si la division de la recherche a besoin d'une traduction de ces documents dans l'une de ces langues, elle y pourvoit elle-même (par exemple un membre de la famille de brevets dans une langue officielle de l'OEB ou un abrégé du document dans une langue officielle de l'OEB, cf. VI, 6.2), à moins qu'elle ne puisse l'obtenir d'une autre source, par exemple du demandeur ou de l'administration chargée de la recherche internationale.

La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche complémentaire, doit être fondée sur les pièces de la demande telles qu'indiquées par le demandeur au moment où la demande entre dans la phase européenne (règle 107(1)b)). Si le demandeur a modifié sa demande dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 109, la demande modifiée sert de base à la recherche complémentaire (cf. également XII, 2).

Règle 107(1)b)
Règle 109

4.4 Recherches internationales (PCT)

En ce qui concerne la pratique en matière de recherche pour les recherches internationales (PCT), se reporter aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

4.5 Recherches de type international

Conformément au PCT, l'OEB peut, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, se voir confier des "recherches de type international" pour des demandes de brevet national (art. 15(5) PCT). Ces recherches sont par définition semblables aux recherches internationales, et les mêmes principes sont applicables, sauf en cas d'absence d'unité de l'invention ; la procédure suivie est alors alignée sur la procédure européenne. Cela signifie qu'en cas d'absence d'unité dans une demande nationale faisant l'objet d'une recherche de type international, les motifs pour lesquels il a été conclu à l'absence d'unité ne sont pas communiqués et il n'est pas émis d'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 43bis PCT).

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales

Prot. Centr. I(1)b)

Les divisions de la recherche de l'OEB effectuent aussi des recherches concernant des demandes nationales de certains des Etats parties à la CBE. Les présentes directives ne sont pas nécessairement applicables en totalité aux recherches nationales, de même qu'elles ne précisent pas les différences entre ce type de recherches et les recherches européennes. Néanmoins, les recherches nationales sont dans une large mesure identiques aux recherches européennes, ou compatibles avec ces dernières.

CHAPITRE III**CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE****1. But de la recherche****1.1 Avis liés au rapport de recherche**

Comme il a été dit au point II, 2, le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des divisions d'examen. Cependant, dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8), la division de la recherche donne au demandeur un avis motivé sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Le demandeur a la possibilité de répondre à cet avis au cours de la procédure d'examen (art. 113(1) et XII, 9). Les avis sur la brevetabilité sont aussi mentionnés implicitement dans le rapport de recherche par l'attribution de catégories de documents telles que définies au point X, 9.2, et ils peuvent être revus par la division d'examen lors de l'examen (cf. II, 4.2(iii) et XII, 1.2).

Règle 44(1)

L'évaluation de la brevetabilité au stade de la recherche peut avoir une incidence directe sur l'exécution de la recherche elle-même ; cf. III, 3.8 (recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante), III, 2.4 (recherche dans des domaines de la technique analogues) et IV, 2.6 (arrêt de la recherche lorsqu'il ne subsiste plus que des points insignifiants à rechercher).

1.2 Avis concernant des questions liées à la limitation de la recherche

Il arrive que certaines questions intéressant l'examen quant au fond et ne portant pas sur la nouveauté ou l'activité inventive aient une incidence directe sur l'exécution de la recherche et puissent entraîner une limitation de cette dernière. Toutefois, là encore, ces avis peuvent être revus par la division d'examen (cf. T 178/84, JO 5/1989, 157, T 631/97, JO 1/2001, 13 et II, 4.2 iii) et XII, 1.2).

On trouvera des exemples au chapitre VII - Unité de l'invention et au chapitre VIII - Objets exclus de la recherche.

2. Étendue de la recherche**2.1 Exhaustivité de la recherche**

La recherche européenne est pour l'essentiel une recherche approfondie, de haute qualité et de grande envergure. Il faut cependant savoir que, dans une telle recherche, une exhaustivité totale n'est pas toujours possible en raison de facteurs tels que les imperfections inévitables inhérentes à tout système de recherche de l'information et à sa mise en oeuvre, et qu'elle peut ne pas être justifiée du point de vue économique si l'on veut maintenir les coûts dans des limites raisonnables. La recherche doit être effectuée de façon à réduire autant que possible le risque de ne pas trouver des antériorités coïncidant en tous points avec une revendication ou tout autre élément hautement pertinent de la technique. En ce qui concerne les éléments moins pertinents de la technique, qui souvent se recoupent dans la documentation de recherche, un moindre taux de rappel peut être accepté (cf. toutefois à ce sujet III, 2.4). Pour ce

qui se rapporte aux limitations de l'objet de la recherche à l'OEB, cf. VIII, 1.

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'art. 15 4) PCT, selon lequel l'administration chargée de la recherche internationale doit s'efforcer de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution (règle 34 PCT). Il découle de cette définition ("dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent") que l'étendue de la recherche internationale correspond à celle d'une recherche européenne. Les recherches internationales et européennes sont donc entièrement compatibles. Il s'ensuit que si l'OEB a effectué la recherche internationale, il n'est pas nécessaire d'établir de rapport complémentaire de recherche, le rapport de recherche internationale établi par l'OEB remplaçant en tout état de cause le rapport de recherche européenne (art. 157 CBE ; JO 1979, 4 ; cf. également II, 4.3).

2.2 Efficacité et efficience de la recherche

L'efficacité et l'efficience de toute recherche de documents pertinents (règle 44(1)) dépendent du niveau de classement qui est disponible dans la collection de documents devant faire l'objet de la recherche ou qui peut lui être appliqué, le classement permettant à l'examineur de déterminer les parties de la documentation qu'il doit consulter. La création d'un classement dans une collection de documents repose sur les paramètres fondamentaux que sont les termes, les unités de classification, les codes d'indexation ou les liens bibliographiques créés entre des textes par des documents fréquemment cités. Ce classement peut être de nature permanente, comme les termes d'indexation, les symboles de classification ou les codes d'indexation, ou peut être mis au point, selon les besoins, à l'aide d'une stratégie de recherche qui utilise à bon escient les paramètres fondamentaux précités et qui a pour résultat une partie de la documentation susceptible de contenir des informations pertinentes pour l'invention. Toutefois, pour des raisons d'économie, l'examineur doit faire preuve de discernement, grâce à ses connaissances de la technique en question et aux systèmes de recherche de l'information disponibles, de manière à laisser de côté les parties de la documentation dans lesquelles la probabilité de trouver des documents intéressants pour la recherche est très faible, par exemple lorsqu'il s'agit de documents remontant à une époque précédant celle où le domaine technique en question a commencé à se développer. De même, il suffit que l'examineur consulte un seul membre d'une famille de brevets, à moins qu'il n'ait des raisons valables de supposer que, dans un cas particulier, il existe des différences substantielles et pertinentes de contenu entre différents membres d'une même famille de brevets (cf. IX, 2.6).

2.3 Documents spéciaux à consulter

Certaines catégories de documents, comme les documents de brevet des pays scandinaves, peuvent être particulièrement pertinentes pour le système du brevet européen, même si ces documents ne font pas partie de la documentation minimale du PCT. Tous ces documents doivent être consultés pour les recherches européennes, les recherches européennes additionnelles, les recherches de type international et, à moins que cela n'ait été expressément exclu dans l'accord passé avec l'État concerné, pour les recherches nationales.

2.4 Recherche dans des domaines analogues

La recherche est effectuée dans des collections de documents ou des bases de données susceptibles de contenir des éléments dans tous les domaines techniques pertinents pour l'invention. La stratégie de recherche doit déterminer les parties de la documentation couvrant tous les domaines techniques directement pertinents qu'il y a lieu de consulter et est ensuite éventuellement étendue aux parties de la documentation couvrant des domaines analogues. Il appartient à l'examinateur d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cela est nécessaire, compte tenu des résultats de la recherche dans les parties de la documentation consultées initialement (cf. III, 3.2).

Pour déterminer les domaines de la technique devant être considérés comme analogues dans un cas particulier, il convient de prendre en considération ce qui semble constituer la contribution technique essentielle de l'invention et pas seulement les fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande.

La décision d'étendre la recherche à des domaines qui ne sont pas mentionnés dans la demande doit être laissée à l'appréciation de l'examinateur, qui ne doit cependant pas se substituer à l'inventeur et tenter d'imaginer toutes les applications possibles de l'invention. La décision d'étendre la recherche à des domaines analogues dépend essentiellement de la question de savoir s'il est probable de trouver dans de tels domaines des éléments qui permettent d'élever valablement une objection d'absence d'activité inventive (cf. T 176/84, JO 2/1986, 50, T 195/84, JO 5/1986, 121 et C-IV, 9.9).

3. Objet de la recherche

3.1 Base de la recherche

La recherche s'effectue sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins (art. 92(1)). Les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet européen s'il est délivré (art. 69(1)).

Art. 92(1)
Art. 69(1)
Règle 29(6)

3.2 Interprétation des revendications

La recherche ne doit être ni limitée au texte littéral des revendications, ni étendue à tout ce qu'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins pourrait en déduire. Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive (cf. II, 2). La recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention et prendre en considération toutes modifications du problème technique (objectif) à la base de l'invention qui sont susceptibles de se produire pendant la recherche au vu de l'état de la technique établi par la recherche (cf. IV, 2.3, 2.4 et C-IV, 9.8.2). Il convient d'observer à cet égard que bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (règle 29(6) - cf. également III, 3.5 et C-III, 4.10), la recherche doit couvrir malgré tout les revendications contenant de telles références si ces caractéristiques techniques sont définies sans ambiguïté dans certaines parties de la description.

Prot. Art. 69

Pour ce qui est de l'interprétation des revendications aux fins de la recherche, la recherche portera également sur l'état de la technique qui

peut mettre en cause l'activité inventive et qui comporte des caractéristiques techniques qui sont des équivalents connus des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (cf. C-IV, Annexe, 1.1(ii)).

3.3 Revendications modifiées

Règle 86(1)
Règle 107(1)b)
Règle 109

Lorsque la demande européenne ne découle pas d'une demande internationale antérieure, le demandeur ne peut pas modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86(1)). Par conséquent, dans ce cas, la recherche porte sur les revendications telles qu'elles ont été déposées à l'origine dans la demande de brevet européen. Cependant, si une demande de brevet européen découle d'une demande internationale antérieure, le demandeur peut avoir modifié la demande internationale au cours de la phase internationale, soit après avoir reçu le rapport de recherche internationale (art. 19(1) PCT), soit au cours de l'examen préliminaire international (art. 34(2)b) PCT). Le demandeur peut alors préciser s'il souhaite entrer dans la phase européenne sur la base des pièces de la demande telles que déposées initialement ou telles que modifiées (y compris les revendications), conformément à la règle 107(1)b). De plus, l'OEB permet au demandeur de modifier les pièces de la demande (y compris les revendications) dans un délai fixé (règle 109). La demande telle que modifiée sert de base à toute recherche européenne complémentaire devant être effectuée conformément à l'art. 157(2) (cf. II, 4.3 et XII, 2).

3.4 Abandon des revendications

Règle 31(2)
Règle 110(4)

Pour les demandes européennes, les revendications qui sont réputées abandonnées pour non-paiement d'une taxe sont exclues de la recherche. Cela vaut à la fois pour les recherches concernant les demandes européennes déposées directement et pour les recherches complémentaires relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne (cf. II, 4.3).

3.5 Anticipation des modifications de revendications

En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir l'ensemble de l'objet sur lequel portent les revendications ou sur lequel on peut raisonnablement penser qu'elles portent après qu'elles ont été modifiées (cf. cependant VII, 1.3, en cas d'absence d'unité). Par exemple, lorsqu'une demande relative à un circuit électrique contient une ou plusieurs revendications qui ne portent que sur la fonction et le mode de fonctionnement et que la description et les dessins mentionnent un exemple comportant la description d'un circuit de transistor d'un type non courant, la recherche doit inclure ce circuit.

3.6 Revendications de large portée

Art. 83
Art. 84

Aucun effort de recherche particulier ne doit être fait pour des revendications trop étendues ou à caractère spéculatif, dans la mesure où elles vont au-delà de ce qui est suffisamment exposé dans la demande (art. 83), et fondé sur la description (art. 84). Par exemple si, dans une demande relative à un central téléphonique automatique décrit en détail, les revendications portent sur un centre automatique de commutation de communications, la recherche ne doit pas être étendue aux centraux télégraphiques automatiques, aux centres de commutation de données, etc., simplement en raison du libellé très large de ces revendications, sauf s'il est probable qu'une telle recherche ainsi étendue pourrait mettre en

évidence un document permettant de formuler une objection valable d'absence de nouveauté ou d'activité inventive. De même, si une revendication a pour objet un procédé de fabrication d'un "élément d'impédance", tandis que la description et les dessins ne se rapportent qu'à la fabrication d'un élément de résistance sans donner aucune indication sur la manière de fabriquer d'autres types d'éléments d'impédance au moyen du procédé selon l'invention, il ne serait pas justifié, en règle générale, d'étendre la recherche de manière à englober, par exemple, la fabrication de condensateurs. Si la revendication principale porte sur le traitement chimique d'un substrat alors qu'il ressort de la description ou de tous les exemples que le problème à résoudre dépend uniquement de la nature du cuir naturel, il est évident que la recherche ne doit pas être étendue aux domaines des matières plastiques, des tissus ou des verres. De la même manière, si la description et les dessins d'une demande ont pour objet une serrure comportant un cylindre de sécurité alors que les revendications portent sur un dispositif permettant l'indexation de la position angulaire d'un premier élément par rapport à deux autres éléments rotatifs, la recherche doit être limitée aux serrures. Lorsque l'invention n'est pas suffisamment exposée ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée au regard de **toute** la portée de la ou des revendications, il peut être approprié d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45 (cf. VIII, 3).

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

La recherche effectuée dans les parties de la documentation à consulter pour la ou les revendications indépendantes doit englober toutes les revendications dépendantes. Les revendications dépendantes s'entendent de revendications restreintes par toutes les caractéristiques de la ou des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet d'une revendication indépendante est nouveau, celui de ses revendications dépendantes l'est également. Lorsqu'à la suite de la recherche, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche ou de citer des documents en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que tel (cf. cependant II 4.2iii) et XII, 1.2). Par exemple, si dans une demande se rapportant à des tubes cathodiques d'oscilloscope, la revendication indépendante porte sur un moyen spécial placé sur le bord antérieur du tube et destiné à éclairer l'écran et une revendication dépendante sur un mode de connexion spécifique entre la partie antérieure et la partie principale du tube, l'examineur doit, dans les parties de la documentation qu'il consulte pour la recherche portant sur les moyens d'éclairage, se pencher également sur les moyens de connexion, pris ou non en combinaison avec les moyens d'éclairage. Si, à la suite de cette recherche, la brevetabilité du moyen d'éclairage n'est pas mise en cause, l'examineur ne doit pas étendre sa recherche portant sur les moyens de connexion à d'autres parties de la documentation qui sont susceptibles de contenir des éléments pertinents ou spécialement prévus pour ces moyens. Si, dans une demande ayant pour objet une composition pharmaceutique servant à traiter des infections des ongles, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante portant sur des combinaisons spécifiques des constituants actifs n'est pas mise en cause à l'issue de la recherche, il n'est pas nécessaire de poursuivre cette recherche pour des revendications dépendantes ayant pour objet

Règle 29(4)

l'utilisation d'un solvant organique volatil spécifique servant de support dans cette composition.

3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes

Cependant, lorsque la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante est mise en cause, il peut être nécessaire, pour apprécier si l'objet de la revendication dépendante en tant que tel est nouveau et implique une activité inventive, de poursuivre la recherche dans d'autres parties de la documentation, par exemple dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification. Aucune recherche particulière ne doit être effectuée pour les éléments qui sont banals ou généralement connus dans l'état de la technique. Néanmoins, si un manuel de base ou un autre document montrant qu'une caractéristique est généralement connue peut être trouvé rapidement, il doit être cité (cf. C-IV, 9.9 iii)). Lorsque la revendication dépendante ajoute une caractéristique supplémentaire (au lieu de fournir simplement des précisions supplémentaires sur un élément figurant déjà dans la revendication indépendante), elle doit être considérée en combinaison avec les caractéristiques de la revendication indépendante et doit être examinée en conséquence (cf. C-III, 3.4).

3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication

Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B et C), la recherche doit porter sur cette combinaison. Cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines parties de la documentation, il y a lieu de faire simultanément des recherches sur les sous-combinaisons et sur chacun des éléments (par exemple sur A et B, A et C, B et C, et aussi sur A, B et C séparément). Une recherche dans des parties supplémentaires de la documentation, soit pour des sous-combinaisons, soit pour des éléments individuels de la combinaison, ne doit être effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de l'élément en vue d'apprécier l'activité inventive propre à la combinaison.

3.10 Catégories différentes

Lorsque la demande comporte des revendications de catégories différentes, celles-ci doivent toutes être incluses dans la recherche. Cependant, si une revendication de produit paraît clairement nouvelle et non évidente, l'examineur ne doit entreprendre aucune recherche particulière pour des revendications relatives à un procédé qui débouche inévitablement sur la fabrication de ce produit ou relatives à l'utilisation de ce produit (cf. C-III, 3.7a et C-IV, 9.12). Il peut être souhaitable d'inclure d'autres catégories dans la recherche lorsque la demande ne comporte que des revendications d'une seule catégorie. En règle générale, c'est-à-dire à moins que la demande ne comporte des indications contraires, on peut présumer, lorsqu'il s'agit d'une revendication relative à un procédé chimique, que les produits de départ font partie de l'état de la technique et ne doivent donc pas faire l'objet d'une recherche. Il n'y a lieu d'effectuer une recherche sur les produits intermédiaires que s'ils font l'objet d'une ou de plusieurs revendications ; par contre, les produits finals doivent toujours faire l'objet d'une recherche, sauf s'ils sont connus de toute évidence.

3.11 Objet exclu de la recherche

Règle 45

L'examineur peut exclure certains objets de sa recherche. Ces exclusions peuvent être dues à ce que certains objets ne satisfont pas

aux dispositions de la CBE relatives aux exclusions de la brevetabilité ou à l'applicabilité industrielle (cf. VIII, 1 et 2). Elles peuvent également résulter de ce que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée, pour d'autres raisons, au regard de tout ou partie des revendications ou d'une partie d'une revendication (cf. VIII, 3).

3.12 Absence d'unité

De plus, lorsque les revendications de la demande ne se rapportent pas à une invention unique ou à une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, la recherche est en règle générale limitée à l'invention ou au groupe d'inventions ainsi liées qui est mentionné en premier lieu dans les revendications (cf. VII). Le demandeur est informé de la limitation de la recherche pour les raisons précitées dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.2).

Règle 46

3.13 Contexte technique

Dans certains cas, il peut être souhaitable d'étendre l'objet de la recherche pour inclure le "contexte technique" de l'invention. Celui-ci comprend :

- le préambule de la première revendication, c'est-à-dire la partie qui précède l'expression "caractérisé par" ou "caractérisé en ce que" ;
- l'état de la technique dont il est dit dans l'introduction de la description de la demande qu'il est connu, mais qui n'est pas identifié par des documents précis ;
- le contexte technique général de l'invention (souvent appelé "état général de la technique").

CHAPITRE IV**PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE****1. Procédure préalable à la recherche****1.1 Analyse de la demande**

Avant d'entreprendre la recherche, l'examineur étudiera d'abord la demande en vue de déterminer l'objet de l'invention revendiquée, compte tenu des instructions énoncées au point III, 3. A cette fin, il procède à une analyse critique des revendications à la lumière de la description et des dessins. Il doit en particulier examiner suffisamment le contenu des revendications, de la description et des dessins pour mettre en lumière le problème sous-jacent à l'invention, le concept inventif conduisant à sa solution, les caractéristiques essentielles pour la solution telles qu'elles figurent dans les revendications ainsi que les résultats et les effets obtenus (cf. toutefois III, 3.5). De plus, lorsque des caractéristiques techniques qui ne figurent pas dans les revendications sont mentionnées dans la description comme étant essentielles à la résolution du problème énoncé, la recherche doit couvrir ces caractéristiques (cf. C-III, 4.3ii) et T 32/82, JO 8/1984, 354).

1.2 Irrégularités de forme

La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examineur constate des irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par la section de dépôt, il les signale au moyen d'une communication interne à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci), qui prend les mesures nécessaires. Cependant, l'examineur ne doit pas refaire le travail de la section de dépôt, ni engager de longues recherches sur ces questions. Les irrégularités que l'examineur est susceptible de constater sont les suivantes :

Art. 91(1)
Art. 92(1)
Art. 78
Règles 26 à 36
Art. 53a)
Règle 34

i) irrégularités de forme dans la demande (cf. A-III, 3.2), telles que :

Art. 91(1)b)
Règle 40

- a) absence de liste de séquences sous forme papier et/ou électronique (règle 27bis(1), (2) et Suppl. n° 2 au JO 11/1998) ;
- b) erreurs dans la numérotation des pages et/ou emplacement incorrect des numéros et/ou non-utilisation des chiffres arabes dans la numérotation des pages (règle 35(8)) ;
- c) présence de dessins dans la description et/ou dans les revendications (règle 35(11)) ;
- d) traces de gommage et/ou présence de corrections dans les pièces de la demande qui mettent en cause l'authenticité du contenu et/ou nuisent aux conditions nécessaires à une bonne reproduction (règle 35(14)) ;

ii) présence d'éléments prohibés dans la demande :

Art. 53a)
Règle 34(1)a)
Règle 34(1)b)

- a) qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, C-II, 7.2 et C-IV, 3.1-3.3) ou

- b) qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point C-II, 7.3 est autorisée ;

Règle 28

- iii) inobservation des dispositions relatives au dépôt de matière biologique (cf. A-IV, 4), notamment en ce qui concerne l'indication correcte dans la demande du nom de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la matière biologique que l'autorité de dépôt a attribué à la matière déposée (règle 28(1)c), cf. G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ;
- iv) absence d'identification correcte de la demande en tant que demande divisionnaire au sens de l'art. 76(1) (cf. A-IV, 1.3.2, règle 26(2)e), art. 91(1)d) et règle 41(1)).

1.3 Documents cités dans la demande

Les documents cités dans la demande en question sont étudiés s'ils sont cités comme point de départ de l'invention, en tant qu'indication de l'état de la technique ou de solutions de rechange au problème en cause, ou encore s'ils sont nécessaires à une bonne compréhension de la demande (cf. toutefois IV, 2.4). Cependant, lorsque ces documents ne concernent manifestement que des détails n'ayant pas directement trait à l'invention revendiquée, ils peuvent être négligés. Dans le cas exceptionnel où la demande cite un document qui n'a pas été publié ou auquel la division de la recherche n'a pas autrement accès et où ledit document semble essentiel pour comprendre correctement l'invention, dans la mesure où une recherche significative n'est pas possible sans en connaître le contenu, la division de la recherche doit suspendre la recherche et inviter le demandeur à lui fournir d'abord une copie du document, si possible dans le délai d'établissement du rapport de recherche. Si la division de la recherche ne reçoit pas cette copie dans le délai qu'elle aura imparti, elle s'efforce dans un premier temps d'effectuer la recherche puis, si nécessaire, elle établit un rapport partiel de recherche ou, le cas échéant, une déclaration en lieu et place du rapport de recherche, conformément à la règle 45. Ce rapport partiel de recherche ou cette déclaration indiquera les motifs suivants :

- i) le document n'étant pas disponible, l'invention n'est pas suffisamment exposée au sens de l'art. 83, et
- ii) l'insuffisance de l'exposé mentionnée au point i) était telle qu'il n'a pas été possible d'effectuer une recherche significative concernant au moins une partie de l'invention revendiquée (cf. VIII, 3).

On notera en outre que lorsque le demandeur produit le document après que le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) ont été préparés, une recherche additionnelle concernant l'objet exclu initialement de la recherche peut être effectuée, dans la mesure où il a été remédié à l'irrégularité ayant conduit à l'exécution d'une recherche partielle (cf. C-VI, 8.5). Toutefois, les demandeurs doivent savoir que les informations fournies tardivement ne peuvent être prises en compte aux fins d'un exposé suffisant de l'invention conformément à l'art. 83 que dans certaines conditions (cf. C-II, 4.18).

1.4 Abrégé ; classement officiel ; titre de l'invention ; publication

Art. 93(2)
Règle 47
Règle 33

L'examineur doit vérifier ensuite si l'abrégé (ainsi que le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé) répond aux exigences du règlement d'exécution (cf. chapitre XI). Étant

donné que l'abrégé devrait se rapporter à la demande telle qu'elle a été déposée, l'examineur doit en arrêter le contenu définitif avant d'effectuer la recherche, pour éviter d'être influencé, par inadvertance,, par les résultats de la recherche. Si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi (publication A2), l'examineur doit déterminer le classement officiel de la demande bien avant d'effectuer la recherche (cf. V, 4) ; il examine alors en même temps l'abrégé aux fins de sa publication. Lors de cet examen, il se borne à s'assurer que l'abrégé se rapporte à la demande concernée et qu'il est conforme au titre de l'invention et au classement de la demande. Des informations relatives à l'abrégé, au titre de l'invention et, si elle existe, à la figure des dessins à publier avec l'abrégé sont communiquées au demandeur dans la notification accompagnant le rapport de recherche, dans la mesure où il s'agit d'une publication A1. Si le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), ces informations ne sont pas communiquées dans cette notification. L'examineur traduit également le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles.

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Règle 45

Il peut être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point IV, 1.1, l'examineur définisse l'objet de la recherche d'une façon aussi précise que possible. Dans bien des cas, une ou plusieurs revendications peuvent elles-mêmes servir à cette fin, mais il peut être nécessaire de les généraliser, afin de couvrir tous les aspects et modes de réalisation de l'invention. C'est à ce moment qu'il convient de tenir compte des considérations relatives aux exclusions de la brevetabilité (cf. VIII, 1 et 2) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. VII, 1.1). Il se peut également que l'examineur doive limiter la recherche parce que les exigences de la CBE ne sont pas remplies au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée (cf. VIII, 3). De telles restrictions de la recherche doivent être mentionnées dans le rapport partiel de recherche ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 45. La déclaration doit indiquer les raisons de ces restrictions (cf. X, 8 iii)). La déclaration ou le rapport partiel de recherche sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

2.2 Définir une stratégie de recherche

L'examineur doit ensuite engager le processus de recherche en définissant une stratégie de recherche, c'est-à-dire un plan qui consiste en une série de termes de recherche indiquant l'objet de la recherche et qui détermine les parties de la documentation à consulter pour la recherche. Dans sa phase initiale, une stratégie de recherche contient une ou plusieurs combinaisons des paramètres fondamentaux énumérés au point III, 2.2. Le processus de recherche doit être interactif et itératif en ce sens que l'examineur doit redéfinir son ou ses termes de recherche initiaux en fonction de l'utilité des informations relevées (cf. III, 1.1 ; IV, 2.4 et IV, 2.6). Lorsqu'il utilise des unités de la classification, l'examineur doit sélectionner celles devant être consultées pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement pertinents et dans les domaines analogues. La sélection des unités de classification dans les domaines analogues devrait être limitée :

- i) aux subdivisions supérieures permettant d'effectuer des recherches par abstraction (généralisation), pour autant que cela se justifie d'un point de vue technique, et
- ii) aux subdivisions parallèles, en tenant compte du fait que les domaines considérés auront de moins en moins de rapport entre eux.

Lorsque l'examineur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis de la direction compétente de la direction principale Outils et documentation.

Il est généralement possible d'envisager diverses stratégies de recherche et l'examineur, en se fondant sur son expérience et sa connaissance des outils de recherche à sa disposition, doit faire preuve de discernement en choisissant parmi les stratégies de recherche celle qui convient le mieux au cas d'espèce. Il doit donner la priorité aux recherches conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chances de trouver des documents pertinents pour l'objet de la recherche. En général, l'examineur donne la priorité au principal domaine technique de la demande, en consultant tout d'abord les paramètres fondamentaux (cf. III, 2.2) les plus intéressants, compte tenu de l'exemple ou des exemples spécifiques et des modes de réalisation préférés de l'invention revendiquée.

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents

L'examineur procède ensuite à la recherche, en s'attachant à examiner les documents pertinents pour la nouveauté et l'activité inventive.

Il doit également retenir les documents qui peuvent revêtir une certaine importance pour d'autres raisons, par exemple :

- i) les demandes interférentes (cf. VI, 4), c'est-à-dire :
 - a) les demandes de brevet européen publiées, telles que visées à l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.1 et 6.1a)) ;
 - b) les demandes internationales publiées, telles que visées à l'art. 54(3) et à l'art. 158(1) et (2) (cf. C-IV, 6.2) ;
 - c) les demandes nationales publiées des États parties à la CBE, telles que visées à l'art. 139(2) (cf. C-IV, 6a et C-III, 8.4).

Lorsqu'elles sont publiées dans le délai de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, ces demandes sont citées dans le rapport de recherche comme documents "P" (cf. X, 9.2 iv)) ; lorsqu'elles sont publiées après la date du dépôt européen ou international, elles sont citées dans le rapport de recherche comme documents "E" (cf. X, 9.2 vi)) ;

- ii) les documents mettant en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. VI, 3 et C-V, 1.4a)), qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) a)) ;
- iii) les documents contribuant à une compréhension meilleure ou plus exacte de l'invention revendiquée, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "T" (cf. X, 9.2 v)) ;
- iv) les documents illustrant le contexte technique, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "A" (cf. X, 9.2 ii)),

lorsque ces documents ne constituent pas l'état de la technique le plus proche (cf. IV, 2.5) ; et

- v) les demandes de brevet européen émanant du même demandeur, qui ont la même date de dépôt ou de priorité que la demande faisant l'objet de la recherche, se rapportent à la même invention et sont donc pertinentes pour la question de la double protection par brevet (cf. C-IV, 6.4), ces demandes étant citées dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) c)).

Il ne doit toutefois pas consacrer trop de temps à rechercher ces documents ni à les examiner, à moins qu'il n'ait une raison particulière de le faire dans tel ou tel cas (cf. VI, 5.3 et XII, 4).

L'examineur doit concentrer ses efforts sur l'utilisation des stratégies de recherche conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chance de trouver des documents très pertinents. Avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres parties de la documentation moins pertinentes, il doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche

L'examineur doit évaluer constamment les résultats de sa recherche et, si nécessaire, reformuler l'objet de la recherche en conséquence. Il se peut par exemple que la sélection des unités de classification servant à la recherche ou l'ordre dans lequel ces unités sont examinées doive également être modifié au cours de la recherche par suite des résultats partiels obtenus. L'examineur doit aussi faire preuve de discernement, compte tenu des résultats obtenus, en décidant, à tout moment au cours de la recherche systématique, s'il doit aborder l'examen de la documentation de recherche d'une manière quelque peu différente, par exemple en consultant :

- i) les documents qui sont cités dans les documents pertinents établis par la recherche, par exemple dans la description ou le rapport de recherche d'un document de brevet ; ou
- ii) les documents citant un document pertinent qui a été établi par la recherche,

ou encore en décidant s'il doit consulter une documentation autre que celle qui est accessible aux divisions de la recherche en interne (cf. chapitre IX). Lorsqu'il recherche dans des collections de documents externes des éléments se rapportant à un objet non publié, en utilisant des sources non sécurisées comme l'Internet, l'examineur doit faire preuve d'une extrême prudence lors de la formulation des stratégies de recherche, afin de ne pas divulguer involontairement des informations secrètes, par exemple une partie quelconque de la demande de brevet non publiée.

2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche

Il se peut que l'examineur ne trouve pas de documents publiés avant la date de priorité la plus ancienne, qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'invention revendiquée. Dans de tels cas, l'examineur doit, dans toute la mesure du possible, citer dans le rapport de recherche au moins l'état de la technique relevé au cours de la recherche qui divulgue une solution au même problème que celui à la base de l'invention revendiquée (ce problème pouvant varier en fonction

de l'état de la technique qui a été établi (cf. C-IV, 9.8.2)) et dans lequel la solution connue est la plus proche, d'un point de vue technique, de la solution revendiquée ("état de la technique le plus proche"). Cet état de la technique doit être cité comme document "A" dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 ii)).

S'il ne peut trouver un tel document, l'examineur doit citer comme état de la technique le plus proche un document qui résout un problème étroitement lié au problème à la base de l'invention revendiquée et dans lequel la solution présente, d'un point de vue technique, une très grande ressemblance avec celle à la base de la demande faisant l'objet de la recherche.

Lorsque l'examineur découvre des documents qui détruisent incidemment la nouveauté de l'invention revendiquée, mais qui n'affectent pas son activité inventive après une modification appropriée de la demande, et qu'il ne trouve aucun autre document mettant en cause l'activité inventive, l'examineur doit également procéder comme ci-dessus.

Dans le cas d'une demande européenne découlant d'une demande internationale et faisant l'objet d'une recherche complémentaire après son entrée dans la phase européenne (art. 157(2)a), cf. II, 4.3), il peut arriver que l'examineur ne découvre pas d'autres documents pertinents de l'état de la technique en plus des documents déjà cités dans le rapport de recherche internationale par l'administration chargée de la recherche internationale. En ce cas, l'examineur n'est pas tenu de citer d'autres documents pertinents dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. X, 9.1.4).

2.6 Fin de la recherche

Pour des raisons d'économie, il est indispensable que l'examineur fasse preuve de discernement pour décider de mettre fin aux recherches lorsque les chances de découvrir d'autres éléments deviennent minimales par rapport à l'effort nécessaire. La recherche peut également être arrêtée lorsque des documents ont permis d'établir clairement l'absence de nouveauté de l'objet de l'invention tel qu'il est revendiqué et exposé en détail dans la description, indépendamment des caractéristiques banales ou des connaissances générales dans le domaine examiné, caractéristiques dont l'application ne ferait intervenir aucune activité inventive. En revanche, la recherche de demandes interférentes doit toujours être effectuée dans la mesure où ces demandes existent dans la documentation disponible.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Établissement du rapport de recherche

Après avoir terminé la recherche, l'examineur sélectionne, parmi les documents trouvés, ceux qui doivent être cités dans le rapport. Les documents sélectionnés doivent toujours inclure les documents les plus pertinents, qui sont indiqués spécialement dans le rapport (cf. X, 9.2). Les documents moins pertinents ne sont cités que s'ils concernent des aspects ou des détails de l'invention revendiquée qui n'ont pas été découverts dans les documents déjà retenus pour être cités. En cas d'incertitude ou dans les cas limites en ce qui concerne la nouveauté ou l'activité inventive, l'examineur cite plus de documents pour donner à la

division d'examen la possibilité de se faire une idée plus complète de la matière (cf. III, 1.1).

Afin de prévenir toute augmentation inutile des frais, l'examineur ne retient pas plus de documents qu'il n'est nécessaire et, lorsqu'il existe plusieurs documents de même importance, il évite en règle générale d'en citer plus d'un dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche est en tout état de cause assorti d'une annexe établie par ordinateur énumérant tous les documents de brevet disponibles et appartenant à la même famille de brevets. Lorsqu'il sélectionne parmi ces documents ceux devant être cités, l'examineur tient compte de la facilité qu'offre l'emploi d'une langue déterminée et cite de préférence (ou tout au moins mentionne) les documents rédigés dans la langue de la demande (cf. X, 9.1.2).

L'examineur établit ensuite le rapport de recherche.

3.2 Documents découverts après la clôture de la recherche

Il peut arriver qu'après avoir achevé un rapport de recherche, la division de la recherche découvre d'autres documents pertinents (par exemple au cours d'une recherche ultérieure portant sur une demande apparentée). Il convient alors de faire parvenir une copie de ces documents, accompagnée d'une note, à la section de dépôt qui, en fonction de l'état d'avancement de la procédure, opte pour l'une des trois solutions suivantes. Ces documents sont ajoutés au rapport de recherche tant que les préparatifs entrepris en vue de sa publication ne sont pas terminés. Jusqu'à la présentation d'une requête en examen, les documents découverts tardivement sont portés à la connaissance du demandeur au moyen d'un additif au rapport de recherche, et cette information est publiée. Après la présentation de la requête, ces documents peuvent être utilisés au cours de l'examen.

3.3 Erreurs dans le rapport de recherche

Si une erreur matérielle est découverte dans un rapport de recherche avant sa publication, il est établi un nouveau rapport de recherche qui remplace le précédent. Lorsque le rapport de recherche a déjà été envoyé au demandeur conformément à l'art. 92(2), mais n'a pas encore été publié, l'erreur doit être immédiatement notifiée au demandeur. Si une erreur grave est découverte après la publication du rapport de recherche, un corrigendum est publié au Bulletin européen des brevets, et le demandeur ainsi que la division d'examen en sont informés. Si l'erreur consiste en l'envoi d'un document erroné, une copie du bon document doit être fournie.

CHAPITRE V

PRÉCLASSEMENT (ROUTAGE) ET CLASSEMENT OFFICIEL DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN

1. Définitions

Par "préclassement", on entend un premier routage, effectué pour des besoins internes, servant à identifier dans ses grandes lignes l'objet de l'invention revendiquée (ou de l'invention revendiquée en premier lieu, s'il en existe plusieurs) au moyen des symboles de classement appropriés. Par "classement officiel", on entend l'attribution des symboles de classement appropriés servant à identifier l'objet technique de l'invention revendiquée (ou les objets de chacune des inventions revendiquées, s'il en existe plusieurs), cette identification étant aussi précise et complète que la classification le permet. En outre, des symboles de classement ou d'indexation facultatifs peuvent être utilisés pour toute information additionnelle contenue dans le document à classer et qui doit être identifiée conformément au Guide d'utilisation de la Classification internationale des brevets ("CIB"), publié par l'OMPI (cf. également le site Internet de l'OMPI). Le classement officiel d'une demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur, qui doit utiliser les symboles de classement figurant dans les règles de la CIB pour les inventions revendiquées ("classement obligatoire"). Il peut également utiliser des symboles de classement et/ou codes d'indexation appropriés pour les informations additionnelles ("classement facultatif") tels que définis dans le Guide d'utilisation de la CIB dans sa version en vigueur.

2. Préclassement (routage)

Il convient d'opérer un préclassement afin que la demande puisse être attribuée à la direction compétente. A ce stade, les critères utilisés devraient être aussi généraux que possible, sur la base d'un examen rapide et superficiel du document (par exemple du titre et de la ou des revendications indépendantes). Ils devraient néanmoins être suffisamment précis pour éviter que la demande ne doive subir un préclassement intermédiaire avant d'être attribuée à la direction compétente. A la lumière de ces considérations, le niveau de classement le plus approprié est en général celui de la sous-classe. A de rares occasions seulement, lorsque la sous-classe est exceptionnellement vaste ou hétérogène et répartie entre différentes directions, il y a lieu de préclasser la demande dans un groupe principal ("00") ou un sous-groupe. Ce classement doit être indiqué par des symboles appropriés à un endroit prévu à cet effet sur le dossier.

Le préclassement nécessaire pour cette première attribution devrait être effectué sur la base des revendications indépendantes. S'il apparaît que la demande peut être préclassée dans plusieurs sous-classes, il convient de retenir celle qui semble se rapporter le plus à l'invention revendiquée (ou à l'invention revendiquée en premier lieu s'il y a absence d'unité d'invention). C'est ce préclassement qui devrait figurer sur le dossier.

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre classement pour que les demandes puissent être attribuées aux divisions de la recherche au sein d'une direction. Toutefois, si un classement supplémentaire devait se révéler nécessaire, il appartient à l'examinateur responsable du domaine concerné de procéder à cette attribution de façon adéquate.

3. Préclassement incorrect

S'il s'avère qu'une demande, lorsqu'elle parvient à la direction, a été mal préclassée et par conséquent attribuée de façon inappropriée, elle est reclassée et réattribuée par la direction qui l'a reçue, et l'indication figurant sur le dossier est modifiée en conséquence. En règle générale, la nouvelle attribution se fait d'un commun accord avec la direction à laquelle il est proposé de réattribuer la demande. Toutefois, il arrive qu'il y ait désaccord ou incertitude à propos des limites du classement ou que la direction traitant le dossier ne soit pas certaine du classement correct. En pareil cas, la direction chargée du dossier ne devrait pas consacrer de temps à essayer de régler la question, mais plutôt consulter les spécialistes du classement de la direction principale Outils et documentation et, si nécessaire, leur soumettre la question.

4. Classement officiel de la demande

Le classement officiel de la demande de brevet européen est déterminé par l'examineur comme indiqué au point V,1, ci-dessus. Ce classement devrait intervenir de préférence après que l'examineur a étudié le contenu de la demande en vue d'effectuer la recherche. Toutefois, si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi, l'examineur doit étudier la demande de manière suffisamment approfondie pour pouvoir déterminer son classement officiel dès ce stade de la procédure (cf. X, 5).

Si le classement officiel de la demande comprend plusieurs sous-classes ou plusieurs groupes principaux ("00") à l'intérieur d'une sous-classe, il convient de procéder à tous ces classements. Le classement de l'invention revendiquée doit être distingué de tout classement et/ou code d'indexation additionnels. D'autre part, lorsque plusieurs symboles doivent être attribués pour l'invention elle-même, il convient d'indiquer en premier lieu le symbole qui, de l'avis de l'examineur, identifie le mieux l'invention ou, en cas de difficulté, celui pour lequel on dispose de plus de renseignements, cela en vue, par exemple, de faciliter l'attribution ultérieure des demandes.

Il convient de procéder au classement sans tenir compte du contenu probable de la demande après modification éventuelle, étant donné que le classement devrait porter sur l'exposé figurant dans la demande publiée, c'est-à-dire dans la demande telle qu'elle a été déposée. Si toutefois l'examineur, après avoir effectué les travaux de recherche (par exemple après avoir examiné l'état de la technique ou après avoir élucidé certains points manifestement obscurs), en arrive à une tout autre conception de l'invention ou du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, il doit modifier le classement en conséquence, à condition que les préparatifs entrepris en vue de la publication ne soient pas terminés à ce stade.

5. Classement en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement

Lorsque le rapport de recherche n'est pas encore disponible au moment de la publication de la demande et qu'il est donc publié séparément, et que l'examineur estime nécessaire de modifier le classement initial pour les raisons évoquées au point V, 4, dernier paragraphe, il doit faire figurer le classement modifié sur le rapport de recherche, en indiquant que ce classement constitue le classement officiel en lieu et place de celui publié sur la demande (qui devient ainsi simplement le "classement en vue de la

publication"). Le classement ne devrait être modifié que si l'examineur est absolument certain que cela est nécessaire.

Lorsqu'une demande de brevet européen est classée et publiée sans le rapport de recherche européenne (publication A2), ce rapport est établi et publié séparément après publication de la demande (publication A3). Il peut arriver que la CIB soit modifiée dans l'intervalle entre la publication de la demande européenne (publication A2) et la publication séparée du rapport de recherche (publication A3). Dans ce cas, l'examineur doit utiliser pour le rapport de recherche la version de la CIB qui était en vigueur à la date à laquelle la demande a été publiée.

6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini (par exemple recherche partielle)

Lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini, le classement doit reposer sur ce que l'invention semble être, pour autant que cela soit discernable. Si la recherche permet d'éliminer certains éléments obscurs, il est dès lors nécessaire de modifier le classement conformément aux indications données au point V, 4, dernier paragraphe.

7. Classement en cas d'absence d'unité d'invention

En cas d'objection pour absence d'unité d'invention, toutes les inventions doivent être classées puisqu'elles seront toutes divulguées lors de la publication de la demande. Chaque invention revendiquée doit être classée conformément aux points V, 4 à 6.

8. Vérification du classement officiel

En règle générale, une fois que les demandes ont quitté la division de la recherche, il n'est pas effectué de vérification systématique de l'exactitude du classement officiel attribué par l'examineur. La direction principale Outils et documentation peut cependant effectuer toutes les vérifications par échantillonnage qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du classement et de l'application uniforme de la CIB. Il appartient naturellement au directeur de faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires, compte tenu de l'expérience des examinateurs de sa direction, avant que les demandes ne quittent la direction.

Les questions de classement sont tranchées en dernier ressort par la direction principale Outils et documentation.

CHAPITRE VI**ÉTAT DE LA TECHNIQUE****1. Généralités**

Les considérations générales concernant l'état de la technique et la brevetabilité, notamment en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, sont exposées au chapitre C-IV.

2. État de la technique ; divulgation orale, etc.

Conformément à la règle 33.1 a) et b) PCT, la divulgation orale, l'usage, l'exposition, etc. ne sont reconnus en tant qu'état de la technique que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une divulgation écrite. En revanche, conformément à l'art. 54 CBE, une description publique orale, un usage, etc. sont considérés comme compris dans l'état de la technique. Toutefois, lorsque l'examineur effectue une recherche européenne, il ne devrait citer une description orale, etc. comme état de la technique que s'il a obtenu une confirmation écrite ou acquis par d'autres moyens la conviction que les faits peuvent être prouvés. Les divulgations orales, les usages antérieurs publics, les divulgations à la suite d'une vente, etc. sont le plus souvent invoqués par les opposants dans la procédure d'opposition (cf. D-V, 3).

3. Priorité

S'il est impossible, à ce stade, de vérifier les dates de priorité revendiquées, une incertitude existera quant à leur validité et il conviendra d'étendre la recherche de demandes interférentes à toutes les demandes publiées dont la date de priorité revendiquée la plus ancienne est antérieure à la date de dépôt (et non à la ou aux dates de priorité revendiquées) de la demande en question (cf. IV, 2.3 et XII, 4).

4. Demandes interférentes**4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales**

En règle générale, lorsque la recherche est achevée moins de dix-huit mois suivant la date du dépôt européen ou international (la date de dépôt conformément à l'art. 80 et non la ou les dates de priorité revendiquées dans la demande), il n'est pas possible, au moment de la recherche, de procéder à une recherche complète des éventuelles demandes européennes et internationales interférentes. La division d'examen doit de ce fait compléter cette recherche au stade de l'examen (cf. C-VI, 8.4).

Art. 54(3)

4.2 Droits nationaux antérieurs

Il se peut également que des demandes nationales dans un ou plusieurs États désignés dans la demande de brevet européen aient une date de dépôt antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet européen et qu'elles aient été publiées en tant que demandes nationales ou brevets nationaux à cette date ou ultérieurement. Bien qu'elles ne fassent pas obstacle à la délivrance d'un brevet européen, mais constituent seulement une cause de nullité dans le ou les États contractants concernés, de telles demandes peuvent revêtir une certaine importance pour le demandeur (cf. C-III, 8.4). Toute demande de cette

Art. 139(2)

nature existant dans la documentation sera donc prise en considération et mentionnée dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 vi)). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (cf. IV, 2.3).

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées

Art. 80
Art. 90
Art. 54(2)

Lorsqu'il est impossible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche (cf. XII, 4), la date de référence servant de base pour la recherche doit être la date de dépôt de la demande de brevet européen attribuée par la section de dépôt. S'agissant de la date de référence pour la recherche concernant des demandes interférentes, cf. toutefois VI, 3).

5.2 Documents intercalaires

La division de la recherche prend en considération les documents publiés entre la date de priorité la plus ancienne et la date de dépôt de la demande en question ; ces documents font l'objet d'une mention spéciale dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 iv)). Lorsqu'une demande comporte plusieurs dates de priorité, la date la plus ancienne doit être utilisée pour l'identification de ces documents. L'examineur doit tenir compte de ces dates lorsqu'il sélectionne les documents à citer dans le rapport de recherche et choisir de préférence tout document publié avant la date de priorité. S'il existe par exemple deux documents également pertinents, dont l'un a été publié avant la date de priorité et l'autre entre cette date et la date de dépôt, il doit choisir le premier (cf. IV, 3.1, 2^e alinéa).

5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche

Il incombe à la division d'examen de vérifier dans quelle mesure la revendication de priorité est justifiée. Cependant, si la recherche met en évidence un état de la technique intermédiaire (cf. VI, 5.2) ou potentiellement interférent (selon l'art. 54(3)), la division de la recherche doit si possible vérifier la validité de la revendication de priorité (cf. XII, 4, C-V, 1.2-1.5 et C-V, 2). De plus, des documents indiquant qu'une revendication de priorité risquerait de ne pas être justifiée (dans le cas, par exemple, d'une demande antérieure ou d'un brevet en résultant du même demandeur où il apparaîtrait que la demande dont la priorité est revendiquée n'est peut-être pas la première demande relative à l'invention en question) doivent être cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 viii)). Néanmoins, aucun effort de recherche particulier ne devrait normalement être entrepris à cette fin, à moins qu'il n'y ait une raison spéciale, par exemple lorsque la demande dont la priorité est revendiquée constitue une "continuation-in-part" d'une demande antérieure qui ne donne pas lieu à revendication de priorité (cf. IV, 2.3, et C-V, 2.4.4). Le fait que le pays dans lequel le demandeur a son domicile est différent de celui dans lequel la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée peut parfois aussi laisser penser qu'il ne s'agit pas d'un premier dépôt, ce qui justifie dans une certaine mesure une recherche plus étendue.

Si la recherche est étendue dans ce but, elle doit couvrir :

- i) les documents de brevet publiés qui ont été déposés à une date antérieure à la date de priorité revendiquée, par exemple (étant

entendu que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
10.09.99	GB 1 publiée	A

Pendant la recherche relative à la demande EP 1, l'examineur a découvert la demande GB 1 publiée. Cette dernière peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande GB 1 publiée doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L" conformément au point X, 9.2 viii) a) ; ou

- ii) les documents de brevet publiés qui revendiquent la priorité d'une demande déposée à une date antérieure à la date de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, par exemple (étant entendu là aussi que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
01.03.99	US 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 1)	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
15.04.00	US 1 publiée	A

La publication US 1 a été découverte durant la recherche relative à la demande EP 1. La demande GB 1 peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande US 1, qui revendique la demande GB 1 comme priorité, doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L", conformément au point X, 9.2 viii) a).

5.4 Documents publiés après la date de dépôt

Normalement, la recherche ne s'étend pas aux documents publiés après la date de dépôt de la demande. Il est toutefois nécessaire d'étendre dans une certaine mesure la recherche à des fins particulières, ainsi que cela ressort des points VI, 2 à 4 et VI, 5.3.

Il peut se présenter d'autres situations dans lesquelles un document publié après la date de dépôt est pertinent ; ainsi, par exemple, on peut citer un document publié ultérieurement contenant le principe ou la théorie constituant la base même de l'invention et qui peut faciliter la compréhension de cette invention, ou un document ultérieur indiquant que le raisonnement ou les éléments sur lesquels repose l'invention sont inexacts (cf. art. 84 et C-III, 6.3). La recherche ne devrait pas être étendue dans ce but, mais les documents de cette nature connus de l'examineur peuvent être retenus et cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 v)).

5.5 Divulgations non opposables

Art. 55
Règle 23

Les divulgations de l'invention ne doivent pas être prises en considération si elles ne sont pas intervenues plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou du fait que l'invention a été exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. La division de la recherche doit toutefois citer dans le rapport de recherche tous les documents dont elle a lieu de croire qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au point X, 9.2 viii). Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. VI, 5.1 et XII, 4). Étant donné que la question de l'abus n'est généralement invoquée qu'après la transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et que la divulgation dans une exposition soulève la question de l'identité de l'invention exposée et de l'invention revendiquée, ces deux questions sont traitées par la division d'examen.

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique

6.1 Généralités

En règle générale, la division de la recherche ne cite que les documents figurant dans la documentation de recherche ou des documents auxquels elle a accès de quelque autre manière. Ainsi, il ne subsiste aucun doute au sujet du contenu des documents cités, étant donné que l'examineur a en général étudié personnellement chaque document cité.

6.2 Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB

Dans certaines circonstances, un document dont le contenu n'a pas été vérifié peut être cité, à condition qu'il soit justifié d'admettre que son contenu est identique à celui d'un autre document que l'examineur a étudié ; les deux documents devraient alors être mentionnés dans le rapport de recherche, comme indiqué à la fin du point X, 9.1.2. Par exemple, au lieu du document qui a été publié avant la date de dépôt dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et que l'on a choisi de citer, l'examineur peut avoir étudié un document correspondant (par exemple un autre membre de la même famille de brevets ou la traduction d'un article) rédigé dans une langue officielle de l'OEB et publié, le cas échéant, après la date de dépôt. L'examineur peut aussi admettre, en l'absence d'indications explicites du contraire, que le contenu d'un abrégé est compris dans le document original. Il doit par ailleurs partir de l'hypothèse que la teneur du compte rendu d'un exposé oral correspond à cet exposé.

Avant de citer un document rédigé dans une langue qui lui est peu familière, l'examineur doit s'assurer de la pertinence de ce document (par exemple au moyen d'une traduction effectuée par un collègue, via un document ou un abrégé correspondant rédigé dans une langue qui lui est familière ou par le biais d'un dessin ou d'une formule chimique de ce document) ou encore en consultant les index des bases de données portant sur le contenu technique de ce document (cf. X, 9.1.3).

CHAPITRE VII**UNITÉ D'INVENTION****1. Généralités****1.1 Rapport partiel de recherche européenne**

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. C-III, 7), elle effectue une recherche et établit le rapport partiel de recherche européenne visé à la règle 46(1) pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions formant une unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le rapport partiel de recherche européenne est complété par une énumération des différentes inventions.

Règle 46

En ce qui concerne l'avis au stade de la recherche en cas d'absence d'unité d'invention, cf. XII, 6.

Pour déterminer l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, l'examineur tient compte du contenu des revendications dépendantes, en faisant abstraction des revendications banales (cf. III, 3.8).

1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche

La division de la recherche informe le demandeur de l'absence d'unité d'invention dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche et l'informe en outre que si la recherche doit couvrir aussi les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chacune de ces inventions. Ces taxes doivent être payées dans un délai qui est imparti par la division de la recherche et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines (règle 46(1)). Les recherches relatives à des inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées dans les délais impartis sont effectuées en priorité par la division de la recherche. Le rapport de recherche doit être établi pour toutes les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Le rapport de recherche indique les différentes inventions ainsi que l'objet et les revendications correspondantes (ou les parties de revendications (cf. règle 30(2)) ayant fait l'objet d'une recherche.

Règle 46(1)

1.3 Documents pertinents seulement pour d'autres inventions

Il se peut que des documents pertinents seulement pour d'autres inventions soient découverts pendant la recherche portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ; ces documents ne sont pas nécessairement inclus dans le rapport partiel de recherche européenne, à moins qu'ils ne soient à la base d'une objection pour absence d'unité "a posteriori" (cf. C-III, 7.6 et C-III, 7.8).

2. Procédures en cas d'absence d'unité**2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche**

Lors de l'examen, le demandeur peut contester l'allégation d'absence d'unité et demander le remboursement de la ou des nouvelles taxes

Règle 46(2)

acquittées. Si la division d'examen l'estime justifié, la ou les taxes concernées seront remboursées (cf. toutefois XII, 1.2).

2.2 Décision en matière d'unité d'invention

Il ressort clairement du point précédent que c'est à la division d'examen qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention (cf. III, 1.1). En conséquence, les critères à appliquer à cet égard par la division de la recherche ne doivent pas être différents de ceux qu'applique la division d'examen. En particulier, la division de la recherche ne doit pas invoquer l'absence d'unité d'invention au seul motif que les inventions revendiquées sont classées dans des unités de classification différentes, ni à seule fin de limiter la recherche à certaines parties de la documentation, par exemple à certaines unités de classification (cf. toutefois V,7).

2.3 Recherche complète malgré une absence d'unité

Exceptionnellement, en cas d'absence d'unité - notamment lorsqu'elle est constatée "a posteriori" - l'examineur est en mesure d'effectuer une recherche complète et de préparer un avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) pour toutes les inventions, sans que cela implique un surcroît notable de travail et de coûts, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan des concepts. Dans ce cas, la recherche portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires est terminée en même temps que celle portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Tous les résultats seront alors inclus dans un rapport de recherche unique soulevant l'objection d'absence d'unité et identifiant les différentes inventions. Ce rapport indique également que la division de la recherche n'a pas invité le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche, étant donné que toutes les revendications ont pu faire l'objet d'une recherche sans effort particulier justifiant de telles taxes. Cependant, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) soulèvera en tout état de cause la question de l'unité d'invention (cf. XII, 6).

2.4 Recherche européenne complémentaire

Art. 157(2)a)

Lorsqu'un problème d'unité d'invention se pose dans le cas d'une recherche européenne complémentaire faisant suite à une recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT, la division de la recherche devrait éviter, dans la mesure du possible, de s'écarter de la position prise pendant la phase internationale, sauf dans le cas où

- i) les revendications ont été modifiées avant l'exécution de la recherche européenne complémentaire (art. 19 PCT, art. 34(2)b) PCT, règle 107(1)b), règle 109) de telle sorte qu'il en résulte une absence d'unité d'invention dont elles n'étaient pas entachées dans la phase internationale;
- ii) l'interprétation de l'exigence d'unité d'invention (règle 13.1 - 13.3 PCT) dans la phase internationale (par l'administration chargée de la recherche internationale, art. 17(3) PCT, et/ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, art. 34(3) PCT) était de toute évidence inadéquate; ou
- iii) la recherche européenne complémentaire fait apparaître un ou plusieurs documents non disponibles dans la phase internationale,

qui conduisent à une absence d'unité d'invention "a posteriori" (cf. C-III, 7.6 et C-III, 7.8).

Toute taxe de recherche acquittée en vertu de la règle 112 ou de la règle 46(1) pour absence d'unité est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'invitation à acquitter des taxes de recherche n'était pas justifiée (cf. toutefois XII, 1.2).

Règle 112
Règle 46(2)

CHAPITRE VIII**OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE****1. Généralités**

En ce qui concerne les recherches effectuées pour des demandes de brevet européen, les objets énumérés à la règle 39.1 PCT peuvent être considérés, en vertu de la CBE, soit comme non susceptibles d'application industrielle (art. 57), soit, dans la mesure où la demande de brevet européen se rapporte à ces objets en tant que tels, comme exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) à (4) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53b). Les revendications ne sont pas recherchées si elles se rapportent à ces objets, exception faite de certains cas relatifs à des méthodes de traitement (cf. VIII, 2). En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement du corps humain ou animal, cf. VIII, 2 ci-après.

Art. 52(2) à (4)
Art. 53
Art. 57
Règle 45

Bien qu'il appartienne à la division d'examen de prendre une décision sur ces questions, la division de la recherche se fait une opinion à leur sujet afin de rédiger l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche. La division de la recherche doit par conséquent tenir compte des exigences relatives à la brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive, comme indiqué au point C-IV, 2 à 4.

Art. 52

Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. En ce cas, cela sera indiqué dans la recherche partielle ou la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 45.

Règle 45

2. Méthodes de traitement du corps humain ou animal ; méthodes de diagnostic

Lorsqu'il s'agit d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, on notera que les produits, notamment les substances ou compositions, utilisés pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ne sont pas exclus de la brevetabilité, à condition que l'utilisation du produit dans **toute** méthode de ce type ne soit pas comprise dans l'état de la technique (cf. également C-IV, 4.2). Il convient de noter qu'une revendication de la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (cf. C-IV, 4.2).

Art. 52(4)
Art. 54(5)

Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical et, de ce fait, n'a pas un objet brevetable, une recherche significative peut être possible lorsque la caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance, lequel peut faire l'objet d'une recherche. Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple des instructions d'administration destinées à l'utilisateur ou la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), une recherche significative peut ne pas être possible. En cas de doute, la division de la recherche procède à la recherche dans la mesure où la documentation disponible le lui permet.

En tout état de cause, que ces revendications fassent ou non l'objet d'une recherche, il convient de signaler au demandeur dans l'avis au stade de la recherche (si ce dernier est établi, cf. XII, 8) qu'un tel objet n'est pas susceptible d'application industrielle (cf XII, 3).

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Règle 45

Une limitation de la recherche au titre de la règle 45 peut également découler du fait que la demande ne satisfait pas aux exigences pertinentes de la CBE, au point qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative portant sur toutes les revendications ou certaines d'entre elles ou sur une partie d'une revendication. En pareil cas, la division de la recherche doit effectuer une recherche aussi significative que possible.

La question de savoir ce qui est ou non "significatif" est une question de fait qu'il appartient à la division de la recherche de trancher. Celle-ci exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Il existe naturellement des cas dans lesquels une recherche est de facto impossible, étant donné que les conditions prescrites par la CBE ne sont pas remplies. Toutefois, ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles la règle 45 peut être invoquée. Il y a lieu d'interpréter raisonnablement le terme "significatif".

D'une part, le terme "significatif" ne doit pas être interprété de telle façon que la règle 45 soit invoquée pour la simple raison qu'une recherche se révèle difficile. D'autre part, il se peut qu'une revendication donnée puisse, en théorie, faire l'objet d'une recherche complète, mais que la division de la recherche conclue néanmoins, au regard des dispositions pertinentes de la CBE, qu'une telle recherche ne serait pas significative, en ce sens qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard, par exemple, à toute poursuite éventuelle de la procédure relative à la demande.

Dans d'autres cas, il se peut que les résultats de la recherche eux-mêmes ne soient guère significatifs.

Les exemples donnés ci-après (de manière non exhaustive) illustrent les cas dans lesquels la règle 45 peut s'appliquer :

- i) absence de fondement des revendications ; insuffisance de l'exposé

On pourrait citer comme exemple le cas où une revendication large ou de caractère spéculatif n'est fondée que sur un exposé limité couvrant seulement une petite partie de la portée de la revendication. Si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication, la division de la recherche effectue la recherche sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il peut s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il est de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes larges. Dans d'autres cas, une recherche sur l'ensemble de la revendication ne sera d'aucune utilité, parce qu'une telle revendication ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Par conséquent, la recherche sera limitée. Dans le cas présent, les exigences donnant lieu à la limitation porteraient sur la

suffisance de l'exposé et le fondement sur la description, énoncées aux art. 83 et 84 (cf. C-II, 4.9, 4.10 ; C-III, 6).

ii) manque de concision des revendications

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée. Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait se révéler impossible ou d'aucune utilité dans la mesure où la revendication ou le jeu de revendications ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Là encore, il peut être indiqué d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration de non-recherche, au motif que la ou les revendications sont à ce point dépourvues de concision qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative (cf. art. 84 ; C-III, 5).

iii) manque de clarté des revendications

Un exemple serait le cas où le paramètre choisi par le demandeur pour définir son invention ne permet pas d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique parce que l'état de la technique n'a peut-être pas utilisé le même paramètre, ou n'en a utilisé aucun. Dans ce cas, il se peut que le paramètre choisi par le demandeur soit dépourvu de clarté (cf. art. 84 ; C-III, 4.7a). Le défaut de clarté du paramètre peut être tel qu'il se révèle impossible d'effectuer une recherche significative au regard de la ou des revendications ou d'une partie d'une revendication, étant donné que la recherche ne donnerait pas de résultats significatifs, le choix du paramètre ne permettant pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique. Si tel est le cas, il y a lieu d'effectuer une recherche partielle (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) conformément à la règle 45, la recherche pouvant être limitée aux exemples de mise en oeuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Le principe fondamental est que ce qui a fait et ce qui n'a pas fait l'objet d'une recherche doit apparaître clairement aux yeux du demandeur et des tiers.

Exceptionnellement, la division de la recherche peut, si elle le juge approprié, demander de manière informelle au demandeur de lui fournir des explications avant de décider de limiter ou non la recherche pour toutes les revendications, certaines d'entre elles, ou pour une partie d'une revendication, ou d'émettre ou non une déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 45.

Si le demandeur remédie ultérieurement, par une modification, aux irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative, ou s'il parvient à les réfuter durant l'examen quant au fond, une recherche additionnelle peut alors être effectuée au cours de la procédure d'examen (cf. II, 4.2 et C-VI, 8.5).

CHAPITRE IX

DOCUMENTATION DE RECHERCHE

1. Généralités

1.1 Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche

La documentation de recherche est principalement constituée d'une collection de documents de brevet systématiquement accessible d'une manière appropriée pour la recherche. En outre, des périodiques et d'autres publications techniques sont à la disposition des examinateurs. Cette littérature non-brevet est accessible via des bases de données internes ou externes et peut en partie être consultée dans la bibliothèque. Certaines parties de cette littérature, comme les articles de périodiques particulièrement pertinents, sont sélectionnées et rendues directement accessibles en incorporant l'original ou la copie de ces articles dans la documentation systématique. La partie de la documentation de recherche accessible systématiquement comprend la documentation minimale requise pour les administrations chargées de la recherche internationale en vertu des règles 34 et 36.1 (ii) PCT et dépasse quelque peu ces exigences minimales.

Par ailleurs, les divisions de la recherche à La Haye ont aussi accès à la documentation de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (Bureau voor de industriële Eigendom) et les divisions de la recherche à Berlin disposent pour leur part de la documentation du Centre d'information technique de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette documentation se trouve dans chacun des cas dans le même bâtiment et est constituée pour l'essentiel d'une collection classée dans l'ordre numérique de documents de brevet et de bulletins de brevet, d'une collection limitée de documents de brevet classés systématiquement (destinée en premier lieu à être utilisée par le public) et d'un fonds bibliothécaire d'ouvrages et de périodiques techniques et juridiques. La situation à La Haye est décrite aux points IX, 2 à 5, tandis que les différences existant à Berlin sont mentionnées au point IX, 6.

1.2 Systèmes d'accès systématique

Tous les examinateurs disposent d'outils informatiques pour effectuer leurs recherches dans la documentation prévue à cet effet. Ces outils permettent, entre autres, d'utiliser la classification interne de l'OEB (ECLA), qui est fondée sur la classification internationale des brevets (CIB), mais comprend des subdivisions internes plus fines. Des recherches peuvent aussi être effectuées à l'aide d'autres systèmes de classification et/ou termes.

A La Haye et à Berlin, la documentation de recherche accessible systématiquement est aussi classée, pour un grand nombre de domaines techniques, sous forme papier d'après un "système de rangement par casiers" (utilisant une classification et un classement multiples lorsque cela est nécessaire) conformément à la classification interne de l'OEB.

1.3 Listes

La direction principale Outils et documentation utilise pour les documents de brevet publiés depuis 1968 un système de familles de brevets informatisé lié à un système d'inventaire par classes (pour les documents

plus anciens, on dispose de listes manuscrites ou dactylographiées). Le système de familles est mis à jour en coopération avec les offices nationaux de brevets sur la base d'un échange des nouvelles données enregistrées. Grâce à ce système, les examinateurs peuvent obtenir les éléments d'identification des brevets correspondants d'autres pays ("membres de la famille") et la classification attribuée à un document de brevet donné.

2. Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique

2.1 Documentation minimale du PCT

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les documents nationaux de brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle est définie à la règle 34.1 b) i) et c) PCT :

- i) les brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées à partir de 1920 par l'ancien "Reichspatentamt" allemand et la République fédérale d'Allemagne, la France, la Suisse (en allemand et en français seulement), le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ;
- ii) les certificats d'utilité délivrés par la France et/ou les demandes publiées de tels certificats ;
- iii) les brevets et/ou les demandes de brevet qui ne contiennent aucune revendication de priorité et qui ont été publiés par l'Autriche, l'Australie et le Canada après 1970, tels qu'ils sont sélectionnés et rendus disponibles par ces pays ;
- iv) les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées par le Japon, l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie ainsi que les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie pour lesquels des abrégés en anglais sont disponibles de manière générale.

Font aussi partie de cette documentation les demandes internationales (PCT) et régionales (par exemple européennes) publiées, les brevets et les certificats d'auteur d'invention internationaux et régionaux publiés (règle 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Autres documents nationaux de brevet

Par ailleurs, les dossiers de recherche comprennent les documents nationaux de brevet suivants :

- i) les brevets publiés par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avant 1920 ;
- ii) les brevets et les demandes de brevet publiés par les Pays-Bas (à partir de 1912) ;
- iii) les brevets publiés par la Belgique à partir de 1926 et par le Luxembourg à partir de 1946.

Note : une petite partie de ces documents, publiée en allemand ou en français et ne contenant aucune revendication de priorité, est similaire à la partie de la documentation minimale du PCT mentionnée au point IX, 2.1 iii) ci-dessus.

2.3 Demandes de brevet non publiées

Étant donné que les travaux de recherche pour des demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale sont confiés aux divisions d'examen, les documents qui peuvent être cités dans le rapport de recherche n'incluent pas de demandes de brevet non publiées (cf. VI, 4.1).

2.4 Rapports de recherche

Les rapports officiels de recherche européenne et internationale (PCT) sont normalement publiés conjointement avec les demandes européennes et internationales et sont incorporés dans les dossiers de recherche conjointement avec ces demandes. Les rapports de recherche officiels concernant des demandes nationales ainsi que les rapports de recherche non officiels sont également incorporés dans ces dossiers dans la mesure où ils sont accessibles au public. Les rapports de recherche qui ne sont pas normalement accessibles au public sous la forme de documents publiés, ou qui ne le sont pas encore, sont incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique, et leur consultation n'est pas obligatoire pour toutes les demandes.

2.5 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Les dossiers de la recherche manuelle consistent en copies sur papier simplement placées dans des chemises qui sont rangées dans des armoires à casiers ; ces armoires se trouvent dans des locaux de stockage à proximité des bureaux des examinateurs où les chemises sont transférées pour les besoins de la recherche ou dans les bureaux mêmes des examinateurs.

Afin de réduire le volume des dossiers de la recherche manuelle et des travaux de classement, lorsqu'une demande est republiée en tant que telle ou en tant que brevet délivré, seul l'un de ces documents est incorporé en règle générale dans les dossiers de la recherche manuelle.

2.6 Système de familles de brevets

L'OEB gère un système de familles de brevets fondé sur les données de la demande et les indications relatives à la priorité des documents de brevet stockés dans les bases de données de l'OEB. Normalement, lorsque l'on visualise des documents de brevet sur écran, seul un document représentatif d'une famille de brevets s'affiche, mais des liens vers les autres membres de sa famille de brevets sont fournis.

La pratique consistant à ne pas incorporer tous les membres d'une famille de brevets dans les dossiers de la recherche manuelle (telle qu'elle est acceptée par l'OMPI) est largement suivie. En ce qui concerne les documents de brevet publiés après 1968, on utilise le système de familles de brevets ; pour les documents plus anciens, cela se fait principalement dans le cadre des projets de reclassement, avec la possibilité de mettre à jour en conséquence les informations relatives aux familles de brevets dans les bases de données. Lorsqu'ils effectuent une recherche manuelle, les examinateurs peuvent utiliser le système de familles de brevets pour obtenir les éléments d'identification d'autres membres de la famille qui peuvent alors être consultés via les bases de données image ou, si nécessaire, dans les dossiers classés dans l'ordre numérique.

En ce qui concerne les nouvelles acquisitions, la sélection du membre de la famille à classer et incorporer dans les dossiers de la recherche manuelle se fait de la manière suivante :

- i) Toutes les demandes européennes publiées et toutes les demandes internationales désignant l'OEB sont incorporées dans les dossiers de la recherche manuelle.
- ii) Le membre d'une famille qui est reçu en premier à la direction compétente de la direction principale Outils et documentation, ou celui dont les données bibliographiques sont disponibles en premier dans cette direction en vue d'être introduites dans le fichier informatique, est incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande visée au point i) ci-dessus).
- iii) En cas de réception quasi simultanée, la préférence est donnée aux documents publiés en allemand, anglais ou français.
- iv) Lorsque le premier membre d'une famille incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle n'est pas rédigé dans une langue officielle et qu'un autre membre de la famille appartenant à la documentation minimale est reçu, ce document est également incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (en particulier le premier d'entre eux si l'on en reçoit plusieurs).
- v) Dans certains cas exceptionnels, par exemple dans des domaines techniques complexes, un membre supplémentaire d'une famille peut également être incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle si l'information qu'il contient est plus complète ou mieux présentée (par exemple, les brevets US).

Le choix des documents incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle conformément au système de familles jadis en vigueur obéissait à des règles différant légèrement à certains égards des règles mentionnées ci-dessus ; pour ces documents, la situation antérieure sera en principe maintenue. Toutefois, s'il existe une raison de revoir le contenu d'un domaine, par exemple dans le cas d'un reclassement, on en profitera pour adapter dans la mesure du possible le contenu des dossiers de la recherche manuelle à la situation mentionnée ci-dessus.

3. Collection systématique de documents non-brevet

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc.

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les articles pertinents de la liste des périodiques faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle a été établie par l'autorité compétente de l'OMPI et d'autres périodiques jugés utiles par les examinateurs. En principe, des copies d'articles sélectionnés pour les besoins de la recherche sont ajoutées avec un code pays fictif "XP" aux bases de données destinées à la recherche, numérisées en vue d'être incorporées dans la collection électronique BNS et insérées dans les dossiers de la recherche manuelle le cas échéant.

L'OEB est en outre abonné à de nombreux autres périodiques, y compris des revues publiant des abrégés. Il reçoit aussi des comptes rendus de conférence, des rapports, des livres, etc. couvrant les trois langues officielles de l'OEB et les diverses zones géographiques présentant une importance du point de vue technique. Des éléments particuliers sont

sélectionnés pour être incorporés dans la documentation de la recherche en ligne et manuelle s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique tel qu'il ressort principalement des documents de brevet systématiquement accessibles ; ces éléments sont essentiellement des articles de base de périodiques ou des comptes rendus de conférences et des rapports.

3.2 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Lorsque des copies d'éléments de littérature non-brevet sont incluses dans les dossiers de recherche, elles sont classées avec les documents de brevet portant la même classification, en général dans des chemises séparées (cf. IX, 2.5). L'expérience ayant montré que l'importance des éléments de la littérature non-brevet pour les besoins de la recherche diminue de façon considérable après un certain nombre d'années (par exemple cinq ans), les éléments qui ne présentent plus d'intérêt peuvent être retirés. Les périodiques et autres éléments non-brevet sont classés dans une bibliothèque et conservés pendant une durée plus longue (par exemple dix ans) afin de pouvoir être consultés et copiés ultérieurement. Ces éléments sont classés avec les documents non-brevet conservés à d'autres fins, comme indiqué au point IX, 5.

4. Documents de brevet disponibles dans le fonds bibliothécaire de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (Bureau voor de Industriële Eigendom)

4.1 Collection de documents de brevet classée dans l'ordre numérique

La collection classée dans l'ordre numérique de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (BIE) comprend non seulement les documents nationaux de brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT telle que définie à la règle 34.1 b) i) et c) PCT (cf. IX, 2.1), mais aussi les documents de brevet d'un certain nombre de pays qui ne font pas partie de la documentation minimale du PCT. Pour quelques pays, elle inclut également les documents de brevet ou abrégés publiés avant 1920. Une liste complète mise à jour ("Maandelijks Overzicht Octrooipublicaties"), publiée chaque mois, peut être consultée à la bibliothèque du BIE.

Cette collection contient par ailleurs les bulletins des brevets de tous les pays figurant dans la liste, dont certains sont même antérieurs aux collections de brevets elles-mêmes.

4.2 Classement

La collection comprend des dossiers classés dans l'ordre numérique qui se présentent essentiellement sous forme de volumes reliés. Les dossiers de certains pays sont disponibles en partie ou dans leur intégralité sous forme de CD-ROM, de microfilms ou de microfiches.

4.3 Collection systématique de documents de brevet

Cette collection relativement peu importante est essentiellement destinée à être utilisée par le public. Elle comporte :

- i) des documents de brevet publiés par les Pays-Bas à partir de 1912 ;
- ii) des demandes de brevet publiées après examen par la République fédérale d'Allemagne à partir de 1957 ;

- iii) des demandes de brevet publiées par l'OEB à partir de 1978 ;
- iv) des demandes de brevet au titre du PCT publiées à partir de 1985.

Ces documents sont classés jusqu'en 1973 ou en 1975 respectivement selon les classifications néerlandaise et allemande et ensuite selon le système de la classification internationale des brevets (pour les demandes allemandes et européennes, la classification est précisée soit par un texte imprimé, soit par un cachet apposé sur les documents).

4.4 Modalités d'utilisation

La salle de consultation et les étages réservés à l'entreposage sont accessibles aux utilisateurs, qui peuvent en principe se servir librement. Si besoin est, ils peuvent se faire assister par des agents de la bibliothèque. La salle de consultation dispose d'appareils de lecture de documents sous forme de microfilms ainsi que de postes de travail équipés de lecteurs de CD-ROM ; des photocopieuses se trouvent à tous les étages. Les utilisateurs n'ont pas le droit d'emporter les volumes contenant les documents de brevet.

5. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

5.1 Composition

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. IX, 3), la littérature non-brevet accessible en bibliothèque comprend aussi des documents qui constituent essentiellement une source d'informations et de formation des examinateurs, tant en ce qui concerne les informations techniques générales et de base que les informations relatives aux développements techniques. L'OEB est abonné à plus d'un millier de périodiques et dispose d'environ 20 000 publications techniques. La collection comprend en outre de nombreux rapports, brochures, etc. Via une bibliothèque électronique virtuelle (BEV) qu'ils peuvent consulter à partir de leur ordinateur de bureau, les examinateurs peuvent accéder aux services de fourniture de documents par Internet offerts par les maisons d'édition.

5.2 Mode et lieu de rangement

La bibliothèque technique de l'OEB est fortement décentralisée ; les ouvrages sont répartis, par exemple, dans les directions, ou même, dans des cas exceptionnels, dans les bureaux des examinateurs. La plupart des étages auxquels se trouvent des bureaux d'examineurs disposent d'une ou de plusieurs bibliothèques et de salles de consultation ainsi que de photocopieuses à proximité. En règle générale, les documents ne peuvent pas être emportés, mais doivent être consultés dans les locaux de la bibliothèque ; ils peuvent éventuellement être copiés pour consultation ou étude ultérieure. Un fichier en ligne contenant un inventaire complet par classement de brevets et indiquant la localisation des ouvrages est disponible.

5.3 Collection de l'Office néerlandais de la propriété industrielle (Bureau voor de Industriële Eigendom)

L'Office néerlandais de la propriété industrielle (BIE) dispose également, à l'usage de ses examinateurs, d'une collection de périodiques techniques, de livres, de rapports, etc.

Les parties générales de cette collection et celles ayant trait à la chimie ainsi que de nombreux ouvrages plus anciens sont entreposés dans des locaux situés dans la salle de consultation publique, le reste de la collection étant, dans une large mesure, stocké dans les bureaux des examinateurs concernés.

L'Office néerlandais de la propriété industrielle dispose en outre d'une importante collection de périodiques et d'ouvrages juridiques spécialisés en matière de propriété industrielle. Cette collection se trouve également dans la salle de consultation publique. Des fichiers sont tenus à jour pour les deux collections.

6. Documentation de recherche sur les différents sites de l'OEB

6.1 Documentation de recherche électronique

Tous les sites de l'OEB ont accès à la même documentation de recherche électronique.

6.2 Documentation de recherche sous forme papier

Les principales différences que présente la documentation de recherche sous forme papier de l'agence de Berlin par rapport à la documentation de La Haye tiennent au fait que cette collection comprend des modèles d'utilité de la République fédérale d'Allemagne et des documents de brevet provenant d'Autriche et de la République démocratique allemande et qu'elle comprend les documents de brevet de Belgique et du Luxembourg seulement à partir de 1978, mais non pas ceux des Pays-Bas.

La documentation papier n'est plus maintenue dans les domaines techniques pour lesquels cette documentation est peu utilisée en raison soit du recours accru à des outils électroniques, soit d'une concentration des domaines techniques dans lesquels les recherches sont effectuées (domaines actifs).

La littérature non-brevet actuellement disponible à l'agence de Berlin comprend des abonnements à 360 périodiques, y compris la liste de périodiques de la documentation minimale du PCT, de même qu'un ensemble d'environ 21 000 ouvrages.

7. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant pour le compte de l'OEB des travaux de recherche qui leur ont été transférés

7.1 Documentation de recherche électronique fournie par l'OEB

L'OEB fournit aux offices nationaux de ses Etats membres un accès à sa documentation de recherche électronique telle que décrite aux points IX, 1.3 à 2.3.

Pour d'autres documentations de l'OEB qui proviennent de fournisseurs commerciaux de bases de données, l'accès peut être limité en fonction des conditions arrêtées entre l'OEB et le fournisseur en ce qui concerne la livraison des données. Toutefois, des accords séparés peuvent exister entre les offices nationaux et les fournisseurs de données.

7.2 Documentation de recherche supplémentaire dans les offices nationaux de brevets

Certains offices nationaux de brevets disposent d'une collection de documents nationaux sous forme papier ou électronique, par exemple dans des langues autres que les langues officielles de l'OEB. Cette documentation peut également servir, le cas échéant, pour l'exécution de recherches pour le compte de l'OEB.

CHAPITRE X**RAPPORT DE RECHERCHE****1. Généralités**

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche. L'étendue du rapport de recherche peut être limitée dans un certain nombre de cas de figure, à savoir :

- i) lorsque les revendications sont réputées abandonnées en raison du non-paiement des taxes de revendication (règle 31(1), (2), cf. III, 3.4) ;
- ii) lorsqu'une déclaration remplace le rapport de recherche conformément à la règle 45 CBE (cf. chapitre VIII) ;
- iii) lorsqu'un rapport partiel de recherche est établi conformément à la règle 45 (cf. chapitre VIII) ;
- iv) lorsqu'un rapport partiel de recherche européenne est établi en raison de l'absence d'unité d'invention conformément à la règle 46(1) ; et
- v) lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 157(2)a) est partiel aux motifs énoncés aux points i), iii) ou iv) ou remplacé par une déclaration conformément au point ii) (en cas de non-paiement des taxes de revendication au titre d'une recherche complémentaire européenne, la règle 110(1) et (2) est applicable).

Les rapports de recherche correspondant aux cas de figure i) à iii) (et v) si seulement les points i) à iii) s'appliquent) sont transmis au demandeur, publiés et servent de base pour l'examen par la division d'examen. Cependant un rapport partiel de recherche établi conformément à la règle 46(1) (cas de figure iv) ci-dessus) est transmis au seul demandeur, mais est ouvert à l'inspection publique dans la partie publique du dossier d'examen, conformément à l'art. 128(4).

Sous réserve des exceptions mentionnées au point XII, 8, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne sont accompagnés d'un avis au stade de la recherche, dans lequel la division de la recherche donne une opinion sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE (cf. XII, 1.1). Le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne constitue, avec l'avis au stade de la recherche, le rapport de recherche européenne élargi.

La division de la recherche est chargée d'établir le rapport de recherche européenne. Elle est également chargée de rédiger les rapports de recherche internationale et les rapports de recherche pour le compte des offices de la propriété industrielle de certains États contractants (cf. X, 2, II, 4.4, II, 4.5 et II, 4.6).

Le présent chapitre contient les indications nécessaires à l'examineur pour lui permettre d'établir correctement le rapport de recherche.

Le rapport de recherche ne doit pas contenir d'éléments, et en particulier de manifestation d'opinion, de raisonnement, d'arguments ou

d'explications autres que ceux exigés par le formulaire ou mentionnés aux points III, 1.1 et 1.2 ou X, 9.2 viii). Cela ne s'applique pas toutefois à l'avis au stade de la recherche (cf. XII, 3).

2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB

Les rapports de recherche établis par l'OEB sont de différents types :

- i) rapports de recherche européenne (cf. II, 4.1), y compris les rapports de recherche européenne établis conformément à la règle 112,
- ii) rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes PCT (cf. II, 4.3),
- iii) rapports de recherche internationale établis dans le cadre du PCT (cf. II, 4.4),
- iv) rapport de recherche de type international (cf. II, 4.5),
- v) rapports de "recherche standard" basés sur un brevet ou une demande de brevet dont le dépôt a été effectué dans n'importe quel pays du monde,
- vi) rapports de recherche établis pour le compte d'offices nationaux (cf. II, 4.6), et
- vii) rapports de recherches consécutifs à des travaux spéciaux.

De plus, au cours de la procédure d'examen, des notes contenant les résultats des recherches additionnelles sont établies si besoin est ; ces notes ne sont pas publiées (cf. II, 4.2).

Cependant, les documents qui y sont cités peuvent être utilisés pendant la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.5).

Le présent chapitre ne concerne que les rapports de recherche mentionnés aux points i) à v), étant entendu que l'ensemble des rapports de recherche rédigés par l'OEB sont de forme aussi homogène que possible.

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Forme

Le rapport de recherche standard est établi par l'examineur et comprend une page principale qu'il utilise pour toutes les recherches, dans le but d'y consigner tous les éléments importants de la recherche, tels que :

- i) le numéro de la demande ;
- ii) le classement de la demande ;
- iii) les domaines techniques recherchés ;
- iv) les documents pertinents mis en évidence par la recherche et
- v) le nom de l'examineur qui a effectué la recherche,

ainsi que la feuille supplémentaire A et, dans certains cas, la feuille supplémentaire B.

La feuille supplémentaire A sert à indiquer si le titre, l'abrégé tel que soumis par le demandeur et la figure qui doit être publiée avec l'abrégé ont été approuvés ou modifiés, et à communiquer la traduction du titre dans les deux autres langues officielles (cf. X, 7).

La feuille supplémentaire B doit être remplie lorsque la recherche a été limitée, par exemple lorsque des revendications donnant lieu au paiement de taxes ne font pas l'objet d'une recherche en raison du non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 3.4), lorsqu'il y a absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou lorsqu'une recherche significative ne peut être effectuée et que, partant, seul un rapport partiel de recherche peut être établi ou bien une déclaration émise à la place du rapport de recherche conformément à la règle 45 (cf. chapitre VIII).

Les dates figurant dans le rapport sont indiquées de la façon prévue par la norme OMPI ST. 2.

3.2 Langue

Le rapport de recherche, ou la déclaration l'accompagnant ou le remplaçant conformément à la règle 45, est établi dans la langue de la procédure.

Art. 14
Règle 44(5)

4. Identification de la demande de brevet et type du rapport de recherche

Sur la page principale et les feuilles supplémentaires, la demande de brevet européen est identifiée par son numéro de dépôt.

Le type du rapport de recherche est indiqué dans le rapport.

Dans le cas d'une publication conjointe de la demande et du rapport de recherche, la page principale du rapport est marquée A1 (norme OMPI ST. 16). Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, la page principale est marquée A2 (norme OMPI ST. 16). Le rapport de recherche ultérieur est établi sur une nouvelle page principale marquée A3 (norme OMPI ST. 16). Dans le cas d'un rapport complémentaire de recherche relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (norme OMPI ST. 16).

Art. 157(2)a)

5. Classement de la demande de brevet

La page principale du rapport mentionne le ou les symboles officiels de la classification de la demande de brevet européen conformément au point V, 4.

Si la demande doit être publiée avant l'établissement du rapport de recherche (publication A2, cf. X, 4), l'examineur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande. Dans ce cas, la feuille supplémentaire A contiendra toutes les informations requises énoncées au point X, 7, ainsi que le classement officiel de la demande (en cas d'absence d'unité de la demande, cf. V, 7).

Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (publication A3, cf. X, 4), le classement officiel de la demande est reporté sur le rapport de recherche publié séparément. Lorsque l'examineur a modifié le classement officiel (c'est-à-dire lorsque le classement officiel tel qu'indiqué dans la demande A2 publiée diffère de celui mentionné dans le rapport de recherche A3 publié ultérieurement, cf. V, 4), c'est le classement tel qu'il a

été modifié qui figurera sur le rapport de recherche A3 publié ultérieurement (cf. V, 5).

6. Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté

Bien que la CBE n'exige pas que le rapport de recherche européenne identifie les domaines techniques sur lesquels la recherche a porté, cette indication est incluse dans le rapport de recherche sous forme d'une liste de symboles de la CIB jusqu'au niveau de la sous-classe.

Dans le cas où le rapport de recherche se fonde entièrement ou partiellement sur une recherche précédente, faite pour une demande relative à un objet semblable, les parties de la documentation consultées pour cette recherche précédente sont également identifiées dans le rapport comme ayant été consultées pour la demande en question. Les symboles appropriés de la CIB sont indiqués à cette fin.

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)

L'examineur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande, que cette dernière soit publiée avec le rapport de recherche (publication A1) ou sans celui-ci (publication A2). Les informations contenues dans la feuille supplémentaire A sont nécessaires pour la publication de la demande.

Sur la feuille supplémentaire A, l'examineur indique :

Règle 33(1)
Règle 47

- i) si le texte de l'abrégé est approuvé ou modifié conformément à la règle 47(1) (cf. XI et A-III, 11), le contenu de l'abrégé étant notifié au demandeur conformément à la règle 47(2);

Dans certains cas exceptionnels, l'examineur peut être amené à modifier l'abrégé après que la recherche a été effectuée. Cependant, s'il procède à cette modification alors que la demande a déjà été publiée en tant que publication A2, la feuille supplémentaire A n'est pas émise une nouvelle fois.

Règle 26(2)b)

- ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. A-III, 7);

Règle 33(4)

- iii) si le choix de la figure qui doit accompagner l'abrégé a été approuvé, modifié ou annulé (cf. XI, 3 vi) et XI, 4); et

Art. 14(8)a)
Art. 129a)

- iv) la traduction du titre de la demande européenne dans les deux autres langues officielles.

Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues officielles de l'OEB conformément à l'art. 14(8)a) et contient, en application de l'art. 129a), les mentions portées au Registre européen des brevets, dans lequel doit figurer le titre de l'invention conformément à la règle 92(1)c). Par conséquent, le titre est requis dans les trois langues officielles de la CBE.

Cela vaut également pour les demandes publiées avec le rapport de recherche (publication A1) ou publiées sans celui-ci (publication A2). Dans le cas d'une publication A2, la feuille supplémentaire A comprend en outre le classement officiel de la demande (cf. X, 5). Dans le cas d'une publication A1, le classement officiel figure uniquement sur le rapport de recherche (règle 44(6)).

La feuille supplémentaire A mentionne en outre la nature de la publication (A1 ou A2) à laquelle elle se rapporte.

Dans le cas d'un rapport de recherche complémentaire pour une demande internationale, la feuille supplémentaire A devrait être marquée A4. L'examineur ne doit pas déterminer le titre, l'abrégé ou la figure qui doit être publié avec l'abrégé, puisque ceux-ci ont déjà été arrêtés par l'autorité internationale chargée de la recherche en vertu des règles 37.2, 38.2a) et 8.2 PCT.

8. Limitation de l'objet de la recherche

Dans les cas suivants, le rapport de recherche, la déclaration ou le rapport partiel de recherche indiquera si l'objet de la recherche a été limité et quelles revendications ont fait ou non l'objet d'une recherche :

- | | | | |
|--|------|--|--|
| <div style="text-align: right;">+
=</div> <div style="text-align: left;"> </div> | i) | présence de revendications en sus de la dixième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. III, 3.4). Les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche sont indiquées. Cela s'applique uniquement aux rapports de recherche européenne et aux rapports complémentaires de recherche européenne ; | Règle 31(1)
Règle 110(1) |
| <div style="text-align: right;">=</div> | ii) | absence d'unité d'invention (cf. VII). Il y a lieu de mentionner les différentes inventions en indiquant leur objet et les revendications s'y rapportant (en tout ou en partie ; cf. règle 30(2)). Pour le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.1), il est précisé qu'il a été établi pour l'invention mentionnée en premier dans les revendications. Cela s'applique à l'absence d'unité a priori et à l'absence d'unité a posteriori. Pour le rapport de recherche qui sera établi pour toutes les inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées, les différentes inventions (et les revendications correspondantes en tout ou en partie) ayant fait l'objet d'une recherche sont indiquées dans le rapport de recherche. | Règle 46(1) |
| <div style="text-align: right;">=</div> | iii) | présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. VIII). Il est émis une déclaration selon laquelle : | Règle 45
Art. 52(2), (4)
Art. 53 |
| <div style="text-align: right;"> </div> | a) | soit une recherche significative n'a pas été possible au regard de toutes les revendications (cette déclaration remplace le rapport de recherche) | |
| <div style="text-align: right;"> </div> | b) | soit une recherche significative n'a pas été possible en partie ou en totalité pour au moins une revendication, auquel cas la ou les revendications concernées sont mentionnées dans la déclaration accompagnant le rapport partiel de recherche. | |

Dans les deux cas a) et b), il y a lieu d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été effectué de recherche ou pour lesquelles la recherche a été limitée (par exemple : objet non brevetable, revendications manquant de clarté).

9. Documents relevés lors de la recherche

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne

9.1.1 Données bibliographiques

Tout document cité dans le rapport de recherche doit être identifié clairement en indiquant les données bibliographiques nécessaires. Pour tous les documents cités dans le rapport de recherche, il convient de se conformer aux normes de l'OMPI ST. 14 (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet), ST. 3 (Code en deux lettres) et ST. 16 (Code normalisé pour l'identification des différents types de documents de brevet). Toutefois, des dérogations sont possibles dans les cas où le strict respect de ces normes, tout en n'étant pas indispensable à une identification claire et facile d'un document, entraînerait des frais et un surcroît d'efforts important.

9.1.2 "Documents correspondants"

L'examineur sera souvent confronté à l'existence de documents "correspondants" (cf. VI, 6.2), c'est-à-dire des documents qui ont un contenu technique identique ou dans une large mesure identique. En général, ces documents font partie soit des documents de brevet appartenant à une famille de brevets, soit des abrégés :

- i) les documents de brevet appartenant à une même famille de brevets

Il s'agit de documents de brevet provenant du même pays ou de différents pays, et qui ont au moins une priorité revendiquée commune.

Si un document de brevet cité appartient à une famille de brevets, il n'est pas nécessaire que l'examineur cite tous les membres de cette famille qu'il connaît ou auxquels il a accès, ceux-ci étant déjà mentionnés dans l'annexe au rapport de recherche. Cependant, il peut en mentionner un ou plusieurs en plus de celui qui est cité (cf. IV, 3.1). L'identification de tels documents se fait de préférence par l'indication de l'Office d'origine, du type de document et du numéro, le tout précédé du signe "&". Plusieurs raisons peuvent conduire l'examineur à vouloir signaler dans son rapport de recherche plus d'un document dans la même famille de brevets, notamment les raisons suivantes :

- a) un document de la famille de brevets est publié avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, mais dans une langue autre que celles de l'OEB, tandis qu'un membre différent de la même famille de brevets est publié dans une langue de l'OEB (cf. art. 14(1)), mais à une date postérieure à la date de priorité la plus ancienne de la demande.

Exemple : une demande européenne revendique une priorité du 3 septembre 1999. La recherche concernant cette demande fait apparaître un document pertinent. Ce document WO 99 12395 A a été publié en japonais le 11 mars 1999, suffisamment tôt pour constituer un état de la technique tel que défini à l'art. 54(2). Il existe également le membre européen de la famille qui a été publié dans une traduction anglaise, conformément à l'art. 158(3), le 1^{er} mars 2000, c'est-à-dire à une date trop tardive pour constituer un

état de la technique selon l'art. 54(2), mais qui a été cité dans le rapport de recherche comme document "&" de la publication WO en langue japonaise et a été envoyé au demandeur (cf. X, 11.3). Ce document sera utilisé dans l'examen de la demande pour interpréter le contenu de la publication WO en langue japonaise (cf. C-IV, 5.4). Dans le rapport de recherche, ces documents seraient cités comme suit (pour l'indication des revendications auxquelles les documents cités se rapportent, en l'espèce les revendications 1-10, cf. X, 9.3) :

X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP) ; SEIKO EPOSON CORP (JP)) 1-10
 11 mars 1999 (11-03-1999)
 * figure 1 *
 & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)
 1^{er} mars 2000 (01-03-2000)
 * figure 1 *
 * revendication 1 *

- b) des documents appartenant à la même famille de brevets, chacun contenant des éléments techniques pertinents qui ne figurent pas dans les autres membres de la famille;
- c) lorsqu'un membre de la famille est cité dans la demande dans une langue autre que celles de l'OEB et qu'il existe un autre membre de la famille dans une langue de l'OEB, ces documents étant publiés tous deux avant la date de priorité la plus ancienne.

Exemple :

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1-10
	8 mars 1990 (08-03-1990)	
	* revendication 1 *	
D,Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE))	1-10
	2 avril 1990 (02-04-1990)	

Le fait que le demandeur a déjà cité dans sa demande le document SE pertinent, qui est un membre de la famille du document WO en question, signifie que le demandeur a déjà satisfait à l'obligation qui lui est faite de mentionner l'état de la technique dans la description (règle 27(1)b)). Il est important pour la division d'examen que cela soit communiqué dans le rapport de recherche (cf. C-II, 4.3).

- ii) abrégés de documents (cf. VI, 6.2)

Ils proviennent de l'un des nombreux fournisseurs de bases de données (par exemple Chemical Abstracts, Derwent ou Patent Abstracts of Japan) et peuvent se rapporter à de nombreux types différents de divulgations, tels que documents de brevet, articles de journaux, thèses de doctorat, livres, etc. L'abrégé donne un résumé des principaux aspects du contenu technique du document original. La plupart des abrégés cités sont en anglais. Dans tous les cas où un abrégé est cité dans le rapport de

recherche, l'examineur doit indiquer le document original auquel se rapporte l'abrégé après le signe "&".

Exemple :

Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN	1-10
	vol. 002, n° 148 (C-030)	
	99 décembre 1978 (09-12-1978)	
	& JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP)	
	4 octobre 1978 (04-10-1978)	
	* abrégé *	

L'examineur peut choisir de citer l'abrégé (auquel cas le document original doit être cité comme document "&") au lieu du document original pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le fait qu'il a difficilement accès au document original (par exemple recherche de thèses de doctorat), ou le fait que le document original n'est pas rédigé dans une langue de l'OEB et qu'aucun document correspondant n'existe (par exemple, un document de brevet japonais qui n'a pas de membres de famille, ou un article de journal en russe).

9.1.3 Langues des documents cités

Il est fréquent que des membres de la même famille de brevets soient publiés dans un certain nombre de langues différentes. L'examineur peut donc citer dans le rapport de recherche le document dans la langue de son choix. Si le contenu technique pertinent ne varie pas entre les divers membres de la famille et si ceux-ci sont tous publiés avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, tous les membres de la famille ont la même pertinence pour la demande. En pareils cas, l'examineur choisira le document à citer en raison de sa langue de publication et en fonction de la liste suivante, la langue qui doit être choisie de préférence étant indiquée en premier :

- (1) une langue officielle de l'OEB (à savoir l'allemand, l'anglais ou le français (art. 14(1));
- (2) une langue officielle d'un État partie à la CBE conformément à l'art. 14(2) (cf. A-VIII, 1.1). Si l'examineur ne connaît pas cette langue, de tels documents peuvent être lus normalement par un collègue (cf. VI, 6.2);
- (3) une langue autre que celles des États parties à la CBE.

Dans les cas (2) et (3), l'examineur peut envisager de citer un abrégé dans une langue officielle de l'OEB à la place du document original.

9.1.4 Rapport complémentaire de recherche

En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 157(2)a), l'examineur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. IV, 2.5). L'expression "Aucun autre document pertinent divulgué" figurera en ce cas dans le rapport de recherche. Toutefois, si un avis au stade de la recherche est établi (cf. XII, 8), celui-ci portera sur la brevetabilité de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique citée dans le rapport de recherche internationale (XII, 1.1).

9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)

Tous les documents cités dans le rapport de recherche sont désignés par une lettre apposée dans la première colonne de la feuille prévue pour la citation des documents. S'il y a lieu, il est possible de combiner différentes catégories. Les différentes lettres utilisées sont les suivantes :

i) documents particulièrement pertinents

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne est particulièrement pertinent, il est identifié par la lettre "X" ou la lettre "Y". Est rangé dans la catégorie "X", tout document qui s'oppose à **lui seul** à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.

Art. 52(1)
Art. 54
Art. 56

Est rangé dans la catégorie "Y", tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est combiné à un ou plusieurs autres documents de même catégorie et que cette combinaison est évidente pour l'homme du métier. Cependant, si un document (dénommé "document principal") mentionne explicitement un autre document comme source d'informations plus détaillées sur certaines caractéristiques (cf. C-IV, 7.1) et que la combinaison de ces documents soit considérée comme particulièrement pertinente, le "document principal" doit être signalé par la lettre X (et non par la lettre "Y") et le document auquel il se réfère par la lettre "X" ou "L", selon le cas);

Art. 52(1)
Art. 56

ii) documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne représente un état de la technique qui ne détruit pas la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la lettre "A" lui est attribuée (cf. cependant III, 1.1) ;

iii) documents se référant à une divulgation non écrite

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, la lettre "O" est utilisée (cf. VI, 2). On peut mentionner, entre autres exemples de ce type de divulgations, les actes d'une conférence. Si la divulgation orale a eu lieu à l'occasion d'une exposition officiellement reconnue (art. 55(1)b)), se reporter au point VI, 5.5. La catégorie "O" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple "O, X"; "O, Y" ou "O, A";

Règle 44(4)

iv) documents intercalaires

Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs (cf. VI, 5.2 et XII, 4) sont signalés par la lettre "P". La lettre "P" devrait également être attribuée à tout document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne de la demande de brevet en question. La catégorie "P" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple : "P, X" ; "P, Y" ou "P, A" ;

Règle 44(3)

- v) documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche permet éventuellement de mieux comprendre le principe ou la théorie qui se trouve à la base de l'invention, ou permet de montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention ne sont pas exacts, il doit être désigné par la lettre "T".

- vi) éventuelles demandes de brevet interférentes

Art. 54(3), (4)
Art. 139(2)

Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité, cf. VI, 3 et XII, 4), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté (art. 54(1)) est désigné par la lettre "E". Lorsque le document de brevet et la demande en question ont la même date (cf. C-IV, 6.4), la lettre "E" est également attribuée au document de brevet. Une exception est toutefois prévue pour les documents de brevet revendiquant la priorité en question ; ces documents ne doivent pas être cités.

- vii) Documents cités dans la demande

Règle 27(1)b)

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est déjà mentionné dans la description de la demande de brevet qui fait l'objet de la recherche, ce document est identifié par la lettre "D" (cf. IV, 1.3).

- viii) Documents cités pour d'autres raisons

Art. 117(1)c)

Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons (notamment en tant que preuve, cf. XII, 5) que celles visées aux alinéas précédents, par exemple s'il s'agit :

- a) d'un document pouvant mettre en doute le bien-fondé d'une revendication de priorité (cf. VI, 5.3),
- b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité (cf. XII, 5) ; ou
- c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet (cf. IV, 2.3v) et C-IV, 6.4),

ce document est identifié par la lettre "L". Il convient d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le document est cité. Il n'est pas nécessaire de citer les documents de ce type en relation avec une revendication. Cependant, lorsque les preuves qu'ils fournissent se rapportent uniquement à certaines revendications (par exemple, le document "L" cité dans le rapport de recherche est susceptible d'invalider la revendication de priorité uniquement en ce qui concerne certaines revendications), il convient de citer le document en mentionnant sa relation avec les revendications, selon la manière exposée au point X, 9.3.

9.3 Relation des documents avec les revendications

Règle 44(2)

Sur chaque document cité dans le rapport de recherche doit figurer la mention des revendications auxquelles il se rapporte, à moins que le document ne soit identifié par la lettre "L" (cf. X, 9.2 viii)). Un même

document peut être identifié par plusieurs catégories en fonction des différentes revendications, chaque catégorie étant associée à des revendications particulières. Par exemple :

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990)	1
Y	* colonne 3, ligne 27-43; figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

Dans l'exemple ci-dessus, le document cité divulgue des éléments qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 et, s'il est combiné à un autre document cité dans le rapport de recherche, l'activité inventive de l'objet des revendications 2 à 5; de plus, il représente un état de la technique non opposable à l'objet des revendications 6 à 10. Les passages ou figures ne sont pas forcément pertinents pour les revendications et la catégorie indiquées sur la même ligne.

Chaque revendication indépendante doit par ailleurs être mentionnée dans le rapport de recherche au moins une fois en relation avec au minimum un document publié avant la date de priorité la plus ancienne (sauf si la revendication indépendante concernée est exclue de la recherche en raison d'une limitation de l'objet de la recherche telle qu'indiquée au point X, 8) (cf. IV, 2.5).

10. Authentification et dates

La date de l'établissement du rapport de recherche est indiquée dans le rapport. Cette date est celle de la rédaction du rapport par l'examineur ayant effectué la recherche.

Le nom de l'examineur doit figurer dans le rapport de recherche.

11. Copies à joindre au rapport de recherche

11.1 Généralités

Le rapport de recherche est envoyé au demandeur et transmis à la division d'examen. Il doit être accompagné de copies de tous les documents cités (cf. IV, 3.3), à l'exception des documents précédés du symbole "&" dans le rapport de recherche, qui ne doivent être ni photocopiés ni communiqués au demandeur (cf. X, 11.3).

Art. 92(2)

Les documents cités servent à évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. XII, 3) à la fois dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et au cours de la procédure d'examen.

11.2 Version électronique du document cité

Dans le cas d'un document de brevet, une copie complète doit être fournie, même s'il s'agit d'un brevet volumineux.

Lorsque le document est publié en tout ou partie uniquement sur un support électronique (cf. règle 49(1) et JO 7/2000, 367), une version électronique d'au moins les parties du document n'existant pas sous forme papier sera mise à la disposition du demandeur. Ce faisant, il conviendra de s'assurer que le demandeur est en possession du document dans son intégralité, que ce soit en partie sous forme papier et

en partie sous forme électronique ou uniquement sous forme électronique.

11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"

Dans le cas de familles de brevets, seule la copie du membre de la famille effectivement cité est fournie, les autres membres de la famille n'étant indiqués dans une annexe systématiquement établie par ordinateur qu'à titre d'information (cf. X, 9.1.2). Dans certains cas, cependant, un ou plusieurs documents de brevet supplémentaires appartenant à la même famille de brevets peuvent être signalés sur le rapport de recherche après le signe "&" (cf. X, 9.1.2 i)). L'examineur peut ainsi indiquer qu'un document de brevet précédé du signe "&" est copié et envoyé au demandeur (ce document sera alors également incorporé au dossier d'examen et pourra être mentionné dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8)).

11.4 Revues ou livres

Dans le cas d'une revue ou d'un livre, une copie de la page du titre ainsi que des parties pertinentes doit être faite.

11.5 Résumés, extraits ou abrégés

Lorsqu'un document cité est un résumé, un extrait ou un abrégé d'un autre document, publié séparément, une copie de ce résumé, de cet extrait ou abrégé est transmise au demandeur avec le rapport.

Toutefois, si la division de la recherche juge que le document entier est nécessaire, c'est celui-ci qui est cité et une copie doit être annexée au rapport (cf. X, 9.1.2 ii)). Lorsque la référence est obtenue par une recherche en ligne et qu'il n'existe à l'OEB ni de version imprimée à partir de la base de données (p. ex. COMPDX, PAPERCHEM2 ET NTIS) ni l'article d'origine au moment de la rédaction du rapport, le document imprimé est versé au dossier à la place de l'original. Il peut également être procédé ainsi lorsque la version imprimée de l'abrégé est disponible, mais qu'il n'existe aucune différence, en ce qui concerne le contenu technique pertinent, entre l'abrégé résultant du document imprimé à partir de la base de données et sa version publiée.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi)

L'OEB transmet le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et les copies de tous les documents cités au demandeur (cf. X, 11.1), y compris les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au demandeur (cf. X, 11.3).

CHAPITRE XI

L'ABRÉGÉ

1. But de l'abrégé

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

2. Contenu définitif

L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examineur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point IV, 1.4, troisième phrase.

Règle 47(1)
Règle 49

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

Art. 85
Règle 33(5)

3. Contenu de l'abrégé

L'abrégé doit :

- == i) mentionner le titre de l'invention ; Règle 33(1)
- ii) indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention ; Règle 33(2)
- iii) comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par l'invention et de l'usage principal de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention ; Règle 33(2)
- iv) **ne pas** contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées ; Règle 33(2)
- == v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots ; et Règle 33(3)
- vi) indiquer la figure (ou, exceptionnellement, les figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses. Règle 33(4)

4. Figure publiée avec l'abrégé

L'examineur examine non seulement le texte de l'abrégé, mais également les figures choisies pour être publiées avec celui-ci. Il doit modifier le texte dans la mesure où cela semble nécessaire afin que

Règle 33(4)

soient remplies les conditions énoncées au point XI, 3. Il choisit une ou plusieurs autres figures des dessins s'il estime qu'elles caractérisent mieux les inventions.

L'examineur peut empêcher la publication des dessins avec l'abrégé lorsqu'aucun des dessins figurant dans la demande n'est utile à la compréhension de l'abrégé. Il peut en décider ainsi même si le demandeur a souhaité qu'un ou des dessins particuliers soient publiés avec l'abrégé conformément à la règle 33(4).

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

5. Liste de vérification

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

6. Transmission de l'abrégé au demandeur

Règle 47(2)

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

Chapitre XI – Annexe**LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ
(cf. XI,5)**

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

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

Le nombre total de mots n'excède pas 250 :.....

entre 50 et 150 mots :

Réf. : Normes -- ST. 12/A, avril 1994

Original : Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle,
Publication n° 208(F), 1998, OMPI, Genève (CH).

CHAPITRE XII**L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE****1. L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi**

Le rapport de recherche européenne élargi se compose de deux éléments :

i) le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. chapitre X)

ii) l'avis au stade de la recherche

1.1 L'avis au stade de la recherche

Pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1^{er} juillet 2005 et les demandes internationales déposées à compter de cette date qui entrent dans la phase européenne, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne seront accompagnés d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE.

Ces dispositions sont applicables sauf dans les cas visés au point XII, 8.

Les conclusions de l'avis au stade de la recherche doivent être cohérentes avec les catégories de documents attribuées dans le rapport de recherche ainsi qu'avec toute autre question soulevée dans le rapport de recherche, comme l'absence d'unité d'invention ou la limitation de la recherche.

1.2 Position de la division d'examen

Normalement, la division d'examen confirme, dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche. Elle peut cependant la modifier après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens. Cette position est également susceptible d'être modifiée, indépendamment des moyens produits par le demandeur, lorsque le complément de recherche n'a pu être effectué lors de la recherche et qu'un document de l'état de la technique selon l'art. 54(3) a été découvert au cours d'un complément de recherche effectué par la division d'examen, ou lorsqu'un autre document de l'état de la technique est porté à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou sous la forme d'observations conformément à l'art. 115 CBE (cf. également IV, 3.2, C-VI, 8.5 et C-VI, 8.7).

La division d'examen peut également pour d'autres motifs que ceux énoncés ci-dessus (cf. III, 1.1) arriver à d'autres conclusions que celles exposées dans l'avis au stade de la recherche, mais ces cas doivent être exceptionnels.

2. Base de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande est une demande de brevet européen qui n'est pas issue d'une demande internationale, le demandeur ne peut modifier sa demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche portera donc toujours sur les pièces de la demande telles que déposées initialement.

Art. 123(1)
Règle 86(1)

Règle 109
Règle 107(1)b)
Art. 19 PCT
Art. 34(2)b) PCT

Cependant, lorsque la demande examinée est issue d'une demande internationale et doit faire l'objet d'une recherche complémentaire conformément à l'art. 157(2)a) (cf. II, 4.3), le déposant aura eu l'occasion de modifier sa demande à la fois au cours de la phase internationale et lors de l'entrée dans la phase européenne. L'avis au stade de la recherche sera dès lors fondé sur les pièces de la demande constituant la dernière requête en date déposée par le demandeur (ce qui peut impliquer l'abandon de modifications déposées précédemment et, par conséquent, le retour, en partie ou en totalité, à un jeu antérieur de pièces de la demande). Le rapport complémentaire de recherche est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. II, 4.3 et III, 3.3).

3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande et/ou l'invention qui en fait l'objet ne sont pas considérées comme conformes aux exigences de la CBE, des objections correspondantes sont soulevées dans l'avis au stade de la recherche.

L'avis au stade de la recherche devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable), à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 26 à 29, 32, 34, 35 et 36) ou encore aux deux à la fois.

Art. 52(4)

Si des revendications portant sur une méthode de traitement du corps humain ou animal ou sur une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal ont fait l'objet d'une recherche, parce qu'il est possible d'envisager, au stade de la recherche, leur reformulation sous une forme acceptable (cf. VIII, 2), l'avis au stade de la recherche doit néanmoins soulever une objection, au motif que leur objet n'est pas susceptible d'application industrielle.

3.1 Le dossier de l'examineur

Règle 44bis

L'examineur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. Lorsqu'il exécute cette tâche, l'examineur aura accès aux pièces qui composent la demande de brevet européen et à tout ce qui lui permet de connaître le déroulement de la procédure jusqu'au début de la recherche. Il est toutefois possible qu'à ce stade, les documents de priorité accompagnés, le cas échéant, de leur traduction ne soient pas encore disponibles (cf. XII, 4).

3.2 Objections motivées

Pour chaque objection, l'avis au stade de la recherche doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularité et la condition de la CBE qui n'est pas remplie, soit par une référence aux articles ou aux règles en cause, soit par une autre indication claire. Il doit aussi préciser la raison pour laquelle l'objection est soulevée lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'un document de l'état de la technique est cité et qu'une partie seulement du document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage pertinent. Si l'état de la technique cité fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive de la ou des revendications indépendantes et si, par conséquent, les revendications

dépendantes ne sont pas unitaires (cf. C-III, 7.8), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. C-VI, 5.2 i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. L'avis au stade de la recherche doit être rédigé de manière à faciliter ultérieurement l'examen de la demande modifiée et notamment à éviter une nouvelle lecture complète de la demande (cf. C-VI, 4.2).

3.3 Possibilité de présenter des observations et des modifications

L'avis au stade de la recherche doit signaler au demandeur qu'il peut présenter ses observations, remédier aux irrégularités et, le cas échéant, proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins (cf. XII, 9).

Règle 86(2)

3.4 Etendue de la première analyse

Il convient de souligner que la première phrase du point XII, 3 se borne à énoncer une règle générale. Dans certains cas, par exemple, la demande est d'une façon générale entachée d'irrégularité. L'examineur devrait alors s'abstenir de procéder à une analyse détaillée, mais il devrait envoyer au demandeur un avis au stade de la recherche dans lequel il l'informe de cet état de choses, lui signale les irrégularités les plus importantes et lui fait savoir que lorsque la demande entrera en phase d'examen, tout examen plus approfondi sera différé jusqu'à ce qu'il ait remédié à ces irrégularités en apportant les modifications qui s'imposent. Il peut y avoir d'autres cas dans lesquels une objection fondamentale existe, par exemple lorsqu'il est évident que l'objet de certaines revendications est dénué de nouveauté et que par conséquent l'énoncé des revendications devra être radicalement modifié, ou que des modifications importantes (pour les demandes internationales entrant en phase européenne – cf. XII, 2) ont été apportées qui ne sont pas admissibles soit parce qu'elles introduisent un nouvel objet non décrit dans la demande telle que déposée (art. 123(2)), soit car elles introduisent d'autres irrégularités (par exemple les modifications conduisent à un manque de clarté des revendications - art. 84). En pareil cas, bien qu'une analyse significative soit possible, il peut être plus judicieux de traiter cette objection avant de procéder à une analyse détaillée de la demande. S'il est nécessaire, par exemple, de reformuler les revendications, il peut en effet être inutile de soulever des objections au sujet de la clarté de certaines revendications dépendantes ou d'un passage de la description qui devra peut-être être modifié ou même supprimé en phase d'examen. Cependant, si la demande appelle d'autres objections majeures, il convient de les traiter. En général, afin d'aboutir dans la phase d'examen de la manière la plus efficace possible à une décision, l'examineur devrait s'efforcer de traiter le maximum de questions dans l'avis au stade de la recherche.

3.5 Contribution à l'état de la technique

Lorsqu'il procède à l'analyse de la demande, l'examineur devrait avant tout tâcher de comprendre quelle contribution l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications, apporte à l'état de la technique. Normalement, cette contribution devrait ressortir de façon suffisamment claire de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas contraire, une objection devrait être soulevée dans l'avis au stade de la recherche (cf. C-II, 4.5). Toutefois, l'examineur ne devrait soulever d'objection de ce genre que s'il est convaincu qu'elle est nécessaire, car le demandeur risque alors d'introduire des éléments nouveaux et de contrevenir ainsi à l'art. 123(2) (cf. C-VI, 5.3 à C-VI, 5.3.11).

Règle 27(1) c)

3.6 Exigences de la CBE

Bien que l'examineur doive tenir compte de l'ensemble des exigences de la CBE, son attention portera essentiellement, dans la plupart des cas, sur les exigences suivantes, à savoir : suffisance de l'exposé (cf. C-II, 4), clarté et fondement des revendications sur la description, notamment des revendications indépendantes (cf. C-III, 4 et C-III, 6), nouveauté (cf. C-IV, 5) et activité inventive (cf. C-IV, 9).

3.7 Attitude de l'examineur

L'examineur devrait s'abstenir d'exiger ou de proposer des modifications uniquement parce qu'il estime qu'elles amélioreraient le texte de la description ou des revendications. Une attitude formaliste n'est pas souhaitable. Ce qui importe, c'est que la signification de la description et des revendications soit claire. Ainsi, bien qu'il convienne de formuler une objection en cas de discordance grave entre les revendications et la description telles qu'elles ont été déposées (cf. C-III, 4.3), il est préférable s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées de traiter la question de l'adaptation de la description que lorsque la version définitive des revendications principales au moins aura été arrêtée.

3.8 Suggestions

Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'examineur d'exiger du demandeur qu'il modifie sa demande de telle ou telle manière en vue de répondre à une objection, étant donné que c'est au demandeur qu'il incombe de rédiger sa demande et que celui-ci devrait être libre de modifier sa demande comme il l'entend, à condition que la modification remédie aux irrégularités et satisfasse par ailleurs aux exigences de la CBE. Cependant, il peut être parfois utile que l'examineur suggère, au moins en termes généraux, une modification acceptable. En pareil cas, il devrait préciser que la modification n'est suggérée que pour venir en aide au demandeur et que toute autre modification sera prise en considération lors de la procédure d'examen.

3.9 Avis au stade de la recherche favorable

Après que l'analyse visée aux points XII, 3.1 à XII, 3.8 a été effectuée, la division de la recherche peut parvenir à la conclusion que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche comporte une déclaration donnant un avis général favorable sur les pièces de la demande. Toutefois, s'il est impossible au moment de la recherche de clore la recherche pour toutes les demandes potentiellement interférentes conformément à l'art. 54(3)-(4) (cf. C-VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.4) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'art. 54(3)-(4).

Si des modifications mineures doivent être apportées aux pièces de la demande pour qu'un brevet puisse être délivré, il est malgré tout possible d'établir un avis favorable. Sous réserve que le complément de recherche effectué ultérieurement ne mette pas en évidence un document de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3)-(4), la notification au titre de la règle 51(4) peut ensuite être émise au cours de l'examen, sachant que la division d'examen se chargera d'apporter ces modifications mineures conformément à C-VI, 15.1.

4. Priorité et avis au stade de la recherche

Lorsqu'il n'est pas possible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche, au motif que :

- i) la recherche est effectuée avant la date à laquelle le document de priorité doit être produit (16 mois à compter de la priorité revendiquée la plus ancienne - règle 38(3))
- ii) une traduction du document de priorité est nécessaire, cette traduction étant demandée ultérieurement par la division d'examen (règle 38(5) et C-V, 3.4),

la priorité aux fins de l'établissement de l'avis au stade de la recherche sera habituellement présumée valable.

Toutefois, s'il faut évaluer la validité de la revendication de priorité en raison d'un document de l'état de la technique intermédiaire ou d'un état de la technique potentiel selon l'art. 54(3)-(4), et que l'on dispose déjà d'éléments de preuve mettant en cause la validité de la priorité, l'avis au stade de la recherche devra en faire mention. C'est par exemple le cas lorsque le document de priorité est disponible au moment de l'établissement de l'avis au stade de la recherche et que des caractéristiques techniques des revendications ne figurent pas dans ce document (cf. également VI, 5.3). La validité de la revendication de priorité, bien qu'une traduction de ce document s'avérerait nécessaire, peut également être évaluée par l'examineur lorsque celui-ci possède des connaissances suffisantes de la langue du document de priorité.

5. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

Étant donné que les décisions concernant la nouveauté ne relèvent pas de la compétence des divisions de la recherche mais de celle des divisions d'examen (cf. III, 1.1), les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents en raison des doutes qui entourent, par exemple, la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public ou le contenu exact de la divulgation orale, l'objet de l'exposition, etc. auxquels ces documents peuvent faire référence. La division de la recherche doit s'efforcer d'écarter tous les doutes qui peuvent se présenter, mais doit toujours citer les documents en cause dans le rapport de recherche. Elle peut citer à titre complémentaire des documents fournissant des preuves dans les cas douteux (cf. X, 9.2 viii)).

Toute indication dans un document relative à sa date de publication doit être considérée comme exacte, à moins qu'il n'y ait des motifs valables de le contester, par exemple lorsque la division de la recherche apporte la preuve d'une publication antérieure ou lorsque le demandeur apporte, au cours de la procédure d'examen, la preuve d'une publication ultérieure. Si la date de publication indiquée n'est pas suffisamment précise (par exemple, parce qu'il est indiqué seulement un mois ou une année) pour permettre de déterminer si la publication était antérieure à la date qui sert de référence pour la recherche, la division de la recherche doit veiller à déterminer la date exacte avec suffisamment de précision à cette fin. La date de réception à l'OEB apposée sur le document ou toute autre référence figurant dans un autre document, qui devra être alors cité (cf. X, 9.2 viii)), peut être utile à cet égard. Lors de la préparation de l'avis au stade de la recherche et durant l'examen quant au fond, la question de l'accessibilité d'un document au public peut être étudiée (cf. C-IV, 5.1).

6. Unité de l'invention et avis au stade de la recherche

Lorsque la division de la recherche établit que l'invention revendiquée ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 et règle 30(1)-(2)), la division de la recherche envoie au demandeur une invitation à acquitter des taxes de recherche additionnelles ainsi que le rapport partiel de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. VII, 1.1, VII, 1.2 et VII, 1.3 et règle 46(1)). L'invitation et le rapport partiel de recherche ne sont pas accompagnés d'un avis au stade de la recherche.

Après l'expiration du délai pour le paiement des taxes de recherche additionnelles (règle 46(1)), le demandeur reçoit un rapport de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que toutes les autres inventions revendiquées - ou pluralités d'inventions revendiquées formant une unité -, pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées. Le rapport de recherche est accompagné d'un avis au stade de la recherche contenant :

- i) les motifs à l'appui de l'objection d'absence d'unité d'invention
- ii) un avis sur l'invention - ou pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications
- iii) un avis sur toutes les inventions - ou pluralités d'inventions formant une unité - pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées.

Ceci est applicable aussi bien pour l'établissement des rapports de recherche européenne que pour l'établissement des rapports complémentaires de recherche européenne.

7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche

Toute argumentation ou objection présentée dans l'avis au stade de la recherche doit être cohérente avec les limitations apportées à la recherche et avec les motifs invoqués à cet effet. Cela s'applique aux limitations découlant d'une exclusion de la brevetabilité (par exemple méthodes dans le domaine des activités économiques, art. 52(2)c), cf. VIII, 1)) et aux limitations découlant d'irrégularités graves faisant obstacle à une recherche significative (règle 45, cf. VIII, 3).

8. Non-établissement de l'avis au stade de la recherche

Il existe deux cas de figure dans lesquels un rapport de recherche n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche :

- i) les rapports de recherche selon la règle 112 ne sont pas accompagnés d'un avis au stade de la recherche. Dans les cas ainsi visés, la demande relève déjà de la compétence de la division d'examen (art. 18(1)).
- ii) le demandeur a déposé une requête en examen conformément à l'art. 94(2), avant que le rapport de recherche ne lui ait été communiqué, et il a renoncé à recevoir l'invitation visée à l'art. 96(1) (cf. C-VI, 1.1.2). Dans ce cas, suite à l'envoi du rapport

de recherche au demandeur, la demande relève de la compétence de la division d'examen (art. 18(1)).

Dans ces deux cas de figure, la division d'examen établira une notification en vertu de l'art. 96(2) lorsque la demande sera entachée d'irrégularités. Si le demandeur ne répond pas à cette notification, la demande sera réputée retirée en vertu de l'art. 96(3) (cf. C-VI, 3.5).

Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la procédure est la suivante :

i. lorsque la recherche concernant des demandes interférentes selon l'art. 54(3)-(4) a été effectuée,

la division d'examen établit une notification au sens de la règle 51(4).

ii. lorsque la recherche concernant des demandes interférentes au sens de l'art. 54(3)-(4) n'a pas été effectuée,

le demandeur est informé que sa demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, à condition qu'il ne soit pas découvert de documents de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3)-(4) à l'issue du complément de recherche (cf. XII, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.

9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi

Le demandeur peut répondre au rapport de recherche européenne élargi en modifiant les pièces de la demande conformément à la règle 86(2) (lorsque les revendications sont modifiées avant la publication, cf. A-VI, 1.3, 2^e paragraphe). Le demandeur peut aussi présenter des observations concernant les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche, soit en sus ou à la place de telles modifications. Ces modifications et/ou observations ne seront examinées que si la demande entre dans la phase d'examen. Afin de garantir que la division d'examen reçoive la réponse du demandeur concernant l'avis au stade de la recherche avant qu'elle n'établisse une notification en vertu de l'art. 96(2), le demandeur ne devrait pas communiquer sa réponse postérieurement à sa requête en examen (art. 94(2)) ou à la confirmation de son intention de maintenir sa demande (art. 96(1)). De préférence sa réponse devrait être envoyée avec ladite requête en examen ou ladite confirmation. Les entretiens téléphoniques et les entrevues ne peuvent avoir lieu qu'une fois la demande entrée dans la phase d'examen. Avant cette date, l'examineur ne doit pas les accepter.

Si le demandeur ne répond pas à l'avis au stade de la recherche et que la demande entre dans la phase d'examen (cf. C-VI, 1.1 et C-VI, 1.1.1), la division d'examen établira en tant que première notification au sens de l'art. 96(2) une notification se référant à l'avis au stade de la recherche et fixera un délai pour y répondre (cf. C-VI, 3.3). Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'art. 96(3).

PARTIE C

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN QUANT AU FOND

PARTIE C

SOMMAIRE

Page

CHAPITRE I	INTRODUCTION	I-1
1.	Généralités	I-1
2.	Travail d'un examinateur	I-1
3.	Vue d'ensemble	I-1
CHAPITRE II	CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDEICATIONS)	II-1
1.	Généralités	II-1
2.	Abrégé	II-1
3.	Requête en délivrance - le titre	II-1
4.	Description	II-2
4.1	Généralités	II-2
4.2	Domaine technique	II-2
4.3	Etat de la technique antérieure	II-2
4.4	Eléments étrangers au sujet	II-3
4.5	Le problème technique et sa solution	II-3
4.6	Règle 27(1)c) et art. 52(1)	II-4
4.7	Dessins	II-4
4.8	Signes de référence	II-4
4.9	Suffisance de l'exposé	II-5
4.10	Art. 83 et art. 123(2)	II-5
4.11	Insuffisance de l'exposé	II-6
4.12	Application industrielle	II-6
4.13	Façon de présenter la description et ordre à suivre	II-6
4.14	Terminologie	II-7
4.14a	Programmes d'ordinateurs	II-7
4.15	Indications physiques, unités	II-7
4.16	Noms propres, marques et noms commerciaux	II-8
4.17	Marques déposées	II-8
4.18	Documents de référence	II-8
5.	Dessins	II-10
5.1	Forme et contenu	II-10
5.2	Qualité d'impression	II-10
5.3	Photographies	II-10
6.	Inventions concernant une matière biologique	II-10
6.1	Matière biologique	II-10
6.2	Accessibilité au public de la matière biologique	II-11
6.3	Dépôt de matière biologique	II-11
7.	Eléments prohibés	II-13
7.1	Catégories	II-13
7.2	Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs	II-13
7.3	Déclarations dénigrantes	II-13
7.4	Eléments étrangers au sujet	II-13
7.5	Omission d'éléments lors de la publication	II-13

CHAPITRE II – Annexe UNITÉS RECONNUES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMES A LA REGLE 35(12) (cf. II, 4.15) II-14

1.	Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux	II-15
1.1	Unités SI de base	II-15
1.1.1	Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius	II-16
1.2	Autres unités SI	II-16
1.2.1	Unités SI supplémentaires	II-16
1.2.2	Unités SI dérivées	II-16
1.2.3	Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux	II-17
1.3	Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux	II-18
1.4	Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés	II-18
2.	Unités définies à partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités	II-18
3.	Unités utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement	II-19
4.	Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés	II-19
5.	Unités composées	II-19

CHAPITRE III REVENDEICATIONS III-1

1.	Généralités	III-1
2.	Forme et contenu des revendications	III-1
2.1	Caractéristiques techniques	III-1
2.2	Présentation en deux parties	III-1
2.3	Cas où la présentation en deux parties est inappropriée	III-2
2.3a	Cas où la présentation en deux parties doit être évitée	III-3
2.3b	Présentation en deux parties "si le cas d'espèce le justifie"	III-3
2.4	Formules et tableaux	III-3
3.	Types de revendications	III-3
3.1	Catégories	III-3
3.2	Nombre de revendications indépendantes	III-4
3.3	Objection au titre de la règle 29(2)	III-4
3.4	Revendications indépendantes et revendications dépendantes	III-4
3.5	Disposition des revendications	III-5
3.6	Objet d'une revendication dépendante	III-5
3.7	Présence de variantes dans une revendication	III-6
3.7a	Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication	III-6
4.	Clarté et interprétation des revendications	III-6
4.1	Clarté	III-6
4.2	Interprétation	III-7
4.3	Discordances	III-7
4.3a	Formulations générales, "esprit" de l'invention	III-8
4.4	Caractéristiques essentielles	III-8
4.5	Termes ayant un sens relatif	III-9
4.5a	Termes tels que "environ" et "approximativement"	III-9
4.5b	Marques	III-9
4.6	Caractéristiques facultatives	III-9
4.7	Résultat recherché	III-10
4.7a	Paramètres	III-10
4.7b	Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention	III-11
4.8	"dispositif pour ..." , "procédé pour ..." , etc.	III-11
4.8a	Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet	III-12
4.8b	Le terme "dans"	III-13

4.9	Revendications d'utilisation	III-13
4.10	Références à la description ou aux dessins	III-14
4.10a	Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications	III-14
4.11	Signes de référence	III-14
4.12	Limitations négatives (par exemple, des disclaimers)	III-15
4.13	Sens des termes "comprendre" et "consister en"	III-16
4.14	Définition d'une pathologie en termes fonctionnels	III-16
5.	Concision et nombre des revendications	III-16
6.	La description, fondement de la revendication	III-16
6.1	Généralités	III-16
6.2	Niveau de généralisation	III-17
6.3	Objection d'absence de fondement	III-17
6.4	Absence de fondement et exposé insuffisant	III-18
6.5	Définition en termes fonctionnels	III-19
6.6	Fondement des revendications dépendantes	III-19
7.	Unité d'invention	III-19
7.1	Généralités	III-19
7.2	Éléments techniques particuliers	III-19
7.3	Produits intermédiaires et produits finals	III-21
7.4	Variantes	III-22
7.4a	Groupement de type Markush	III-22
7.5	Éléments individuels dans une revendication	III-22
7.6	Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori"	III-22
7.7	Démarche de l'examineur	III-23
7.8	Revendications dépendantes	III-23
7.9	Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche	III-23
7.10	Absence d'unité d'invention constatée durant l'examen quant au fond	III-24
7.10a	Revendications modifiées	III-25
7.11	Demandes euro-PCT	III-25
7.11.1	Demandes internationales pour lesquelles il n'est pas effectué de recherche complémentaire	III-25
7.11.2	Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée	III-26
7.11.3	Rapport d'examen préliminaire international (IPER)	III-26
7.11.4	IPER restreint	III-27
8.	Versions différentes de la demande de brevet pour différents Etats contractants (cf. également D-VII, 4).	III-27
8.1	Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4).	III-27
8.2	Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'art. 61.	III-27
8.3	Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) a)	III-27
8.4	Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs	III-28
8.5	Calcul des taxes de revendications	III-28

CHAPITRE IV BREVETABILITÉ

IV-1

1.	Généralités	IV-1
1.1	Conditions fondamentales	IV-1
1.2	Autres conditions	IV-1
1.3	Progrès technique, avantages	IV-1
2.	Inventions	IV-1
2.1	Exclusions	IV-1
2.2	Démarche de l'examineur	IV-2
2.3	Liste des exclusions	IV-2
2.3.1	Découvertes	IV-2
2.3.2	Théories scientifiques	IV-2

2.3.3	Méthodes mathématiques	IV-3
2.3.4	Créations esthétiques	IV-3
2.3.5	Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales	IV-3
2.3.6	Programmes d'ordinateurs	IV-4
2.3.7	Présentation d'informations	IV-5
2a.	Inventions biotechnologiques	IV-6
2a.1	Généralités et définitions	IV-6
2a.2	Inventions biotechnologiques brevetables	IV-6
3.	Exceptions à la brevetabilité	IV-7
3.1	Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs	IV-7
3.2	Éléments prohibés	IV-8
3.3	Utilisations choquantes et non choquantes	IV-8
3.3a	Effets économiques	IV-8
3.3b	Inventions biotechnologiques	IV-8
3.4	Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux	IV-9
3.4.1	Variétés végétales	IV-9
3.4.2	Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux	IV-10
3.5	Procédés microbiologiques	IV-10
3.5.1	Généralités	IV-10
3.5.2	Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique	IV-11
4.	Application industrielle	IV-11
4.1	Généralités	IV-11
4.2	Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic	IV-11
4.2.1	Limites de l'exclusion prévue à l'art. 52(4)	IV-13
4.3	Méthodes d'essai	IV-14
4.4	Application industrielle et exclusion en vertu de l'art. 52(2)	IV-15
4.5	Séquences et séquences partielles de gènes	IV-15
5.	Etat de la technique	IV-15
5.1	Généralités et définition	IV-15
5.2	Exposé suffisant	IV-16
5.3	Date de dépôt ou de priorité	IV-17
5.4	Documents rédigés dans une langue non officielle	IV-17
6.	Interférence avec d'autres demandes de brevet européen	IV-17
6.1	Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(3)	IV-17
6.1a	Exigences à remplir	IV-18
6.2	Demandes euro-PCT	IV-19
6.3	Etats désignés en commun	IV-19
6.4	Double protection par brevet	IV-20
6a.	Interférence avec des droits nationaux antérieurs	IV-20
7.	Nouveauté	IV-20
7.1	Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(2)	IV-20
7.2	Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus	IV-21
7.3	Date pertinente d'un document antérieur	IV-21
7.3a	Divulgateion suffisante d'un document antérieur	IV-21
7.4	Divulgateion générique et exemples spécifiques	IV-21
7.5	Divulgateion implicite et paramètres	IV-22
7.6	Examen de la nouveauté	IV-22
7.7	Inventions de sélection	IV-23
8.	Divulgations non opposables	IV-25
8.1	Généralités	IV-25
8.2	Délai	IV-25
8.3	Abus évident	IV-25
8.4	Exposition internationale	IV-25
9.	Activité inventive	IV-26
9.1	Généralités	IV-26

9.2	Etat de la technique ; date de dépôt	IV-26
9.3	Homme du métier	IV-26
9.4	Evidence	IV-26
9.5	Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques	IV-27
9.6	Origine de l'invention	IV-27
9.7	(Supprimé)	IV-28
9.8	Approche problème-solution	IV-28
9.8.1	Détermination de l'état de la technique le plus proche	IV-28
9.8.2	Formulation du problème technique objectif	IV-29
9.8.3	Approche could-would	IV-30
9.9	Combinaison de documents de l'état de la technique	IV-30
9.10	Indices	IV-31
9.10.1	Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire	IV-31
9.10.2	Analyse a posteriori ; avantage technique surprenant	IV-31
9.10.3	Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire	IV-32
9.10.4	Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial	IV-32
9.11	Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur	IV-32
9.11a	Inventions de sélection	IV-33
9.12	Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories	IV-33
9.13	Exemples	IV-34

CHAPITRE IV – Annexe EXEMPLES CONCERNANT L'EXIGENCE D'ACTIVITE INVENTIVE - INDICES (cf. IV, 9.13)

IV-35

1.	Application de mesures connues ?	IV-35
1.1	Inventions comportant l'application, de manière évidente, de mesures connues et pour lesquelles il y a eu par conséquent absence d'activité inventive :	IV-35
1.2	Inventions comportant l'application non évidente de mesures connues et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive	IV-35
2.	Combinaison évidente de caractéristiques ?	IV-36
2.1	Combinaison évidente et par conséquent non inventive de caractéristiques :	IV-36
2.2	Combinaison non évidente et par conséquent inventive de caractéristiques :	IV-36
3.	Sélection évidente ?	IV-36
3.1	Sélection évidente et par conséquent non inventive parmi un certain nombre de possibilités connues :	IV-36
3.2	Sélection non évidente et par conséquent inventive parmi un certain nombre de possibilités connues :	IV-37
4.	Préjugé technique vaincu ?	IV-38

CHAPITRE V PRIORITÉ

V-1

1.	Le droit de priorité	V-1
1.1	Date de dépôt de la demande de brevet européen	V-1
1.2	Date de priorité	V-1
1.3	Priorité valablement revendiquée	V-1
1.4	Première demande	V-2
1.4a	Demande ultérieure considérée comme première demande	V-2
1.5	Priorités multiples	V-3
2.	Détermination de la date de priorité	V-3
2.1	Examen de la validité du droit de priorité	V-3
2.2	Même invention	V-4
2.3	Revendication de priorité non valable	V-5
2.4	Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples	V-5
2.4.1	Publication intermédiaire du contenu de la demande dont la priorité est revendiquée :	V-5

2.4.2	Publication intermédiaire d'une autre demande européenne :	V-6
2.4.3	Priorités multiples revendiquées pour différentes inventions dans la demande avec publication intermédiaire de l'une des inventions	V-6
2.4.4	Cas dans lequel il y a lieu de vérifier si la demande dont la priorité est effectivement revendiquée est bien la "première demande" au sens de l'art. 87(1) :	V-6
3.	Revendication de priorité	V-7
3.1	Généralités	V-7
3.2	Déclaration de priorité	V-7
3.3	Copie de la demande antérieure (document de priorité)	V-7
3.4	Traduction de la demande antérieure	V-7
3.5	Abandon de la revendication de priorité	V-8

CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN

VI-1

1.	Début de l'examen	VI-1
1.1	Requête en examen	VI-1
1.1.1	Confirmation de la requête en examen	VI-1
1.1.2	Accélération de la procédure d'examen	VI-1
1.1.3	Demandes euro-PCT	VI-2
1.1.4	Invention à examiner	VI-2
1.2	Attribution du dossier relatif à la demande	VI-2
1.3	Division d'examen	VI-3
1.4	Taxes de désignation, taxes d'extension	VI-3
2.	Procédure d'examen en général	VI-3
2.1	Objectif de l'examen	VI-3
2.2	Complément de recherche	VI-4
2.3	Prise de contact avec le demandeur	VI-4
2.4	Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle	VI-4
2.5	Notification au titre de la règle 51(4)	VI-5
2.6	Délivrance du brevet.	VI-5
2.7	Demande réputée retirée	VI-5
2.8	Modifications	VI-5
2.9	Phases de l'examen	VI-5
3.	Première phase de l'examen	VI-6
3.1	Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE	VI-6
3.2	Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative	VI-6
3.2a	Unité d'invention	VI-6
3.3	Première notification	VI-7
3.3.1	Demandes euro-PCT	VI-7
3.4	Objections motivées	VI-8
3.5	Invitation à présenter des observations et des modifications	VI-8
3.6	Arrivée tardive des modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative	VI-8
4.	Phases ultérieures de l'examen	VI-8
4.1	Procédure générale	VI-8
4.2	Etendue du réexamen	VI-9
4.3	Procédure à suivre après le réexamen	VI-9
4.4	Phases ultérieures du réexamen	VI-9
4.5	Décision rendue en l'état du dossier	VI-10
4.6	Examen des modifications	VI-10
4.7	Recevabilité des modifications apportées par le demandeur	VI-10
4.8	Exemples de modifications irrecevables	VI-11
4.9	Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)	VI-11
4.10	Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte	VI-12

4.11	Reprise de la procédure d'examen	VI-13
5.	Modifications	VI-13
5.1	Procédure à suivre en cas de modification	VI-13
5.2	Admissibilité des modifications	VI-13
5.3	Extension de l'objet de la demande	VI-14
5.3.1	Principe fondamental; document de priorité	VI-14
5.3.2	Exemples	VI-15
5.3.3	Clarification d'un effet technique	VI-15
5.3.4	Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets	VI-16
5.3.5	Preuve	VI-16
5.3.6	Informations techniques complémentaires	VI-16
5.3.7	Reformulation de l'énoncé du problème technique	VI-16
5.3.8	Document de référence	VI-16
5.3.9	Modification, suppression ou ajout de texte	VI-17
5.3.10	Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication	VI-17
5.3.11	Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée	VI-18
5.4	Correction des erreurs	VI-19
5.5	Formes diverses de modifications	VI-20
6.	Entretien avec le demandeur	VI-21
6.1	Généralités	VI-21
6.2	Entretien téléphonique, entrevue	VI-21
7.	Travaux au sein de la division d'examen	VI-22
7.1	Généralités	VI-22
7.2	Recommandation de délivrer le brevet	VI-22
7.3	Recommandation de rejeter la demande	VI-22
7.4	Tâches des autres membres de la division d'examen	VI-23
7.5	Nouvelle prise de contact avec le demandeur	VI-23
7.6	Rejet	VI-23
7.7	Décision	VI-24
7.8	Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste	VI-24
8.	Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen	VI-24
8.1	(Supprimé)	VI-24
8.2	(Supprimé)	VI-24
8.3	(Supprimé)	VI-24
8.4	Recherche de demandes de brevet européen interférentes	VI-24
8.5	Recherches additionnelles au cours de l'examen	VI-25
8.6	(Supprimé)	VI-25
8.7	Recherche au stade de l'examen	VI-25
8.8	Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche	VI-26
9.	Demandes spéciales	VI-26
9.1	Demandes divisionnaires (cf. aussi A-IV, 1)	VI-26
9.1.1	Généralités	VI-26
9.1.2	Division volontaire ou obligatoire	VI-26
9.1.3	Délai, abandon d'objet	VI-26
9.1.4	Examen d'une demande divisionnaire	VI-26
9.1.5	Description et dessins	VI-27
9.1.6	Revendications	VI-27
9.2	Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61	VI-28
9.2.1	Généralités	VI-28
9.2.2	Cas où la demande n'est plus en instance	VI-28
9.2.3	Transfert partiel du droit au brevet	VI-28
9.2.4	Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement	VI-29
9.3	Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a)	VI-29
9.4	Demandes internationales (euro-PCT)	VI-29
10.	(Supprimé)	VI-29
11.	Délais de réponse aux notifications de l'examinateur	VI-29
11.1	Considérations générales	VI-29
11.2	Circonstances particulières	VI-30

12.	Examen des observations formulées par des tiers	VI-30
13.	Procédure orale	VI-30
14.	Instruction	VI-30
14.1	Généralités	VI-30
14.2	Production de moyens de preuve	VI-30
14.3	Preuve écrite	VI-31
15.	Phase finale de l'examen	VI-31
15.1	Notification émise au titre de la règle 51(4)	VI-31
15.2	Délivrance du brevet	VI-32
15.3	Demande réputée retirée	VI-33
15.4	Modifications produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 51(4)	VI-33
15.4a	Exceptions aux exigences de la règle 51(5)	VI-34
15.5	Reprise de la procédure d'examen	VI-35
15.6	Poursuite de la procédure	VI-35
15.7	Remboursement de taxes	VI-36
15.8	Publication du fascicule de brevet	VI-36
15.9	Retrait avant la publication du fascicule de brevet	VI-36
15.10	Certificat	VI-36
15.11	Bulletin européen des brevets	VI-36

CHAPITRE I**INTRODUCTION****1. Généralités**

Dans la présente partie C des directives, le terme "examineur" est utilisé dans le sens d'examineur chargé de l'examen quant au fond et appartenant à une division d'examen, laquelle est responsable de la décision finale.

Art.18

2. Travail d'un examineur

Le comportement de l'examineur revêt une grande importance. Il devra toujours s'efforcer d'accomplir un travail constructif et d'apporter son concours aux intéressés. Alors que l'examineur aurait évidemment grand tort de fermer les yeux sur une grave irrégularité entachant une demande de brevet, il devra garder le sens des proportions et ne pas soulever d'objections d'importance secondaire. Il lui faudra également tenir compte du fait que, sous réserve des exigences de la CBE, c'est le demandeur ou son mandataire qui est responsable de la rédaction de la description et des revendications de la demande de brevet européen.

L'attention de l'examineur est particulièrement attirée sur les instructions données au point 4.3 de la partie générale des directives. Cette remarque ne s'applique pas seulement en relation avec les autres instances de l'OEB. Elle implique également, par exemple, que les membres d'une division d'examen ne doivent pas chercher à recommencer le travail effectué par le premier examineur (cf. VI, 7.4).

3. Vue d'ensemble

On a essayé, dans la partie C des directives, de traiter des exigences auxquelles doit répondre la demande dans les chapitres I à V et de regrouper les questions de procédure dans le chapitre VI. Toutefois, il n'a pas toujours été possible de faire une distinction nette entre ces deux aspects du travail.

CHAPITRE II**CONTENU DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN (AUTRE QUE LES REVENDICATIONS)****1. Généralités**

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

Art. 78

- i) une requête en délivrance d'un brevet européen ; Art. 78(1)a)
- ii) une description de l'invention ; Art. 78(1)b)
- iii) une ou plusieurs revendications ; Art. 78(1)c)
- iv) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; et Art. 78(1)d)
- v) un abrégé. Art. 78(1)e)

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

2. Abrégé

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

Art. 85

Art. 98

3. Requête en délivrance - le titre

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

Le titre doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Alors que les cas manifestes où il n'est pas satisfait à ces conditions sont susceptibles d'être décelés au cours de l'examen quant à la forme, l'examineur devrait revoir le titre à la lumière de la description et des revendications et de toutes les modifications qui y ont été apportées, afin de garantir que le titre, tout en étant concis, donne une désignation claire et appropriée de l'objet de l'invention. Si l'on apporte des modifications qui entraînent un changement de catégorie des revendications, l'examineur doit vérifier s'il est nécessaire d'adapter le titre.

Règle 26(2)b)

4. Description

4.1 Généralités

Art. 83
Règle 27

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. L'"homme du métier" est considéré à cette fin comme étant le praticien normalement qualifié, qui non seulement connaît l'enseignement de la demande elle-même et des références qui y figurent, mais possède également les connaissances générales dans la technique à la date de dépôt de la demande. Il est aussi supposé avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité nécessaires pour procéder à des travaux et expériences courants qui sont normaux pour le domaine technique en question. Il est généralement admis que les "connaissances générales" sont constituées par les informations contenues dans des manuels, monographies et ouvrages de référence existant sur le sujet (cf. T 171/84, JO 4/1986, 95). Il peut aussi s'agir, à titre exceptionnel, d'informations contenues dans des fascicules de brevet ou des publications scientifiques, si l'invention relève d'un domaine de recherche tellement nouveau qu'il n'existe pas encore d'informations techniques pertinentes à ce sujet dans les manuels (cf. T 51/87, JO 3/1991, 177). Pour apprécier si l'exposé est suffisamment clair et complet, il convient de se fonder sur l'ensemble de la demande, y compris la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions relatives au contenu de la description figurent à la règle 27. Les dispositions de l'art. 83 et de la règle 27 ont pour objectif :

- i) de garantir que la demande de brevet comporte des informations techniques suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée, et
- ii) de permettre à celui qui lit l'exposé de l'invention de comprendre la contribution apportée à l'état de la technique par l'invention telle que revendiquée.

4.2 Domaine technique

Règle 27(1)a)

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

4.3 Etat de la technique antérieure

Règle 27(1)b)
Art. 123(2)

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

Des références à des documents identifiés ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche, doivent être insérées dans l'exposé de l'état de la technique, si cela est nécessaire pour situer l'invention dans le cadre approprié (cf. T 11/82, JO 12/1983, 479). Ainsi, par exemple, si la description de l'état de la technique telle qu'elle a été déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a développé son invention à partir d'un certain stade, les documents cités peuvent montrer que certaines étapes ou certains aspects du prétendu développement de l'invention étaient déjà

connus. En pareil cas, l'examineur devra exiger que soient introduits une référence à ces documents ainsi qu'un bref résumé de leurs parties pertinentes. L'introduction a posteriori d'un tel résumé dans la description ne contrevient pas à l'art. 123(2). En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de modification de la demande, par exemple en cas de limitation de celle-ci pour tenir compte d'éléments supplémentaires de l'état de la technique, l'objet de la demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Par objet de la demande de brevet européen au sens de l'art. 123(2), il y a toutefois lieu d'entendre, en partant de l'état de la technique, les éléments qui, dans le cadre de l'exposé de l'invention visé à l'art. 83, concernent l'invention (cf. aussi VI, 5.3).

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

Cependant, il n'est pas permis d'introduire dans la description des avantages dont l'existence ne pouvait pas être déduite de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3.4).

Si l'état de la technique pertinent est une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), il y a lieu de vérifier tout d'abord si les taxes de désignation ont été payées pour les Etats contractants correspondants (cf. IV, 6.1a). Si tel est le cas et uniquement dans ce cas, il convient de mentionner explicitement que ce document relève de l'art. 54(3) de manière à informer le public que ce document n'est pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (cf. IV, 9.2). Cela s'applique aussi aux demandes internationales désignant l'OEB, pour lesquelles la taxe nationale visée aux règles 106 et 107(1) a été valablement payée et pour lesquelles, le cas échéant, la traduction a été produite dans l'une des langues officielles (art. 158(1) et (2)) (cf. IV, 6.2).

Art. 54(3)

4.4 Eléments étrangers au sujet

Etant donné que le lecteur est supposé posséder les connaissances techniques générales dans le domaine technique en question, l'examineur ne devrait pas exiger que le demandeur insère dans la description des informations revêtant la forme d'un traité ou d'un rapport de recherche ou d'autres explications qu'il est possible d'obtenir en consultant des manuels ou qui sont autrement connues. De même, l'examineur ne devrait pas exiger une description détaillée du contenu de documents antérieurs cités dans la description. Il suffit d'indiquer la raison pour laquelle la référence est incluse, à moins qu'il ne soit nécessaire, dans un cas particulier, de disposer d'une description plus détaillée pour obtenir une parfaite intelligence de l'invention qui fait l'objet de la demande (cf. aussi II, 4.18 et III, 2.3a). Il n'est pas nécessaire de citer plusieurs documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique ; il suffit de se limiter aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examineur ne devrait pas insister sur l'exclusion de telles données superflues à moins qu'elles ne soient trop longues (cf. II, 7.4).

Règle 34(1)c)

4.5 Le problème technique et sa solution

L'invention telle que revendiquée devrait être exposée de façon à permettre l'appréciation du ou des problèmes techniques traités et la compréhension de la solution apportée à ces problèmes. Afin de répondre

Règle 27(1)c)

Règle 34(1)b)

à cette exigence, il convient de n'inclure que les détails indispensables pour expliquer l'invention.

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

Toutefois, en cas de doute sur la nécessité de certains détails, l'examineur ne devrait pas insister sur leur suppression. Il n'est pas nécessaire non plus de présenter l'invention explicitement sous forme de problème et de solution. Si le demandeur estime que son invention présente des avantages par rapport à l'état de la technique, il devrait les indiquer, en veillant toutefois à ne pas dénigrer un produit antérieur ou un procédé antérieur donné. En outre, il ne devrait être fait référence ni à l'état de la technique ni à l'invention du demandeur dans des termes susceptibles d'induire le lecteur en erreur. Cela risque de se produire, par exemple, si l'on rédige une présentation ambiguë donnant l'impression que l'état de la technique constituait une solution moins complète que ce n'était effectivement le cas. Toutefois, une critique loyale, telle qu'elle est mentionnée au point II, 7.3, est autorisée. En ce qui concerne les modifications et les ajouts apportés à l'énoncé d'un problème, cf. VI, 5.3.7.

4.6 Règle 27(1)c) et art. 52(1)

Règle 27(1)c)

S'il est décidé qu'une revendication indépendante définit une invention brevetable au sens de l'art. 52(1), il doit être possible de déduire de la demande de brevet européen un problème technique. Dans ce cas, la condition énoncée à la règle 27(1)c) est remplie (cf. T 26/81, JO 6/1982, 221).

4.7 Dessins

Règle 27(1)d)

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

4.8 Signes de référence

Règle 32(2)i)

La description et les dessins devraient être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros et les autres signes de référence utilisés, et tous les numéros et signes doivent être explicités. Toutefois, lorsqu'à la suite de modifications apportées à la description, des passages entiers sont supprimés, il peut être fastidieux de supprimer, sur les dessins, toutes les références superflues. En pareil cas, l'examineur qui formule une objection au titre de la règle 32(2) i) en ce qui concerne l'uniformité des références ne devrait pas adopter une attitude trop rigoureuse. La situation inverse ne devra jamais se produire, c'est-à-dire que tous les numéros ou signes de référence utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

4.9 Suffisance de l'exposé

Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Comme la description est destinée à un homme du métier, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse mettre en oeuvre l'invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il convient, d'une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l'art. 83 que si la description indique un certain nombre d'exemples ou décrit d'autres applications ou variantes qui s'étendent au domaine couvert par les revendications. Toutefois, il convient de tenir compte des particularités de chaque cas d'espèce. En effet, dans certains cas, même un très vaste domaine peut être couvert de manière suffisante par un nombre limité d'exemples, voire par un seul (cf. aussi III, 6.3). Dans ces cas-là, la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse, en s'aidant de ses connaissances générales, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif (cf. T 727/95, JO 1/2001, 1). Si la division d'examen est en mesure d'établir, motifs à l'appui, que l'invention objet de la demande n'est pas exposée de manière suffisamment claire et complète, il appartient au demandeur de démontrer que l'invention peut être mise en oeuvre et reproduite dans pratiquement l'ensemble du domaine revendiqué (cf. VI, 2.3).

Règle 27(1)e)
Art. 83

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'art. 83 et par la règle 27(1)c) et e), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. En effet, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Art. 83
Règle 27(1)c), e)

4.10 Art. 83 et art. 123(2)

Il incombe au demandeur de veiller à fournir, lors du dépôt de la demande, une divulgation suffisante, c'est-à-dire une divulgation qui réponde aux conditions de l'art. 83 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée dans toutes les revendications. Si les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.7a), la demande telle que déposée doit comprendre une description claire des méthodes utilisées pour déterminer les valeurs des paramètres, à moins que l'homme du métier soit en mesure de savoir quelle méthode utiliser ou que toutes les méthodes permettent d'obtenir le même résultat (cf. III, 4.10a). Si la divulgation est nettement insuffisante, il n'est pas possible d'y remédier ultérieurement par l'adjonction d'autres exemples ou caractéristiques sans contrevenir à l'art. 123(2), qui prévoit que les modifications ne peuvent pas avoir pour effet d'introduire des éléments qui étendent l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3). Dans ce cas, il convient normalement de rejeter la demande. Toutefois, si l'insuffisance ne concerne que certains modes de réalisation de l'invention, il est possible de remédier à cette insuffisance en limitant les revendications aux seuls modes de réalisation suffisamment décrits, la description des autres modes de réalisation étant supprimée.

Art. 83
Art. 123(2)

4.11 Insuffisance de l'exposé

Art. 83

Il arrive dans certaines demandes que l'invention présente une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elle ne peut pas être exécutée par un homme du métier. En pareil cas, la demande ne répond pas aux conditions prévues à l'art. 83, et il ne peut absolument pas être remédié à ce défaut. Il convient de mentionner plus particulièrement deux cas à cet égard. Le premier cas se présente lorsque la bonne exécution de l'invention dépend du hasard, c'est-à-dire lorsqu'en suivant les instructions fournies pour exécuter l'invention, l'homme du métier constate soit que le prétendu résultat de l'invention n'est pas atteint quand on répète l'opération, soit que le résultat, s'il est atteint, ne l'est pas d'une manière totalement sûre. Cela pourrait par exemple se produire lorsqu'il s'agit d'un procédé microbiologique impliquant des mutations. Il convient de distinguer un tel cas de celui dans lequel des résultats satisfaisants peuvent être obtenus de manière répétée, même s'il y a quelques échecs, ce qui peut se produire, par exemple, dans la fabrication de petits noyaux magnétiques ou de composants électroniques. Dans ce dernier cas, tout au moins s'il est possible de trier facilement ceux qui ne sont pas défectueux en utilisant des méthodes d'essai non destructif, il n'y a pas lieu d'élever d'objection au titre de l'art. 83. Le deuxième cas est celui où la bonne exécution de l'invention est par nature impossible parce qu'elle serait contraire à des lois physiques établies. Tel serait le cas, par exemple, d'un mécanisme à mouvement perpétuel. Si les revendications concernant un tel mécanisme portent sur son fonctionnement et non pas uniquement sur sa structure, l'invention appelle des objections non seulement au titre de l'art. 83, mais également de l'art. 52(1), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. IV, 4.1).

4.12 Application industrielle

Règle 27(1) f)
Art. 52(1)
Art. 57

La description doit indiquer explicitement la manière dont l'invention est "susceptible d'application industrielle", si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. En raison de l'interprétation très large donnée à l'expression "susceptible d'application industrielle" par l'art. 57 (cf. IV, 4.1), on peut s'attendre, dans la plupart des cas, à ce que le mode d'exploitation de l'invention dans l'industrie soit évident, de sorte qu'il est superflu de fournir une description plus détaillée. Toutefois, dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les méthodes d'essai, le mode d'exploitation dans l'industrie peut ne pas être évident ; il devra alors être explicitement indiqué.

Règle 23sexies(3)

De même, dans le cas de certaines inventions biotechnologiques, à savoir de séquences ou de séquences partielles de gènes, l'application industrielle de ces séquences n'est pas évidente. Elle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet (cf. IV, 4.5).

4.13 Façon de présenter la description et ordre à suivre

Règle 27(2)

La façon de présenter la description et l'ordre à suivre doivent être conformes aux dispositions de la règle 27(1), c'est-à-dire comme énoncé plus haut, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise de l'invention. Etant donné qu'il incombe au demandeur de décrire l'invention de façon claire et complète, l'examineur ne devrait pas formuler d'objection au sujet de la présentation, à moins qu'il ne soit convaincu qu'en formulant une telle objection, il exercerait convenablement son pouvoir d'appréciation. Il est

possible de s'écarter quelque peu des dispositions de la règle 27(1) à condition que la description soit claire et ordonnée et qu'elle contienne toutes les informations requises. Ainsi, par exemple, il peut être dérogé aux exigences prévues à la règle 27(1)c), si l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme étant utile, ou lorsque l'invention ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Par ailleurs, certaines inventions qui sont simples du point de vue technique peuvent être parfaitement compréhensibles, même si l'on ne dispose que d'une description réduite au minimum et de peu de références à l'état de la technique.

4.14 Terminologie

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

Règle 35(13)

4.14a Programmes d'ordinateurs

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

4.15 Indications physiques, unités

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

Les indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire généralement selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées au chapitre I de l'annexe à la directive CEE 80/181/CEE du 20.12.1979, telle que modifiée par les directives CEE 85/1/CEE du 18.12.1984, 89/617/CEE du 27.11.1989 et 1999/103/CE du 24.01.2000 (cf. l'annexe au présent chapitre). Toute valeur ne répondant pas à cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs indiquées selon le système

Règle 35(12)

"inch/pound" ne répondent pas au critère d'unités "reconnues dans la pratique internationale".

Comme indiqué à la règle 35(12), il y a lieu d'utiliser, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

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

4.16 Noms propres, marques et noms commerciaux

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

4.17 Marques déposées

Il appartient au demandeur de veiller à ce que les marques déposées soient indiquées comme telles dans la description.

4.18 Documents de référence

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

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

Art. 65

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

Si cela n'est pas essentiel, la mention habituelle suivante "le document ... dont le contenu doit être considéré comme faisant partie de la présente demande" ou toute autre formulation du même type devrait être supprimée de la description.

Si la teneur du document cité est essentielle pour répondre aux exigences de l'art. 83, l'examineur devrait demander que la formulation susmentionnée soit supprimée et que le contenu de ce document soit expressément intégré dans la description, car le fascicule du brevet doit être complet en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'invention, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être compris sans que l'on ait à se reporter à un autre document. Il convient également de garder à l'esprit

que les documents de référence ne font pas partie du texte à traduire en vertu de l'art. 65.

De tels éléments essentiels ou de telles caractéristiques essentielles ne peuvent toutefois être intégrés dans la description que si les conditions suivantes sont remplies :

- i) cela ne doit pas enfreindre les dispositions de l'art. 123(2) (cf. également T 689/90, JO 10/1993, 616) en ce sens que, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle qu'initialement déposée :
 - a) qu'une protection est ou peut être recherchée, pour ces caractéristiques ;
 - b) que ces caractéristiques contribuent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;
 - c) que ces caractéristiques sont de toute évidence comprises, du moins implicitement, dans la description de l'invention que doit comporter la demande (art. 78(1)b)) et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2)), et
 - d) que ces caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées parmi l'ensemble des informations techniques que contient le document de référence.
- ii) si le document de référence n'était pas accessible au public à la date de dépôt de la demande, il ne peut être pris en considération que si (cf. T 737/90, non publiée au JO) :
 - a) à la date de dépôt de la demande ou avant cette date, une copie du document était à la disposition de l'Office,
 - b) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande prévue à l'art. 93 (du fait qu'il figurait par exemple dans le dossier de la demande et était ainsi accessible au public conformément à l'art. 128(4)).

Il se peut que la division de la recherche ait invité le demandeur à fournir le document mentionné, afin de pouvoir effectuer une recherche significative (cf. B-IV, 1.3).

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

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

5. Dessins

5.1 Forme et contenu

Règle 32
Règle 32(2)j)

Les exigences relatives à la forme et au contenu des dessins sont définies dans la règle 32. La plupart concernent la forme (cf. A-X), mais l'examineur peut parfois être obligé d'examiner si les exigences de la règle 32(2) f), h), i) et j) sont remplies. A cet égard, la seule source d'éventuelles difficultés est de savoir si le texte figurant sur les dessins est véritablement indispensable. Dans le cas de schémas de circuits, de schémas-blocs et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, des mots-clés identifiant les unités fonctionnelles de systèmes complexes (par exemple "mémoire à tores magnétiques" ou "intégrateur de vitesse") peuvent être considérés comme indispensables d'un point de vue pratique s'ils sont nécessaires pour permettre l'interprétation rapide et claire d'un diagramme.

5.2 Qualité d'impression

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

5.3 Photographies

La CBE ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies. Celles-ci sont néanmoins autorisées lorsqu'il est impossible de présenter dans un dessin ce qui doit être montré, sous réserve qu'elles soient en noir et blanc, qu'elles soient reproductibles et qu'elles répondent aux exigences applicables aux dessins (p.ex. dimension du papier, marges, etc.). Les photographies en couleur ne sont pas acceptées. Dans le cas de photographies dont la qualité d'origine est insuffisante pour l'impression, l'examineur ne doit pas demander la production de photographies meilleures, car le risque de violation de l'art. 123(2) est évident. Dans un tel cas, les photographies de qualité insuffisante sont acceptées pour la reproduction.

6. Inventions concernant une matière biologique

6.1 Matière biologique

Règle 23ter(3)
Règle 28(1)

Les demandes concernant une matière biologique sont soumises aux dispositions particulières de la règle 28. Conformément à la règle 23ter(3), on entend par "matière biologique" toute matière contenant une information génétique qui est autoreproductible ou qui est reproductible dans un système biologique. Si une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, l'exposé de l'invention n'est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'art. 83, que si les conditions prévues à la règle 28(1), (2), première et deuxième phrases et (3), première phrase, ont été remplies.

6.2 Accessibilité au public de la matière biologique

L'examineur doit juger si la matière biologique est ou non accessible au public. Plusieurs possibilités peuvent se présenter. Il peut être de notoriété publique que la matière biologique utilisée est facilement accessible aux gens du métier ; c'est le cas par exemple de la levure de boulanger ou du bacille natto, qui se trouve dans le commerce ; il se peut encore qu'il s'agisse d'une souche cultivée répertoriée ou d'une autre matière biologique dont l'examineur sait qu'elle est cultivée dans un organisme de dépôt agréé et qu'elle est accessible au public. Afin de convaincre l'examineur, le demandeur peut également avoir donné dans la description suffisamment de précisions quant aux caractéristiques permettant d'identifier la matière biologique et quant à son accessibilité au public à une date antérieure, du fait de son dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée, conformément à la règle 28(9). Dans tous ces cas, aucune autre mesure n'est nécessaire. Au contraire, si le demandeur n'a donné aucune indication ou n'a fourni que des précisions insuffisantes quant aux possibilités d'accès du public et si la matière biologique est une souche particulière qui n'entre dans aucune des catégories connues telles que celles qui ont été déjà mentionnées, l'examineur doit supposer que la matière biologique n'est pas accessible au public. Il doit aussi examiner si la matière biologique pouvait être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention (cf. notamment II, 4.11 ; IV, 3.5).

6.3 Dépôt de matière biologique

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

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

Règle 28(1), (2)

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

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

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

Les abréviations relatives aux matières ou milieux biologiques sont souvent moins bien connues que le suppose le demandeur et il convient donc de les éviter ou bien d'écrire le terme en entier au moins une fois.

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

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

- ii) si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis à la date de dépôt. Si le nom de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la culture ont été fournis plus tard, il convient de vérifier s'ils ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 28(2). Si tel est le cas, il convient ensuite de vérifier s'il a été fourni, à la date de dépôt, une quelconque référence permettant de rattacher la culture au numéro d'ordre qui a été communiqué ultérieurement. Normalement, la référence d'identification indiquée par le déposant lui-même pour sa culture est utilisée dans les pièces de la demande. Les données visées à la règle 28(1)c) peuvent être produites ultérieurement dans une lettre dans laquelle figurent le nom de l'autorité de dépôt, le numéro d'ordre et la référence d'identification susmentionnée ou bien le récépissé de dépôt qui contient toutes ces données (cf. aussi décision G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ; et
- iii) si la culture a été déposée par une personne autre que le demandeur et, dans l'affirmative, si le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande ou ont été communiqués dans le délai prescrit par la règle 28(2). Si tel est le cas, l'examineur doit aussi vérifier si le document remplissant les conditions visées à la règle 28(1)d) a été remis à l'OEB dans le même délai.

Outre les vérifications mentionnées aux points i) à iii) ci-dessus, l'examineur demande le récépissé de dépôt émis par l'autorité de dépôt (cf. règle 7.1 du Traité de Budapest) ou une preuve équivalente du dépôt d'une matière biologique, si cette preuve n'a pas été produite auparavant (cf. ii) ci-dessus et A-IV, 4.2). Cela est destiné à étayer les indications données par le demandeur en application de la règle 28(1)c).

Si ce récépissé de dépôt a déjà été produit dans le délai prescrit par la règle 28(2), ce document est considéré à lui seul comme fournissant les informations visées à la règle 28(1)c).

Règle 28(9)

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

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

7. Eléments prohibés

7.1 Catégories

Il existe trois catégories d'éléments expressément prohibés qui sont définies aux lettres a) à c) de la règle 34(1) (cf. également IV, 3). Règle 34

7.2 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Il convient de noter que les éléments relevant de la première catégorie doivent être obligatoirement omis lors de la publication de la demande. Il s'agit par exemple de l'incitation à l'émeute, au désordre ou à des actes criminels, de la propagande dirigée, pour des raisons de race, de religion, etc., contre certaines personnes et des obscénités. Règle 34(1)a)

7.3 Déclarations dénigrantes

En ce qui concerne la deuxième catégorie, il est nécessaire d'établir une distinction entre les déclarations dénigrantes à caractère diffamatoire ou similaire, qui ne sont pas autorisées, et la critique loyale, c'est-à-dire celle qui tire argument d'inconvénients évidents ou généralement reconnus ou d'inconvénients que le demandeur déclare, justification à l'appui, avoir constatés, et qui, si elle est pertinente, est autorisée. Règle 34(1)b)

7.4 Eléments étrangers au sujet

La troisième catégorie est celle des éléments étrangers au sujet. Il convient de noter, cependant, que la règle 34 n'interdit expressément que les éléments "manifestement étrangers au sujet ou superflus", par exemple ceux qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'invention ou l'état de la technique sur laquelle elle repose (cf. également II, 4.4). Les éléments qui sont à supprimer du fait de leur caractère "manifestement étranger au sujet ou superflu" peuvent déjà être présents dans la description telle que déposée. Il peut cependant s'agir d'éléments qui sont devenus "manifestement étrangers au sujet ou superflus" seulement au cours de la procédure d'examen, par exemple par suite d'une limitation des revendications à une seule des diverses solutions décrites initialement. Lorsque des éléments sont supprimés de la description, le fascicule de brevet ne doit pas contenir de références aux éléments correspondants figurant dans la demande publiée ou dans d'autres documents (cf. également II, 4.18). Règle 34(1)c)

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

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

CHAPITRE II – Annexe**UNITÉS RECONNUES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMES A LA
REGLE 35(12) (cf. II, 4.15)*****TABLE DES MATIÈRES**

1. Unités SI et leurs multiples et sous-multiples décimaux
 - 1.1. Unités SI de base
 - 1.1.1 Nom et symbole spéciaux de l'unité SI de température dans le cas de la température Celsius
 - 1.2. Autres unités SI
 - 1.2.1 Unités SI supplémentaires
 - 1.2.2 Unités SI dérivées
 - 1.2.3 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux
 - 1.3. Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux
 - 1.4. Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés
2. Unités définies à partir des unités SI mais qui ne sont pas des multiples ou sous-multiples décimaux de ces unités
3. Unités utilisées avec le SI dont les valeurs en SI sont obtenues expérimentalement
4. Unités et noms d'unités admis uniquement dans des domaines d'application spécialisés
5. Unités composées

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

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

1.1 Unités SI de base

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

Les définitions des unités SI de base sont les suivantes :

– Unité de longueur

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

– Unité de masse

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

– Unité de temps

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

– Unité de courant électrique

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

– Unité de température thermodynamique

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

– Unité de quantité de matière

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

– Unité d'intensité lumineuse

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

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

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Température Celsius	degré Celsius	° C

La température Celsius t est définie par la différence $t = T - T_0$ entre deux températures thermodynamiques T et T_0 avec $T_0 = 273,15$ K. Un intervalle ou une différence de température peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin".

1.2 Autres unités SI

1.2.1 Unités SI supplémentaires

Grandeur	Unité	
	Nom	Symbole
Angle plan	radian	rad
Angle solide	stéradian	sr

Les définitions des unités SI supplémentaires sont les suivantes :

– Unité d'angle plan

Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.

– Unité d'angle solide

Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté le rayon de la sphère.

1.2.2 Unités SI dérivées

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

1.2.3 Unités SI dérivées ayant des noms et symboles spéciaux

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

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

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

En particulier, des unités SI dérivées peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus. Par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme $m^{-1}.kg.s^{-1}$ ou $N.s.m^{-2}$ ou $Pa.s$.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant dans le présent tableau.

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

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Relation
Angle plan	tour ^(a)		$1 \text{ tour} = 2 \pi \text{ rad}$
	grade ou gon	gon	$1 \text{ gon} = \pi / 200 \text{ rad}$
	degré	°	$1^\circ = \pi / 180 \text{ rad}$
	minute d'angle	'	$1' = \pi / 10\,800 \text{ rad}$
	seconde d'angle	"	$1'' = \pi / 648\,000 \text{ rad}$
Temps	minute	min	$1 \text{ min} = 60 \text{ s}$
	heure	h	$1 \text{ h} = 3\,600 \text{ s}$
	jour	d	$1 \text{ d} = 86\,400 \text{ s}$

(a) Il n'existe pas de symbole international

Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux noms "grade" ou "gon" et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole "gon".

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

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

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

Grandeur	Unité		
	Nom	Symbole	Valeur
Masse	unité de masse atomique unifiée	u	$1\text{ u} \approx 1,6605655 \times 10^{-27}\text{ kg}$
Energie	électronvolt	eV	$1\text{ eV} \approx 1,6021892 \times 10^{-19}\text{ J}$

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

Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

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

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

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

5. Unités composées

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

CHAPITRE III**REVENDEICATIONS****1. Généralités**

La demande doit contenir "une ou plusieurs revendications".

Art. 78(1) c)

Les revendications doivent :

Art. 84

- i) "définir l'objet de la protection demandée" ;
- ii) "être claires et concises" ; et
- iii) "se fonder sur la description".

Etant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications (interprétées à l'aide de la description et des dessins), il est de la plus haute importance qu'elles soient claires (cf. également III, 4).

Art. 69(1)

2. Forme et contenu des revendications**2.1 Caractéristiques techniques**

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

Règle 29(1)

Il n'est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limite structurelle. Les caractéristiques de fonctionnement peuvent être indiquées à condition qu'un homme du métier puisse aisément réaliser la fonction en cause par un moyen ou un autre, sans avoir à exercer une activité inventive (cf. III, 6.5). S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. III, 4.14.

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

2.2 Présentation en deux parties

Conformément à la règle 29(1) a) et b), la revendication devrait être organisée en deux parties, "si le cas d'espèce le justifie." La première partie devrait contenir un préambule mentionnant "la désignation de l'objet de l'invention", c'est-à-dire le domaine technique général du dispositif, du procédé, etc., sur lequel porte l'invention, suivi de la mention des "caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique." La mention, dans le préambule, des caractéristiques qui font partie de l'état de la technique ne vaut que pour les revendications indépendantes, mais pas pour les revendications dépendantes (cf. III, 3.4). Le libellé de la règle 29 indique clairement qu'il est seulement nécessaire de se référer aux caractéristiques faisant partie de l'état de la technique qui concernent l'invention. Par exemple, si l'invention concerne un appareil photographique, mais que l'activité inventive porte exclusivement sur l'obturateur, il suffit que la première partie de la

Règle 29(1)

revendication soit rédigée comme suit : "un appareil photographique comprenant un obturateur focal plan" ; il n'est alors pas nécessaire de mentionner également les autres caractéristiques connues d'un appareil photographique telles que l'objectif et le viseur. La seconde partie ou "partie caractérisante" devrait exposer les caractéristiques qui représentent la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a) (la première partie), une protection est recherchée.

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

2.3 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée

Sous réserve de ce qui est énoncé dans les deux dernières phrases du point 2.3b, le demandeur doit être tenu de respecter les règles susmentionnées de présentation en deux parties dans les revendications indépendantes ou dans celles, par exemple, où il est clair que son invention réside dans le fait d'avoir apporté une amélioration indéniable à la manière ancienne de combiner des éléments ou les étapes d'un procédé. Toutefois, comme l'indique la règle 29, ce mode de présentation ne doit être utilisé que dans les cas appropriés. La nature de l'invention peut être telle que ce mode de présentation ne convienne pas à la revendication, par exemple parce qu'il donnerait une idée fausse ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Donnons quelques exemples du genre d'inventions qui peuvent nécessiter une présentation différente :

- i) la combinaison d'entités connues d'importance égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison ;
- ii) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre ;
- iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou aux liens qui existent entre eux.

Dans les exemples i) et ii), le mode de présentation de la revendication prévu dans la règle 29 pourrait être artificiel et inapproprié, alors que, dans l'exemple iii), il pourrait aboutir à une revendication d'une longueur et d'une complication excessives. Ce mode de présentation pourrait

également se révéler impropre lorsque l'objet de l'invention est un nouveau composé chimique ou un groupe de composés. Il est enfin probable qu'il y aura d'autres cas dans lesquels le demandeur sera en mesure d'invoquer d'autres raisons convaincantes de présenter la revendication sous une forme différente.

2.3a Cas où la présentation en deux parties doit être évitée

Il existe un cas particulier dans lequel le mode de présentation requis par la règle 29 devrait être évité, à savoir lorsque le seul état de la technique pertinent consiste en une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3). Toutefois, cet état de la technique devrait alors être explicitement mentionné dans la description (cf. II, 4.3, dernier paragraphe).

Art. 54(3)

2.3b Présentation en deux parties "si le cas d'espèce le justifie"

Lorsqu'on examine si une revendication doit être rédigée sous la forme prévue par la règle 29(1), deuxième phrase, il importe de vérifier "si le cas d'espèce le justifie". A cet égard, il faut considérer que la présentation en deux parties doit permettre au lecteur d'identifier clairement les caractéristiques de l'invention revendiquée, qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Ceci peut aussi ressortir des indications concernant l'état de la technique, qui doivent figurer dans la description en vertu de la règle 27(1)b). Dans ce cas, on ne devrait pas insister sur la subdivision en deux parties d'une revendication.

2.4 Formules et tableaux

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

Règle 35(11)

3. Types de revendications

3.1 Catégories

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

Règle 29(2)

impliquant l'utilisation d'un objet matériel pour la mise en oeuvre d'un procédé. Cette activité peut être exercée sur des objets, sur une énergie, sur d'autres procédés (par exemple, dans les procédés de commande) ou sur le vivant (cf. toutefois IV, 3.4 et 4.2).

3.2 Nombre de revendications indépendantes

Règle 29(2)

En vertu de la règle 29(2) dans sa version en vigueur depuis le 2.1.2002, qui s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles la notification prévue à la règle 51(4) a été émise à cette date, le nombre de revendications indépendantes est limité à une revendication indépendante dans chaque catégorie.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que dans les circonstances particulières définies aux alinéas a), b) et c) de cette règle, sous réserve que l'exigence d'unité d'invention prévue à l'art. 82 soit remplie (cf. III.7).

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

- i) Exemples de plusieurs produits ayant un lien entre eux (règle 29(2)a)) :
 - fiche-socle de prise de courant ;
 - transmetteur - récepteur ;
 - produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final ;
 - gène - construction génétique - hôte - protéine - médicament ;
- ii) Exemple de plusieurs utilisations inventives différentes d'un produit ou d'un dispositif (règle 29(2)b)) :
 - deuxième utilisation médicale ou autres utilisations médicales dans une revendication rédigée sous la forme „revendication relative à une deuxième utilisation médicale“ (cf. IV, 4.2).
- iii) Exemples de solutions alternatives à un problème particulier (règle 29(2)c)) :
 - un groupe de composés chimiques ;
 - deux procédés ou plus de fabrication de tels composés.

3.3 Objection au titre de la règle 29(2)

Règle 29(2)

Lorsqu'une objection est émise au titre de la règle 29(2), le demandeur est invité à modifier les revendications en conséquence. Si, en réponse à une telle objection motivée, il maintient les revendications indépendantes supplémentaires et ne présente aucun argument convaincant démontrant que l'une des situations visées aux alinéas a), b) et c) de la règle 29(2) s'applique, la demande peut être rejetée en vertu de l'art. 97(1).

3.4 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 29(3), (4)

Toutes les demandes de brevet contiennent une ou plusieurs revendications "indépendantes" portant sur les caractéristiques

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

Toute revendication qui contient l'ensemble des caractéristiques d'une autre revendication est appelée "revendication dépendante". Une revendication de ce genre doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication dont elle contient toutes les caractéristiques (cf. cependant III, 3.7a pour les revendications de différentes catégories). Etant donné qu'une revendication dépendante ne définit pas par elle-même toutes les caractéristiques spécifiques de l'objet revendiqué, les expressions telles que "caractérisé en ce que" ou "caractérisé par" ne sont pas nécessaires dans une telle revendication mais sont cependant admises. Une revendication définissant d'autres aspects d'une invention peut contenir toutes les caractéristiques d'une autre revendication dépendante et devrait donc renvoyer à celle-ci. Dans certains cas également, il se peut qu'une revendication dépendante définisse une ou plusieurs caractéristiques particulières qui pourraient être incluses de manière appropriée dans plusieurs revendications antérieures (indépendantes ou dépendantes). Plusieurs possibilités s'ensuivent : une revendication dépendante peut renvoyer à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes, ou simultanément à des revendications dépendantes et indépendantes.

Règle 29(4)

3.5 Disposition des revendications

Toutes les revendications dépendantes qui renvoient à une seule revendication antérieure et celles qui renvoient à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée. Par conséquent, la disposition retenue doit permettre de déterminer aisément la relation qui unit les différentes revendications et de saisir aisément la signification de chacune au sein de cette relation. L'examineur doit soulever des objections si la disposition des revendications est telle que la définition de l'objet pour lequel la protection est recherchée n'est pas claire. Toutefois, en règle générale, si la revendication indépendante correspondante est admissible, l'examineur ne devrait pas se préoccuper outre mesure de l'objet des revendications dépendantes pourvu qu'il ait acquis la certitude qu'elles sont réellement dépendantes et n'étendent ainsi en aucune façon le champ de protection de l'invention définie dans la revendication indépendante correspondante (cf. également III, 3.7a).

Règle 29(4)

3.6 Objet d'une revendication dépendante

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

3.7 Présence de variantes dans une revendication

Art. 84
Art. 82

Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut porter sur plusieurs variantes, à condition que le nombre et la présentation des variantes dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter et que la revendication réponde à l'exigence d'unité (cf. également III, 7.4 et 7.8). Lorsqu'une revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), à savoir ce qu'il est convenu d'appeler un "groupement de type Markush", on devrait considérer qu'il y a unité d'invention si les variantes sont de nature similaire et peuvent aisément se substituer les unes aux autres (cf. III, 7.4a).

3.7a Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication

Une revendication peut également comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie à la règle 29(4). Il peut s'agir par exemple d'une revendication se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple : "Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1 ..." ou "Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1 ..."). De même, dans un cas du type de la fiche et du socle de prise de courant cité au point III, 3.2(i), une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle il y a coopération n'est pas une revendication dépendante (par exemple "Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de courant selon la revendication 1 ..."). Dans tous ces cas, l'examineur doit soigneusement examiner dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère.

Dans le cas d'une revendication relative à un procédé qui donne lieu à un produit objet d'une revendication de produit, il n'est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication de procédé (cf. IV, 9.12), à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement (cf. IV, 9.12) du procédé revendiqué (cf. III, 4.4 et T 169/88, non publiée au JO). Cela s'applique aussi dans le cas d'une revendication d'utilisation d'un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu'elles sont revendiquées (cf. T 642/94, non publiée au JO). Dans tous les autres cas, l'admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n'implique pas nécessairement l'admissibilité de la revendication indépendante comportant la référence. Il convient également de noter que si les revendications de procédé, de produit et/ou d'utilisation ont des dates différentes (date de dépôt ou de priorité) (cf. C-V, 1 et 2), il peut s'avérer nécessaire de les examiner séparément au regard des documents intermédiaires.

4. Clarté et interprétation des revendications

4.1 Clarté

Art. 84

L'exigence selon laquelle les revendications doivent être claires s'applique à chacune des revendications prises individuellement ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée. Par conséquent, la signification de la teneur d'une revendication doit, dans la mesure du possible, apparaître

clairement aux yeux de l'homme du métier et se dégager des termes mêmes de la revendication (cf. aussi III, 4.2). Etant donné que l'étendue de la protection susceptible d'être conférée par une revendication peut être différente selon la catégorie dont relève cette revendication, l'examineur devrait s'assurer que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle elle appartient.

4.2 Interprétation

Il convient de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle emploie le sens et la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée, à moins que, dans des cas particuliers, la description ne donne à ces termes un sens spécial, soit en les définissant explicitement, soit d'une autre manière. En outre, si ces termes ont un sens spécial, l'examineur devrait, dans la mesure du possible, exiger que la rédaction de la revendication soit remaniée de façon que la signification se dégage des termes mêmes de la revendication. Cela est important, car seules les revendications du brevet européen, et non pas la description, seront publiées dans toutes les langues officielles de l'OEB. Il convient également de lire la revendication en tentant d'en dégager la signification technique. Il est possible qu'un tel mode de lecture conduise à s'écarter du sens étroit et littéral du texte des revendications.

Art. 14(7)

4.3 Discordances

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée, si, eu égard à l'art. 69(1), deuxième phrase, elle est susceptible d'engendrer un doute quant à l'étendue de la protection, au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes :

i) Simple discordance de termes

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

ii) Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84, puisque l'art. 84, première phrase en combinaison avec la règle 29(1) et (3) doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir clairement l'objet de l'invention, c'est-à-dire

en indiquer toutes les caractéristiques essentielles (cf. T 32/82, JO 8/1984, 354). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon convaincante (par exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du demandeur. L'examineur ne devrait donc pas suggérer d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

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

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

4.3a Formulations générales, "esprit" de l'invention

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

4.4 Caractéristiques essentielles

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

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

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

Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, les revendications doivent être rédigées de façon à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour obtenir cet effet technique (cf. T 32/82, JO 8/84, 354).

4.5 Termes ayant un sens relatif

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

4.5a Termes tels que "environ" et "approximativement"

L'emploi du mot "environ" ou de termes similaires, tels que "approximativement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel terme peut, par exemple, être associé à une valeur particulière (par exemple "environ 200°C") ou à un domaine (par exemple "environ x à environ y"). Dans chaque cas, l'examineur devrait décider, en s'appuyant sur ses connaissances techniques, si la signification de ce terme est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble. Toutefois, ce terme ne peut être accepté que si, malgré sa présence, il est possible de délimiter l'invention de façon non ambiguë par rapport à l'état de la technique du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive.

4.5b Marques

Les marques et expressions similaires ne devraient pas être utilisées dans les revendications, car il ne peut être garanti que le produit ou la caractéristique visé(e) ne sera pas modifié(e) pendant la durée de validité du brevet. Leur emploi peut être admis à titre exceptionnel s'il est inévitable et s'il leur est reconnu de manière générale un sens précis (cf. également II, 4.16 et 4.17).

4.6 Caractéristiques facultatives

Les expressions telles que "de préférence", "par exemple", "tels que" ou "en particulier" devraient être examinées soigneusement de façon à garantir qu'elles n'introduisent pas d'ambiguïté. Les expressions de cet

ordre n'ont pas d'effet limitatif sur la portée d'une revendication, ce qui revient à dire que la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative.

4.7 Résultat recherché

Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne devraient pas être autorisées, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. Toutefois, elles peuvent être autorisées si l'invention ne peut être définie qu'ainsi ou s'il n'est pas possible autrement de la définir de manière plus précise sans limiter indûment la portée des revendications, et si le résultat est tel qu'il puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations (cf. T 68/85, JO 6/1987, 228). Par exemple, l'invention peut porter sur un cendrier qui permet, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un mégot de cigarette qui se consume. La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d'une manière difficile à définir, alors que le résultat obtenu reste le même. Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les proportions peuvent y être définies par rapport au résultat escompté, à condition que la description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants (cf. II, 4.9 à 4.11).

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

4.7a Paramètres

Lorsque l'invention porte sur un produit, celui-ci peut être défini dans la revendication de différentes manières, à savoir en tant que produit chimique à l'aide de sa formule chimique, en tant que produit d'un procédé (s'il n'existe pas de définition plus claire cf. également III, 4.7b)), ou bien, exceptionnellement, à l'aide de ses paramètres.

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

On ne devrait permettre de caractériser un produit principalement à l'aide de ses paramètres que lorsque l'invention ne peut être définie de façon adéquate d'une autre manière, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par les indications données dans la description ou par des méthodes objectives, couramment utilisées dans le domaine concerné (cf. T 94/82, JO 2/1984, 75). Il en est de même pour une caractéristique relative à un procédé qui est définie par des paramètres. Les cas dans lesquels on emploie des paramètres inhabituels ou un appareil non accessible pour mesurer le(s) paramètre(s) appellent de prime abord des objections pour des raisons de clarté, étant donné

qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique. De tels cas peuvent également dissimuler une absence de nouveauté (cf. IV, 7.5).

La question de savoir si la méthode et les moyens employés pour mesurer les paramètres doivent également être indiqués dans la revendication est traitée au point III, 4.10a.

4.7b Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles que si le produit en tant que tel satisfait aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'il est nouveau et implique une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est obtenu par un nouveau procédé (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309). Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut par exemple avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit (cf. T 20/94 ; non publiée au JO).

Selon l'art. 64(2), si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Il y a lieu de comprendre par là que les dispositions de cet article s'appliquent aussi bien aux procédés permettant d'obtenir des produits entièrement différents des matériaux de départ qu'aux procédés n'entraînant que des modifications de surface (par exemple peinture, polissage).

Art. 64(2)

4.8 "dispositif pour ..." , "procédé pour ..." , etc.

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

Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un plateau en plastique pour cubes de glace ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais qui se trouve sous une forme qui le rendrait mal adapté à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. Toutefois, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rende effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description,

il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté. Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée à la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic (cf. IV, 4.2).

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

4.8a Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet

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

Il peut également être admis, dans une revendication indépendante, de définir les dimensions et/ou la forme d'un premier objet par des références générales aux dimensions et/ou à la forme correspondante d'un deuxième objet qui ne fait pas partie du premier mais est appelé à être utilisé en association avec lui. C'est notamment le cas lorsque le deuxième objet a une taille **standard** (par exemple support pour la plaque d'immatriculation d'un véhicule, dont le cadre et les éléments de fixation sont définis par rapport aux contours de la plaque). Mais on peut également considérer que des références à un deuxième objet pour lequel il n'existe pas la moindre norme peuvent être suffisamment claires dès lors que l'homme du métier peut sans trop de difficultés en déduire les limitations à apporter à la protection demandée pour le premier objet (par exemple feuille destinée à recouvrir des balles agricoles cylindriques, dont la longueur, la largeur et le mode de pliage sont définis par référence à la circonférence, à la largeur et au diamètre de la balle cylindrique. cf. T 455/92, non-publée au JO). Il n'est pas nécessaire que les dimensions exactes du deuxième objet soient indiquées dans les revendications, ni que ces revendications portent sur une combinaison du premier et du deuxième objet. Toute indication dans la revendication de valeurs particulières pour les dimensions du premier objet (largeur, longueur et/ou hauteur), sans

faire référence aux dimensions du deuxième objet, conduirait à limiter de manière injustifiée l'étendue de la protection.

4.8b Le terme "dans"

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

- i) Culasse dans un moteur à quatre temps ;
- ii) Dans un appareil téléphonique avec sélecteur automatique, détecteur de signal et régulateur, le détecteur de signal contient ;
- iii) Dans un procédé utilisant l'alimentation par électrode d'une machine de soudage à arc, la méthode mise en oeuvre pour régler le courant et la tension de l'arc comporte les étapes suivantes : ; et
- iv) Dans un procédé/système/appareil/dispositif etc....., l'amélioration consiste ...

Dans les exemples i), ii) et iii), l'accent étant mis sur les sous-unités susceptibles de fonctionnement autonome (culasse, détecteur de signal, méthode pour régler le courant et la tension) par rapport à l'ensemble dans lequel elles s'insèrent (moteur à quatre temps, appareil téléphonique, procédé), il n'apparaît pas toujours clairement s'il est demandé une protection uniquement pour la sous-unité en tant que telle ou pour tout l'ensemble. Pour être claires, les revendications de ce type devraient être reformulées de façon à porter sur "un ensemble avec (contenant) une sous-unité " (par exemple moteur à quatre temps avec une culasse), ou, si le demandeur le souhaite expressément et dans la mesure où un tel changement peut se justifier sur la base des pièces de la demande initiale, eu égard à l'art. 123(2), sur la "sous-unité" en tant que telle, en précisant à quoi elle sert (par exemple culasse pour moteur à quatre temps).

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

En revanche, des revendications libellées ainsi : "utilisation d'une substancecomme élément anti-corrosion dans une composition pour peinture ou pour laque ..." sont admissibles, par analogie avec la deuxième utilisation non thérapeutique (cf. IV, 7.6, deuxième paragraphe).

4.9 Revendications d'utilisation

Aux fins de l'examen, une revendication d'"utilisation" rédigée sous la forme suivante "utilisation d'une substance X comme insecticide" devrait être considérée comme équivalant à une revendication de "procédé" rédigée sous la forme "procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X". Une revendication ayant cette forme ne devrait donc pas être interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut reconnaître (par exemple au moyen de nouveaux

additifs) qu'elle est destinée à être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaudrait à une revendication relative à un procédé d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme une revendication portant sur un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé", ni comme une méthode d'utilisation du transistor en vue de réaliser un tel circuit.

4.10 Références à la description ou aux dessins

Règle 29(6)

Pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins, "sauf en cas d'absolue nécessité". En particulier, elles ne doivent normalement pas se fonder sur des références telles que : "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme l'illustre la figure 2 des dessins". Il convient de noter le ton catégorique de l'exception. Il incombe au demandeur de démontrer qu'il lui est "absolument nécessaire", dans certains cas, de se fonder sur des références à la description ou aux dessins (cf. T 150/82, JO 7/1984, 309, 313). Par exemple, une exception serait admissible si l'invention comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu'il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque l'invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu'au moyen de graphiques ou de diagrammes.

4.10a Méthode et moyens de mesure des paramètres mentionnés dans les revendications

Il en va de même lorsque l'invention est caractérisée par des paramètres. Si les conditions permettant de définir ainsi l'invention sont réunies (cf. III, 4.7a), la définition de l'invention doit figurer intégralement dans la revendication elle-même, chaque fois que cela est possible et raisonnable. En principe, il faut préciser la méthode de mesure pour que la définition du paramètre soit claire. Il n'est toutefois pas nécessaire que les revendications contiennent une description de la méthode et des moyens de mesure des valeurs des paramètres dans les cas suivants :

- i) la description de la méthode est tellement longue que cela rendrait la revendication obscure par manque de concision ou difficile à comprendre ; la revendication devrait alors contenir une référence à la description, conformément à la règle 29(6) ;
- ii) l'homme du métier saurait quelle méthode employer, par exemple parce qu'il n'existe qu'une méthode ou parce que l'on utilise habituellement une méthode déterminée ;
- iii) toutes les méthodes connues permettent d'obtenir le même résultat (dans les limites de précision des mesures).

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

4.11 Signes de référence

Règle 29(7)

Lorsque la demande comporte des dessins et que la compréhension des revendications serait facilitée en établissant un lien entre les caractéristiques mentionnées dans ces revendications et les signes de référence

correspondants des dessins, des signes de référence appropriés devraient être placés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, seuls les signes de référence des modes de réalisation les plus importants doivent être inclus dans les revendications indépendantes. Les signes de référence doivent être insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais également dans le préambule des revendications lorsque celles-ci sont présentées en deux parties conformément à la règle 29(1). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant l'étendue de la protection demandée, leur seul but étant de faciliter la compréhension de l'objet de la revendication. Une remarque en ce sens dans la description est admissible (cf. T 237/84, JO 7/1987, 309).

L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une absence de clarté (art. 84). Des expressions telles que "moyens de fixation (vis 13, clou 14)" ou "ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)" ne constituent pas des signes de référence au sens de la règle 29(7), mais des caractéristiques spéciales auxquelles la dernière phrase de la règle 29(7) n'est pas applicable. Par conséquent, l'on ne sait pas clairement si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par exemple "(13 - Figure 3 ; 14 - Figure 4)".

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

4.12 Limitations négatives (par exemple, des disclaimers)

En règle générale, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives indiquant que certains éléments techniques sont présents. Cet objet peut toutefois être restreint à titre exceptionnel au moyen d'une limitation négative indiquant expressément que des caractéristiques particulières sont absentes. Une telle restriction peut par exemple être apportée afin de supprimer des modes de réalisation non brevetables qui ont été divulgués dans la demande telle que déposée (cf. T 4/80, JO 4/1982, 149) ou si l'absence d'une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée (cf. T 278/88, non publiée au JO).

Les limitations négatives, telles que les disclaimers, ne sont autorisées que si l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé (cf. T 4/80, JO 4/1982, 149) ou limiterait indûment la portée de la revendication (cf. T 1050/93, non publiée au JO).

En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée, cf. VI, 5.3.11.

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

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

4.14 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels

Si une revendication porte sur une autre application thérapeutique d'un médicament et que la pathologie à traiter est définie en termes fonctionnels, par exemple "en tant que pathologie qui peut être améliorée ou évitée grâce à l'occupation sélective d'un récepteur particulier", cette revendication ne peut être jugée suffisamment claire que si l'homme du métier est en mesure de déterminer les pathologies qui sont couvertes par la définition fonctionnelle et sont donc comprises dans le champ de la revendication, grâce aux indications sous forme de tests expérimentaux ou de critères pouvant être testés qu'il peut trouver dans des documents de brevets ou en faisant appel à ses connaissances générales (T 241/95, JO 2/2001, 103) (cf. également IV, 4.2).

5. Concision et nombre des revendications

Art. 84
Règle 29(5)

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

6. La description, fondement de la revendication

6.1 Généralités

Art. 84

Les revendications doivent se fonder sur la description, c'est-à-dire que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la

description et des dessins, ainsi que par son apport technique (T 409/91, JO 9/1994, 653). S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. III, 6.6.

6.2 Niveau de généralisation

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

6.3 Objection d'absence de fondement

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

L'examineur ne devrait soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux. Une fois que l'examineur a établi, motifs à l'appui, que par exemple une vaste revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description, il appartient au demandeur de démontrer que la revendication est entièrement fondée sur la description (cf. VI, 2.3). Si une objection est soulevée, les motifs devraient si possible s'appuyer précisément sur un document publié.

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

l'ensemble du domaine revendiqué, ou sinon à restreindre la revendication en conséquence.

Le problème du fondement est illustré par les exemples suivants :

- i) une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de "plants" consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Or, les plantes ayant des propriétés très différentes les unes des autres, comme cela est bien connu, il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les "plants". A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les "plants" est insuffisante.
- ii) Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. A moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.
- iii) Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description et appelle donc des objections.

6.4 Absence de fondement et exposé insuffisant

Art. 83

Art. 84

Il convient de noter que, bien qu'une objection d'absence de fondement soit une objection formulée au titre de l'art. 84, elle peut souvent, comme dans les exemples précédents, être également considérée comme une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'art. 83 (cf. II, 4.9 – 4.11), l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser "l'invention" dans toute l'étendue du vaste domaine revendiqué (bien qu'il soit suffisant pour une "invention" portant sur un domaine plus étroit). Ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiés par l'invention. Le fait que l'objection soulevée porte sur l'absence de fondement ou sur l'insuffisance de l'exposé est sans importance dans la procédure d'examen, mais devient important dans la procédure d'opposition, car seul ce deuxième motif peut être soulevé dans ce cas (cf. D-III, 5).

6.5 Définition en termes fonctionnels

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

6.6 Fondement des revendications dépendantes

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

7. Unité d'invention

7.1 Généralités

La demande de brevet européen "ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". Dans le second cas, c'est-à-dire celui de la pluralité d'inventions liées par un concept unique, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie, à condition que ces revendications satisfassent aux dispositions de la règle 29(2) (cf. III, 3.2 et 3.3), mais le cas le plus fréquent reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

Art. 82
Règle 29(2)

7.2 Éléments techniques particuliers

La règle 30(1) indique comment déterminer si l'exigence de l'art. 82 est remplie lorsqu'il semble y avoir une pluralité d'inventions. Le lien entre les inventions visé par l'art. 82 doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques

Règle 30(1)

particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. La règle 30(1) énonce clairement que la relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est un bloc de caoutchouc.

Une pluralité de revendications indépendantes de catégories différentes peut constituer un groupe d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général. En particulier, la règle 30(1) doit être interprétée comme permettant d'inclure dans la même demande chacune des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

- i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit, et une revendication indépendante pour l'utilisation de ce produit ; ou
- ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ; ou
- iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, une revendication indépendante pour un procédé spécialement adapté à la fabrication dudit produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou un moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Toutefois, si un seul jeu de revendications indépendantes selon l'une des combinaisons i), ii) ou iii) mentionnées ci-dessus est toujours admissible, la présence dans une même demande de brevet européen de plusieurs jeux de revendications indépendantes ne peut être admise que dans les circonstances particulières définies à la règle 29(2)a), b) et c) et si les exigences des art. 82 et 84 sont remplies. La prolifération de revendications indépendantes résultant d'un effet combiné de ce type ne peut par conséquent être autorisée qu'à titre exceptionnel.

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

Dans la combinaison i) ci-dessus, le procédé revendiqué est spécialement adapté à la fabrication du produit dès lors qu'il conduit au produit revendiqué, c'est-à-dire si le procédé est effectivement conçu pour rendre accessible le produit revendiqué et s'il existe ainsi une relation technique, telle que définie à la règle 30(1), entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué (cf. W 11/99, JO 4/2000, 186). On ne saurait considérer qu'un procédé de fabrication et son produit ne satisfont pas à l'exigence d'unité du simple fait que le procédé de fabrication n'est pas limité à la fabrication du produit revendiqué.

Dans la combinaison ii) ci-dessus, le dispositif ou le moyen est conçu spécialement pour la mise en oeuvre du procédé s'il se prête à la mise en oeuvre du procédé et s'il existe ainsi une relation technique telle que définie à la règle 30(1) entre le dispositif ou le moyen et le procédé

revendiqués. En matière d'unité d'invention, il n'est pas suffisant que le dispositif ou le moyen soit simplement susceptible d'être utilisé pour la mise en oeuvre du procédé. Peu importe en revanche que le dispositif ou le moyen puisse être également utilisé pour la mise en oeuvre d'un autre procédé, ou que le procédé puisse être mis en oeuvre à l'aide d'un dispositif ou d'un moyen différent.

7.3 Produits intermédiaires et produits finals

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

- i) les produits intermédiaires et les produits finals contiennent le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou que leurs structures chimiques sont étroitement liées entre elles sur le plan technique, le produit intermédiaire apportant un élément structurel essentiel au produit final, et que
- ii) les produits intermédiaires et les produits finals sont liés entre eux sur le plan technique, à savoir que le produit final est issu directement du produit intermédiaire ou en est séparé par un faible nombre de produits intermédiaires qui possèdent tous le même élément structurel **essentiel**.

Il peut également y avoir unité d'invention entre des produits intermédiaires et des produits finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir conclure que les produits intermédiaires et les produits finals sont étroitement liés entre eux sur le plan technique, comme, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.

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

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

7.4 Variantes

Règle 30(2)

Les différentes formes de réalisation d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, comme indiqué au point III, 7.1, soit d'une seule revendication (néanmoins, cf. III, 3.7). Dans ce cas, on peut ne pas voir immédiatement les deux possibilités de revendications indépendantes. Dans l'un comme dans l'autre cas, toutefois, il y a lieu d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité d'invention, un défaut d'unité pouvant aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication.

7.4a Groupement de type Markush

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

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

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

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

7.5 Éléments individuels dans une revendication

L'absence d'unité ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication contient un certain nombre d'éléments individuels qui ne sont pas liés entre eux sur le plan technique (par exemple une combinaison), mais sont simplement juxtaposés (cf. IV, 9.5).

7.6 Absence d'unité "a priori" ou "a posteriori"

L'absence d'unité peut être immédiatement évidente a priori, c'est-à-dire avant d'examiner les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement a posteriori, c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération. Par exemple, un document compris dans l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) montre que l'objet d'une revendication indépendante est dénué de

nouveauté ou d'activité inventive, de sorte que deux revendications dépendantes ou davantage ne présentent plus de concept inventif commun (cf. III, 7.8).

7.7 Démarche de l'examineur

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

7.8 Revendications dépendantes

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

Si, toutefois, la revendication indépendante ne paraît pas brevetable, il convient d'examiner avec soin s'il existe toujours un lien inventif entre toutes les revendications dépendant de cette revendication (cf. III, 7.6, absence d'unité "a posteriori"). Il se peut que les "éléments techniques particuliers" énoncés dans une revendication dépendant de cette revendication indépendante non brevetable ne figurent pas sous la même forme ou sous une forme correspondante dans une autre revendication dépendant de cette revendication (cf. également VI, 3.4).

7.9 Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche

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

Règle 46(1)

Règle 46(2)

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

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

C'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (cf. T 631/97, JO 1/2001, 13 ; cf. également VI, 3.2a). En ce qui concerne les demandes euro-PCT qui sont entrées dans la phase européenne, cf. III, 7.11.

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

Si le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de faire figurer dans le rapport de recherche les résultats de la recherche concernant les autres inventions, il est réputé avoir décidé que la demande doit être traitée sur la base de l'invention qui a fait l'objet du rapport de recherche (cf. G 2/92, JO 10/1993, 591). Normalement, la division d'examen confirmera dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche (cf. B-XII, 1.2) et demandera donc la suppression de toutes les inventions autres que celle qui a fait l'objet de la recherche. Si la division d'examen est convaincue, par exemple à la lumière des arguments invoqués par le demandeur que l'avis concernant l'unité d'invention au stade de la recherche n'était pas correct, une recherche additionnelle est effectuée pour la partie de l'élément qui est considéré comme formant une unité avec l'invention ayant fait l'objet de la recherche (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen est réalisé sur les revendications qui satisfont à l'exigence d'unité de l'invention.

Si le demandeur a fait usage de la possibilité de faire porter la recherche sur d'autres inventions, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de l'une de ces inventions et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées. Si le demandeur ne l'a pas encore fait, l'examineur devrait l'inviter, lorsqu'il commence l'examen quant au fond et s'il maintient l'objection quant à l'absence d'unité, à indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être examinée et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties relatives aux autres inventions, lesquelles peuvent faire l'objet d'une demande divisionnaire (cf. VI, 9 et A-IV, 1).

Règle 34(1) c)
Règle 25(1)

Que la question de l'unité de l'invention ait ou non été soulevée par la division de la recherche, elle doit toujours être examinée par la division d'examen. Quand une absence d'unité est constatée, le demandeur doit être invité à limiter ses revendications de façon à répondre à cette objection. Il peut également s'avérer nécessaire de supprimer ou de modifier des parties de la description (cf. II, 7.4). Enfin, le demandeur a la possibilité de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires portant sur les éléments qui ont été retirés afin de surmonter l'objection en question (cf. VI, 9).

7.10a Revendications modifiées

Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, et qu'au stade de la recherche, il n'a pas été jugé utile d'étendre la recherche à ces éléments, cf. VI, 5.2ii) et B-III, 3.5).

Règle 86(4)

7.11 Demandes euro-PCT

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

Comme indiqué au point B-II, 4.3, il n'est pas effectué de recherche complémentaire pour demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale. Les situations suivantes peuvent donc se présenter au cours de l'examen quant au fond :

Art. 157(3) a)

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

ii) Si, dans le cas qui précède, le demandeur n'a pas modifié les revendications de manière à ce qu'elles portent uniquement sur l'invention ayant fait l'objet de la recherche et si l'examineur est d'accord avec l'objection soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale, il invite dans un premier temps le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines, si le demandeur souhaite que la demande soit examinée sur la base de l'une quelconque des autres inventions.

Règle 112

Cette notification doit être envoyée avant la première notification émise au titre de l'art. 96(2) et de la règle 51(2).

Une notification est également émise au titre de la règle 112 lorsque l'examen doit être basé sur un jeu de revendications qui, bien que portant sur une seule des inventions initialement revendiquées, n'a pas fait l'objet de la recherche internationale du fait qu'il n'a pas été acquitté de taxe de recherche additionnelle pour cette invention.

Règle 112

Toutefois, si les revendications à examiner portent sur une invention qui diffère des inventions initialement revendiquées et qui n'est pas liée à ces inventions de façon à former un seul concept inventif, il n'est pas émis de notification au titre de la règle 112. Il y a lieu en revanche de soulever une objection au titre de la règle 86(4) CBE dans la première notification émise conformément à l'art. 96(2) et à la règle 51(2) (cf. également C-VI, 5.2 ii)).

Règle 86(4)

Si le demandeur ne paie pas les nouvelles taxes de recherche susmentionnées, il est réputé avoir décidé que la demande doit être

traitée sur la base des revendications mentionnées en premier lieu, c'est-à-dire celles ayant fait l'objet d'une recherche, et il devra éliminer l'objet des autres inventions.

Si le demandeur acquitte les nouvelles taxes de recherche, il sera établi un rapport de recherche en vertu de la règle 112, ainsi qu'une notification au sens de l'article 96(2) et de la règle 51(2) (cf. B-XII, 8 i)) eu égard aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées. Le demandeur devra alors indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée et limiter celle-ci en conséquence. Si le demandeur ne l'a pas encore fait, l'examineur devrait l'inviter à indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée et à limiter celle-ci en conséquence en supprimant les parties appartenant aux autres inventions.

Règle 25(1)

Dans les deux cas i) et ii), le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires concernant les inventions qui ont été retirées pour tenir compte de l'objection d'absence d'unité (cf VI, 9 et A-IV, 1).

iii) Si le demandeur n'a pas payé de taxes de recherche additionnelles pendant la phase internationale et que l'examineur n'est pas d'accord avec l'objection soulevée par l'Administration chargée de la recherche internationale, une recherche additionnelle sera effectuée (cf. B-II, 4.2 iii)) et l'examen portera sur l'ensemble des revendications.

iv) Si le demandeur a payé des taxes de recherche additionnelles au cours de la phase internationale, il peut décider que la demande doit être traitée sur la base de n'importe quelle invention ayant fait l'objet de la recherche et que l'autre ou les autres inventions doivent être supprimées si l'examineur est d'accord avec l'objection soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque le demandeur n'a pas encore pris de décision à cet effet, l'examineur l'invitera à le faire lorsqu'il commence l'examen quant au fond.

7.11.2 Demandes internationales pour lesquelles une recherche complémentaire est effectuée

Art. 157(2) a)

Une recherche complémentaire est effectuée par la division de la recherche pour les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport de recherche internationale établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que celles mentionnées ci-dessus (cf. 7.11.1). Si, au cours de la recherche complémentaire, la division de la recherche constate qu'il y a absence d'unité (cf. B-VII, 2.4), le point III, 7.9 ci-dessus s'applique. Dans la procédure devant la division d'examen, les points III, 7.10 et 7.10a s'appliquent en conséquence.

7.11.3 Rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Dans le cas des demandes internationales entrant dans la phase européenne qui ont fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international, l'examineur devrait considérer soigneusement la position prise dans l'IPER avant de s'en écarter. Cela pourrait cependant être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées ou que les règles relatives à l'unité de l'invention ont été mal interprétées, cf. également III, 7.11.1 et 7.11.2 ci-dessus.

7.11.4 IPER restreint

Si l'OEB a établi un rapport d'examen préliminaire international concernant la demande et que le demandeur souhaite que cette dernière soit traitée sur la base de revendications qui ne sont pas couvertes par ce rapport parce qu'elles avaient été laissées de côté pendant la phase internationale en raison d'une objection d'absence d'unité, le demandeur sera invité à payer de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 112 (cf. 7.11.1 ii) ci-dessus et B-XII, 8 i)) pour les inventions qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et à payer la différence entre le montant intégral de la taxe d'examen et la taxe d'examen réduite visée à la règle 107(2) s'il désire que la demande soit examinée sur la base d'une invention qui n'a pas fait l'objet de l'IPER. Dans ce cas, le demandeur, après avoir reçu le nouveau rapport de recherche, doit également indiquer sur la base de quelle invention la demande doit être traitée.

Règle 107(2)

8. Versions différentes de la demande de brevet pour différents Etats contractants (cf. également D-VII, 4).**8.1 Versions différentes de l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3) et (4).**

Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'art. 54(3) et (4) et si, pour ces Etats, cet état de la technique conduit à établir différentes versions des revendications, il est possible de déposer des jeux différents de revendications pour les Etats concernés. Des descriptions et des dessins différents ne seront nécessaires que si une description commune ne permet pas de dégager ce qui doit être protégé dans les différents Etats à partir de l'état de la technique servant de référence pour chacun d'eux (cf. également IV, 6.3 et VI, 5.5).

Règle 87

8.2 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet conformément à l'art. 61.

Si une décision passée en force de chose jugée conformément à l'art. 61 reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit, "s'il y a lieu," comporter, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, des revendications, des descriptions et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés (cf. également VI, 5.5 et 9.2).

Art. 61(1) b)
Règle 15
Règle 16(1), (2)**8.3 Versions différentes en raison d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2) a)**

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

Art. 167(2) a)

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

8.4 Versions différentes dans le cas de droits nationaux antérieurs

Art. 139(2)

Les droits nationaux antérieurs ne constituent pas un état de la technique (art. 54) à prendre en considération par l'OEB lors de l'examen relatif à la brevetabilité. En conséquence, il n'est pas effectué de recherche pour établir s'il existe des droits nationaux antérieurs, mais les documents trouvés sont néanmoins mentionnés dans le rapport de recherche (cf. B-VI, 4.2). Il est cependant possible, après la délivrance du brevet européen, de se prévaloir des droits nationaux antérieurs dans une procédure nationale (comme cause de nullité), conformément à l'art. 139(2). Ces droits, tout comme la réserve faite conformément à l'art. 167(2) a) (cf. III, 8.3), constituent des exceptions au principe de l'unité du droit européen des brevets. Dans le cas où il existe des droits nationaux antérieurs, il est donc légitime que le demandeur veuille éviter par des revendications séparées que ne soit délivré un brevet qui pourrait être en partie déclaré nul dans certains Etats contractants. Le dépôt de revendications séparées ne doit cependant être ni exigé ni proposé.

Si le demandeur prouve à la division d'examen l'existence d'un droit national antérieur pertinent pour un Etat désigné déterminé, il convient d'admettre le dépôt de revendications séparées pour l'Etat contractant concerné (cf. VI, 4.9 et 4.10). Cette preuve doit être apportée sous la forme d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du titre de protection (modèle d'utilité ou certificat d'utilité) ou de la demande correspondante (cf. art. 140) ; cela est nécessaire afin de ne pas compromettre sans raison l'unicité du brevet européen.

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

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

Contrairement aux droits européens antérieurs, les droits nationaux antérieurs ne sont pas compris dans l'état de la technique ; il n'y a donc pas lieu d'établir une description séparée. Il convient toutefois, dans la partie introductive de la description, de présenter les faits comme suit, à un endroit approprié, de préférence dans un paragraphe distinct à la suite des indications données conformément à la règle 27(1) a) :

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

8.5 Calcul des taxes de revendications

Pour le calcul des taxes de revendications, cf. VI, 15.1

CHAPITRE IV

BREVETABILITÉ

1. Généralités

1.1 Conditions fondamentales

Les conditions fondamentales de brevetabilité sont au nombre de quatre :

- i) il doit y avoir "invention" ; Art. 52(1)
- ii) l'invention doit être "susceptible d'application industrielle" ;
- iii) l'invention doit être "nouvelle" ; et
- iv) l'invention doit impliquer une "activité inventive".

Ces conditions seront examinées tour à tour, respectivement, aux points IV, 2, 2a et 3, 4, 5 à 8, et 9.

1.2 Autres conditions

En plus de ces quatre conditions fondamentales de brevetabilité, l'examineur doit connaître les deux conditions suivantes, qui sont implicitement contenues dans la CBE :

- i) l'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande de brevet), conformément à l'art. 83. Des exemples dans lesquels l'invention ne répond pas à cette condition figurent au point II, 4.11 ; et Art. 83
- ii) l'invention doit être de "caractère technique", en ce sens qu'elle doit se rapporter à un **domaine technique** (règle 27(1) a)), concerner un problème technique (règle 27(1) c)) et posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29(1)) (cf. III, 2.1). Règle 27(1)a), c)
Règle 29(1)

1.3 Progrès technique, avantages

La CBE **ne** prévoit **ni** explicitement **ni** implicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description (règle 27(1) c)), ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive" (cf. IV, 9).

2. Inventions

2.1 Exclusions

La CBE ne donne **pas** de définition de "l'invention", mais l'art. 52(2) comporte une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Il est à noter que les éléments mentionnés sur cette liste sont tous de nature abstraite (par ex. découvertes, théories scientifiques etc.), et/ou non technique (par ex. créations esthétiques ou présentation d'informations). A l'inverse, une invention au sens de Art. 52(2)

l'art. 52(1) doit présenter à la fois un caractère concret et technique (cf. IV, 1.2 ii)). Elle peut porter sur n'importe quel domaine de la technique.

2.2 Démarche de l'examineur

Art. 52(3)

Pour déterminer si l'objet d'une demande est ou non une invention au sens de l'art. 52(1), l'examineur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité selon l'art. 52(2) n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus **en tant que tels**. Ensuite, l'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer si l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas d'invention au sens de l'art. 52(1).

Il faut également avoir à l'esprit que l'examen fondamental de la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'art. 52(1) est séparé et distinct de celui visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, s'il est nouveau et s'il implique une activité inventive.

2.3 Liste des exclusions

Les différents éléments énumérés à l'art. 52(2) sont passés en revue ci-après et d'autres exemples sont présentés en vue de mieux faire comprendre la distinction entre ce qui est susceptible d'être breveté et ce qui ne l'est pas.

2.3.1 Découvertes

Si une propriété nouvelle d'un matériau connu ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l'être. Le fait de trouver une substance auparavant non reconnue dans la nature ne constitue également qu'une simple découverte et son objet n'est donc pas brevetable. Toutefois, si l'on peut montrer qu'une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C'est, par exemple, le cas d'une substance qui se trouve à l'état naturel, et dont on découvre qu'elle a un effet antibiotique. En outre, si l'on découvre qu'un micro-organisme existe à l'état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut aussi être brevetable comme étant un des aspects de l'invention. De la même façon, un gène, dont on découvre qu'il existe à l'état naturel, peut être brevetable si l'on révèle un effet technique, par exemple son utilisation dans la fabrication d'un certain polypeptide ou dans la thérapie génique.

En ce qui concerne les questions plus particulières relatives aux inventions biotechnologiques, cf. IV, 2a, 3 et 4.5.

2.3.2 Théories scientifiques

Elles constituent un cas général de découverte auquel le principe énoncé au point IV, 2.3.1 s'applique. Par exemple, la théorie physique de la

semi-conductivité ne serait pas brevetable. Toutefois, de nouveaux dispositifs semi-conducteurs et leurs procédés de fabrication peuvent être brevetables.

2.3.3 Méthodes mathématiques

Elles offrent une illustration particulière du principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou théoriques ne sont pas brevetables. Par exemple, une méthode rapide de division ne serait pas brevetable, mais une machine calculatrice construite pour fonctionner selon cette méthode peut l'être. Une méthode mathématique permettant d'obtenir des filtres électriques n'est pas brevetable ; néanmoins, les filtres obtenus d'après cette méthode ne seront pas exclus de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'art. 52(2) et (3).

2.3.4 Créations esthétiques

Par définition, une création esthétique est un objet (peinture ou sculpture, par exemple) dont la destination n'est pas de nature technique et dont l'appréciation est essentiellement subjective. Cependant, si cet objet présente également des particularités d'ordre technique, il peut être brevetable ; ce serait le cas, par exemple, de la bande de roulement d'un pneumatique. L'effet esthétique proprement dit n'est pas brevetable et ne peut faire l'objet ni d'une revendication de produit ni d'une revendication de procédé. Par exemple, un livre revendiqué uniquement en des termes se rapportant à l'effet esthétique ou artistique de l'information qu'il contient, de sa mise en page ou de sa fonte ne serait pas brevetable, de même qu'une peinture définie par l'effet esthétique de son objet, par la disposition des couleurs ou encore par son style artistique (par exemple impressionniste). Néanmoins, si un effet esthétique est obtenu par une structure ou par un autre moyen technique, bien que l'effet esthétique lui-même ne soit pas brevetable, les moyens de l'obtenir peuvent l'être. Par exemple, l'aspect d'un tissu peut être rendu attrayant par une texture comportant un certain nombre de couches et qui n'avait pas encore été utilisée à cet effet ; dans ce cas, un tissu présentant cette texture pourrait être brevetable. De la même manière, un livre défini par une particularité technique de la reliure ou de l'encollage du dos peut être brevetable, même s'il a également un effet esthétique ; il en va de même d'une peinture définie par le type de la toile, par les pigments ou les liants utilisés. De même, un procédé employé pour produire une création esthétique peut inclure une innovation technique et de ce fait être brevetable. Par exemple, un diamant peut avoir une forme particulièrement belle (non brevetable en elle-même) résultant de l'emploi d'un nouveau procédé technique. Dans ce cas, le procédé est susceptible d'être breveté. De même, une technique d'impression nouvelle des livres permettant d'obtenir une présentation particulière ayant un effet esthétique peut être brevetable ainsi que le livre en tant que produit obtenu à partir de ce procédé. Une substance ou une composition définie par des caractéristiques techniques destinées à produire un effet spécial pour ce qui est de l'odeur ou de la saveur, par exemple à intensifier l'odeur ou la saveur ou à la conserver pendant une période prolongée, peut être également brevetable.

2.3.5 Plans, principes et méthodes employés dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités commerciales

Ce sont là d'autres exemples d'entités de nature abstraite ou intellectuelle. Une méthode d'étude des langues, une méthode de résolution des

problèmes de mots croisés, un jeu (en tant qu'entité abstraite définie par ses règles) ou un plan d'organisation d'une opération commerciale, en particulier, ne serait pas brevetable. Toutefois, s'il est spécifié que la réalisation d'une partie au moins du plan fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le plan et le procédé ou dispositif en question. En particulier, si la revendication précise que la réalisation de certaines étapes au moins du plan implique la mise en oeuvre d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou autres dispositifs programmables classiques ou d'un programme conçu à cette effet, il convient de l'examiner comme étant une "invention mise en oeuvre par ordinateur" (cf. ci-dessous).

2.3.6 Programmes d'ordinateurs

Les programmes d'ordinateurs relèvent des "inventions mises en oeuvre par ordinateur", cette expression couvrant des revendications qui font intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres dispositifs programmables classiques dans lesquels il apparaît à première vue que les caractéristiques nouvelles de l'invention revendiquée sont réalisées grâce à un programme ou des programmes d'ordinateur. De telles revendications peuvent notamment être formulées en des termes exposant une méthode pour faire fonctionner ledit dispositif classique, le dispositif étant agencé de manière à exécuter cette méthode ou, conformément à la décision T 1173/97 (JO 10/1999, 609), le programme lui-même. La marche à suivre pour l'examen proprement dit doit être la même, quel que soit l'objectif d'ensemble de l'invention, et il n'y a pas à opérer de distinction entre une invention destinée, par exemple, à se positionner sur un nouveau créneau commercial et une invention ayant pour objet de fournir un nouveau moyen de distraction.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité, les considérations de base sont en principe les mêmes que pour tout autre objet. Bien que les "programmes d'ordinateurs" figurent parmi les éléments exclus de la brevetabilité qui sont énumérés à l'art. 52(2), si l'objet revendiqué présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'art. 52(2) et (3). Théoriquement cependant, une opération de traitement de données commandée par un programme d'ordinateur peut de la même manière être mise en oeuvre au moyen de circuits spéciaux, et l'exécution d'un programme comporte toujours des effets physiques, des courants électriques par exemple. D'après la décision T 1173/97, ces effets physiques normaux ne sauraient en eux-mêmes suffire à conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur. En revanche, si un programme d'ordinateur est capable de produire, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, un effet technique supplémentaire allant au-delà de ces effets techniques normaux, il n'est pas exclu de la brevetabilité et ce, qu'il soit revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement sur un support. Cet effet technique supplémentaire peut être connu dans l'état de la technique. Un effet technique supplémentaire susceptible de conférer un caractère technique à un programme d'ordinateur peut résider, par exemple, dans la commande d'un processus industriel, dans le traitement de données représentant des entités physiques ou dans le fonctionnement interne de l'ordinateur proprement dit ou de ses interfaces sous l'influence du programme et peut, par exemple, avoir une incidence sur l'efficacité ou la sécurité d'un procédé, sur la gestion des ressources informatiques nécessaires ou bien encore sur le débit de transfert des données dans une liaison de communication. Par voie de conséquence, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel, en tant qu'enregistrement sur un support ou sous forme d'un signal peut être considéré comme une

invention au sens de l'art. 52(1) s'il est capable, lorsqu'il est mis en oeuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire allant au-delà des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur. Un brevet peut être délivré sur la base d'une telle revendication, dès lors que les autres conditions de la CBE sont remplies (cf. en particulier les art. 84, 83, 54 et 56, ainsi que le point IV, 4.4 ci-après). De telles revendications ne devraient pas contenir de listes de programmes (cf. II, 4.14a), mais devraient définir toutes les caractéristiques assurant la brevetabilité du procédé que le programme doit mettre en oeuvre lorsqu'il est exécuté (cf. III 4.4, dernière phrase).

En outre, selon la décision T 769/92 (JO 8/1995, 525), il est satisfait à la condition selon laquelle l'invention doit présenter un caractère technique si la réalisation de l'invention fait nécessairement intervenir des considérations techniques, lesquelles doivent se refléter dans l'objet revendiqué.

Lorsque l'on détermine si une invention mise en oeuvre par ordinateur est brevetable, il convient d'avoir ce qui suit présent à l'esprit. Dans le cas d'une méthode, le fait de spécifier des moyens techniques pour la réalisation d'un objectif exclusivement non technique et/ou pour le traitement d'informations exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique ni à la méthode considérée dans son ensemble ni à une de ses étapes correspondant à ladite utilisation. Par ailleurs toutefois, un système d'ordinateur programmé de manière à pouvoir être utilisé dans un domaine particulier, même s'il s'agit par exemple du domaine du commerce ou de l'économie, a le caractère d'un dispositif concret, au sens d'une entité ou d'un produit physique, et peut donc être considéré comme une invention conformément à l'art. 52(1) (cf. T 931/95, JO 10/2001, 441).

Si l'invention revendiquée n'a pas à première vue de caractère technique, il convient de la rejeter en vertu de l'art. 52(2) et (3). Dans la pratique, il est peut-être plus indiqué que l'examineur ayant à instruire une demande portant sur une invention mise en oeuvre par ordinateur aborde directement les questions de la nouveauté et de l'activité inventive, sans s'interroger d'abord sur le caractère technique. Pour apprécier l'activité inventive, l'examineur doit établir quel problème technique objectif a été surmonté (cf. IV, 9.8.2). La solution de ce problème contribue à faire avancer l'état de la technique, et c'est cette contribution qui confère un caractère technique à l'invention revendiquée, laquelle est de ce fait une invention brevetable au sens de l'art. 52(1). Si l'examineur ne parvient pas à déceler de problème technique objectif, l'objet revendiqué ne satisfait pas au moins à l'exigence d'activité inventive, puisqu'il n'apporte aucune contribution à l'état de la technique ; la revendication doit donc être rejetée pour absence d'activité inventive.

2.3.7 Présentation d'informations

Toute présentation d'informations définie uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable. Cela vaut aussi bien pour une revendication portant sur la présentation de l'information elle-même (par exemple par des signaux acoustiques, des mots prononcés à haute voix, des visualisations, des livres définis par leur objet, des disques définis par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière définis par le signal qu'ils comportent) ou encore sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, indicateurs ou enregistreurs définis uniquement par l'information indiquée ou enregistrée). Toutefois, si la façon de présenter une information révèle

des caractéristiques techniques nouvelles, le support de l'information, le procédé ou le dispositif destinés à la présentation de l'information peuvent comporter certains éléments brevetables. A la différence du contenu de l'information, la façon de présenter une information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable. Voici quelques exemples dans lesquels il est possible de déceler de telles caractéristiques techniques : un télégraphe ou un système de communication utilisant un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ; un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées ; un disque ayant un sillon d'une forme particulière permettant des enregistrements stéréophoniques ; une structure de données informatiques (cf. T 1194/97, JO 12/2000, 525) définie en des termes qui, intrinsèquement, comprennent les caractéristiques techniques du programme fonctionnant sur ladite structure de données (à supposer que le programme lui-même soit en l'occurrence brevetable), et une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

2a. Inventions biotechnologiques

2a.1 Généralités et définitions

Règle 23ter(2), (3)

Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

2a.2 Inventions biotechnologiques brevetables

Règle 23quater
Règle 23ter(1)

En principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en vertu de la CBE. Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la CBE doivent être appliquées et interprétées conformément aux prescriptions des règles 23ter - 23sexies. La directive de l'Union européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO 2/1999, 101) doit être utilisée comme un précédent moyen complémentaire d'interprétation. En particulier, les considérants précédant les dispositions de la directive doivent aussi être pris en compte.

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet un élément figurant dans la liste non exhaustive suivante :

Règle 23quater a)

- i) une matière biologique **isolée** de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.

Par conséquent, une matière biologique peut être considérée comme brevetable même lorsqu'elle existe déjà à l'état naturel (cf. également IV, 2.3.1).

Règle 23sexies(1)
Règle 23sexies(2)

Bien que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. IV, 3.3b), un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, qui est

susceptible d'application industrielle, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Un tel élément n'est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en oeuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 21).

L'examen d'une demande de brevet ou d'un brevet portant sur des séquences de gènes ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 22). L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être concrètement exposée dans la demande de brevet telle que déposée (cf. IV, 4.5) ;

Règle 23sexies(3)

- ii) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Règle 23quater b)

Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 29).

Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111 et IV, 3.4).

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.8 des motifs). Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variétés et ne porte pas sur une ou plusieurs variétés au sens de l'art. 53 b) (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, points 3.1 et 3.10 des motifs) ; ou

- iii) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

Règle 23quater c)

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

Règle 23ter(6)

3. Exceptions à la brevetabilité

3.1 Eléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Toute invention dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs est explicitement exclue de la brevetabilité. Le but de cette disposition est d'exclure de la protection conférée par le brevet les inventions susceptibles d'inciter à la révolte, de troubler l'ordre public ou d'engendrer des comportements criminels ou choquants (cf. également II, 7.2). Des exemples manifestes d'invention qui doit être exclue en vertu de cette disposition sont les lettres piégées et les mines anti-personnel. D'une façon générale, cette clause n'est

Art. 53 a)

susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes. Le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme si répugnante qu'il serait inconcevable de la breveter. S'il est évident que c'est effectivement le cas, et dans ce cas seulement, il convient de soulever une objection au titre de l'art. 53 a). Si des questions juridiques difficiles se posent dans ce contexte, se référer au point VI, 7.8.

3.2 Eléments prohibés

Art. 53 a)

La mise en oeuvre ne doit pas être considérée comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire dans certains Etats contractants ou dans tous les Etats contractants. En effet, un produit pourrait fort bien être fabriqué conformément à un brevet européen et exporté dans des pays dans lesquels son emploi n'est pas interdit.

3.3 Utilisations choquantes et non choquantes

Dans certains cas, il se peut que le rejet d'une demande ne soit pas justifié. Tel est le cas lorsque l'invention peut connaître diverses applications dont certaines seulement sont choquantes, par exemple dans le cas d'un procédé permettant de fracturer les coffres-forts et dont l'utilisation par un voleur apparaît choquante alors qu'elle ne l'est pas quand il s'agit d'un serrurier intervenant en cas de nécessité. Dans ce cas, il n'y a pas à soulever d'objection au titre de l'art. 53 a). De la même façon, si une invention revendiquée définit une photocopieuse dont les caractéristiques permettent une reproduction plus précise et si un mode de réalisation de cet appareil peut faire intervenir des caractéristiques additionnelles (non revendiquées, mais clairement discernables par l'homme du métier) destinées uniquement à permettre en outre de reproduire à s'y méprendre les fils de sécurité des billets de banque, l'appareil revendiqué couvrirait un mode de réalisation destiné à la production de faux billets, et pourrait de ce fait être considéré comme une invention tombant sous le coup de l'art. 53 a) CBE. Il n'y a toutefois aucune raison d'exclure de la brevetabilité la photocopieuse telle que revendiquée, qui pourrait, grâce à ses qualités améliorées, être utilisée à de nombreuses autres fins, qui elles seraient acceptables (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.3.3 des motifs). Cependant, si la demande contient une référence explicite à un usage qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la suppression de cette référence doit être exigée en vertu des dispositions de la règle 34(1) a).

3.3a Effets économiques

Il n'appartient pas à l'OEB de prendre en considération les effets économiques de la délivrance de brevets dans certains domaines technologiques spécifiques et de limiter en conséquence le champ des objets brevetables (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111, point 3.9 des motifs). La question à poser avant de décider s'il y a lieu ou non d'exclure une invention en vertu de l'art. 53 a) est celle de savoir si la mise en oeuvre de cette invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

3.3b Inventions biotechnologiques

Dans le domaine des inventions biotechnologiques, la liste ci-après des exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53 a) figure à la règle 23quinquies. Cette liste non exhaustive doit être considérée comme

concrétisant les notions d'"ordre public" et de "bonnes moeurs" dans ce domaine technique.

Conformément à l'art. 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

Règle 23quinquies

i) des procédés de clonage des êtres humains ;

Règle 23quinquies a)

Aux fins de cette exclusion, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 41).

ii) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;

Règle 23quinquies b)

iii) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;

Règle 23quinquies c)

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 42).

iv) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Règle 23 quinquies d)

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 45).

En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables (cf. cependant IV, 2a.2). Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 16).

Règle 23sexies(1)

Sont aussi exclus de la brevetabilité les procédés de production d'êtres hybrides, issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines et animales (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 38).

3.4 Variétés végétales et races animales, procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

Sont également exclus de la brevetabilité "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux".

Art. 53 b)

3.4.1 Variétés végétales

Le terme "variété végétale" est défini à la règle 23ter(4). Un brevet ne doit pas être délivré lorsque l'objet revendiqué porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (cf. IV, 2a.2).

Règle 23ter(4)

Règle 23quater b)

Lors de l'examen d'une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale, les dispositions de l'art. 64(2) ne doivent pas être prises en considération (cf. G 1/98, JO 3/2000, 111). Par conséquent, une revendication relative à un procédé d'obtention d'une variété végétale (ou de plusieurs variétés végétales) n'est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale.

3.4.2 Procédés d'obtention de végétaux ou d'animaux

Règle 23ter(5)

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. C'est ainsi, pour citer quelques exemples, qu'une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable. Par contre, une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en serait de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité (cf. également IV, 4.2.1).

3.5 Procédés microbiologiques

3.5.1 Généralités

Art. 53 b) Règle 23ter(6)

Comme l'énonce expressément l'art. 53 b), second membre de phrase, l'exclusion dont il est question dans le premier membre de phrase ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés.

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Ainsi, par "procédés microbiologiques", on entend non seulement les procédés comportant une intervention sur une matière biologique ou en produisant une, par exemple au moyen du génie génétique, mais aussi les procédés qui, tels que revendiqués, comprennent à la fois des étapes microbiologiques et non microbiologiques.

Règle 23quater c)

En outre, le produit obtenu par un procédé microbiologique peut être breveté en tant que tel, (revendication de produit). L'art. 53 b) est à interpréter en ce sens que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique. Par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique (cf. IV 2.3.1). Le terme "micro-organisme" recouvre les bactéries et d'autres organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'œil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire (cf. T 356/93, JO 8/1995, 545), y compris les virus et les plasmides et les champignons unicellulaires (y compris les levures), les algues, les protozoaires et, en outre, les cellules humaines, animales et végétales.

D'un autre côté, des revendications de produit relatives à des variétés végétales ou à des races animales ne peuvent pas être admises, même si celles-ci sont obtenues par un procédé microbiologique (règle 23quater c)). L'exception à la brevetabilité édictée à l'art. 53 b), premier membre de phrase, s'applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d'obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité (G 1/98, JO 3/2000, 111).

3.5.2 Reproductibilité du résultat d'un procédé microbiologique

Lorsqu'il est question de procédé microbiologique, il convient d'accorder une attention particulière à l'exigence de reproductibilité dont il est fait mention au point II, 4.11. Dans le cas d'une matière biologique qui a été déposée conformément aux prescriptions de la règle 28, la possibilité de remettre un échantillon de la matière biologique (règle 28(3)) garantit la reproductibilité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas de mentionner un autre procédé pour la production de la matière biologique.

Règle 28(3)

4. Application industrielle

4.1 Généralités

"Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Le terme "industrie" doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité physique de caractère technique (cf. IV, 1.2), c'est-à-dire une activité qui relève du domaine des arts mécaniques par opposition aux beaux-arts. Cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre. L'art. 57 n'exclut donc de la brevetabilité que très peu d'"inventions" en dehors de celles qui figurent déjà sur la liste contenue à l'art. 52(2) (cf. IV, 2.1). Cependant, il existe encore une autre catégorie d'"inventions" qui serait exclue, à savoir les articles ou procédés supposés fonctionner d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme à mouvement perpétuel. On ne pourrait soulever d'objection au titre de l'art. 57 que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est censée remplir ou l'objet de l'invention ; en revanche, si un mécanisme à mouvement perpétuel est par exemple simplement revendiqué en tant qu'objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devra alors être formulée sur la base de l'art. 83 (cf. II, 4.11).

Art. 57

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes". Par conséquent, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. De même, les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels peuvent être brevetées. Ainsi, un procédé de fabrication de semelles

Art. 52(4)

orthopédiques ou un procédé de fabrication d'un membre artificiel devrait être brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre l'empreinte du pied ou de réaliser le moule du moignon sur lequel doit être ajusté un membre artificiel n'est à l'évidence pas de nature chirurgicale et ne requiert pas la présence d'une personne qualifiée sur le plan médical. En outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En revanche, un procédé de fabrication d'une endoprothèse en dehors du corps humain, qui exige la mise en oeuvre d'une étape chirurgicale pour prendre les mesures, est exclu de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) CBE (cf. T 1005/98, non publiée au JO).

Art. 54(5)

Peuvent également être brevetés les produits nouveaux, notamment les substances ou compositions pour la mise en oeuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic. Toutefois, dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en oeuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal n'était pas divulguée antérieurement ("**première utilisation médicale**"). La même substance ou composition ne peut être brevetée par la suite pour aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode chirurgicale, de traitement thérapeutique et/ou de diagnostic devrait être formulée comme suit : "Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation, par exemple, "... pour utilisation comme médicament" ou "... pour utilisation comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y". Contrairement aux principes généraux énoncés au point III, 4.8, ces types de revendication seront interprétés comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation en question. L'art. 54(5) apporte par conséquent une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. T 128/82, JO 4/1984, 164).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4) et ne sera donc pas admise.

Art. 82

Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition connue, il est possible normalement de formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'il n'y a en général pas lieu de soulever a priori une objection d'absence d'unité d'invention (cf. III, 7.6).

Une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z" peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication du type "deuxième utilisation médicale" ou revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67). Le même principe s'applique aux revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation

thérapeutique Z, caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou aux revendications équivalentes sur le fond (cf. T 958/94, JO 6/1997, 241). Si le demandeur divulgue en même temps plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général (art. 82). En ce qui concerne les revendications d'utilisation ou de procédé de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement **défini** et **réel** d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective à un récepteur, même si elle représente un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet (cf. T 241/95, JO 2/2001, 103). En ce qui concerne la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, cf. également III, 4.14.

4.2.1 Limites de l'exclusion prévue à l'art. 52(4)

Il convient de noter que l'art. 52(4) n'exclut que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou les méthodes de diagnostic. Il s'ensuit que d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants (par exemple, le traitement d'un mouton pour favoriser sa croissance, pour améliorer la qualité de sa viande ou accroître le rendement en laine), ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal sont brevetables, à condition que (comme cela sera probablement le cas) ces méthodes soient de nature technique et non de caractère essentiellement biologique (cf. IV, 3.4) et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. Cette dernière condition revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Par exemple, une demande contenant des revendications portant sur une méthode contraceptive destinée à être mise en oeuvre par un être humain dans un cadre privé et intime n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle (cf. T 74/93, JO 10/1995, 712). En revanche, une demande contenant une revendication portant sur le traitement purement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique est considérée comme susceptible d'application industrielle (cf. T 144/83, JO 9/1986, 301). Toutefois, un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques ne serait pas brevetable (cf. ci-dessous).

Art. 52(4)

Pour être exclue de la brevetabilité, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée au corps humain ou animal vivant. Une méthode de traitement ou de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'art. 52(4). Le traitement des tissus et liquides corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances ne sont pas exclus de la brevetabilité, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas réintroduits dans l'organisme. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation à la banque du sang ou le test portant sur des échantillons sanguins en vue d'un diagnostic n'est pas exclu, alors qu'un traitement du sang par dialyse, dans lequel le sang est réintroduit dans l'organisme, le serait.

En ce qui concerne les méthodes appliquées ou ayant trait au corps humain ou animal vivant, il convient de garder à l'esprit que le but poursuivi par l'art. 52(4) est d'exclure des restrictions résultant de la brevetabilité les activités non commerciales et non industrielles dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire. En interprétant cette disposition, il faut éviter que ces règles d'exception ne débordent leur finalité (cf. G 6/83, JO 3/1985, 67).

Cependant, à la différence de l'objet visé à l'art. 52(2) et (3), qui n'est exclu de la brevetabilité que s'il est revendiqué en tant que tel, il n'est pas possible, en vertu de l'art. 52(4), d'admettre une revendication de méthode qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou une action physique constituant une étape d'une méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal, ou une étape d'une méthode de diagnostic applicable au corps humain ou animal. Dans ce cas, le fait que la revendication comprenne des caractéristiques relatives à une opération technique exercée sur un objet technique ou consiste en de telles caractéristiques, n'est juridiquement pas pertinent pour l'application de l'art. 52(4) (cf. T 820/92, JO 3/1995, 113 et T 82/93, JO 5/1996, 274).

Examinons les trois exclusions concernées :

La **chirurgie** définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi, par exemple, une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques.

La **thérapie** suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique et comprend les traitements prophylactiques comme, par exemple, l'immunisation contre une certaine maladie (cf. T 19/86, JO 1-2/1989, 24) ou l'élimination de la plaque dentaire (cf. T 290/86, JO 8/1992, 414). Une méthode à but thérapeutique, qui porte sur le fonctionnement d'un appareil en contact avec un corps humain ou animal vivant, n'est pas exclue de la brevetabilité s'il n'existe aucun rapport fonctionnel entre les opérations liées à l'emploi de l'appareil et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par celui-ci (cf. T 245/87, JO 5/1989, 171).

De même, les **méthodes de diagnostic** n'englobent pas toutes les méthodes liées au diagnostic. Les méthodes qui visent à recueillir des informations (données, quantités physiques) sur le corps humain ou animal vivant ne sont pas exclues de la brevetabilité par l'art. 52(4), si l'information obtenue fournit simplement des résultats intermédiaires qui, à eux seuls, ne permettent pas de prendre une décision quant au traitement nécessaire. En règle générale, ces méthodes comprennent les examens radiographiques, la RMN (résonance magnétique nucléaire) ou les mesures de la tension artérielle (cf. T 385/86, JO 8/1988, 308).

4.3 Méthodes d'essai

Les méthodes d'essai devraient en général être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par conséquent être brevetables, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui est lui-même susceptible d'application industrielle. En particulier, l'utilisation d'animaux dans l'industrie à des fins expérimentales, par exemple pour tester des produits industriels (par exemple pour s'assurer de l'absence d'effets pyrogènes ou allergiques) ou

certaines phénomènes (par exemple, pour vérifier si l'eau ou l'air sont pollués), serait brevetable.

4.4 Application industrielle et exclusion en vertu de l'art. 52(2)

Il convient de noter que "le fait d'être susceptible d'application industrielle" n'est pas une exigence qui l'emporte sur les restrictions de l'art. 52(2) ; par exemple, une méthode administrative de contrôle des stocks n'est pas brevetable, eu égard à l'art. 52(2)c), même si elle peut être appliquée aux réserves de pièces de rechange d'une usine. D'autre part, bien qu'une invention doive être "susceptible d'application industrielle" et que la description doive indiquer, si cela n'apparaît pas à l'évidence, la manière dont cette invention est susceptible d'application industrielle (cf. II, 4.12), les revendications ne doivent pas nécessairement se limiter à l'application ou aux applications industrielles.

4.5 Séquences et séquences partielles de gènes

En règle générale, la description d'une demande de brevet européen doit, lorsque cela n'est pas évident, expliciter la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. Dans le cas de séquences et de séquences partielles de gènes, cette exigence générale revêt une forme particulière en ce sens que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne saurait constituer une invention brevetable (directive de l'UE 98/44/CE, considérant 23). Si une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, la fonction à indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

Règle 27(1) f)
Règle 23sexies(3)

5. Etat de la technique

5.1 Généralités et définition

Une invention est "considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique". "L'état de la technique" est défini comme étant "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Il convient de noter combien cette définition est large. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, la façon dont il l'a été et la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations. Il existe toutefois certaines restrictions particulières (cf. IV, 8). Cependant, étant donné que "l'état de la technique" fourni à l'examineur consiste essentiellement en une liste de documents figurant dans le rapport de recherche, la présente section 5 ne traite la question de la mise à la disposition du public qu'en ce qui concerne la description écrite (soit seule, soit combinée à une description orale ou à une utilisation antérieure).

Art. 54(1)
Art. 54(2)

Les principes à appliquer pour déterminer si d'autres éléments de l'état de la technique (susceptibles d'être introduits dans la procédure, par exemple

par un tiers, en application de l'art. 115) ont été rendus accessibles au public sont exposés au point D-V, 3.

Art. 52(1)

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, cf. IV, 7.

Une description écrite, c'est-à-dire un document, devrait être considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité ("Gebrauchsmuster") sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement ("Eintragungstag") dans le registre des modèles d'utilité, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets ("Bekanntmachung im Patentblatt"). Le rapport de recherche cite également des documents au sujet desquels des incertitudes en ce qui concerne leur accessibilité au public ou la date exacte de leur publication ne sont pas écartées ou ne le sont que partiellement (cf. B-VI, 7.1). Si le demandeur conteste l'accessibilité au public ou la date présumée de publication du document, l'examineur devrait décider s'il doit examiner plus avant la question. Lorsque le demandeur présente des raisons solides de mettre en doute la possibilité que le document soit compris dans "l'état de la technique" concernant sa demande et qu'un examen supplémentaire ne donne pas de preuve suffisante pour écarter ce doute, l'examineur ne devrait pas poursuivre l'examen de la question. Ainsi, les seuls cas où un problème est susceptible de se poser à l'examineur sont :

- i) celui dans lequel un document reproduit une description orale (par exemple une conférence publique) ou rend compte d'un usage antérieur (par exemple une présentation dans une exposition ouverte au public) ;
- ii) celui dans lequel seule la description orale ou la conférence était accessible au public avant la "date de dépôt" de la demande de brevet européen, le document lui-même n'étant publié qu'à cette date ou ultérieurement.

Dans de tels cas, l'examineur doit partir de l'hypothèse que le document constitue un compte rendu fidèle de la conférence, de l'exposition ou de tout autre événement antérieur et donc considérer que cet événement fait partie de "l'état de la technique". Cependant, si le demandeur conteste l'exactitude du compte rendu fourni dans le document en invoquant de solides raisons, là encore l'examineur ne devrait pas examiner la question plus avant.

5.2 Exposé suffisant

Un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) que si les informations fournies à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente (cf. IV, 7.3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, JO 1-2/1990, 22 ; T 206/83, JO 1/1987, 5 et T 491/99, non publiée au JO).

5.3 Date de dépôt ou de priorité

Il convient de noter que l'expression "date de dépôt" mentionnée à l'art. 54(2) et à l'art. 54(3), doit être interprétée, dans certains cas, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date de dépôt de la demande de brevet européen, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. B-X, 9.2 iv)) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de (de dépôt ou de priorité) antérieure.

Art. 89

Bien entendu, si tout ce qui constitue l'état de la technique a été rendu accessible au public avant la date du document de priorité le plus ancien, il n'est pas nécessaire que l'examineur s'occupe des dates qui ont été attribuées (et il ne devrait pas le faire).

5.4 Documents rédigés dans une langue non officielle

Le rapport de recherche inclura un document qui n'est pas rédigé dans une langue officielle uniquement s'il est manifeste (par exemple sur la base de dessins, d'un abrégé ou d'un brevet correspondant rédigé dans une langue officielle, ou encore sur la base d'une traduction établie par l'examineur ou une personne connaissant la langue dans laquelle le document est rédigé) que ce document est pertinent (cf. B-X, 9.1.2 et 9.1.3). Dans l'avis au stade de la recherche ou dans la notification prévue à l'art. 96(2), l'examineur peut mentionner ce document sur la base de preuves identiques. Toutefois, si le demandeur conteste la pertinence du document et présente des raisons particulières, l'examineur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et de l'état de la technique dont il dispose, il est justifié de maintenir ce document. Dans l'affirmative, il devra se procurer une traduction du document (ou simplement de la partie intéressante de ce document si elle peut être aisément identifiée). S'il reste d'avis que le document est pertinent, il devra envoyer une copie de la traduction au demandeur en même temps que la prochaine notification officielle.

6. Interférence avec d'autres demandes de brevet européen

6.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(3)

L'état de la technique englobe également le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées, conformément à l'art. 93, à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date, dans la mesure où les demandes antérieures et ultérieures désignent valablement le ou les mêmes Etats. Les demandes antérieures ne sont comprises dans l'état de la technique qu'en ce qui concerne la nouveauté et non l'activité inventive. La "date de dépôt" visée à l'art.54(2) et (3) doit par conséquent être interprétée, dans certains cas appropriés, comme désignant la date de priorité (cf. chapitre V). Par "contenu" d'une demande

Art. 54(3), (4)

Art. 56

Art. 89

Art. 85

de brevet européen, on entend l'ensemble de l'exposé, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications, y compris :

- i) tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers portant sur des modes de réalisation impraticables) ;
- ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (cf. II, 4.18, avant-dernier paragraphe) ; et
- iii) tout élément compris dans l'état de la technique pour autant qu'il est explicitement décrit.

Toutefois, le contenu ne comprend aucun document de priorité (ce genre de document servant uniquement à déterminer dans quelle mesure la date de priorité est valable en ce qui concerne la divulgation de la demande de brevet européen (cf. V, 1.2)) ni, compte tenu de l'art. 85, l'abrégé (cf. B-XI, 2).

Il est important de remarquer que c'est le contenu de la demande antérieure, telle qu'elle a été déposée, qui doit être pris en considération pour l'application de l'art. 54(3). Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans une langue non officielle, comme le prévoit l'art. 14(2) (cf. A-VIII, 1.1), il se peut qu'un élément du texte original ait été omis par erreur au cours de la traduction dans la langue de la procédure et ne figure donc pas dans la publication faite, conformément à l'art. 93, dans cette langue. Même dans ce cas, c'est le contenu du texte original qui est déterminant aux fins de l'art. 54(3).

6.1a Exigences à remplir

La question de savoir si une demande de brevet européen publiée peut être considérée comme une demande interférente au sens de l'art. 54(3) et (4) dépend en premier lieu de sa date de dépôt, qui doit être antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande examinée, et de sa date de publication, laquelle doit être identique ou postérieure. Si la demande européenne publiée revendique une priorité, la date de priorité remplace la date de dépôt (art. 89) pour cet objet dans la demande qui correspond à la demande dont la priorité est revendiquée. Si une revendication de priorité a été abandonnée ou perdue avec effet à une date antérieure à celle de la publication, c'est la date de dépôt et non pas celle de la priorité revendiquée qui est déterminante, et ce que la revendication de priorité ait pu aboutir ou non à un droit de priorité valable.

En outre, la demande interférente doit obligatoirement être encore en instance à la date de sa publication (cf. J 5/81, JO 4/1982, 155). Si la demande a été retirée ou "perdue" d'une autre façon avant la date de publication, mais qu'elle ait été publiée parce que les préparatifs en vue de la publication étaient achevés, la publication ne produit pas l'effet prévu par l'art. 54(3), mais seulement celui prévu par le paragraphe 2 du même article. L'art. 54(3) doit être interprété comme visant la publication d'une demande "valable", c'est-à-dire une demande de brevet européen qui existe à la date de sa publication.

Règle 23^{bis}

Enfin, étant donné que les taxes de désignation peuvent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date de mention de la publication du rapport de recherche (art. 79(2)), délai qui peut, le cas échéant, être prorogé du délai supplémentaire prévu à la règle 85^{bis}, les demandes européennes ne sont comprises dans l'état de la technique au

sens de l'art. 54(3) que pour les Etats contractants dont la désignation est définitive à l'expiration du délai susmentionné, en d'autres termes, pour lesquels les taxes de désignation correspondantes ont été acquittées.

Les autres changements prenant effet après la date de publication (p.ex. le retrait d'une désignation ou de la revendication de priorité, ou la perte du droit de priorité pour d'autres raisons) sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3) et (4).

6.2 Demandes euro-PCT

Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent également aux demandes PCT désignant EP, mais avec une différence importante. Il ressort en effet clairement de l'art. 158 qu'une demande PCT n'est pas comprise dans l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3), à moins que le demandeur n'ait acquitté la taxe nationale prescrite et remis à l'OEB la demande PCT en allemand, en anglais ou en français (ce qui signifie qu'une traduction doit être produite lorsque la demande PCT a été publiée en japonais, en chinois, en espagnol ou en russe). La taxe nationale comprend la taxe nationale de base (d'un montant égal à la taxe de dépôt) et les taxes de désignation (règle 106).

Art. 158(1), (2)

6.3 Etats désignés en commun

Lorsqu'une demande de brevet désigne certains Etats qui étaient désignés dans une demande interférente antérieure et d'autres qui ne l'étaient pas, le demandeur a le choix entre plusieurs types de modifications. Tout d'abord, il peut simplement retirer les désignations qui sont communes à sa demande et à la demande antérieure. En outre, il peut déposer, pour les Etats désignés en commun, des revendications différentes de celles destinées aux autres Etats désignés. Si des revendications différentes sont déposées, l'examineur devra examiner si le fait de retenir la même description et les mêmes dessins pour l'ensemble de ces revendications ne risque pas de créer une certaine confusion. Dans ce cas, la règle 87 autorise l'examineur à exiger le dépôt d'une description et de dessins différents ; le demandeur n'a pas le droit de demander lui-même une telle modification (cf. aussi III, 8.1). Enfin, le demandeur peut limiter la portée de son jeu de revendications de telle manière que la demande antérieure ne puisse plus être considérée comme interférente.

Règle 87

Si le rapport de recherche concernant la demande interférente a été publié, mais que le délai prescrit pour acquitter valablement les taxes de désignation ne soit pas encore parvenu à expiration, le demandeur est informé que l'examen ne pourra pas être mené à terme tant que la situation concernant les désignations n'aura pas été clarifiée pour la demande antérieure, à moins que le demandeur ne limite la portée de ses revendications de telle sorte que la demande interférente soit sans conséquence sur la nouveauté, et ce que les désignations soient ou non confirmées par le paiement valablement effectué des taxes correspondantes. Si le rapport de recherche n'a pas encore été publié (parce que la demande interférente a été publiée en tant que document "A2"), l'examineur invitera la division de la recherche compétente à effectuer la recherche le plus tôt possible. Dans l'intervalle, l'examen est suspendu.

Pour les rares cas où la délivrance d'un brevet est possible avant même que la recherche de demandes interférentes ait pu être effectuée (par

exemple, parce qu'une requête en traitement accéléré a été présentée pour une demande déposée sans revendication de priorité), cf. VI, 8.4.

6.4 Double protection par brevet

La CBE ne traite pas de façon explicite du cas des demandes de brevet européen simultanément en cours d'instruction et ayant la même date (de dépôt ou de priorité). Cependant, un principe admis dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas possible de délivrer deux brevets au même demandeur pour une invention. Un demandeur peut être autorisé à maintenir deux demandes dont la description est identique, lorsque les revendications ont une portée tout à fait différente et se rapportent à des inventions différentes. Cependant, dans le rare cas où il y aurait au moins deux demandes de brevet européen émanant du même demandeur et dans lesquelles le ou les mêmes Etats seraient définitivement désignés (du fait de la confirmation donnée par le paiement des taxes de désignation correspondantes) et où les revendications auraient la même date de priorité ou de dépôt et se rapporteraient à la même invention (dans les conditions explicitées au point VI, 9.1.6), le demandeur sera prié soit de modifier au moins l'une des demandes, de sorte que leur objet ne se rapporte plus à la même invention, soit de choisir parmi ces demandes celle qu'il veut maintenir. Si deux demandes ayant la même date (de dépôt ou de priorité) sont déposées par deux demandeurs différents, on doit laisser chacune de ces demandes suivre le cours normal de la procédure comme si l'autre n'existait pas.

6a. Interférence avec des droits nationaux antérieurs

Lorsqu'il existe un droit national antérieur dans un Etat contractant désigné dans la demande, le demandeur peut apporter des modifications selon les modalités énoncées au premier paragraphe du point IV, 6.3 ci-dessus pour le cas où il y a interférence entre des demandes de brevet européen. La modification de la demande afin de tenir compte de droits nationaux antérieurs ne doit cependant jamais être exigée ou proposée (cf. également III, 8.4).

7. Nouveauté

7.1 Etat de la technique tel que défini à l'art. 54(2)

Art. 54(1)

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. En ce qui concerne la définition de l'"état de la technique", cf. IV, 5. Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive, cf. IV, 9,9), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (T 305/87, JO 8/1991, 429).

Mais si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document dans lequel figure la référence, dès lors que le document auquel il est fait référence était accessible au public à la date de publication du document dans lequel figure la référence (cf. T 153/85, JO 1-2/1998, 1). (En ce qui concerne l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(3), cf. IV, 6.1 et II, 4.18, avant-dernier

paragraphe). Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal (cf. IV, 7.3).

En outre, tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers qui excluent des modes de réalisation impraticables) et l'état de la technique mis en évidence dans un document, pour autant qu'il est explicitement décrit, doivent être considérés comme incorporés dans le document.

Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans un document.

7.2 Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci découle directement et sans équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document ; par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques même si cela n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique. La limitation à "ce qui découle directement et sans équivoque d'un document" est importante. Ainsi, lors de l'examen de la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas exposés dans le document : cela relève de l'examen de l'activité inventive.

7.3 Date pertinente d'un document antérieur

Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur devrait être lu comme il aurait été lu par l'homme du métier à la date pertinente du document. Par "date pertinente", on entend la date de publication dans le cas d'un document publié antérieurement, et la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) dans le cas d'un document compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. IV, 6.1).

7.3a Divulgation suffisante d'un document antérieur

Un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément à l'art. 54(1) que si les informations qu'il fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente du document (cf. IV, 7.3), de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date (cf. T 26/85, JO 1-2/1990, 22 ; T 206/83, JO 1/1987, 5 et T 491/99, non publiée au JO).

De même, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule est mentionné dans un document de l'état de la technique n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ce document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date pertinente du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.

7.4 Divulgation générique et exemples spécifiques

Lors de l'examen de la nouveauté, l'examineur doit également tenir compte du fait que, d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la

nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation spécifique détruit la nouveauté d'une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. Par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté du métal en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un métal autre que le cuivre, et la divulgation de rivets détruit la nouveauté des rivets en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un moyen de fixation autre que le rivet.

7.5 Divulgation implicite et paramètres

Dans le cas d'un document antérieur, l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement exposé dans le document lui-même. Elle peut également être implicite en ce sens qu'en appliquant l'enseignement d'un document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat couvert par la revendication. L'examineur ne devrait formuler d'objection en arguant d'une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut raisonnablement y avoir de doute quant à l'effet pratique de l'enseignement figurant dans le document antérieur (en ce qui concerne toutefois la deuxième utilisation non médicale, cf. IV, 7.6). On peut se trouver également dans des situations de ce type lorsque les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres (cf. III, 4.7a). Il se peut qu'un paramètre différent soit mentionné dans l'état de la technique pertinent ou qu'il ne soit fait mention d'aucun paramètre. Si le produit connu et le produit revendiqué sont par ailleurs en tous points identiques (ce à quoi on peut s'attendre lorsque, par exemple, les produits de départ et les procédés de fabrication sont identiques), cela soulève d'emblée une objection d'absence de nouveauté. Si le demandeur peut démontrer, par exemple au moyen de tests comparatifs appropriés, qu'il existe effectivement des différences en ce qui concerne les paramètres, il n'est pas certain que la demande expose toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la fabrication des produits dont les paramètres sont indiqués dans la revendication (art. 83).

7.6 Examen de la nouveauté

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examineur devrait tenir compte des indications données aux points III, 4.4-4.13. Il devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation particulière visée dans la demande (cf. III, 4.8). Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération (cf., par exemple, le cas du "moule pour acier fondu" cité au point III. 4.8). En ce qui concerne les revendications relatives à la première utilisation médicale, cf. IV, 4.2.

Il y a lieu également de noter qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique (deuxième utilisation non médicale) doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'art. 54(1), à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été

rendue accessible au public auparavant (cf. G 2/88, JO 4/1990, 93 et G 6/88, JO 4/1990, 114). En ce qui concerne les revendications portant sur la deuxième utilisation médicale ou sur une utilisation médicale "ultérieure", cf. IV, 4.2.

7.7 Inventions de sélection

Les inventions de sélection consistent à sélectionner des éléments individuels, des sous-ensembles ou des plages de valeurs limitées qui n'ont pas été mentionnés explicitement, à l'intérieur d'un ensemble ou d'une plage de valeurs plus vaste et connu(e).

- i) Pour apprécier la nouveauté d'une sélection, il convient de déterminer si les éléments choisis sont divulgués sous une forme (concrète) individualisée dans l'état de la technique (cf. T 12/81, JO 8/1982, 296). Une sélection à partir d'une liste unique d'éléments divulgués de manière spécifique ne confère pas un caractère de nouveauté. Cependant, si une sélection doit être effectuée à partir de deux listes ou plus d'une longueur déterminée pour obtenir une combinaison spécifique de caractéristiques, la combinaison de caractéristiques qui en résulte, n'étant pas divulguée de manière spécifique dans l'état de la technique, confère un caractère de nouveauté (principe dit des "deux listes"). Des exemples de ce type de sélections à partir de deux listes ou plus sont :
 - a) composés chimiques individuels obtenus à partir d'une formule générique connue, le composé choisi découlant de la sélection de substituants spécifiques à l'intérieur d'au moins deux "listes" de substituants données pour définir la formule générique connue. Il en va de même pour des mélanges spécifiques découlant de la sélection de composants individuels à partir de listes de composants formant le mélange de l'état de la technique ;
 - b) produits de départ pour la fabrication d'un produit final ;
 - c) sélection de plages de valeurs limitées pour plusieurs paramètres à partir de plages de valeurs correspondantes connues.
- ii) La sélection d'une plage de valeurs limitée à partir d'une plage de valeurs numériques plus large, comprise dans l'état de la technique, est considérée comme nouvelle s'il est satisfait aux trois critères suivants (cf. T 198/84, JO 7/1985, 209 ; T 279/89, non publiée au JO) :
 - a) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est étroite par rapport à la plage de valeurs connue ;
 - b) la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée est suffisamment éloignée de tout exemple spécifique divulgué dans l'état de la technique et des points extrêmes de la plage de valeurs connue ;
 - c) la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique).

Un effet se produisant uniquement dans la plage de valeurs limitée telle que revendiquée ne peut pas en soi conférer un caractère nouveau à cette dernière. Cependant, s'il se produit dans la plage de valeurs limitée qui a été sélectionnée, et non dans l'ensemble de la plage de valeurs connue, cet effet technique peut confirmer qu'il est satisfait au critère c), à savoir que l'invention est nouvelle et ne constitue pas une partie quelconque de l'état de la technique. Le sens du terme "étroit" et de l'expression "suffisamment éloigné" doit être déterminé au cas par cas. Un effet obtenu à l'intérieur de la plage de valeurs connue peut également constituer le nouvel effet technique se produisant à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée, si dans la plage de valeurs sélectionnée cet effet est d'une plus grande ampleur.

- iii) En cas de recoupement des plages de valeurs (par exemple plages de valeurs numériques, formules chimiques) de l'objet revendiqué avec l'état de la technique, les mêmes principes s'appliquent pour l'évaluation de la nouveauté que dans d'autres cas, par exemple les inventions de sélection (cf. T 666/89, JO 8/1993, 495). Il convient de déterminer l'objet qui a été mis à la disposition du public par une divulgation antérieure et qui est compris de ce fait dans l'état de la technique. Dans ce contexte, il faut prendre en considération non seulement les exemples, mais aussi tout le contenu du document antérieur. Pour ce qui est des recouvrements de plages de valeurs ou de plages de valeurs numériques de paramètres physiques, la nouveauté est détruite par la mention explicite d'un point extrême de la plage de valeurs connue, par la mention explicite de valeurs intermédiaires ou par un exemple spécifique de l'état de la technique tombant dans la zone de recoupement. Il ne suffit pas d'exclure des valeurs spécifiques comprises dans l'état de la technique et destructrices de nouveauté ; il faut également examiner la question de savoir si l'homme du métier, sur la base des données techniques et compte tenu des connaissances générales qu'il est censé avoir dans le domaine concerné, envisagerait sérieusement de mettre en application l'enseignement technique du document antérieur dans la plage de valeurs commune. Si l'on peut raisonnablement supposer que ce serait le cas, force est de conclure qu'il n'y a pas de nouveauté. Dans l'affaire T 26/85, JO 1-2/1990, 22, l'homme du métier ne pouvait pas envisager sérieusement de travailler dans la zone de recoupement, car l'état de la technique contenait contre toute attente une déclaration motivée le dissuadant clairement de sélectionner ladite plage de valeurs, bien que celle-ci ait été revendiquée dans l'état de la technique en question. Les critères mentionnés au point ii) ci-dessus peuvent être appliqués par analogie pour apprécier la nouveauté des plages de valeurs numériques se recoupant (cf. T 17/85, JO 12/1986, 406). Pour ce qui est des recouvrements de formules chimiques, on reconnaît la nouveauté si l'objet revendiqué, dans la zone de recoupement, se démarque par un nouvel élément technique de l'état de la technique (nouvel enseignement technique), cf. T 12/90, point 2.6 de l'exposé des motifs, non publiée au Journal officiel. Il s'agit par exemple d'un résidu chimique sélectionné de manière spécifique, qui est couvert en des termes généraux par l'état de la technique dans la zone de recoupement, mais qui n'est pas individualisé dans le document antérieur. Autrement, il faut se poser la question de savoir si l'homme du métier envisagerait sérieusement de travailler dans la plage de valeurs commune et/ou admettrait que

la zone de recoupement est divulguée directement et sans ambiguïté de manière implicite dans l'état de la technique (cf. par exemple T 536/95, non publiée au JO). Si tel est le cas, il y a absence de nouveauté.

8. Divulgations non opposables

8.1 Généralités

Il n'existe que deux cas dans lesquels une divulgation antérieure de l'invention n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique et n'est donc pas prise en considération, à savoir lorsque la divulgation "résulte directement ou indirectement" :

- i) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, c'est-à-dire lorsque l'invention a été soustraite au demandeur et divulguée contre sa volonté ou Art. 55(1) a)
- ii) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans une exposition internationale officiellement reconnue au sens de l'art. 55(1) b). Art. 55(1) b)

8.2 Délai

Dans les cas visés aux alinéas i) et ii), une condition essentielle est que la divulgation en question ne doit pas être intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet. La date déterminante pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée, et non la date de priorité (G 3/98, JO 2/2001, 62 et G 2/99, JO 2/2001, 83).

8.3 Abus évident

En ce qui concerne le cas visé à l'alinéa i), la divulgation peut avoir lieu dans un document publié ou par tout autre moyen. En particulier, elle peut avoir été faite dans une demande de brevet européen ayant une date de priorité antérieure. Par exemple, une personne B ayant eu connaissance, par une information confidentielle, de l'invention d'une personne A peut elle-même déposer une demande de brevet pour cette invention. En pareil cas, la divulgation résultant de la publication de la demande de B ne portera pas atteinte aux droits de A si ce dernier a déjà déposé une demande ou s'il le fait dans un délai de six mois après cette publication. De toute façon, compte tenu de l'art. 61, B peut ne pas être autorisé à maintenir sa demande (cf. VI, 9.2).

Pour que puisse être établie l'existence d'un "abus évident", il faut qu'il y ait eu de la part de celui qui a divulgué l'invention soit une intention véritable de nuire, soit une pleine connaissance ou une connaissance présumée des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés (cf. T 585/92, JO 3/1996, 129).

8.4 Exposition internationale

Dans le cas visé à l'alinéa ii), la demande doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la divulgation de l'invention dans le cadre de l'exposition, faute de quoi la divulgation par l'exposition est opposable à la demande. De plus, le demandeur doit déclarer, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée, et, dans un délai de quatre mois, il doit produire à l'appui de sa déclaration une attestation Art. 55(2)
Règle 23

répondant aux exigences de la règle 23 (cf. A-IV, 3). La liste des expositions officiellement reconnues est publiée au Journal officiel.

9. Activité inventive

9.1 Généralités

Art. 56

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. L'invention est nouvelle si elle se distingue des techniques connues. La question de savoir si elle implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

9.2 Etat de la technique ; date de dépôt

L'état de la technique pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'art. 54(2) (cf. IV, 5) ; n'y sont pas comprises les demandes de brevet européen publiées ultérieurement qui sont visées à l'art. 54(3). Ainsi qu'il est exposé au point IV, 5.3, le terme "date de dépôt" figurant à l'art. 54(2) désigne, le cas échéant, la date de priorité (cf. chapitre V).

9.3 Homme du métier

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l'"état de la technique", notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants. Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive (cf. T 32/81, JO 6/1982, 225). Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.

9.4 Evidence

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à la différence de la nouveauté (cf. IV, 7.3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir

compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, la veille de la date de dépôt ou de la date de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

9.5 Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que "par conséquent" l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple **"assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques"**, et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive (cf. IV, 9.8.2, dernier paragraphe). Un ensemble de caractéristiques techniques représente une combinaison de caractéristiques si l'interaction fonctionnelle entre les caractéristiques produit un effet technique combiné qui est différent, par exemple qui va au-delà de la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement. En d'autres termes, les interactions des caractéristiques individuelles doivent produire un effet de synergie. En l'absence d'un tel effet, on est en présence d'un simple assemblage de caractéristiques (cf. T 389/86, JO 3/1988, 87).

Par exemple, l'effet technique d'un transistor individuel est pour l'essentiel celui d'un interrupteur électronique. Toutefois, des transistors interconnectés pour former un microprocesseur interagissent de façon synergique pour obtenir des effets techniques, tels que le traitement de données, qui vont au-delà de la somme des effets techniques qu'ils produisent individuellement (cf. également IV-Annexe 2).

9.6 Origine de l'invention

Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examineur ne perde pas de vue, lorsqu'il examine si l'invention implique une activité inventive, qu'il existe différents moyens par lesquels l'homme du métier peut parvenir à une invention. Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

- i) la formulation d'une nouvelle idée ou d'un problème à résoudre qui n'a pas encore été mis en évidence (la solution paraissant évidente dès que le problème est clairement exposé) ;

Exemple : des essais réalisés par le demandeur ont révélé que l'effet d'une formulation chimique connue n'était plus satisfaisant après un stockage prolongé, de sorte que la solution revendiquée apparaissait rétrospectivement banale et évidente (cf. T 2/83, JO 6/1984, 265).

- ii) la résolution d'un problème connu ;

Exemple : le problème consistant à marquer de façon indélébile les animaux de ferme tels que les vaches sans causer de souffrance aux animaux ni endommager leur cuir est aussi ancien que l'agriculture elle-même. La solution ("marquage par le froid") consiste en une application de la découverte selon laquelle le cuir

d'un animal peut perdre définitivement sa pigmentation sous l'action d'une très basse température.

- iii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente) ;

Exemple : il se révèle que l'agréable saveur du beurre est due à d'infimes quantités d'un certain composant. A partir du moment où l'on a compris ce phénomène, l'application technique qui consiste à ajouter ce composant à la margarine apparaît aussitôt avec évidence.

Bien entendu, de nombreuses inventions découlent de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus ; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

9.7 (Supprimé)

9.8 Approche problème-solution

Dans la pratique, pour apprécier l'activité inventive d'une manière objective et prévisible, l'examinateur devrait en principe appliquer l'**approche problème-solution**.

L'approche problème-solution comporte trois étapes principales :

- i) déterminer "l'état de la technique le plus proche",
- ii) établir le "problème technique objectif" à résoudre, et
- iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

9.8.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

L'état de la technique le plus proche est la combinaison de caractéristiques, divulguée dans une seule référence, qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement évident conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée (T 606/89, non publiée au JO).

Il convient d'apprécier l'état de la technique le plus proche du point de vue de l'homme du métier, à la veille de la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.

Lorsque l'on détermine l'état de la technique le plus proche, il convient de tenir compte de ce que le demandeur reconnaît lui-même comme étant connu dans la description et les revendications. L'examinateur devrait considérer qu'une telle constatation de l'état de la technique connu est correcte, à moins que le demandeur ne déclare qu'il a commis une erreur (cf. VI, 8.5).

9.8.2 Formulation du problème technique objectif

Lors de la deuxième étape, on détermine de manière objective quel est le **problème technique** à résoudre. Pour ce faire, il convient d'étudier la demande (ou le brevet), l'état de la technique le plus proche et les différences au niveau des caractéristiques (qu'elle soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives** de l'invention", puis de formuler le problème technique.

Les caractéristiques qui ne contribuent ni en soi ni en combinaison avec d'autres caractéristiques à la solution d'un problème technique ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (cf. T 37/82, JO 2/1984, 71 et T 294/89, non publiée au JO). Une telle situation peut par exemple se présenter lorsqu'une caractéristique contribue uniquement à résoudre un problème non technique, tel qu'un problème se posant dans un domaine exclu de la brevetabilité (cf. T 931/95, JO 10/2001, 441).

Dans le cadre de l'approche problème-solution, on entend par problème technique l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche. Le problème technique ainsi défini est souvent dénommé le "**problème technique objectif**".

Il se peut que le problème technique objectif formulé de cette façon soit différent de ce que le demandeur a présenté dans sa demande comme "le problème". Ce dernier peut devoir être reformulé, car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, figurant notamment dans l'état de la technique révélé au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique dont le demandeur avait effectivement connaissance à la date de dépôt de la demande. En particulier, l'état de la technique cité dans le rapport de recherche peut placer l'invention dans une perspective entièrement différente de celle qui découle de la lecture de la seule demande.

La mesure dans laquelle le problème technique peut être reformulé doit être évaluée au regard des faits dans chaque cas particulier. En principe, tout effet produit par l'invention peut être utilisé comme base pour reformuler le problème technique, dès lors que ledit effet peut être déduit de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. T 386/89, non publiée au JO). On peut également s'appuyer sur de nouveaux effets présentés ultérieurement par le demandeur au cours de la procédure, à condition que l'homme du métier soit en mesure de discerner que ces nouveaux effets étaient implicitement contenus dans le problème technique tel que formulé initialement ou avaient un rapport avec celui-ci (cf. IV, 9.11 et T 184/82, JO 6/1984, 261).

Il y a lieu de noter que le problème technique objectif doit être formulé de telle façon qu'il ne préjuge pas de la solution. En effet, introduire dans l'énoncé du problème certains éléments de la solution selon l'invention conduira inmanquablement à apprécier a posteriori l'activité inventive lorsque l'on se référera à l'état de la technique considéré du point de vue de ce problème (T 229/85, JO 6/1987, 237).

La notion de "problème technique" devrait quoi qu'il en soit être interprétée au sens large ; elle n'implique pas nécessairement que la solution constitue une amélioration technique par rapport à l'état de la technique. Ainsi, le problème pourrait consister simplement à chercher

une solution de remplacement à un dispositif ou à un procédé connu offrant les mêmes effets ou des effets similaires ou présentant un meilleur rapport performances-coût.

Le problème technique objectif doit parfois être considéré comme un assemblage de plusieurs "**problèmes partiels**". Tel est le cas lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives, combinées entre elles, ne produit aucun effet technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par différents jeux de caractéristiques distinctives (cf. IV, 9.9 et T 389/86, JO 3/1988, 87).

9.8.3 Approche could-would

La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **aurait** incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention (cf. IV, 9.4).

En d'autres termes, la question n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait été en mesure de parvenir à l'invention en adaptant ou en modifiant l'état de la technique le plus proche, mais s'il **aurait agi** ainsi dans l'espoir de résoudre le problème technique objectif ou d'obtenir un perfectionnement ou un avantage quelconque parce que l'état de la technique contenait des suggestions en ce sens (cf. T 2/83, JO 6/1984, 265), et ce avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour la revendication examinée.

9.9 Combinaison de documents de l'état de la technique

Il est permis de combiner la divulgation de un ou plusieurs documents, de différentes parties d'un document ou d'autres éléments de l'état de la technique (par exemple un usage antérieur public) avec l'état de la technique le plus proche. Toutefois, lorsqu'il faut combiner plus d'une divulgation avec l'état de la technique pour parvenir à une combinaison de caractéristiques, cela peut être le signe d'une activité inventive.

La situation diffère lorsque l'invention apporte une solution à plusieurs "problèmes partiels" indépendants (cf. IV, 9.5 et 9.8.2). Dans un tel cas de figure, il convient en effet d'apprécier séparément, pour chaque problème partiel, si la combinaison des caractéristiques résolvant le problème partiel découle à l'évidence de l'état de la technique. Un document différent peut donc être combiné avec l'état de la technique le plus proche pour chaque problème partiel (cf. T 389/86, JO 3/1988, 87). Il suffit toutefois que l'une de ces combinaisons de caractéristiques implique une activité inventive pour que l'objet de la revendication soit inventif.

Lorsqu'il détermine s'il aurait été évident de combiner deux divulgations distinctes ou plus, l'examinateur devrait également en particulier :

- i) se demander si le contenu des divulgations (par exemple des documents) est susceptible de rendre probable ou non leur combinaison par l'homme du métier lorsque celui-ci est confronté au problème résolu par l'invention. Par exemple, si deux divulgations considérées dans leur ensemble ne pouvaient pas en pratique être facilement combinées en raison d'une incompatibilité intrinsèque de

certaines caractéristiques divulguées qui sont essentielles à l'invention, la combinaison de ces divulgations ne devrait pas, en règle générale, être considérée comme évidente ;

- ii) se demander si les divulgations, par exemple des documents, proviennent de domaines techniques similaires, voisins ou éloignés ;
- iii) avoir à l'esprit qu'il serait évident, pour l'homme du métier, de combiner deux parties ou plus du même document s'il existe un motif raisonnable d'associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident de combiner avec un document antérieur un manuel réputé ou un dictionnaire classique, ce n'est là en effet qu'un exemple particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner l'enseignement d'un ou plusieurs documents avec les **connaissances générales de l'homme du métier** dans le domaine technique considéré. D'une façon générale, il serait également évident, pour l'homme du métier, de combiner deux documents dont l'un fait référence à l'autre d'une manière claire et certaine (pour les références considérées comme faisant partie intégrante de la divulgation, cf. IV, 6.1 et 7.1). Il en va de même lorsqu'il s'agit de déterminer si un document peut être combiné avec un élément de l'état de la technique rendu public antérieurement de quelque façon que ce soit, par exemple par un usage.

9.10 Indices

9.10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire

Il y a lieu de noter que si l'invention résulte d'une modification désavantageuse prévisible de l'état de la technique le plus proche, que l'homme du métier pouvait clairement prévoir et correctement apprécier, et si cet inconvénient prévisible n'est pas accompagné d'un avantage technique inattendu, l'invention revendiquée n'implique alors aucune activité inventive (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217 et T 155/85, JO 3/1988, 87). En d'autres termes, la simple obtention d'un effet désavantageux n'implique aucune activité inventive. Toutefois, si un tel effet désavantageux s'accompagne d'un avantage technique inattendu, il se peut qu'il y ait activité inventive. Il en va de même lorsqu'une invention résulte simplement d'une modification non fonctionnelle arbitraire d'un dispositif compris dans l'état de la technique ou d'un choix purement arbitraire parmi une multitude de solutions possibles (cf. T 72/95, non publiée au JO, et T 939/92, JO 6/1996, 309).

9.10.2 Analyse a posteriori ; avantage technique surprenant

Il ne faut pas oublier qu'une invention qui, à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examineur devrait se méfier de ces analyses a posteriori et il devrait toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention alléguée. Il devrait dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier avant la contribution du demandeur et il devrait chercher à

donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il devrait prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve présentés par le demandeur. Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et, notamment, procure un avantage technique nouveau et surprenant, qui ne représente pas un simple effet supplémentaire obtenu dans une "situation à sens unique" (cf. ci-dessous), et que cet avantage technique peut être rapporté d'une manière convaincante à l'une des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit l'invention, l'examineur devrait s'interroger avant de soulever à l'égard de cette revendication une objection de défaut d'activité inventive.

9.10.3 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

L'obtention d'un effet technique inattendu peut être considérée comme un indice d'activité inventive. Toutefois, s'il aurait déjà été évident pour l'homme du métier, compte tenu de l'état de la technique, de parvenir à un résultat qui serait couvert par une revendication, par exemple en l'absence de variantes de sorte que l'on se trouve dans une situation "à sens unique", l'effet inattendu constitue un simple effet supplémentaire qui ne confère aucun caractère inventif à l'objet revendiqué (cf. T 231/97, non publiée au JO et T 192/82, JO 9/1984, 415).

9.10.4 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial

Lorsque l'invention résout un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillent depuis longtemps ou répond à un besoin existant depuis longtemps, cela peut être considéré comme un indice d'activité inventive.

Le succès commercial à lui seul ne doit pas être considéré comme un indice d'activité inventive. Toutefois, la preuve d'un succès commercial immédiat revêt une réelle signification s'il est établi également qu'un besoin ressenti depuis longtemps a été satisfait, et à condition que l'examineur soit convaincu que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention et non d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou de publicité).

9.11 Arguments et moyens de preuve présentés par le demandeur

Les arguments et moyens de preuves pertinents que l'examineur prend en considération pour apprécier l'activité inventive peuvent figurer dans la demande de brevet initiale, ou être présentés par le demandeur au cours de la procédure ultérieure (voir 9.8.2 supra et VI, 5.3.4, 5.3.5 et 5.3.7).

Toutefois, il convient d'être prudent lorsque de nouveaux effets sont invoqués à l'appui de l'activité inventive. Ces nouveaux effets ne peuvent être pris en considération que s'ils sont implicitement contenus dans le problème technique initialement formulé dans la demande telle que déposée ou, du moins, s'ils ont un rapport avec celui-ci (cf. également IV, 9.8.2, T 386/89, non publiée au JO, et T 184/82, JO 6/1984, 261).

Exemple d'effet nouveau :

L'invention telle que déposée a pour objet une composition pharmaceutique ayant une action spécifique. Il semble à première vue, compte tenu de l'état de la technique pertinent, que l'invention n'implique

pas d'activité inventive. Par la suite, le demandeur produit une nouvelle preuve qui montre que la composition revendiquée présente un avantage inattendu, à savoir une faible toxicité. Dans ce cas, il est possible de reformuler le problème technique en y introduisant l'aspect de la toxicité, car l'action pharmaceutique et la toxicité sont liées en ce sens que l'homme du métier examine toujours les deux aspects conjointement.

La reformulation du problème technique peut ou non entraîner une modification de l'énoncé du problème technique ou l'ajout de cet énoncé dans la description. Une telle modification n'est autorisée que si elle satisfait aux conditions énumérées au point VI, 5.3.7. Dans l'exemple de la composition pharmaceutique donné ci-dessus, ni le problème reformulé ni l'information relative à la toxicité ne peuvent être introduits dans la description sans enfreindre l'art. 123(2).

9.11a Inventions de sélection

L'objet des inventions de sélection diffère de l'état de la technique le plus proche en ce qu'il représente une sélection de sous-ensembles ou de plages de valeurs limitées. Si cette sélection est liée à un effet technique particulier et qu'il n'existe aucun indice conduisant l'homme du métier à cette sélection, l'activité inventive est reconnue (l'effet technique qui se produit à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée peut aussi être identique à l'effet obtenu avec la plage de valeurs plus large et connue, tout en ayant des proportions inattendues). Il ne faut pas confondre le critère consistant à "envisager sérieusement" (de travailler dans la zone de recoupement), qui est mentionné en corrélation avec le test de nouveauté pour des plages de valeurs se recoupant, avec l'évaluation de l'activité inventive. Pour cette dernière, il faut se demander si l'homme du métier aurait procédé à la sélection ou aurait choisi la plage de valeurs commune dans l'espoir de résoudre le problème technique à la base de l'invention ou dans l'attente d'une amélioration ou d'un avantage. Si la réponse est négative, l'objet revendiqué implique une activité inventive.

9.12 Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories

Lorsqu'une revendication indépendante est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'objet des revendications qui en dépendent est nouveau et inventif, sauf si l'objet d'une revendication dépendante a une date ultérieure (de dépôt ou de priorité) à celle de la revendication indépendante et qu'il convient de prendre en considération des documents intermédiaires (cf. V, 2.4.3).

De même, si une revendication de produit est nouvelle et inventive, il n'est pas nécessaire d'examiner si une revendication relative au procédé qui conduit inévitablement à l'obtention dudit produit ou une revendication relative à l'utilisation de ce produit est nouvelle et inventive. En particulier, les procédés par analogie, à savoir des procédés qui, en soi, n'impliqueraient par ailleurs aucune activité inventive, sont néanmoins brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif (cf. T 119/82, JO 5/1984, 217). Il y a néanmoins lieu de noter que lorsque les revendications de produit, de procédé et d'utilisation ont des dates (de dépôt ou de priorité) différentes, il peut s'avérer nécessaire d'examiner séparément si leur objet est nouveau et implique une activité inventive au regard des documents intermédiaires.

9.13 Exemples

L'annexe au présent chapitre donne des exemples de cas où une invention peut être considérée comme évidente ou comme impliquant une activité inventive. Il convient toutefois de souligner que ces exemples sont uniquement fournis à titre d'illustration et qu'il y a lieu dans chaque cas d'appliquer le principe suivant : "était-ce évident aux yeux de l'homme du métier ?" (cf. IV, 9.8). Les examinateurs devraient éviter de se baser sur l'un de ces exemples dans un cas donné lorsqu'un tel exemple n'est pas clairement applicable. Enfin, cette liste n'est pas exhaustive.

CHAPITRE IV – Annexe**EXEMPLES CONCERNANT L'EXIGENCE D'ACTIVITE INVENTIVE - INDICES (cf. IV, 9.13)****1. Application de mesures connues ?****1.1** Inventions comportant l'application, de manière **évidente**, de **mesures connues** et pour lesquelles il y a eu par conséquent absence d'activité inventive :

- i) L'enseignement d'un document antérieur est incomplet et l'invention représente au moins l'une des solutions possibles qui viendraient naturellement ou facilement à l'esprit de l'homme du métier pour "**combler cette lacune**".

Exemple : l'invention porte sur une armature de bâtiment en aluminium. Un document antérieur divulgue la même armature en précisant qu'elle est bâtie en matériau léger mais sans mentionner l'utilisation de l'aluminium.

- ii) L'invention ne se distingue de l'état de la technique que par l'utilisation d'**équivalents** (mécaniques, électriques ou chimiques) **bien connus**.

Exemple : l'invention porte sur une pompe qui ne diffère d'un type connu de pompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

- iii) L'invention consiste simplement en une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue en faisant intervenir les **propriétés également connues** de cette dernière.

Exemple : une composition de lavage contient comme détergent un composé connu ayant la propriété connue de diminuer la tension superficielle de l'eau, et l'on sait que c'est là une propriété essentielle des détergents.

- iv) L'invention consiste en une substitution de matière, dans un dispositif connu, par une matière récemment mise au point et dont les propriétés sont telles que cette matière est manifestement appropriée à cette utilisation ("**substitution analogue**").

Exemple : un câble électrique comprend une gaine protectrice de polyéthylène liée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif. L'invention consiste en l'utilisation d'un adhésif particulier qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

- v) L'invention consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation analogue ("**utilisation analogue**").

Exemple : l'invention consiste en l'application d'une technique de commande par impulsions d'un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule industriel (tel qu'un chariot élévateur à fourche), l'utilisation de cette technique pour commander le moteur électrique de propulsion du chariot étant déjà connue.

1.2 Inventions comportant l'application non évidente de mesures connues et pour lesquelles il y a donc lieu de reconnaître une activité inventive :

- i) Une méthode de travail ou un moyen connu utilisé à une **fin nouvelle** produit un **effet** nouveau et **surprenant**.

Exemple : on sait que l'énergie haute fréquence peut être utilisée pour le soudage en bout par **induction**. Il devrait dès lors paraître évident, pour l'homme du métier, d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par **conduction** avec le même effet. Toutefois, si l'énergie haute fréquence est utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant normalement nécessaire durant le soudage par conduction pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et le feuillard), l'effet supplémentaire inattendu réside dans le fait que le décalaminage apparaît inutile car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine, qui constitue un diélectrique. Dans ce cas, il y aurait activité inventive.

- ii) Utilisation nouvelle d'un dispositif connu ou d'une matière connue, impliquant **la suppression de difficultés techniques** impossibles à surmonter par les techniques habituelles.

Exemple : l'invention porte sur un dispositif destiné à supporter les gazomètres et à en commander l'élévation et la descente, permettant de se passer de l'armature de guidage extérieure employée auparavant. Il existait un dispositif similaire pour supporter des docks flottants ou des pontons, mais il fallait surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

2. Combinaison évidente de caractéristiques ?

2.1 Combinaison évidente et par conséquent **non inventive** de caractéristiques :

L'invention consiste simplement à **juxtaposer** ou à associer des dispositifs ou des procédés connus fonctionnant chacun de façon normale, sans qu'il en résulte aucune interaction non évidente dans le fonctionnement.

Exemple : une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

2.2 Combinaison non évidente et par conséquent **inventive** de caractéristiques :

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique est obtenu. A cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient elles-mêmes intégralement ou en partie connues ou non. Toutefois, si la combinaison de caractéristiques représente un simple effet supplémentaire, obtenu par exemple dans une "situation à sens unique", il se pourrait que la combinaison n'implique aucune activité inventive.

Exemple : un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention a consisté à trouver que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, renforce l'effet de l'analgésique d'une façon qui ne pouvait être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

3. Sélection évidente ?

3.1 Sélection évidente et par conséquent **non inventive** parmi un certain nombre de possibilités connues :

- i) L'invention consiste simplement à choisir entre un certain nombre de **variantes également appropriées**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé chimique connu à propos duquel on sait qu'il est possible de fournir de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre d'autres solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention ne porte que sur le choix d'une solution.

- ii) L'invention consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains intervalles de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée, et il est clair que

ces paramètres pourraient être déterminés par des essais de routine ou par application de **méthodes de recherche ordinaires**.

Exemple : l'invention porte sur un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par une vitesse d'écoulement déterminée d'un gaz inerte. Les vitesses indiquées sont simplement celles auxquelles un praticien expérimenté aboutirait nécessairement.

- iii) Il est possible d'aboutir à l'invention seulement par une **simple extrapolation** directe de la technique connue.

Exemple : l'invention est caractérisée par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y, en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette caractéristique peut être déduite simplement par extrapolation sur un graphique linéaire qui peut être établi sur la base des techniques connues, en rapportant la stabilité thermique à la teneur en substance X.

- iv) L'invention consiste simplement à **sélectionner**, dans **un groupe très large**, des composés ou des combinaisons chimiques déterminés (y compris des alliages).

Exemple : l'état de la technique inclut la divulgation d'un composé chimique caractérisé par une structure précise et comportant un substituant appelé "R". Ce substituant "R" est défini de telle manière qu'il couvre des séries entières de groupes de radicaux définis d'une manière générale, tels que tous les radicaux alcoyles ou aryles non substitués ou substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles, ou les deux, bien que, pour des raisons pratiques, il ne soit fourni qu'un très petit nombre d'exemples précis. L'invention consiste à sélectionner un radical particulier ou un groupe déterminé de radicaux parmi ceux qui sont définis en tant que substituant "R" (le radical ou le groupe de radicaux choisis n'étant pas divulgués avec précision dans le document de l'état de la technique car, sinon, le problème qui se poserait serait celui de l'absence de nouveauté plutôt que celui de l'activité inventive). Les composés résultant de cette sélection

- a) ne sont ni décrits ni présentés comme possédant des propriétés intéressantes que n'auraient pas eues les composés mentionnés dans les exemples cités dans l'état de la technique, ou bien
- b) sont décrits comme possédant des propriétés intéressantes par rapport aux composés spécifiquement indiqués dans l'état de la technique, mais ces propriétés sont telles que l'homme du métier s'attend à les trouver dans ces composés, de sorte qu'il serait probablement amené à faire lui-même cette sélection.

3.2 Sélection non évidente et par conséquent inventive parmi un certain nombre de possibilités connues :

- i) L'invention consiste à **sélectionner** dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par ex. température et pression), ce choix ayant des **effets inattendus** sur la mise en oeuvre du procédé ou sur les propriétés du produit obtenu.

Exemple : il était connu qu'un procédé permettant d'obtenir par élévation de la température une substance C à partir des substances A et B donnait, pour une température comprise entre 50 et 130° C, une quantité de substance C croissant proportionnellement à l'élévation de la température. Or, on découvre qu'entre 63 et 65° C, températures qui n'avaient jusqu'à présent pas été explorées, la quantité de substance C obtenue était considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

- ii) L'invention consiste à sélectionner, dans un groupe très large, des composés ou des combinaisons chimiques **déterminés** (y compris des alliages) présentant des **avantages inattendus**.

Exemple : si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution donné au point 3.1.IV ci-dessus, l'invention consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans la divulgation antérieure. Cependant, dans ce cas, non seulement le choix porte sur un domaine particulier de l'ensemble des possibilités et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes (cf. IV, 9.11 et VI, 5.3.5), mais aucune indication n'est susceptible d'inciter l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir lesdites propriétés intéressantes.

4. Préjugé technique vaincu ?

En règle générale, il y a activité inventive si l'état de la technique détourne l'homme du métier de la marche à suivre proposée par l'invention. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il n'envisagerait même pas d'effectuer des expériences en vue d'établir s'il existe plusieurs autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

Exemple : après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à l'état chaud dans des bouteilles elles-mêmes stérilisées. L'opinion générale est qu'immédiatement après avoir retiré la bouteille du dispositif de remplissage, il faut isoler automatiquement la boisson transvasée du milieu ambiant, afin d'éviter qu'elle ne déborde. La mise au point d'un procédé analogue, mais ne comportant aucune précaution à prendre pour isoler la boisson de l'air ambiant (parce qu'aucune précaution n'est nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

CHAPITRE V**PRIORITÉ****1. Le droit de priorité****1.1 Date de dépôt de la demande de brevet européen**

La date de dépôt accordée à une demande de brevet européen est celle à laquelle cette demande satisfait aux exigences de l'art. 80 ou, si elle est déposée dans le cadre du PCT, la date à laquelle elle satisfait aux exigences de l'art. 11 PCT. Cette date reste inchangée sauf dans le cas particulier, prévu à l'art. 91(6) CBE et à l'art. 14(2) PCT où les dessins ont été déposés à une date ultérieure.

Si la demande ne revendique pas de priorité, la date de la demande est celle de son dépôt. Cette date est importante pour déterminer la date d'expiration de certains délais (par exemple le délai dans lequel la désignation de l'inventeur doit être effectuée conformément à l'art. 91(5)), pour définir l'état de la technique pertinent en vue d'apprécier si l'objet de la demande est nouveau ou s'il découle d'une manière évidente de l'état de la technique, et pour déterminer, conformément à l'art. 60(2), quelle est la demande de brevet européen qui doit être examinée lorsque plusieurs demandes européennes ont été déposées par différentes personnes pour la même invention.

1.2 Date de priorité

Art. 89

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

1.3 Priorité valablement revendiquée

Pour que le droit de priorité soit valable, les conditions suivantes doivent être remplies :

Art. 87(1)
Art. 87(5)

- i) la demande antérieure doit avoir été déposée dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris (cf. la liste jointe en annexe au chapitre A-III) ou dans un Etat ayant conclu un accord bilatéral ou multilatéral équivalent avec l'Office (à ce jour, aucun accord de ce type n'a été conclu) ;
- ii) la demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le demandeur de la demande européenne ou par son prédécesseur en droit ;
- iii) la demande antérieure doit avoir été déposée dans un délai maximum de 12 mois avant la date de dépôt de la demande européenne ; et
- iv) la demande antérieure doit avoir constitué la "première demande" déposée pour la même invention que celle qui fait l'objet de la demande européenne (cf. V, 1.4 et 1.4a).

En ce qui concerne le point i), les termes "dans ou pour" un Etat de l'Union de Paris signifient que la demande antérieure dont la priorité peut être revendiquée peut être une demande nationale, une demande

Art. 87(2)
Art. 87(3)

européenne ou une demande PCT. Si la demande antérieure a été déposée dans ou pour un Etat partie à la CBE, cet Etat peut également être désigné dans la demande européenne. La demande antérieure peut être une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur. En revanche, les droits de priorité découlant de dépôts de dessins ou de modèles industriels ne sont pas reconnus (cf. J 15/80, JO 7/1981, 213). Dans la mesure où le contenu de la demande était suffisant pour établir une date de dépôt, cette dernière peut être utilisée pour constituer une date de priorité, quel que soit le sort réservé à la demande, même si, par exemple, elle est ultérieurement abandonnée ou rejetée.

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

Art. 87(1)

En ce qui concerne le point iv), l'expression "la même invention" utilisée à l'art. 87(1) signifie que l'objet d'une revendication figurant dans une demande de brevet européen ne peut bénéficier de la priorité d'une demande antérieure que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. Cela signifie que la combinaison particulière de caractéristiques présentes dans la revendication doit être exposée au moins de manière implicite dans la demande antérieure (cf. V, 2.2 et G 2/98, JO 10/2001, 413).

1.4 Première demande

Art. 87(1)

Doit être revendiquée comme priorité la date de dépôt de la "première demande", c'est-à-dire de la demande divulguant pour la première fois tout ou partie de l'objet de la demande européenne. S'il apparaît que la demande dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande au sens susmentionné, mais que tout ou partie de l'objet a été divulgué dans une demande encore plus ancienne déposée par le même demandeur ou son prédécesseur en droit, la revendication de priorité n'est pas valable, dans la mesure où l'objet a déjà été divulgué dans la demande encore plus ancienne (cf. V, 1.4a).

Lorsque la revendication de priorité n'est pas valable, la date de la demande européenne est celle de son dépôt. L'objet antérieurement divulgué de la demande européenne n'est pas nouveau, si la demande encore plus ancienne susmentionnée a été publiée avant la date de dépôt de la demande européenne (art. 54(2)) ou si la demande encore plus ancienne est également une demande européenne publiée à ou après la date de dépôt de la demande européenne concernée (art. 54(3)), et que les taxes de désignation pour les mêmes Etats contractants ont été valablement acquittées (art. 54(4) ensemble la règle 23^{bis}).

1.4a Demande ultérieure considérée comme première demande

Art. 87(4)

Une demande déposée ultérieurement pour le même objet et dans ou pour le même Etat est considérée comme la "première demande" aux fins de la revendication de priorité si, à la date où cette demande ultérieure a été déposée, la demande encore plus ancienne a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas servi de base à une revendication de priorité. L'OEB n'examinera pas cette question à moins qu'il n'y ait une preuve de l'existence d'une demande encore plus ancienne comme, par exemple, dans le cas d'une demande de "continuation-in-part" au sens de

la législation des Etats-Unis. Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande encore plus ancienne pour le même objet et que le droit de priorité revêt de l'importance en raison de l'état de la technique à prendre en considération (cf. V, 2.1), il convient d'inviter le demandeur à prouver par une attestation établie par une autorité compétente (normalement, un office national de brevets) qu'il ne subsistait aucun droit au titre de la demande encore plus ancienne en ce qui concerne l'objet de la demande qui est examinée.

1.5 Priorités multiples

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

Art. 88(2)

Art. 88(3)

2. Détermination de la date de priorité

2.1 Examen de la validité du droit de priorité

En règle générale, l'examineur ne devrait pas examiner la validité d'un droit de priorité. Néanmoins, le droit de priorité devient important si l'état de la technique à prendre en considération (par exemple un document "intermédiaire" (cf. IV, 5.3)) a été rendu accessible au public au sens de l'art. 54(2) à la date de priorité revendiquée ou après celle-ci et avant la date de dépôt de la demande, ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'art. 54(3), qui revendique une date de priorité située dans cette période et qui désigne définitivement un ou plusieurs des Etats qui y sont désignés, la désignation ayant été confirmée par le paiement des taxes de désignation correspondantes

(cf. IV, 6.1a). En pareils cas, (c'est-à-dire les cas où l'état de la technique en question serait pertinent s'il a été divulgué à une date antérieure), l'examineur doit s'assurer que la ou les dates de priorité revendiquées peuvent être accordées aux parties correspondantes de la demande qu'il examine. Il doit ensuite informer le demandeur du résultat de cet examen et lui communiquer si, en conséquence, l'état de la technique en question, par exemple le document "intermédiaire" ou l'autre demande de brevet européen, est compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54. De même, dans le cas d'une interférence éventuelle avec une autre demande de brevet européen telle que définie à l'art. 54(3), il peut en outre être nécessaire de déterminer quelle est la date (de dépôt ou de priorité) des parties appropriées de cette autre demande et d'en faire part de façon analogue au demandeur (cf. également C.IV, 5.3). Lorsque l'examineur est appelé à examiner la question de la date de priorité, il devrait tenir compte de toutes les exigences mentionnées aux points V, 1.3 à 1.5 ci-dessus.

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

S'il existe des documents intermédiaires ou des demandes au sens de l'art. 54(3) et que la brevetabilité de l'objet revendiqué dépende de la validité du droit de priorité, l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité fait défaut. Lorsque le demandeur s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1a) ou b) PCT, il ne peut être invité à produire le document de priorité. La procédure doit être suspendue et le demandeur est informé que l'examen quant au fond ne peut pas être finalisé tant que le document de priorité ne figure pas au dossier, dans la mesure où la brevetabilité de l'objet revendiqué dépend de la validité du droit de priorité.

2.2 Même invention

Le critère fondamental permettant de déterminer si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est, en ce qui concerne l'exigence de "la même invention" (cf. V, 1.3 iv)), identique à celui utilisé pour établir si la modification d'une demande satisfait ou non à l'exigence de l'art. 123(2) (cf. VI, 5.3). En d'autres termes, pour que la date de priorité soit valable à cet égard, l'objet de la revendication doit pouvoir être déduit directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité, en tenant compte également de toute caractéristique implicite pour l'homme du métier à la lecture de ce qui est expressément mentionné dans ce document (cf. G 2/98, JO 10/2001, 413). A titre d'exemple de divulgation implicite, une revendication portant sur un appareil comprenant "des moyens de fixation amovibles" pourrait bénéficier de la date de priorité d'une divulgation de cet appareil dans lequel l'élément de fixation correspondant est soit un boulon et un écrou, soit un encliquetage à ressort, soit un système d'attache à genouillère, à condition que l'idée générale d'amovibilité découle implicitement de la divulgation d'un tel élément.

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

Art. 88(4)

L'exigence selon laquelle la divulgation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que l'objet en question soit simplement mentionné en termes larges et généraux. Une revendication portant sur un mode de réalisation détaillé d'une caractéristique donnée ne peut pas bénéficier de la priorité sur la base d'une simple référence générale à cette caractéristique dans le document de priorité. Toutefois, une correspondance exacte n'est pas exigée. Il suffit de constater, après avoir procédé à une appréciation raisonnable, que l'objet de la revendication est en substance divulgué dans son ensemble.

Un disclaimer non divulgué initialement, qui est admissible en vertu de l'article 123(2) CBE et ne fournit donc pas de contribution technique (cf. VI, 5.3.11) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'art. 87(1) CBE. De plus, un disclaimer qui n'apporte pas de contribution technique peut être introduit lors de la rédaction et du dépôt d'une demande de brevet européen, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer (cf. G 1/03 (JO 8-9/2004, 413) et G 2/03 (JO 8-9/2004, 448)).

2.3 Revendication de priorité non valable

Si les critères mentionnés au point V, 2.2 ne sont pas remplis à l'égard d'une demande antérieure déterminée, l'objet de la revendication en question acquerra le bénéfice soit de la date de dépôt de la demande la plus ancienne qui contient effectivement la divulgation requise et dont la priorité a été valablement revendiquée (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18), soit, en l'absence d'une telle divulgation, de la date de dépôt de la demande de brevet européen elle-même (ou de la nouvelle date de dépôt si la date de la demande a été modifiée conformément à l'art. 91(6)).

2.4 Comment déterminer la date de priorité - quelques exemples

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

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

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

1.1.90	1.5.90	1.6.90
dépôt	publication	dépôt
P	D	EP

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

2.4.2 Publication intermédiaire d'une autre demande européenne :

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

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

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

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

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

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

La priorité de P1 étant valable en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, la publication D n'est pas comprise dans l'état de la technique tel que défini à l'art. 54(2) pour cette revendication. La revendication 2 ne peut pas bénéficier de la priorité de P1 car elle ne porte pas sur le même objet. Par conséquent, la publication D fait partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) pour cette revendication (cf. G 3/93, JO 1-2/1995, 18). Peu importe que la revendication 2 se présente sous la forme d'une revendication dépendante ou indépendante.

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

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

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

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

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

3. Revendication de priorité

3.1 Généralités

Le demandeur qui désire revendiquer une priorité doit déposer une déclaration de priorité comportant les indications relatives au dépôt antérieur, telles que prévues à la règle 38(1), une copie certifiée conforme de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB.

Art. 88(1)
Règle 38(1)

3.2 Déclaration de priorité

La date et l'Etat du dépôt dont la priorité est revendiquée doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen, et le numéro de dépôt doit être indiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. également A-III, 6.5).

Règle 38(2)

3.3 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

La copie de la demande antérieure, c'est-à-dire du document de priorité, doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-III, 6.7 et A-VII, 3.5).

Règle 38(3)

Toutefois, conformément à la règle 38(4) et à la décision du Président de l'OEB en date du 22 décembre 1998 (JO 2/1999, 80), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans percevoir de taxe, si la demande antérieure est :

Règle 38(4)

- i) une demande de brevet européen,
- ii) une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT,
- iii) une demande de brevet ou de modèle d'utilité japonais ou
- iv) une demande internationale déposée auprès de l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT.

Aucune requête n'est nécessaire à cette fin. Dès que l'OEB a versé au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure, il en informe le demandeur (décision du Président de l'OEB, en date du 9 mars 2000 (JO 5/2000, 227). Il y a toutefois lieu de noter que si la demande antérieure n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB, il convient de produire la traduction de cette demande ou la déclaration visée à la règle 38(5) (cf. V, 3.4 et la communication de l'OEB publiée au JO 4/2002, 192).

3.4 Traduction de la demande antérieure

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite dans un

Art. 88(1)
Règle 38(5)

délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai fixé par la règle 51(4). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Si tel n'est pas le cas, ou si le texte de la demande européenne est plus long ou plus court que celui de la demande antérieure telle que déposée, cette déclaration ne peut pas être admise, et il convient de produire une traduction complète. Un simple changement au niveau de l'agencement des différents éléments de la demande (c'est-à-dire des revendications par rapport à la description) n'affecte en rien la validité de cette déclaration (cf. renseignement juridique n°19/99 (JO 5/1999, 296).

Art. 91(2)
Règle 41(1)

La non-production de la traduction ou, le cas échéant, de la déclaration constitue une irrégularité à laquelle le demandeur est invité à remédier dans un délai imparti par l'OEB (cf. également A-III, 6.8 et 14.2).

Il convient également de produire la traduction ou la déclaration visée à la règle 38(5) dans les cas où l'OEB verse au dossier une copie de la demande antérieure (communication de l'OEB (JO 4/2002, 192)).

Dans la notification établie au titre de la règle 51(4), l'OEB invite le demandeur à produire la traduction ou la déclaration requise. Cette invitation n'est émise à une date antérieure que si la traduction est requise pour examiner si la priorité revendiquée est valable (cf. V, 2.1).

Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. A-III, 6.10 et 6.11). Cependant, pour des raisons de sécurité juridique, le droit de priorité demeure valable lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'art. 54(3) (cf. V, 2.1 et 3.5) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen. De ce point de vue, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite, dans la mesure où les modifications prenant effet après la date de publication sont sans incidence sur l'application de l'art. 54(3).

3.5 Abandon de la revendication de priorité

Le demandeur peut à tout moment renoncer volontairement à la priorité revendiquée. S'il fait usage de cette faculté avant que les préparatifs techniques en vue de la publication soient terminés, la date de priorité est sans effet et la publication est reportée jusqu'à 18 mois après la date de dépôt. S'il renonce à la priorité alors que les préparatifs techniques en vue de la publication étaient terminés, la demande est néanmoins publiée 18 mois après la date de priorité initialement revendiquée (cf. A-VI, 1.1 et C-IV, 6.1a).

CHAPITRE VI**PROCÉDURE D'EXAMEN**

Le présent chapitre expose la procédure générale d'examen et comporte, chaque fois qu'il est nécessaire, des directives concernant des questions particulières. Il ne donne pas d'instructions détaillées au sujet de questions d'administration interne.

1. Début de l'examen**1.1 Requête en examen**

Pour que l'examen d'une demande de brevet puisse commencer, le demandeur doit formuler une requête en examen. Celle-ci n'est considérée comme formulée qu'après le dépôt d'une requête écrite et le paiement de la taxe d'examen. La requête en examen peut être formulée à partir du dépôt de la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé, elle peut encore être formulée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant le versement d'une surtaxe dans ce délai. Si la requête en examen n'est pas formulée en temps utile, la demande est réputée retirée. Il n'est pas possible d'être rétabli dans ses droits (*restitutio in integrum*) quant au délai de présentation de la requête en examen prévu à l'art. 94(2) (cf. également VI, 1.1.3 pour les demandes euro-PCT).

Art. 94
Règle 85^{ter}
Art. 2 n° 7 RRT
Art. 122(5)

1.1.1 Confirmation de la requête en examen

Si le demandeur a présenté sa requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, il est invité par l'OEB à déclarer, dans le délai de six mois susmentionné, s'il maintient sa demande. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande est réputée retirée. Toutefois, dans ce cas, il peut faire usage des moyens de recours prévus à l'art. 121 (poursuite de la procédure relative à la demande) et à l'art. 122 (*restitutio in integrum*). La taxe d'examen est intégralement remboursée si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure ne soit transférée à la division d'examen.

Art. 96(1), (3)
Art. 121
Art. 122
Art. 10^{ter} RRT

1.1.2 Accélération de la procédure d'examen

Le demandeur peut également, lorsqu'il formule la requête en examen avant que le rapport de recherche ne lui ait été notifié, renoncer à recevoir l'invitation visée à l'art. 96(1), et donc présenter sa requête en examen sans considération du résultat de la recherche, ce qui permet également d'accélérer la procédure (cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459). Dans ce cas, la déclaration de maintien de la demande est réputée faite lorsque le rapport de recherche est notifié au demandeur et par conséquent, conformément à la règle 44bis(1), le rapport de recherche n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche. Dans ces circonstances, si la demande ne peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, une notification au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) est transmise au demandeur. Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la suite de la procédure dépendra de la question de savoir s'il est ou non possible, à ce stade, d'effectuer la recherche concernant des demandes de brevet européen interférentes au sens de

Art. 96(1)
Art. 10^{ter} RRT
Règle 44^{bis} (1)

l'article 54(3) (cf. VI, 8.4 et B-XII, 8). Si cette recherche peut être effectuée et dans l'hypothèse où elle ne révèle pas de demandes interférentes, la notification au titre de la règle 51(4) est envoyée au demandeur. Si cette recherche ne peut pas encore être effectuée, la notification de la division d'examen ne sera envoyée qu'après l'exécution de ladite recherche, et le demandeur sera informé en conséquence. Si la demande de brevet européen est ultérieurement retirée avant que l'examen quant au fond ait commencé, la taxe d'examen est remboursée à 75%. En ce qui concerne les autres moyens d'accélérer la procédure de délivrance européenne, par exemple dans le cadre du programme PACE, cf. E-VIII, 3.

1.1.3 Demandes euro-PCT

Art. 157(1)
Art. 150(2)
Art. 157(2)
Art. 158(3)

Si la demande est déposée au titre du PCT (demande euro-PCT), le délai de six mois susmentionné commence à courir à compter de la date de la publication du rapport de recherche PCT ou de la déclaration faite en vertu de l'art. 17(2) a) PCT. Toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 150(2), le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée pour une demande euro-PCT ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, à l'art. 22 ou à l'art. 39 PCT. La question de savoir s'il y a lieu de procéder à une recherche européenne complémentaire conformément à l'art. 157(2), ou si la demande internationale visée à l'art. 158(3) sera à nouveau publiée par l'OEB est sans conséquence sur le délai.

Règle 108

Si la requête en examen d'une demande euro-PCT n'a pas été formulée dans les délais, elle peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant l'inobservation du délai, moyennant le versement d'une surtaxe dans ce délai. Si la requête en examen n'est pas formulée dans les délais, la demande est réputée retirée. Un demandeur qui n'a pas observé le délai prévu pour présenter une requête en examen dans le cas d'une demande euro-PCT ne peut être rétabli dans ses droits (cf. G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25).

1.1.4 Invention à examiner

Règle 25

Il convient de noter que, lorsque le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche ont été établis pour plusieurs inventions présentant une absence d'unité d'invention, le demandeur peut choisir celle qu'il souhaite voir examiner dans la demande en question. L'objection d'absence d'unité sera soulevée pour les autres inventions, qui pourront alors faire l'objet de demandes divisionnaires conformément à la règle 25 (cf. III, 7.9 à 7.11).

1.2 Attribution du dossier relatif à la demande

Le dossier est, en règle générale, attribué à une division d'examen responsable de l'examen des demandes de brevet dans le domaine technique dans lequel la demande en question a été classée par la division de la recherche ou par l'administration chargée de la recherche internationale au titre du PCT qui a effectué la recherche. Dans certains cas, il peut être indiqué d'attribuer la demande à une division d'examen comprenant des examinateurs qui ne sont normalement pas compétents pour le domaine indiqué de la CIB. Cela peut être justifié par un certain nombre de raisons : par exemple, lorsque l'examen d'une demande exige des connaissances techniques très spécialisées ; ou pour faire en sorte, le cas échéant, qu'une demande initiale et une demande divisionnaire soient instruites par la même division d'examen (cela peut en effet être plus rationnel dans certains cas, même si les deux demandes sont

classées dans des domaines techniques différents), ou lorsque la classification de la demande publiée ne correspond pas à l'objet de la demande telle qu'elle est transmise à l'examineur chargé de l'examen quant au fond (par exemple parce que la demande a été modifiée après réception du rapport de recherche).

1.3 Division d'examen

Une division d'examen se compose normalement de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction au sein de la division responsable de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des membres de cette division jusqu'au moment où une décision doit être prise (rejet de la demande ou délivrance du brevet). Cela signifie que, jusqu'à cette date, cet examinateur est chargé, au nom de la division d'examen, de toutes les notifications adressées au demandeur, mais il peut à tout moment consulter à titre officieux les autres membres de la division si un point particulier soulève une difficulté ou un doute (cf. VI, 7.1). Dans la présente partie C des directives, le terme "examineur" désigne, en règle générale, l'examineur chargé de l'instruction de la demande ; il va de soi que cet examinateur agit constamment au nom de la division d'examen. C'est normalement lui qui établit le rapport de recherche.

Art. 18(2)

1.4 Taxes de désignation, taxes d'extension

Aux termes de l'art. 79(2), les taxes de désignation peuvent être valablement acquittées dans le même délai que celui prévu pour le paiement de la taxe d'examen et, par conséquent, elles sont généralement acquittées en même temps que la taxe d'examen. La tâche consistant à examiner si et dans quelle mesure les taxes de désignation ont été valablement acquittées, a été confiée aux agents des formalités, conformément à la règle 9(3); cf. point 1 du Communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999 (JO 7/1999, 503). Il en va de même pour ce qui concerne la question de savoir si des taxes d'extension ont été acquittées, cf. A.III, 13.2.

Art. 79(2)

Art. 91(1) e)

2. Procédure d'examen en général

2.1 Objectif de l'examen

L'examen a pour but de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions définies dans les dispositions pertinentes de la CBE et du règlement d'exécution. La principale tâche de la division d'examen est de veiller au respect des conditions de fond ; les critères permettant à un examinateur d'établir si elles ont été remplies, sont dans la mesure où cela s'avère nécessaire, traités de façon détaillée aux chapitres II à V. En ce qui concerne les conditions de forme (cf. la partie A), c'est à la section de dépôt qu'il incombe initialement de vérifier si elles sont remplies. Avec le transfert de la demande à la division d'examen, c'est cette dernière qui, en définitive, est compétente, mais en règle générale les questions de forme sont traitées par un agent des formalités. L'examineur ne devrait pas perdre de temps à contrôler le travail qui a déjà été effectué par la section de dépôt ou par cet agent des formalités. Toutefois, s'il estime que la notification concernant la forme de la demande est incorrecte ou incomplète, il doit renvoyer la demande à cet agent des formalités en vue d'un nouvel examen.

Art. 94(1)

Art. 164(1)

L'examen doit être effectué conformément à la procédure prévue à l'art. 96(2) et (3), à l'art. 97, à la règle 51(2) à (11) et à la règle 52. L'examineur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et

Règle 51(1)

les revendications figurant dans la demande de brevet. Cependant, il aura normalement déjà accompli ces tâches au moment où il a effectué la recherche (cf. B-XII, 3). Aussi devra-t-il se concentrer sur les modifications et/ou observations déposées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche.

2.2 Complément de recherche

L'examineur doit effectuer une recherche afin d'établir s'il existe d'autres demandes européennes interférentes qui relèvent de l'art. 54(3) (cf. VI, 8.4), à moins que cela n'ait déjà été effectué pour établir le rapport de recherche.

2.3 Prise de contact avec le demandeur

Règle 51(3)
Règle 84
Art. 96(2)
Règle 51(2)

Compte tenu des documents cités dans le rapport de recherche (s'il y en a) et de tous les autres documents découverts à la suite de la recherche mentionnée au point VI, 2.2 ci-dessus, ainsi que des modifications qui peuvent avoir été proposées ou des observations formulées par le demandeur en réponse à l'avis au stade de la recherche, l'examineur devrait établir quelles sont, le cas échéant, les conditions auxquelles, à son avis, la demande de brevet ne satisfait pas. Il écrit dans ce cas au demandeur pour lui indiquer les motifs pour lesquels il soulève des objections et l'inviter à présenter ses observations ou à soumettre des modifications dans un délai qu'il lui impartit. Les pièces de la demande de brevet qui ont été produites ne sont pas renvoyées au demandeur ; toutefois, une copie de la description et des revendications peut lui être envoyée si nécessaire (cf. E-II). Lorsque le demandeur a répondu, l'examineur procède à un nouvel examen de la demande de brevet.

2.4 Réexamen, rejet, recours et révision préjudicielle

Art. 96(2)
Art. 97
Règle 68(2)
Art. 113(1)
Art. 109
Art. 111(1)
Art. 111(2)

Lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examineur devrait être guidé par le principe primordial selon lequel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir le plus rapidement possible et il devrait conduire la procédure en conséquence. La CBE prévoit que l'échange d'informations avec le demandeur mentionné au point VI, 2.3 doit intervenir "aussi souvent qu'il est nécessaire". Néanmoins, si, malgré les moyens produits par le demandeur, à savoir les modifications ou les contre-arguments qu'il a présentés, des objections subsistent, l'examineur devrait, même dans la première phase du réexamen, soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen, qui pourront décider de rejeter la demande. En tout état de cause, à un moment ou à un autre de l'examen, l'examineur fera une brève recommandation écrite à la division d'examen pour lui conseiller soit de rejeter la demande, soit de délivrer le brevet. Si la division d'examen a l'intention de rejeter la demande de brevet, il convient de rédiger une décision écrite, motivée, cette tâche étant normalement effectuée par l'examineur chargé de l'examen de la demande. En rédigeant la décision, l'examineur doit veiller au respect des principes généraux énoncés à l'art. 113(1), à savoir que la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Si le demandeur forme un recours contre cette décision et que la division d'examen estime, à la lumière du mémoire produit par le demandeur, que le recours est recevable et fondé, elle doit faire droit du recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs. Dans le cas contraire, le recours est examiné par une chambre de recours. Si une décision de rejet est annulée à la suite d'un recours, la demande peut être renvoyée à la division d'examen pour être examinée à nouveau. Dans

ce cas, le nouvel examen est normalement confié à l'examineur qui a procédé à l'examen initial. La division d'examen est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

2.5 Notification au titre de la règle 51(4)

Si la division d'examen estime qu'un brevet européen peut être délivré, elle établit tout d'abord une notification au titre de la règle 51(4) afin de communiquer au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Dans cette notification, elle l'invite à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure dans un délai qu'elle lui impartit. La traduction doit satisfaire aux exigences visées à la règle 36(1). Si le demandeur acquitte les taxes et produit la traduction dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

Règle 51(4)
Règle 36(1)
Règle 51(10)

Dans la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur est également invité, s'il y a lieu, à acquitter dans le même délai des taxes de revendication conformément à la règle 51(7). En outre, si la traduction du ou des documents de priorité requise par l'art. 88(1) ou la déclaration visée à la règle 38(5) n'a pas encore été produite, le demandeur est invité à le faire dans le même délai.

Règle 51(7)
Règle 38(5)

La notification doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'art. 65(1) (règle 51(10)).

Règle 51(10)

Pour plus de détails concernant la phase finale de la procédure d'examen, cf. VI, 15.

2.6 Délivrance du brevet.

Lorsque le demandeur a rempli les conditions exposées au point VI, 2.5, la décision de délivrer le brevet européen est prise à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

Art. 97(2)

2.7 Demande réputée retirée

Si le demandeur n'acquitte pas en temps utile les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication, ou ne produit pas la traduction dans les délais, la demande est réputée retirée.

Règle 51(8)

2.8 Modifications

Si le demandeur présente des modifications ou dépose d'autres requêtes en réponse à la notification émise au titre de la règle 51(4), la procédure est poursuivie comme exposé au point VI, 15.4.

Règle 51(5)

2.9 Phases de l'examen

Les différentes phases de la procédure d'examen sont examinées plus en détail dans les sections qui suivent.

3. Première phase de l'examen

3.1 Présentation d'observations et de modifications par le demandeur ; PACE

Règle 86(2)
Règle 51(1)

Après avoir reçu le rapport de recherche et avant réception de la première notification de la division d'examen, le demandeur peut prendre position au sujet de ce rapport de recherche, et, le cas échéant, au sujet de l'avis au stade de la recherche, ainsi que modifier la description, les revendications et les dessins. Ces modifications peuvent être apportées pour remédier aux objections émises dans l'avis au stade de la recherche ; elles peuvent aussi être proposées pour une autre raison, par exemple pour remédier à un manque de clarté que le demandeur a lui-même constaté dans les pièces initiales.

Le demandeur peut accélérer la procédure au stade de l'examen quant au fond, en présentant une requête écrite en examen accéléré dans le cadre du programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen (PACE) (cf. Communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459 et E-VIII, 3).

3.2 Modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative

Règle 86(2)

Les modifications visées au point VI, 3.1 sont apportées par le demandeur "de sa propre initiative". Cela signifie que le demandeur n'est pas tenu de se limiter à la/aux modifications nécessaires pour remédier à une irrégularité dans sa demande. Cela ne signifie cependant pas que le demandeur puisse apporter des modifications à sa guise. Toute modification doit répondre aux conditions suivantes :

Art. 123(2)

- i) elle ne doit pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. VI, 5.3 à 5.3.11); et
- ii) elle ne doit pas, en soi, appeler d'objections au titre de la CBE ; par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure.

Si les modifications ne répondent pas à ces conditions, il convient d'informer le demandeur que la demande modifiée ne peut pas être admise. Mises à part les modifications prévues ci-dessus, qui sont recevables en vertu de la règle 86(2), le demandeur peut à tout moment corriger les erreurs manifestes (cf. VI, 5.4).

3.2a Unité d'invention

Art. 82

Toute objection éventuelle pour absence d'unité d'invention devrait déjà avoir été soulevée au stade de la recherche. Si une telle objection n'a pas été soulevée, mais que la division d'examen estime néanmoins qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'art. 82, la question de l'absence d'unité sera traitée dès que possible au cours de l'examen. Si le demandeur a payé de nouvelles taxes de recherche après y avoir été invité par la division de la recherche en vertu de la règle 46(1) et en a demandé le remboursement, la division d'examen doit réexaminer cette question (cf. également III, 7.9 à 7.11).

Il convient toutefois de noter que si le demandeur n'a pas donné suite à l'invitation susmentionnée de la division de la recherche d'acquitter une nouvelle taxe de recherche pour un élément donné de la demande, c'est à la division d'examen qu'il incombe, en dernière analyse, de déterminer si

la demande répond à l'exigence d'unité d'invention (T 631/97, JO 1/2001, 13). Normalement, la division d'examen confirme la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche (cf. III, 7.10 et B-XII, 1.2) et l'examen n'est poursuivi que pour l'invention qui a fait l'objet de la recherche ; le demandeur devra limiter la demande à cet objet en supprimant les parties relatives à l'objet qui n'est pas couvert par la recherche (cf. G 2/92, JO 10/1993, 591). Le demandeur a toutefois la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour cet objet.

Si le demandeur a répondu à l'invitation susmentionnée à payer de nouvelles taxes de recherche, il sera invité, au début de l'examen quant au fond, à préciser, s'il ne l'a pas déjà fait, sur la base de quelle invention l'examen de la demande doit être poursuivi et à limiter la demande en conséquence en supprimant les parties concernant les autres inventions. Le demandeur peut déposer des demandes divisionnaires pour les autres inventions.

Règle 25

3.3 Première notification

Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi (cf. 1.1.2 ci-dessus, III, 7.11.1 ii) et B-XII 1.1), la première notification de l'examineur établie en vertu de l'art. 96(2), fera état, en règle générale (cf. B-XII, 3), de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant B-XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 26 à 29, 32, 34, 35 et 36), à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable) ou encore aux deux à la fois.

Si un avis au stade de la recherche a été établi conformément à la règle 44bis(1), et que le demandeur n'y a pas répondu, une notification se référant à l'avis et invitant le demandeur à y répondre dans un délai déterminé sera envoyée en guise de première notification au sens de l'article 96(2). Si le demandeur ne donne pas suite à cette notification dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'article 96(3). Si le demandeur a présenté des modifications ou des observations en réponse à l'avis au stade de la recherche, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie.

Art. 96(2)
Art. 96(3)
Règle 44bis(1)

3.3.1 Demandes euro-PCT

Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et/ou en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, le demandeur aura déjà reçu au cours de la phase PCT une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et/ou un rapport d'examen préliminaire international. Dans ce cas,

i) si le demandeur a présenté des modifications ou des observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie ;

ii) si le demandeur n'a pas présenté de modifications ou d'observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, la première notification sera fondée pour l'essentiel sur le contenu de cette opinion écrite ou de ce rapport d'examen préliminaire.

Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'administration chargée de la

recherche internationale et/ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, la demande doit faire l'objet d'un rapport complémentaire au sens de l'article 157(2)a) (cf. B-II, 4.3) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XII, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées ci-dessus au paragraphe 3.3.

3.4 Objections motivées

Pour chaque objection, la notification doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularité et la condition de la CBE qui n'est pas remplie, soit par une référence aux articles ou aux règles en cause, soit par une autre indication claire. Elle doit aussi préciser la raison pour laquelle l'objection est soulevée lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'un document de l'état de la technique est cité et qu'une partie seulement du document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage intéressant. Si l'état de la technique cité fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet de la ou des revendications indépendantes et si, par conséquent, il y a un manque d'unité entre les revendications dépendantes (cf. III, 7.8), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. VI, 5.2, i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. La notification doit être rédigée de manière à faciliter le réexamen de la demande modifiée et notamment à éviter une nouvelle lecture complète de la demande (cf. VI, 4.2).

3.5 Invitation à présenter des observations et des modifications

Règle 51(2)
Art. 96(2), (3)

Dans sa notification, l'examineur doit inviter le demandeur à présenter ses observations, à remédier aux irrégularités et, le cas échéant, à proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins. La notification doit également mentionner le délai dans lequel le demandeur doit répondre car, si celui-ci ne répond pas dans le délai imparti, sa demande sera réputée retirée (cf. E-VIII, 1).

3.6 Arrivée tardive des modifications apportées par le demandeur à la suite du rapport de recherche européenne élargi et de sa propre initiative

Règle 86(2)

Entre la réception du rapport de recherche européenne et celle de la première notification de l'examineur, établie conformément aux points III, 3.3 et 3.3.1 ci-dessus, le demandeur peut produire des modifications de sa propre initiative et en réponse à l'avis au stade de la recherche. Il arrive dans certains cas que ces modifications parviennent à l'OEB après l'envoi d'une telle notification. Il se peut alors que l'examineur doive retirer la première notification émise précédemment, établir une nouvelle première notification tenant compte de ces modifications, et fixer un nouveau délai de réponse.

4. Phases ultérieures de l'examen

4.1 Procédure générale

Après avoir reçu la réponse du demandeur à la première notification, l'examineur doit réexaminer la demande, en tenant compte des observations ou des modifications présentées par le demandeur.

Si celui-ci a déposé une ou plusieurs requêtes subsidiaires contenant d'autres textes sur la base desquels un brevet pourrait être délivré,

chacune de ces requêtes est considérée comme représentant un texte proposé ou accepté par le demandeur au sens de l'art. 113(2) et doit donc être traitée dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur jusqu'à et y compris, le cas échéant, la requête admissible ayant le rang le plus élevé dans l'ordre de préférence (cf. également le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357 et 15.1).

4.2 Etendue du réexamen

A l'issue de la première phase de l'examen, l'examineur ne sera pas, normalement, obligé de relire entièrement la demande de brevet si la première notification était claire et complète (cf. VI, 3.3 et 3.4), mais il devra plutôt porter toute son attention sur les modifications proprement dites et les passages correspondants ainsi que sur les irrégularités constatées dans la première notification.

4.3 Procédure à suivre après le réexamen

Dans la plupart des cas, le demandeur aura tenté de répondre à toutes les objections de l'examineur.

Si le réexamen fait apparaître que des objections subsistent en dépit des moyens produits par le demandeur, et sous réserve que le demandeur ait été entendu (art. 113(1)), à savoir que la décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels il a pu prendre position, la demande doit être rejetée (T 201/98, non publiée au JO).

Art. 113(1)

Si le réexamen montre que, dans sa réponse, le demandeur n'a pas traité toutes les principales objections de l'examineur, il peut s'avérer approprié d'attirer l'attention du demandeur sur les irrégularités de la demande, par exemple par téléphone. S'il n'y a aucune réponse positive à attendre du demandeur, l'examineur devrait considérer s'il y a lieu de recommander aux autres membres de la division d'examen de rejeter immédiatement la demande.

Toutefois, dans la plupart des cas, le réexamen fait apparaître que la procédure a de bonnes chances d'aboutir, c'est-à-dire d'être conclue par la décision de délivrer le brevet. Dans ce cas, s'il y a encore des objections, l'examineur doit se demander quel est le moyen le plus approprié pour les surmonter (nouvelle notification écrite, entretien téléphonique ou entrevue). Lorsque les divergences d'opinion sont considérables, il est en général préférable de traiter les questions litigieuses par écrit. Toutefois, si les questions à résoudre semblent prêter à confusion, par exemple, s'il apparaît que le demandeur n'a pas compris les arguments de l'examineur ou que les arguments du demandeur ne sont pas clairs, une entrevue peut s'avérer utile. Enfin, si les questions à résoudre sont mineures, elles peuvent être réglées plus rapidement par téléphone. Les entrevues et les entretiens téléphoniques avec le demandeur ou son mandataire sont traités plus en détail au point VI, 6. Ils ne constituent pas une procédure orale (cf. E-III).

4.4 Phases ultérieures du réexamen

Il en va de même des phases ultérieures du réexamen, étant entendu que, compte tenu du principe énoncé au point VI, 2.4, plus le nombre d'interventions antérieures est élevé, plus il est probable que la meilleure solution consistera à soumettre la demande aux autres membres de la division d'examen pour décision. Lorsque cette décision est le rejet de la

demande, il convient de veiller à ce que la décision de rejet ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 113(1).

4.5 Décision rendue en l'état du dossier

Un cas particulier se présente lorsque le demandeur ne produit pas de modifications ou d'observations en réponse à la notification de l'examineur, mais demande qu'une décision soit rendue "en l'état du dossier", autrement dit lorsqu'il souhaite clore le débat et qu'une décision soit prise sur la base de la demande en l'état et de tout argument présenté à son appui. La décision, qui est susceptible de recours, ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position (art. 113(1)). Elle revêt dans ce cas la forme standard et se borne, dans l'exposé des motifs, à faire référence à la ou aux notifications antérieures et au fait que le demandeur a sollicité ce type de décision (cf. également E-X, 4.4).

4.6 Examen des modifications

Toute modification doit satisfaire aux conditions énoncées au point VI, 3.2. Il y a lieu également d'établir la date à laquelle elle a été effectuée.

4.7 Recevabilité des modifications apportées par le demandeur

Règle 86(2) Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant de recevoir la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.

Règle 86(3)
Règle 51(2) Après avoir reçu la première notification de l'examineur, le demandeur peut, "de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins", à condition que la modification soit produite en même temps que sa réponse. Après avoir répondu à la première notification, le demandeur ne peut apporter de modifications que si l'examineur les autorise. L'octroi de ce pouvoir d'appréciation à la division d'examen vise à garantir qu'il soit mis fin à la procédure d'examen aussi rapidement que possible (cf. VI, 2.4). Si la modification est recevable, la suite de la procédure est basée sur la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. Le fait d'autoriser une modification n'implique pas nécessairement que la demande de brevet telle que modifiée n'appelle aucune objection au titre de la CBE. Il y a lieu de distinguer entre différents types de modification.

Art. 96(2) Les modifications visant à remédier à une irrégularité en réponse à la notification précédente doivent toujours être admises, pour autant qu'elles n'introduisent pas une nouvelle irrégularité. Les modifications qui limitent une revendication déjà jugée admissible devraient normalement être admises. Il en va de même pour les modifications qui améliorent nettement la clarté de la description ou des revendications.

Un autre facteur à prendre en considération est l'étendue des modifications à effectuer dans les pièces de la demande. Un remaniement important de la description ou des revendications peut s'avérer adéquat pour tenir compte de l'existence d'éléments très pertinents de l'état de la technique dont le demandeur vient juste d'avoir connaissance (par exemple, du fait d'un nouveau document cité par l'examineur ou de connaissances provenant d'une autre source). Lorsque les modifications sont de moins grande portée, l'examineur devrait se montrer compréhensif et tenter de concilier une attitude équitable à l'égard du demandeur et la nécessité d'éviter des retards inutiles ou un surcroît de

travail injustifié pour l'OEB. Toute requête ultérieure visant à retirer une modification constitue elle-même une demande de modification supplémentaire ; ainsi, si cette requête intervient après la réponse à la première notification de l'examineur, la modification correspondante ne sera admise que si l'examineur donne son accord. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3), l'examineur doit prendre en considération la durée de la procédure en cours et vérifier si le demandeur a eu suffisamment l'occasion d'effectuer des modifications. Il doit notamment refuser les modifications qui réintroduisent une irrégularité qui avait déjà donné lieu à une objection et qui avait été supprimée.

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

4.8 Exemples de modifications irrecevables

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

4.9 Modifications produites en réponse à une notification établie au titre de la règle 51(4)

La notification établie au titre de la règle 51(4) (cf. VI, 2.5 et 15.1 - 15.3), ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est déjà terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules les modifications ne retardant pas sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet seront normalement autorisées en application de la règle 86(3). Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4).

Règle 51(4)
Règle 86(3)

Si, lorsqu'il revoit le texte proposé en vue de la délivrance du brevet, le demandeur souhaite apporter quelques modifications et/ou corrections mineures, il doit les produire, avec la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées, et acquitter les taxes de délivrance et d'impression, dans le délai fixé à la règle 51(4) conformément aux dispositions de la règle 51(5). Si les modifications et/ou corrections ne portent pas sur les revendications, le demandeur doit produire la traduction des revendications comme indiqué dans la notification prévue à la règle 51(4). Si la traduction n'est pas produite ou les taxes ne sont pas acquittées en temps utile, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 51(8). L'attention est attirée sur les trois situations décrites au point VI, 15.4a, dans lesquelles ces exigences ne sont pas applicables (maintien d'une requête ayant un rang plus élevé, maintien de la requête existante sans les modifications apportées par la division d'examen dans la notification au titre de la règle 51(4) et envoi de la notification prévue à la règle 51(4) sur la base de documents erronés).

Règle 51(5)

- Règle 51(6) Si, en application de la règle 86(3), la division d'examen autorise les modifications et/ou corrections et les juge admissibles, elle peut délivrer immédiatement le brevet conformément à l'art. 97(2).
- Règle 51(6)
Règle 86(3)
Article 113(1) Toutefois, si la requête en modification doit être rejetée en application de la règle 86(3), il convient tout d'abord d'envoyer au demandeur, conformément à la règle 51(6) et à l'art. 113(1), une notification indiquant les motifs pour lesquels la modification est rejetée et lui donnant la possibilité soit de retirer sa requête en modification, soit de présenter ses observations ou toute modification jugée nécessaire par la division d'examen ainsi que, lorsque les revendications sont modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées.
- Article 97(1)
Article 113(2) Si le demandeur maintient sa requête en modification et que la division d'examen reste d'avis que les modifications ne peuvent être autorisées en application de la règle 86(3), la demande doit être rejetée en vertu de l'art. 97(1), dans la mesure où il n'y a pas, dans ce cas, de texte de la demande qui a été approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)).
- Règle 86(3) Il convient de noter que si la notification établie au titre de la règle 51(4) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 96(2), elle constitue une "première notification" au sens de la règle 86(3), ce qui signifie que le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (cf. le point VI, 3.2 en ce qui concerne les conditions auxquelles toute modification doit satisfaire). Les dispositions de la règle 51(5), relatives au dépôt des traductions des revendications modifiées et au paiement des taxes, continuent néanmoins de s'appliquer dans ce cas, à moins que la réponse du demandeur ne corresponde à l'une des exceptions définies au point VI, 15.4a. Dans ces circonstances toutefois, si la division d'examen estime que les modifications sont irrecevables ou inadmissibles, la procédure d'examen doit normalement être reprise conformément au point VI, 15.5. Si, comme pour les cas mentionnés au point VI, 4.11, il en découle un texte conforme aux exigences de la CBE, une deuxième notification au titre de la règle 51(4) est établie. Les cas dans lesquels les objections de la division d'examen sont relativement peu importantes et pourraient dès lors être levées au cours d'une conversation téléphonique, rendant ainsi inutile une reprise de la procédure d'examen, constituent une exception à cette procédure.
- 4.10 Nouvelles requêtes en modification après l'approbation du texte
- Règle 86(3) Une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4), en acquittant les taxes prescrites et en produisant la traduction des revendications, y compris, le cas échéant, des modifications et/ou des corrections mineures, de nouvelles requêtes en modification ne seront admises qu'exceptionnellement par la division d'examen, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3). Par exemple, il convient à l'évidence de faire droit à une telle requête lorsque le demandeur dépose des jeux de revendications distincts pour des Etats désignés ayant fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4). De même, il convient d'admettre de légères modifications ne nécessitant pas de reprendre l'examen quant au fond et ne retardant pas sensiblement la décision relative à la délivrance du brevet (cf. G 7/93, JO 11/1994, 775). Si ces modifications concernent les revendications, celles-ci doivent bien entendu être accompagnées de leur traduction, comme le requiert la règle 51(5).

Cependant, une fois que la décision relative à la délivrance du brevet est remise, en vue de sa signification au demandeur, au service du courrier interne de l'OEB, la division d'examen est liée par cette décision (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285) et ne peut la modifier que dans les conditions très limitées prévues à la règle 89 (cf. E-X, 10).

Règle 89

4.11 Reprise de la procédure d'examen

Ce qui est énoncé aux points 4.9 et 4.10 supra n'empêche pas la division d'examen de reprendre d'office la procédure si elle a connaissance de circonstances rendant l'objet revendiqué non brevetable. De telles circonstances peuvent être portées à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou par des observations présentées par des tiers conformément à l'art. 115, et il peut en être tenu compte jusqu'au moment où la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB. Une fois la procédure reprise, il est possible d'apporter des modifications de fond pour résoudre ce problème. Si la nouvelle version de la demande qui en résulte satisfait alors aux conditions de la CBE, il est émis une seconde notification au titre de la règle 51(4), et les points 4.9 et 4.10 supra s'appliquent de nouveau.

5. Modifications

5.1 Procédure à suivre en cas de modification

La procédure à suivre en cas de modification est traitée au chapitre E-II.

5.2 Admissibilité des modifications

Juridiquement, la question de l'admissibilité de modifications est celle de savoir si la demande ainsi modifiée est admissible. La demande modifiée doit, bien entendu, satisfaire à toutes les conditions de la CBE, y compris notamment celle de l'activité inventive, ainsi qu'aux exigences énumérées au point B-XII, 3.6 (cf. également VI, 3.2). Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont subi des modifications importantes, l'examineur ne devrait pas perdre de vue qu'il convient parfois d'accorder une attention particulière aux questions suivantes :

i) Unité d'invention

Les revendications modifiées sont-elles encore conformes aux exigences de l'art. 82? S'il semble ressortir du rapport de recherche européenne que le concept commun à toutes les revendications est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, mais qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche sur les revendications modifiées, l'examineur devrait étudier soigneusement si une objection d'absence d'unité de l'invention est encore justifiée à ce stade de la procédure (cf. III, 7.7). Toutefois, si les revendications ne reposent pas sur un concept inventif commun et qu'une nouvelle recherche s'impose, l'objection doit être soulevée.

ii) Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Règle 86(4)

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B-III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et

ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut particulièrement lorsque seuls les éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche sont à présent revendiqués, mais pas lorsqu'une caractéristique initialement divulguée dans la description est ajoutée dans une revendication telle que déposée afin de surmonter une objection (par exemple d'absence de nouveauté ou d'activité inventive) qui a été soulevée par l'examinateur. Dans ce cas, toutefois, il se peut qu'il faille procéder à une recherche additionnelle (cf. VI, 8.5).

Par conséquent, s'il convient de soulever une objection au titre de la règle 86(4), le demandeur doit être informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76. Si une telle objection n'est pas soulevée, la division d'examen devrait envisager de demander une recherche additionnelle (cf. VI, 8.5).

Toutefois, les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible, ce qui signifie que la division d'examen peut faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 86(3) (cf. VI, 4.7).

iii) Concordance entre la description et les revendications

Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence afin de remédier à des discordances graves avec les revendications ? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par une ou plusieurs revendications (cf. III, 4.3)? Et à l'inverse, toutes les revendications modifiées sont-elles fondées sur la description (cf. III, 6)? Si les différentes catégories de revendications ont été modifiées, le titre doit-il être modifié en conséquence ? Il importe également de veiller à ce que les modifications n'ajoutent pas d'éléments nouveaux qui étendent le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et ne soient pas ainsi contraires à l'art. 123(2), comme l'expliquent les paragraphes suivants.

5.3 Extension de l'objet de la demande

Art. 123(2)

Il n'y a, en règle générale, aucune objection à ce qu'un demandeur apporte, par voie de modification, des informations supplémentaires pertinentes concernant l'état de la technique ; l'examinateur peut même le demander (cf. II, 4.3 et 4.18). Il n'y a pas non plus d'objection à ce qu'il soit simplement remédié à un manque de clarté ou à une contradiction. Toutefois, si le demandeur cherche à modifier la description (en d'autres points que les références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications en y introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, la demande ainsi modifiée ne peut être admise.

5.3.1 Principe fondamental; document de priorité

L'idée sous-jacente de l'art. 123(2) est d'interdire au demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (cf. G 1/93, JO 8/1994, 541). Une modification devrait être considérée comme introduisant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et, partant, inacceptables, si la modification globale du

contenu de la demande (que ce soit par ajout, modification ou suppression) est telle que les informations présentées à l'homme du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier. L'examen permettant de déterminer si une modification est admissible ou non, tout au moins lorsque celle-ci revêt la forme d'un ajout, correspond en général à l'examen de nouveauté indiqué au point IV, 7.2 (cf. T 201/83, JO 10/1984, 481).

En vertu de l'art. 123(2), il n'est pas permis d'ajouter dans une demande de brevet européen des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande (cf. T 260/85, JO 4/1989, 105). En ce qui concerne la correction d'erreurs, cf. VI, 5.4.

5.3.2 Exemples

Par exemple, si une demande de brevet porte sur un composé à base de caoutchouc comprenant plusieurs ingrédients, et si le demandeur cherche à introduire l'information selon laquelle il serait possible d'ajouter un autre ingrédient, il convient normalement de soulever une objection à l'égard de cette modification au motif qu'elle est contraire à l'art. 123(2). De même, lorsqu'une demande décrit et revendique un dispositif "monté sur des supports élastiques", sans divulguer aucun type particulier de support élastique, il y a lieu de formuler une objection à l'encontre de toute tentative du demandeur visant à introduire l'indication précise, selon laquelle les supports sont ou pourraient être, par exemple, des ressorts à boudin.

Toutefois, si le demandeur peut démontrer que les dessins, tels qu'interprétés par un homme du métier, représentent des ressorts à boudin, la mention spécifique des ressorts à boudin serait autorisée.

On devra cependant faire preuve de vigilance lorsque des modifications sont fondées sur des détails qui ne peuvent que découler des schémas de la demande initiale. La manière de décrire une caractéristique particulière dans les dessins peut être fortuite. Dès lors, l'homme du métier, à partir des dessins et dans le contexte de la description pris dans son ensemble, doit être en mesure de reconnaître clairement et sans aucun doute possible que la caractéristique ajoutée est le résultat voulu de considérations techniques visant à apporter une solution au problème technique posé. Par exemple, les dessins peuvent représenter un véhicule dans lequel environ deux tiers de la hauteur du moteur sont situés au dessous d'un plan tangent au sommet des roues. Une modification selon laquelle la partie principale du moteur serait située en dessous du niveau donné ne contreviendrait pas à l'art. 123(2), si l'homme du métier reconnaissait qu'une telle disposition spatiale du moteur par rapport aux roues est en fait une mesure délibérée, visant à apporter une solution au problème technique (T 398/00).

5.3.3 Clarification d'un effet technique

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

5.3.4 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Art. 123(2)

Toute modification apportée par l'introduction d'exemples supplémentaires devrait être examinée très attentivement à la lumière des considérations générales exposées ci-dessus aux points VI, 5.3 à 5.3.3. Il en va de même en cas d'introduction de nouveaux effets (c'est-à-dire pas encore mentionnés) de l'invention, tels que de nouveaux avantages techniques. Par exemple, si l'invention telle qu'exposée initialement concerne un procédé de nettoyage de vêtements de laine consistant à traiter les vêtements par un fluide particulier, le demandeur ne devrait pas être autorisé à introduire ultérieurement dans la description le fait que le procédé présente également l'avantage de protéger les vêtements contre les dommages causés par les mites.

5.3.5 Preuve

Art. 123(2)

Toutefois, dans certains cas, des exemples ou de nouveaux effets mentionnés ultérieurement peuvent être pris en considération par l'examineur en tant que preuve de la brevetabilité de l'invention revendiquée, même s'ils ne sont pas admis dans la demande. C'est ainsi qu'un exemple supplémentaire peut être accepté comme preuve de l'exécutabilité de l'invention dans tout le domaine revendiqué, sur la base des informations fournies dans la demande telle que déposée (cf. III, 6.3). De même, un nouvel effet (par exemple l'effet mentionné au point VI, 5.3.4) peut être considéré comme constituant une preuve à l'appui de l'activité inventive, à condition qu'il soit implicitement contenu dans un effet divulgué dans la demande telle que déposée ou, du moins, qu'il ait un rapport avec celui-ci (cf. IV, 9.11).

5.3.6 Informations techniques complémentaires

Les informations techniques complémentaires présentées après le dépôt de la demande sont versées dans la partie du dossier ouverte au public quand elles ne sont pas exclues de l'inspection publique en vertu de la règle 93 d). A partir de la date à laquelle ces informations sont versées dans la partie du dossier ouverte au public, elles font partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2). Afin d'avertir le public de l'existence de ces informations techniques qui ont été présentées après le dépôt de la demande et ne figurent pas dans le fascicule du brevet, une mention correspondante sera imprimée sur la page de garde du fascicule du brevet.

5.3.7 Reformulation de l'énoncé du problème technique

Il convient de s'assurer que toute modification d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention ou tout ajout ultérieur à cet énoncé remplit les conditions de l'art. 123(2). Par exemple, il se peut qu'à la suite d'une limitation des revendications, effectuée pour répondre à une objection d'absence d'activité inventive, il faille reformuler l'énoncé du problème afin de souligner un effet qui peut être obtenu par l'invention ainsi limitée, mais non par l'état de la technique. Il faut rappeler qu'une telle reformulation n'est permise que si l'effet souligné peut être déduit sans difficulté par un homme du métier de la demande telle que déposée (cf. 5.3.3 et 5.3.4 supra).

5.3.8 Document de référence

Les caractéristiques qui n'ont pas été divulguées dans la description de l'invention telle que déposée initialement et qui ne sont décrites que dans

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

Une telle modification n'est pas contraire à l'art. 123(2) si, pour l'homme du métier, il ressort clairement de la description de l'invention telle que déposée initialement (cf. T 689/90, JO 10/93, 616) que :

- i) une protection est ou pourrait être recherchée pour ces caractéristiques ;
- ii) de telles caractéristiques concourent à résoudre le problème technique qui sous-tend l'invention ;
- iii) de telles caractéristiques sont de toute évidence comprises du moins implicitement dans la description de l'invention que doit comporter la demande lors du dépôt (art. 78(1) b)), et font donc partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 123(2)) ; et que
- iv) lesdites caractéristiques sont définies de façon précise et peuvent être identifiées dans ce que divulgue le document de référence.

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

- i) une copie du document était à la disposition de l'OEB à la date de dépôt de la demande ou avant; et si
- ii) le document a été rendu accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande conformément à l'art. 93 (par exemple lorsque le document figurait dans le dossier de la demande, de sorte qu'il était accessible au public en vertu de l'art. 128(4)).

5.3.9 Modification, suppression ou ajout de texte

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

5.3.10 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

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

- i) cette caractéristique n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention,
- ii) cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et
- iii) sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques.

En cas de substitution d'une caractéristique, la nouvelle caractéristique doit bien entendu trouver un fondement dans les pièces de la demande initiale, de manière à ce que la substitution ne contrevienne pas aux dispositions de l'art. 123(2) (cf. T 331/87, JO 1-2/1991, 22).

5.3.11 Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée

Il n'est pas contraire à l'art. 123(2) de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" en vue d'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée dans les cas suivants (cf. G 1/03, JO 8-9/2004, 413 et G 2/03, JO 8-9/2004, 448, ainsi que C-III, 4.12).

- i) rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation telle que définie à l'art. 54(3) et (4) CBE ;
- ii) rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2) CBE. "Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention". Il convient d'établir le caractère "fortuit" sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique. Un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroitement liées à l'invention. Le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour qu'il revête un caractère "fortuit". Une divulgation fortuite n'est en rien liée à l'enseignement de l'invention revendiquée, car elle n'est pas pertinente pour l'examen de l'activité inventive. C'est le cas par exemple lorsque des composés identiques servent de produits de départ dans des réactions totalement différentes qui génèrent des produits finals différents (cf. T 298/01, non publiée au JO). Un état de la technique dont l'enseignement éloigne de l'invention ne constitue pas toutefois une divulgation fortuite ; le fait que la divulgation destructrice de nouveauté soit un exemple comparatif ne suffit pas non plus pour qu'elle revête un caractère "fortuit" (cf. T 14/01 et T 1146/01, non publiées au JO) ;
- iii) exclure un objet qui, en vertu des articles 52 à 57 CBE, est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques. Par exemple, l'insertion du terme "non humain" en vue de satisfaire aux exigences de l'article 53 a) CBE est admissible.

Cependant, un disclaimer non divulgué ne peut pas être admis :

- i) s'il vise à exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas ou à remédier à l'insuffisance de l'exposé de l'invention ;
- ii) s'il apporte une contribution technique.

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

- i) la limitation est pertinente pour l'évaluation de l'activité inventive ;
- ii) le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3) CBE), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la technique, au sens de l'art. 54(2) CBE, qui ne représente pas une antériorisation fortuite de l'invention revendiquée ;
- iii) le disclaimer fondé sur une demande interférente remédie également à une irrégularité au titre de l'article 83 CBE.

Le disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. Une revendication comportant un disclaimer doit satisfaire aux exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE. Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 27(1)b) CBE et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.

5.4 Correction des erreurs

Etant donné que la correction d'erreurs constitue un cas spécial impliquant des modifications, les conditions posées à l'art. 123(2) s'appliquent également.

Règle 88
Art. 123(2)

Les erreurs d'ordre linguistique, les erreurs de transcription et toute autre erreur commise dans les pièces déposées auprès de l'OEB peuvent être corrigées à tout moment. Toutefois, lorsque l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, l'erreur et la correction doivent être "évidentes", c'est-à-dire qu'il doit apparaître immédiatement (du moins lorsque l'attention est attirée sur ce point) :

- i) qu'une erreur a été commise et
- ii) quelle doit être la correction.

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

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

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

Les documents de priorité ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées aux points i) et ii) ci-dessus (cf. G 3/89 et G 11/91, JO 3/1993, 117 et 125 respectivement).

Les corrections effectuées en vertu de la règle 88, deuxième phrase, revêtent uniquement le caractère d'une constatation et établissent ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur ses connaissances générales, des parties de la demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation (cf. G 3/89 et G 11/91 susmentionnées). C'est pourquoi il n'est pas possible de remplacer l'ensemble des pièces de la demande (description, revendications et dessins) par d'autres pièces (cf. G 2/95, JO 10/1996, 555).

Les requêtes en correction de ce genre ne peuvent être prises en considération que jusqu'au moment où la décision de délivrer un brevet ou de rejeter la demande a été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (dans le cas d'une procédure écrite), ou a été prononcée lors d'une procédure orale (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285).

5.5 Formes diverses de modifications

Règle 87

Il peut arriver que, par suite d'une modification, la demande comporte deux ou plusieurs jeux distincts de revendications. Ce cas peut notamment se présenter lorsque le contenu d'une ou plusieurs demandes de brevet européen est compris dans "l'état de la technique" au sens de l'art. 54(3), et que certains des Etats contractants désignés dans la demande en cours d'instruction sont également définitivement désignés dans l'autre ou les autres demandes de brevet européen, cette désignation ayant été confirmée par le paiement des taxes de désignation correspondantes (cf. IV, 6.1a., 6.3 et III, 8.1).

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

Comme indiqué au point IV, 6.3, si l'examineur estime que la description et les dessins ne concordent pas suffisamment avec l'un ou l'autre jeu de revendications au point d'engendrer une certaine confusion, il doit inviter le demandeur à modifier la description ou les dessins afin d'y remédier. Si le demandeur propose de son plein gré d'apporter ces modifications, l'examineur ne devrait l'y autoriser que s'il l'estime nécessaire.

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

Règle 16(2)

Une situation analogue peut se présenter lorsqu'une décision passée en force de chose jugée concernant le droit à l'obtention du brevet européen n'est applicable que dans certains des Etats désignés dans la demande (cf. VI, 9.2.4).

6. Entretien avec le demandeur

6.1 Généralités

Dans la présente section, le terme "demandeur" signifie "mandataire" lorsque le demandeur en a désigné un. Dans ce cas, l'examineur devrait prendre contact avec le mandataire.

6.2 Entretien téléphonique, entrevue

Les conditions dans lesquelles il peut être indiqué pour l'examineur de prendre contact avec le demandeur par téléphone ou de lui proposer une entrevue plutôt que de lui envoyer d'autres notes écrites ont été examinées au point VI, 4.3. Si le demandeur sollicite une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examineur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité. En ce qui concerne les entretiens téléphoniques et les entrevues en réponse au rapport de recherche européenne élargi avant que le demande ne soit entrée dans la phase d'examen, cf. B-XII, 9.

Lorsqu'une entrevue est organisée par téléphone ou par correspondance, par l'examineur ou par le demandeur, il convient de préciser les points sur lesquels portera la discussion. Si l'entrevue est fixée par téléphone, l'examineur devrait noter les renseignements nécessaires et mentionner brièvement dans le dossier les questions qui feront l'objet de la discussion.

En principe, l'entrevue sera menée par l'examineur qui instruit la demande. Il ne s'agit pas d'une procédure prévue expressément par la CBE (en ce qui concerne la procédure orale devant la division d'examen, cf. E-III), et l'établissement d'un compte rendu dépend de la nature des questions examinées. Si l'entrevue a pour objectif d'éclaircir des points obscurs, de lever des ambiguïtés ou de régulariser la demande en précisant un certain nombre de questions d'importance mineure, il suffit en principe que l'examineur mentionne dans le dossier les points examinés et qu'il note les conclusions qui ont été dégagées ainsi que les modifications décidées. Toutefois, si l'entrevue porte sur des questions plus importantes, telles que la nouveauté, l'activité inventive, ou encore si la modification proposée est de nature à étendre l'objet de la demande, un compte rendu plus détaillé des questions examinées doit être versé au dossier. Il convient toujours de préciser au demandeur que l'accord qui a été obtenu doit en dernier ressort être soumis à l'examen des autres membres de la division d'examen.

Si une nouvelle objection de fond est soulevée lors d'une entrevue, sans que l'on convienne à ce moment-là d'une modification permettant d'y remédier, cette objection doit être confirmée par une notification dans laquelle un nouveau délai est imparti au demandeur afin qu'il puisse répondre s'il le désire. Il n'est pas possible, autrement, de modifier les délais à la suite d'une entrevue.

Si l'on a recours au téléphone pour régler des questions en suspens, la procédure normale devrait être la suivante : l'examineur téléphone au demandeur en indiquant le numéro de la demande dont il souhaite discuter et lui demande de le rappeler à un moment déterminé. L'examineur doit ensuite verser au dossier en question une note qui mentionne les renseignements nécessaires et indique les points dont il a été discuté ainsi que les arrangements conclus. Il convient de mentionner également les points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord et de résumer les arguments invoqués par le demandeur.

Les comptes rendus des entrevues ou des entretiens téléphoniques devraient toujours faire ressortir si l'initiative de la démarche suivante appartient au demandeur ou à l'examineur.

7. Travaux au sein de la division d'examen

7.1 Généralités

Comme indiqué au point VI, 1.3, l'examineur peut, si nécessaire, demander l'avis des autres membres de la division d'examen au cours de chaque phase de l'examen. Toutefois, à un certain moment, l'examineur sera amené à soumettre officiellement l'affaire aux autres membres de la division d'examen. C'est ce qui se produira s'il estime qu'il y a lieu de délivrer le brevet européen ou, au contraire, s'il apparaît qu'il est impossible d'apporter des modifications qui permettraient de lever ses objections ou lorsque le demandeur n'a pas répondu à ces objections et qu'il semble, par conséquent, que la demande doit être rejetée. Il existe également d'autres cas où il convient de soumettre l'affaire à la division d'examen ; par exemple, lorsque l'examineur propose de tenir une procédure orale ou lorsque le demandeur en fait la requête parce que la situation est sans issue. Lorsqu'il examine s'il convient de soumettre la demande à la division d'examen, l'examineur devrait s'inspirer des principes énoncés au point VI, 2.4.

7.2 Recommandation de délivrer le brevet

Si l'examineur estime que la demande satisfait aux conditions de la CBE et que, par conséquent, le brevet peut être délivré, il devrait établir un rapport succinct par écrit. En règle générale, l'examineur indiquera dans ce rapport les raisons pour lesquelles, à son avis, l'objet revendiqué dans la demande n'est pas évident par rapport à l'état de la technique. Il devra normalement formuler des observations sur le document reflétant l'état de la technique le plus proche et sur les caractéristiques de l'invention revendiquée qui la rendent brevetable, bien qu'il puisse y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles cela n'est pas nécessaire, par exemple lorsque la brevetabilité est basée sur un effet surprenant. Il devra également indiquer comment des points apparemment obscurs mais importants ont finalement été clarifiés et attirer spécialement l'attention sur les questions qu'il a résolues en faveur du demandeur dans les cas limites.

7.3 Recommandation de rejeter la demande

Lorsqu'il soumet à la division d'examen une demande qui ne satisfait pas aux conditions pour qu'un brevet puisse être délivré, l'examineur devrait établir un rapport dans lequel il énumère les questions litigieuses et expose sommairement le déroulement de l'affaire dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres membres de comprendre rapidement les faits essentiels, et où il propose les mesures qu'il convient de prendre, par exemple le rejet de la demande ou la délivrance du brevet, sous réserve de certaines modifications supplémentaires. Étant donné que ses collègues devront étudier eux-mêmes l'affaire, il n'est pas nécessaire de l'exposer en détail. Il sera toutefois utile d'attirer leur attention sur les caractéristiques inhabituelles ou les questions qui ne ressortent pas immédiatement des documents eux-mêmes. Si le rapport recommande le rejet et que la question semble être tout à fait claire, l'examineur peut joindre à ce rapport un projet de décision motivée de la division d'examen (cf. VI, 2.4) ; si la question n'est pas tout à fait claire, le

projet de décision motivée ne devrait être rédigé qu'une fois que la division a examiné le cas.

7.4 Tâches des autres membres de la division d'examen

Lorsqu'une demande est soumise aux autres membres de la division d'examen, ceux-ci examinent d'abord chacun l'affaire en question et donnent leur avis sur la procédure à suivre. Si les membres de la division sont unanimement d'accord avec les recommandations du premier examinateur, il ne sera pas nécessaire que la division se réunisse. Lorsqu'il y a lieu de poursuivre la procédure, le premier examinateur sera chargé de cette tâche. Toutefois, si un accord unanime ne se dégage pas immédiatement entre les membres de la division et le premier examinateur ou si au moins un membre de la division souhaite discuter le cas, la division se réunira. Lors de cette réunion, les membres de la division devraient s'efforcer, par un échange de vues, de parvenir à un avis unanime ; s'il ne semble guère probable qu'ils y parviennent, il conviendra de procéder à un vote afin de les départager. Si l'effectif de la division est porté à quatre membres (cf. VI, 7.8), la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 18(2)

Les autres membres de la division d'examen ne doivent pas oublier qu'ils n'ont pas en général pour tâche de procéder à un réexamen complet de la demande. Si, après discussion, les conclusions de l'examineur qui instruit la demande sont pour l'essentiel considérées comme raisonnables, les autres membres de la division devraient les accepter.

7.5 Nouvelle prise de contact avec le demandeur

Si la division d'examen estime qu'il est possible de modifier la demande de façon à ce qu'elle remplisse les conditions de la CBE, le premier examinateur sera chargé d'informer le demandeur que la division d'examen considère que la demande devra être rejetée pour certaines raisons, à moins qu'il n'y apporte des modifications satisfaisantes dans un délai déterminé. Si ces modifications sont produites en temps voulu, l'examineur en réfèrera à nouveau à la division d'examen, en recommandant la délivrance du brevet. Dans le cas contraire, il recommandera à la division de rejeter la demande.

7.6 Rejet

Si, au contraire, la division d'examen est convaincue que le demandeur a eu la possibilité de modifier tout à loisir la demande et que celle-ci ne remplit toujours pas toutes les conditions, elle devrait prendre la décision de rejeter la demande. Cette décision sera normalement rédigée par le premier examinateur.

La décision doit exposer les motifs du rejet et être motivée de façon détaillée. Le rejet de la demande ne peut être fondé que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. En outre, il convient d'attirer l'attention du demandeur sur les dispositions des art. 106 à 108 concernant la procédure de recours. Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale (cf. E-III) peuvent être prononcées à l'audience mais doivent être ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties, le délai dans lequel un recours peut être formé commençant à courir à la date de cette signification.

Art. 113(1)
Règle 68

7.7 Décision

Règle 70

La décision est rendue par l'ensemble des membres de la division d'examen et non par un seul examinateur. Par conséquent, tous les membres de la division apposent leur signature au bas de la décision écrite, qu'elle ait été prise à l'unanimité ou non. Un sceau peut remplacer la signature.

7.8 Composition élargie de la division d'examen ; consultation d'un examinateur juriste

Art. 18(2)

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste.

Ainsi, lorsqu'il se pose un problème délicat de droit pour lequel ni les directives, ni la jurisprudence ne contiennent une solution précise, il est nécessaire de demander la participation d'un examinateur juriste ou au moins de consulter au niveau interne la Direction Droit des brevets, c'est-à-dire le service chargé de détacher des membres juristes auprès des divisions d'examen et d'opposition.

Dès lors que la division d'examen est complétée par un examinateur juriste, elle se compose de quatre membres. Dans ce cas, la voix du président de la division est prépondérante en cas de partage égal des voix. En général, la division d'examen est complétée par un membre juriste lorsqu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en application de la règle 72. La présence d'un membre juriste peut aussi être nécessaire en cas de procédure orale.

En fonction de la nature du problème, il est également possible, au lieu de compléter la division d'examen, de consulter au niveau interne un membre de la Direction Droit des brevets. Par exemple, il peut arriver que l'on ne sache pas avec certitude si la demande porte sur une invention au sens de l'art. 52(2) ou si la brevetabilité de l'invention revendiquée est exclue en application de l'art. 53. Il est également utile de demander l'avis d'un membre juriste lorsqu'une décision dans son ensemble dépendra principalement de considérations d'ordre juridique, comme en cas d'examen d'une requête en restitutio in integrum en application de l'art. 122. L'agent des formalités peut lui aussi, dans le cadre des tâches qui lui sont confiées en vertu de la règle 9(3), demander l'avis de la Direction Droit des brevets.

8. Questions liées à la recherche et se posant au cours de l'examen

8.1 (Supprimé)

==

8.2 (Supprimé)

==

8.3 (Supprimé)

==

8.4 Recherche de demandes de brevet européen interférentes

Comme indiqué au point VI, 2.2, l'examineur doit procéder à un complément de recherche afin de déterminer s'il existe des demandes de brevet européen interférentes relevant de l'art. 54(3). En effet, les dossiers de recherche ne sont généralement pas complets, en ce qui concerne ces documents, au moment où la recherche principale est effectuée. Etant donné que des dates de priorité revendiquées (le cas échéant) peuvent

|
==

ne pas être accordées à tout ou partie de la demande, mais l'être à la partie correspondante d'une demande interférente (cf. V, 2.1), cette recherche doit être étendue à toutes les demandes de brevet européen publiées dans les 18 mois suivant la date de dépôt de la demande en cours d'instruction. Si l'examineur n'est pas en mesure d'achever ce complément de recherche lorsque l'avis au stade de la recherche ou la première notification au titre de l'art. 96(2) sont préparés, il devrait s'assurer qu'une recherche de ce genre a été effectuée avant que la demande ne soit considérée comme pouvant donner lieu à la délivrance d'un brevet. Dans les rares cas où la demande est considérée comme telle avant que cette recherche puisse être achevée (par exemple en raison d'une requête en traitement accéléré d'une demande ne revendiquant pas de priorité ("PACE", cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459)), le brevet ne devrait être délivré qu'une fois que ce complément de recherche a pu être achevé.

8.5 Recherches additionnelles au cours de l'examen

Une recherche additionnelle est parfois nécessaire, soit dans la première phase de modification, soit ultérieurement, et ce pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il se peut qu'une recherche additionnelle s'avère nécessaire lorsqu'au stade de la recherche, une déclaration a été émise ou une recherche partielle a été effectuée au lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 45, et que les irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative ont été ultérieurement corrigées au moyen d'une modification ou réfutées avec succès par le demandeur. Deuxièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsqu'une partie de la demande n'a pas fait l'objet d'une recherche en raison d'une objection d'absence d'unité de l'invention, et que les arguments invoqués par le demandeur ont convaincu la division d'examen que la demande répond à l'exigence d'unité. Troisièmement, une recherche additionnelle peut être nécessaire lorsque les revendications ont été modifiées à tel point qu'elles ne sont plus entièrement couvertes par le rapport de recherche initial. Exceptionnellement, une recherche additionnelle peut s'imposer lorsque le demandeur renonce à un élément de l'état de la technique qu'il avait mentionné (cf. IV, 9.8.1) ou lorsque l'examineur estime qu'on pourrait trouver des documents pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive dans des domaines techniques qui n'ont pas été pris en considération lors de la recherche.

Lorsque la demande a été déposée au titre du PCT, le rapport de recherche sera le rapport de recherche internationale établi conformément au PCT, qui sera accompagné d'un rapport complémentaire de recherche européenne, à moins que le Conseil d'administration n'ait décidé qu'il convient d'y renoncer (cf. E-IX, 5.4). L'examineur devra tenir compte de ces deux rapports quand il décidera de la nécessité éventuelle d'une recherche additionnelle.

Art. 157(1)
Art. 157(2)a)
Art. 157(3)a)

8.6 (Supprimé)

8.7 Recherche au stade de l'examen

Bien qu'en principe, tous les travaux de recherche (à l'exception de ceux portant sur les demandes mentionnées à l'art. 54(3)) doivent être effectués au stade de la recherche, l'examineur peut, à titre exceptionnel, très bien rechercher un document pertinent dont il a connaissance ou dont il a des raisons de supposer l'existence, s'il peut se procurer rapidement ce document.

8.8 Documents cités non mentionnés dans le rapport de recherche

Il faut adresser au demandeur une copie de tout document cité par l'examineur, mais non mentionné dans le rapport de recherche, par exemple un document trouvé à l'occasion d'une recherche effectuée comme indiqué aux points VI, 8.4 ou 8.5. Une deuxième copie doit être conservée dans le dossier pour être mise à la disposition du public.

9. Demandes spéciales

9.1 Demandes divisionnaires (cf. aussi A-IV, 1)

9.1.1 Généralités

Art. 76(1)

Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être suivi du dépôt d'une demande divisionnaire. La demande divisionnaire obtient la même date de dépôt que la demande initiale et bénéficie du droit de priorité attaché à la demande initiale en ce qui concerne l'objet contenu dans la demande divisionnaire. Une demande de brevet européen peut donner lieu à plus d'une demande divisionnaire. Celle-ci peut, à son tour, donner lieu à une ou plusieurs demandes divisionnaires.

9.1.2 Division volontaire ou obligatoire

Art. 82

Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire de sa propre initiative (division volontaire). Cependant, le dépôt d'une demande divisionnaire vise dans la plupart des cas à répondre à une objection de manque d'unité de l'invention au titre de l'art. 82 (division obligatoire). Si l'examineur soulève une objection de manque d'unité, un délai est imparti au demandeur (cf. VI, 11 et E-VIII, 1) afin qu'il limite sa demande à une seule invention. Il importe que la limitation de la demande initiale soit claire et sans réserve. Aussi la notification invitant le demandeur à limiter sa demande en raison d'un manque d'unité doit-elle mentionner le fait que la demande peut être rejetée si elle n'est pas limitée dans le délai imparti.

9.1.3 Délai, abandon d'objet

Règle 25(1)

Pour qu'une demande divisionnaire soit valablement déposée, la demande initiale doit être en instance. Une demande est en instance jusqu'à (mais **non** y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin européen des brevets (JO 2/2002, 112). Pour de plus amples informations, cf. le point A-IV, 1.1.1).

La simple suppression d'un élément dans la demande initiale n'empêche pas le dépôt d'une demande divisionnaire à une date ultérieure. Cependant, lorsqu'il supprime un élément dans la demande, le demandeur doit se garder de toute déclaration susceptible d'être interprétée comme un abandon avec effet sur le fond, car il ne pourrait plus alors déposer valablement une demande divisionnaire pour cet objet (cf. également VI, 4.7, dernier paragraphe).

9.1.4 Examen d'une demande divisionnaire

Art. 76(1)

L'examen quant au fond d'une demande divisionnaire doit en principe être effectué de la même manière que pour toute autre demande, mais il y a lieu de tenir compte des points particuliers énumérés ci-après. Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande divisionnaire soient limitées aux éléments déjà revendiqués dans les revendications de la demande initiale. Toutefois, en vertu de l'art. 76(1), son objet ne peut pas

s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si la demande divisionnaire telle que déposée contient des éléments autres que ceux qui figurent dans la demande initiale telle que déposée et si le demandeur ne veut pas remédier à cette irrégularité en éliminant ces éléments supplémentaires, la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'art. 97(1), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1). Elle ne peut être transformée en une demande indépendante ayant sa propre date de dépôt. En outre, il convient également de rejeter toute autre demande divisionnaire contenant ces éléments supplémentaires en vertu de l'art. 97(1), au motif qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 76(1).

Les modifications apportées à une demande divisionnaire après son dépôt doivent satisfaire aux exigences de l'art. 123(2), à savoir qu'elles ne doivent pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle qu'elle a été déposée (cf. T 873/94, JO 10/1997, 456).

Art. 123(2)

Si l'objet de la demande divisionnaire ne représente qu'une partie de l'objet revendiqué dans la demande initiale, cette partie doit pouvoir être déduite directement et sans ambiguïté de la demande initiale en tant qu'entité ou partie distincte, c'est-à-dire qui peut même être utilisée en dehors du cadre de l'invention à laquelle a trait la demande initiale (cf. T 545/92, non publiée au JO).

9.1.5 Description et dessins

La description et les dessins de la demande initiale et de la demande divisionnaire ou de chacune des demandes divisionnaires doivent en principe être limités aux éléments pertinents pour l'invention revendiquée dans la demande. Cependant, il convient de ne demander la modification de la description qu'en cas de nécessité absolue. Ainsi, il est inutile d'élever une objection contre la répétition, dans une demande divisionnaire, d'un élément figurant dans la demande initiale, sauf si celui-ci est, de toute évidence, sans rapport ou en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire. En ce qui concerne les références, il est inutile que l'examineur vérifie la description étant donné que, selon l'usage en vigueur, des références sont toujours faites entre la demande initiale et la demande divisionnaire. Elles apparaissent sur la page de garde de la demande et du brevet publiés après réception de la demande divisionnaire, à moins que les préparatifs techniques en vue de la publication n'aient déjà été achevés.

9.1.6 Revendications

Les demandes initiale et divisionnaire(s) ne doivent pas revendiquer le même objet (cf. IV, 6.4). Cela signifie non seulement qu'elles ne doivent pas comporter de revendications ayant pour l'essentiel une portée identique, mais aussi qu'une demande ne doit pas revendiquer l'objet déjà revendiqué dans l'autre, même dans des termes différents. La différence entre les objets revendiqués dans ces deux demandes doit être clairement perceptible. En règle générale, cependant, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. En d'autres termes, si la demande initiale et la demande divisionnaire revendiquent respectivement les éléments distincts A et B qui fonctionnent en combinaison, l'une des deux demandes peut également contenir une revendication portant sur A combiné avec B.

9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61

9.2.1 Généralités

Dans certaines circonstances, il peut arriver que le droit à l'obtention du brevet soit reconnu à une personne autre que le demandeur dans une décision d'une juridiction nationale passée en force de chose jugée, et ce avant que le brevet ne soit délivré sur la base d'une demande déterminée. Dans ce cas, ce tiers peut soit :

- | | |
|--------------|---|
| Art. 61(1)a) | i) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte, |
| Art. 61(1)b) | ii) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou |
| Art. 61(1)c) | iii) demander le rejet de la demande. |

(cf. également IV, 8.3)

Si le tiers choisit la première de ces options, il devient demandeur aux lieu et place de l'ancien demandeur, et la procédure relative à la demande est reprise au point où elle a été interrompue.

Art. 61(1), (2)
Règle 15(1)

Toutefois, si le tiers dépose une nouvelle demande en application de l'art. 61(1)b), les dispositions de l'art. 76(1) s'appliquent à cette nouvelle demande. Cela signifie que la nouvelle demande est traitée comme s'il s'agissait d'une demande divisionnaire, c'est-à-dire qu'elle bénéficie de la date de dépôt et de tout droit de priorité de la demande initiale. L'examineur doit par conséquent s'assurer que l'objet de la nouvelle demande ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. La demande initiale est réputée retirée à la date du dépôt de la nouvelle demande pour les Etats désignés en cause.

9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance

Lorsque la demande initiale n'est plus en instance parce qu'elle a été retirée, rejetée ou est réputée retirée, le tiers peut encore déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu de l'art. 61(1) b) (cf. G 3/92, JO 9/1994, 607).

9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet

Règle 16(1)

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, les considérations exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'à cette partie. Dans ce cas, le tiers ne peut pas faire usage de l'option i) mentionnée au point VI, 9.2.1. S'il fait usage de l'option ii), la nouvelle demande doit être limitée à la partie de l'objet de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu. De façon analogue, la demande initiale doit, pour les Etats désignés en cause, être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. La relation entre la nouvelle demande et la demande initiale modifiée sera analogue à celle existant entre deux demandes divisionnaires, et la relation de chacune d'entre elles avec la demande initiale sera semblable à celle existant entre les demandes divisionnaires et la demande dont elles sont dérivées. Les directives figurant aux points VI, 9.1.4, 9.1.5 et 9.1.6 sont par conséquent applicables à cette situation.

9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement

Lorsque la décision passée en force de chose jugée relative au droit au brevet s'applique à quelques-uns seulement des Etats désignés, la demande initiale peut comporter des revendications, une description et des dessins différents pour ces Etats par rapport aux autres Etats (cf. VI, 5.5, dernier paragraphe et III, 8.2).

Règle 16(2)

S'il résulte uniquement de l'application de l'art. 61(1) que le droit à l'obtention du brevet est partagé entre le demandeur initial et le tiers de manière que chacun des deux puisse avoir une demande de brevet contenant l'ensemble de l'invention pour différents Etats désignés, il convient d'examiner chaque demande selon la procédure normale sans tenir compte de l'autre demande, à condition que l'objet de chaque demande ne s'étende pas au-delà de celui de la demande initiale.

9.3 Demandes pour lesquelles une réserve a été faite conformément à l'art. 167(2) a)

Cf. III, 8.3.

9.4 Demandes internationales (euro-PCT)

Les demandes PCT sont traitées, d'une manière générale, au chapitre E-IX. L'examen des demandes de brevet européen déposées au titre du PCT devrait se dérouler exactement de la même manière que pour d'autres demandes de brevet européen. Toutefois, lorsque la recherche est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'OEB, l'examineur peut être amené à prendre en considération à la fois le rapport de recherche internationale (avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité ou rapport d'examen préliminaire international) et un rapport complémentaire de recherche européenne (accompagné de l'avis correspondant) établi par l'OEB (cf. B-II, 4.3).

Art. 157

La règle 109 fixe le cadre dans lequel la demande peut être modifiée après son entrée dans la phase européenne. Sans préjudice de la règle 86(2) à (4), la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification en informant le demandeur. Cette notification est émise rapidement après l'expiration du délai prévu pour l'entrée dans la phase européenne. Le cas échéant, la demande telle que modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l'art. 157(2) (cf. B-II, 4.3).

Règle 109

Lorsque l'OEB est office élu, le rapport d'examen préliminaire international et les documents annexés doivent être pris en considération conformément au point E-IX, 6.4.

10. (Supprimé)

11. Délais de réponse aux notifications de l'examineur

11.1 Considérations générales

Les délais sont traités, d'une manière générale, au chapitre E-VIII. Le délai de réponse à une notification de l'examineur devrait en général être de deux à quatre mois conformément à la règle 84. Le délai à accorder sera fixé par l'examineur compte tenu de tous les facteurs

pertinents pour la demande en question. Ces facteurs comprennent, entre autres, la langue normalement utilisée par le demandeur ou par son mandataire, le nombre et la nature des objections soulevées, la longueur et la complexité technique de la demande, la proximité de l'OEB par rapport au domicile du demandeur ou, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que la distance entre le domicile du demandeur et celui de son mandataire.

11.2 Circonstances particulières

Dans certaines circonstances particulières, l'examineur peut porter le délai jusqu'à six mois. Un tel délai peut être approprié, par exemple, si le domicile du demandeur est très éloigné de celui de son mandataire et si la langue de la procédure n'est pas une langue normalement utilisée par le demandeur ou si l'objet de la demande ou les objections soulevées sont exceptionnellement complexes.

L'avis au stade de la recherche n'est pas une notification au titre de l'art. 96(2) et il n'est donc pas fixé de délais.

12. Examen des observations formulées par des tiers

Les observations formulées par des tiers sont traitées, d'une manière générale, au point E-VI, 3. Dans le cadre de l'examen quant au fond, ces observations ne sont prises en considération que lorsqu'une requête en examen a été formulée.

13. Procédure orale

La procédure orale est traitée, d'une manière générale, au chapitre E-III.

14. Instruction

14.1 Généralités

Les mesures d'instruction sont traitées, d'une manière générale, au chapitre E-IV. La présente section porte uniquement sur le mode de preuve susceptible d'être le plus utilisé dans la procédure précédant la délivrance d'un brevet, à savoir la preuve écrite.

14.2 Production de moyens de preuve

Une division d'examen ne demande pas, en général, que soient produits des moyens de preuve. La fonction principale de l'examineur, au cours de la procédure précédant la délivrance du brevet, consiste à signaler au demandeur tous les points sur lesquels la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE. Si le demandeur ne partage pas le point de vue de l'examineur, il lui appartient de décider s'il désire produire des moyens de preuve à l'appui de ses arguments et, dans l'affirmative, quelle doit en être la forme. La division d'examen doit accorder au demandeur la possibilité de produire tout moyen de preuve susceptible d'être pertinent. Toutefois, elle ne devrait pas lui accorder une telle possibilité lorsqu'elle est convaincue que cela ne servirait à aucun but précis ou que la procédure s'en trouverait indûment retardée.

14.3 Preuve écrite

La preuve écrite peut comprendre la communication de renseignements ou la production d'un document ou d'une déclaration faite sous la foi du serment. Prenons quelques exemples :

Pour réfuter l'objection de défaut d'activité inventive soulevée par l'examineur, le demandeur peut fournir des renseignements sur les avantages techniques de l'invention. Il peut également produire une déclaration faite par lui-même ou par un témoin indépendant sous la foi du serment, et destinée à montrer que des hommes du métier ont essayé sans succès, pendant longtemps, de résoudre le problème qui fait l'objet de l'invention, ou que l'invention constitue une orientation entièrement nouvelle dans la technique en question.

15. Phase finale de l'examen

15.1 Notification émise au titre de la règle 51(4)

Lorsque la division d'examen a décidé qu'un brevet peut être délivré, elle doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet. Ce texte peut comporter des modifications et des corrections apportées par la division d'examen de sa propre initiative et dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles seront acceptées par le demandeur.

Art. 97(2) a)

Le texte du brevet est communiqué au demandeur par le biais d'une notification émise au titre de la règle 51(4), dans laquelle le demandeur est également invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure, et ce dans un délai déterminé (actuellement de quatre mois). Ce délai ne peut pas être prorogé.

Règle 51(4)

Si une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été présentées au cours de la procédure d'examen (cf. 4.1 et E-X, 3) et que l'une de ces requêtes est admissible, la notification émise au titre de la règle 51(4) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible et préciser les raisons pour lesquelles les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (cf. également le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357).

Si la demande contient différents jeux de revendications pour des Etats contractants donnés (cf. III, 8), le demandeur doit produire une traduction de tous les jeux de revendications.

La traduction ne doit être produite qu'en un seul exemplaire.

Par ailleurs, l'examineur n'a pas à vérifier la qualité de la traduction produite.

Dans la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur est également invité à produire dans le délai susmentionné, s'il ne l'a pas encore fait, soit la traduction requise à l'art. 88(1) de la ou des demandes dont la priorité est revendiquée, soit la déclaration visée à la règle 38(5).

Art. 88(1)
Règle 38(5)

Si le texte de la demande de brevet européen servant de base à la délivrance du brevet comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter, dans le délai prévu à la règle 51(4), des taxes de revendication pour toutes les revendications en

Règle 51(7)
Règle 31(1)
Règle 110(1), (2)

sus de la dixième, dans la mesure où il ne les a pas déjà acquittées en vertu de la règle 31(1) ou de la règle 110(1) et (2). Lorsqu'il y a plus d'un jeu de revendications, seul le jeu comptant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes en application des règles 31(1), 110(1) et (2) ou 51(7).

Règle 54

Dans la notification établie au titre de la règle 51(4), le demandeur est invité à déclarer s'il souhaite obtenir une copie papier du fascicule du brevet avec le certificat de brevet européen. Cette copie papier est fournie gratuitement sur demande. Pour plus de détails, cf. 15.10.

Les Etats contractants qui ont été valablement désignés, le titre de l'invention dans les trois langues officielles de l'OEB, les classes attribuées selon la classification internationale des brevets et le nom du demandeur tel qu'il a été enregistré sont indiqués dans une annexe à la notification établie conformément à la règle 51(4).

**Art. 65(1)
Règle 51(10)**

La notification émise au titre de la règle 51(4) indique également les éventuels Etats désignés qui exigent une traduction du brevet européen lorsque celui-ci n'est pas rédigé dans l'une de leurs langues officielles.

15.2 Délivrance du brevet**Règle 51(4)
Art. 97(2)**

Si le demandeur acquitte les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications dans le délai qui lui est imparti, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Une fois que toutes les conditions énoncées au point VI, 15.1 sont remplies, il est décidé de délivrer un brevet européen à condition que les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles aient été acquittées.

**Règle 51(9)
Art. 86(3)**

Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée à la règle 51(4), mais avant la date escomptée de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé. Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

Règle 51(8bis)

Dans le rare cas où l'examen a été accéléré au point que la notification prévue à la règle 51(4) est émise avant que les taxes de désignation ne viennent à échéance, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées et que la désignation des Etats pour lesquels il n'est pas acquitté de taxes de désignation est retirée. Le demandeur en est informé.

Art. 97(4), (5)

La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. En général, cette publication intervient au plus tôt cinq mois au moins après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4).

Art. 97(6)

Toutefois, la procédure jusqu'à la délivrance effective du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur requiert la délivrance immédiate du brevet conformément à l'art. 97(6) (cf. le communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459 et E-VIII, 3). Suite à cette requête, le délai de cinq mois n'est plus applicable si le demandeur a :

- i) produit la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB ;
- ii) acquitté les taxes de délivrance et d'impression ainsi que, le cas échéant, les taxes afférentes aux revendications supplémentaires ;
- iii) produit, s'il y a lieu, la traduction du ou des documents de priorité ou la déclaration conformément à la règle 38(5) ; et
- iv) acquitté les taxes annuelles ainsi que, le cas échéant, les surtaxes dues.

15.3 Demande réputée retirée

Si le demandeur n'acquiesce pas en temps utile les taxes de délivrance et d'impression ou les taxes de revendication, ou ne produit pas dans les délais la traduction, la demande est réputée retirée. Cela vaut également si le demandeur déclare simplement dans sa réponse à la notification selon la règle 51(4) qu'il n'est pas d'accord avec le texte proposé pour la délivrance du brevet.

Règle 51(8)

15.4 Modifications produites en réponse à une notification émise au titre de la règle 51(4)

La notification prévue à la règle 51(4) ne permet pas au demandeur de remettre en question l'issue de la procédure antérieure. A ce stade de la procédure, l'examen quant au fond est terminé et le demandeur a eu la possibilité de modifier la demande, de sorte que seules seront généralement autorisées, en application de la règle 86(3), les modifications qui ne retardent pas considérablement les préparatifs en vue de la délivrance du brevet. Il convient cependant d'autoriser le dépôt de jeux de revendications distincts pour un ou plusieurs Etats désignés qui ont fait une réserve en vertu de l'art. 167(2) (cf. III, 8.3) ou pour lesquels il existe des droits nationaux antérieurs (cf. III, 8.4).

Règle 51(4)
Règle 86(3)

Cependant, si la notification émise au titre de la règle 51(4) n'a pas été précédée d'une notification au titre de l'art. 96(2), elle constitue "la première notification" au sens de la règle 86(3). Autrement dit, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications ou les dessins (cf. VI, 3.2 en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les modifications). Cependant, les taxes de délivrance et d'impression doivent être acquittées et la traduction des revendications produite, comme le requiert la règle 51(5), sauf dans le cas où la réponse du demandeur correspond à l'une des exceptions visées au point VI, 15.4a.

Règle 86(3)

Si, en réponse à la notification émise au titre de la règle 51(4), le demandeur présente dans le délai qui lui est imparti une requête en modification en vertu de la règle 86(3) et/ou en correction d'erreurs en vertu de la règle 88, et que ces modifications ou corrections concernent les revendications, la requête doit être accompagnée d'une traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées. Cela s'applique, que la requête soit une requête explicite en modification ou soit rédigée comme un accord dépendant de l'approbation des modifications déposées. Si le demandeur ne se conforme pas à cette exigence, la demande est réputée retirée (règle 51(8)). Si le demandeur a produit la traduction des revendications telles que modifiées et/ou corrigées et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression dans les délais, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié et/ou corrigé.

Règle 51(5)

Si la division d'examen autorise ces modifications et/ou corrections en application de la règle 86(3) et les juge admissibles sans émettre une nouvelle notification en vertu de l'art. 96(2), elle n'émet pas de deuxième notification au titre de la règle 51(4), mais délivre le brevet conformément à l'art. 97(2).

Règle 51(6)

Si, en application de la règle 86(3), la division d'examen n'autorise pas les modifications et/ou corrections proposées (cf. VI, 4.7 à 4.9) ou n'admet pas les modifications et/ou corrections au motif que la demande ne satisfait pas aux conditions de la CBE (cf. VI, 3.2, 5.2 et 5.4), la division d'examen en informe le demandeur, en lui précisant les motifs de son refus et en lui donnant la possibilité de présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires, ainsi que, si les revendications sont à nouveau modifiées, une traduction des revendications telles que modifiées. Dans ce cas, la procédure peut se poursuivre comme suit:

- i) si le demandeur ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, la demande est réputée retirée (art. 96(3));
- ii) si le demandeur retire les modifications et/ou les corrections qu'il a requises dans sa réponse à la notification émise au titre de la règle 51(4), il doit produire dans le délai qui lui est imparti une traduction des revendications dans la version jointe en annexe à cette notification;
- iii) si le demandeur présente des observations tout en maintenant les modifications et/ou corrections qu'il a requises et que la division d'examen reste d'avis qu'il convient de ne pas autoriser ces modifications en application de la règle 86(3) ou de ne pas les admettre pour les motifs indiqués, la demande est rejetée en vertu de l'art. 97(1), étant donné que dans ce cas, soit il n'y a pas de texte de la demande approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen (art. 113(2)), soit la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE; ou
- iv) si le demandeur produit d'autres modifications et que celles-ci concernent les revendications, il doit produire une traduction de ces revendications dans le délai qui lui est imparti.

Art. 113(2)

Cependant, la procédure visée à la règle 51(6) ne devrait pas normalement être appliquée si la notification au titre de la règle 51(4) est la première notification de la division d'examen (cf. VI, 4.9, dernier paragraphe). Dans ce cas, le dépôt de modifications non admissibles entraîne normalement la reprise de la procédure d'examen, selon les modalités exposées au point VI, 15.5.

15.4a Exceptions aux exigences de la règle 51(5)

En tout état de cause, les exigences de la règle 51(5) relatives au dépôt de la traduction et au paiement des taxes ne s'appliquent pas aux trois situations suivantes, dans lesquelles les changements apportés aux requêtes du demandeur ne constituent pas des modifications au sens de la règle 86(3) :

- i) si la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur une requête subsidiaire, et que le demandeur maintient, dans sa réponse, une ou plusieurs requêtes de rang plus élevé qui ne sont pas conformes aux

exigences de la CBE (cf. également renseignement juridique 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357) ;

- ii) si la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur des revendications modifiées par la division d'examen (cf. VI, 15.1, 1er paragraphe), et que le demandeur y répond en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec ces modifications et maintient sa requête telle qu'elle figurait dans le dossier lorsque la notification au titre de la règle 51(4) a été émise ; ou
- iii) si, en raison d'une erreur commise par l'OEB, la notification au titre de la règle 51(4) était fondée sur des documents erronés, et que le demandeur y répond en signalant ou en corrigeant cette erreur.

Si, comme indiqué à l'alinéa i) ci-dessus, le demandeur maintient une requête de rang plus élevé qui n'est pas admissible, ou si, comme indiqué à l'alinéa ii), il n'approuve pas les modifications proposées par la division d'examen et maintient sa requête sous une forme qui n'est pas admissible, une décision de rejet motivée de la demande est alors prononcée conformément à l'article 97(1), le rejet étant précédé le cas échéant d'une notification exposant les raisons pour lesquelles la requête n'est pas admissible. En revanche, si un accord est trouvé sur un texte admissible, il conviendra, le cas échéant suite à une nouvelle notification de la division d'examen et une réponse du demandeur, d'établir une deuxième notification au titre de la règle 51(4), afin de rappeler les conditions à remplir en matière de traduction et de taxes et de fixer à nouveau les délais y afférents. En revanche, dans la situation décrite à l'alinéa iii), il ne sera pas nécessaire d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 51(4), si le demandeur répond à la notification initiale au titre de la règle 51(4) en produisant, de sa propre initiative, les bons documents ainsi que les traductions, et qu'il acquitte les taxes ; dans ce cas, la demande pourra donner lieu directement à la délivrance du brevet.

15.5 Reprise de la procédure d'examen

Tant que la décision relative à la délivrance du brevet n'a pas été remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification au demandeur, la division d'examen peut à tout moment reprendre la procédure d'examen. Cela se produit rarement, mais peut s'avérer nécessaire si, par exemple, le demandeur présente un nouvel élément de l'état de la technique nécessitant un examen quant au fond, si la division d'examen prend connaissance d'un état de la technique très pertinent suite à des observations présentées par des tiers en application de l'art. 115, si l'une des exceptions énoncées au point VI, 15.4a ii) et iii) s'applique, ou encore si la notification au titre de la règle 51(4) était la première notification de la division d'examen à laquelle le demandeur a répondu en produisant des modifications non admissibles. S'il résulte de la reprise de l'examen que le brevet peut être délivré sur la base d'un nouveau texte, la division d'examen envoie au demandeur une deuxième notification au titre de la règle 51(4). Il n'est pas nécessaire d'acquitter une nouvelle fois les taxes de délivrance et d'impression si elles l'ont déjà été en réponse à la première notification au titre de la règle 51(4).

15.6 Poursuite de la procédure

Si le demandeur n'observe pas le délai qui lui est imparti en vertu de la règle 51(4) ou 51(6), il peut requérir la poursuite de la procédure en vertu de l'art. 121 (cf. E-VIII, 2.1).

Art. 121

15.7 Remboursement de taxes

Règle 51(6) Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément à la règle 51(7) sont remboursées.

15.8 Publication du fascicule de brevet

Règle 50 La décision de délivrer le brevet porte la date de la mention de la délivrance du brevet européen et est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques en vue de l'impression du fascicule de brevet.

Art. 98 L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet
Règle 49(2) européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les
Règle 53 revendications (dans les trois langues officielles) et, le cas échéant, les
Art. 14(7) dessins. Sur la page de garde du fascicule du brevet européen publié figurent notamment les Etats contractants qui sont encore désignés à la date de délivrance (ou dont la désignation a été retirée à l'issue des préparatifs techniques en vue de l'impression).

Les erreurs commises lors de la réalisation du fascicule du brevet européen sont sans incidence sur le contenu du brevet délivré. Seul fait foi le texte sur la base duquel la décision de délivrance a été rendue (cf. le renseignement juridique n° 17/90, JO 6/1990, 260).

15.9 Retrait avant la publication du fascicule de brevet

Règle 53 Le fascicule du brevet européen n'est pas publié si la demande est retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si la demande est retirée à la fin des préparatifs techniques pour en empêcher la publication, il n'est pas garanti qu'elle ne sera pas publiée. L'OEB s'efforcera néanmoins (en conformité avec les principes énoncés dans la décision J 5/81, JO 4/1982, 155) d'empêcher la publication, en procédant au cas par cas, si, au stade où se trouve la procédure de publication, cela lui est relativement facile. La demande peut être retirée au moyen d'une déclaration signée ne comportant aucune réserve et formulée sans équivoque (cf. J 11/80, JO 5/1981, 141). Le demandeur est lié par toute déclaration de retrait valablement effectuée (cf. le renseignement juridique no 8/80, JO 1/1981, 6).

15.10 Certificat

Règle 54 Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l'OEB délivre au titulaire du brevet un certificat attestant que le brevet européen a été délivré à la personne mentionnée dans le certificat. Une copie du fascicule de brevet est jointe à ce certificat sur requête spéciale déposée dans le délai visé à la règle 51(4). Le titulaire peut demander en outre, moyennant le paiement d'une taxe d'administration, qu'on lui délivre un duplicata du certificat de brevet européen auquel est joint le fascicule de brevet. Pour plus de détails, cf. Décision du président de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, JO 2/2005, 122 et le Communiqué de l'OEB, en date du 22 décembre 2004, JO 2/2005, 126.

15.11 Bulletin européen des brevets

Art. 129a) Si aucun acte d'opposition n'a été versé au dossier du brevet européen dans un délai de neuf mois à compter de la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, le titulaire du brevet en est

informé et il en est fait mention dans le Bulletin européen des brevets (cf. communiqué du Président de l'OEB du 14 octobre 1983, JO 11/1983, 458). S'il s'avère par la suite qu'une opposition a été formée en temps utile, le titulaire du brevet en est averti et un rectificatif est publié dans le Bulletin européen des brevets.

PARTIE D

DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION

PARTIE D**SOMMAIRE**

	Page
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS	I-1
1. Portée de l'opposition	I-1
2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet	I-1
3. Portée territoriale de l'opposition	I-1
4. Habilitation à faire opposition	I-1
5. Intervention du contrefacteur présumé	I-2
6. Parties à la procédure d'opposition	I-2
7. Représentation	I-3
8. Information du public	I-3
 CHAPITRE II LA DIVISION D'OPPOSITION	 II-1
1. Structure administrative	II-1
2. Composition	II-1
2.1 Examineurs techniciens	II-1
2.2 Examineurs juristes	II-1
2.3 Présidence	II-1
3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition	II-1
4. Tâches de la division d'opposition	II-1
4.1 Examen des oppositions	II-1
4.2 Décision concernant la fixation des frais par le greffe, (c'est-à-dire l'agent des formalités)	II-2
4.3 Procédures annexes	II-2
5. Mandat confié aux membres	II-2
6. Tâches et compétences des membres	II-2
7. Délégation de certaines tâches	II-3
 CHAPITRE III L'OPPOSITION	 III-1
1. Délai d'opposition	III-1
2. Taxe d'opposition	III-1
3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition	III-1
3.1 Forme de l'opposition	III-1
3.2 Opposition formée par télécopie	III-1
3.3 Signature de l'acte d'opposition	III-2
4. Dérogations relatives à la langue	III-2
5. Motifs d'opposition	III-2
6. Contenu de l'acte d'opposition	III-3
 CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND	 IV-1
1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes	IV-1
1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités	IV-1
1.2 Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités	IV-1

1.2.1	Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée	IV-1
1.2.2	Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité	IV-2
1.2.2.1	Irrégularités au sens de la règle 56(1)	IV-2
1.2.2.2	Irrégularités au sens de la règle 56(2)	IV-5
1.3	Envoi de notifications par l'agent des formalités sur la base de l'examen quant à certaines irrégularités	IV-5
1.3.1	Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée	IV-5
1.3.2	Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité	IV-6
1.3.3	Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus	IV-6
1.4	Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier	IV-6
1.4.1	Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée	IV-6
1.4.2	Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition	IV-7
1.5	Notifications à l'adresse du titulaire du brevet et observations présentées par ce dernier	IV-7
1.6	Suite de la procédure	IV-7
2.	Intervention de la division d'opposition	IV-8
3.	Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet	IV-8
4.	Fin de la procédure d'opposition en cas d'irrecevabilité de l'opposition	IV-9
5.	Préparation de l'examen quant au fond	IV-9
5.1	Irrecevabilité à un stade ultérieur	IV-9
5.2	Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées par l'agent des formalités	IV-9
5.3	Dépôt de pièces modifiées en réponse à l'acte d'opposition	IV-10
5.4	Communication des observations de l'une des parties aux autres parties	IV-11
5.5	Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet	IV-11
5.6	Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant	IV-12

CHAPITRE V EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND V-1

1.	Début de l'examen de l'opposition	V-1
2.	Portée de l'examen	V-1
2.1	Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause	V-1
2.2	Examen des motifs d'opposition	V-1
3.	Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57	V-2
3.1	Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"	V-2
3.1.1	Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen	V-2
3.1.2	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage	V-2
3.1.3	Modalités d'accessibilité	V-3
3.1.3.1	Principes généraux	V-3
3.1.3.2	Accord relatif au respect du secret	V-4
3.1.3.3	Usage dans un lieu non public	V-4
3.1.3.4	Exemple de cas où l'usage est accessible au public	V-4
3.1.3.5	Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public	V-5
3.2	Etat de la technique rendu accessible par description orale	V-5

3.2.1	Cas de description orale	V-5
3.2.2	Description orale non opposable	V-5
3.2.3	Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale	V-5
3.3	Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière	V-5
4.	Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention	V-6
4.1	Conditions de validité de l'exposé	V-6
4.2	Exposé des inventions concernant des matières biologiques	V-6
4.3	Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de répéter l'invention	V-6
4.4	Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante	V-7
4.4.1	Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables	V-7
4.4.2	Absence de détails bien connus	V-7
4.4.3	Difficultés de réalisation	V-7
5.	Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention	V-7
5.1	Fondement de ce motif d'opposition	V-7
5.2	Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible	V-8
6.	Extension de l'étendue de la protection	V-8
6.1	Généralités	V-8
6.2	Examen des revendications modifiées	V-9
6.3	Changement de catégorie d'une revendication	V-10

CHAPITRE VI PROCÉDURE LORS DE L'EXAMEN DE L'OPPOSITION **VI-1**

1.	Généralités	VI-1
2.	Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet	VI-1
2.1	Base de l'examen	VI-1
2.2	Révocation du brevet	VI-2
3.	Invitation à présenter des observations	VI-2
3.1	Notifications des examinateurs	VI-2
3.2	Citation à la procédure orale	VI-2
4.	Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet	VI-3
4.1	Motivation des notifications de la division d'opposition	VI-3
4.2	Invitation à déposer des documents modifiés	VI-3
5.	Recherche additionnelle	VI-3
6.	Examen de l'opposition au cours de la procédure orale	VI-4
7.	Mesures préparatoires à la décision	VI-4
7.1	Généralités	VI-4
7.2	Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée	VI-4
7.2.1	Conditions à remplir en matière de procédure	VI-4
7.2.2	Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu	VI-5
7.2.3	Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions	VI-6

CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE **VII-1**

1.	Ordre des travaux de la division	VII-1
1.1	Principe	VII-1
1.2	Exceptions	VII-1
2.	Demande de documents	VII-1
3.	Unicité du brevet européen	VII-2
3.1	Principe	VII-2
3.2	Cas où l'unicité du brevet européen est affectée	VII-2

4.	Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants	VII-2
4.1	Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits	VII-2
4.2	Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4)	VII-2
4.3	Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 16(1) et (2).	VII-2
4.4	Versions différentes dans le cas d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2)	VII-3
4.5	Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur	VII-3
5.	Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée	VII-3
5.1	Suspension de la procédure	VII-3
5.2	Poursuite de la procédure	VII-3
5.3	Suspension des délais	VII-4
5.4	Compétence	VII-4
6.	Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60	VII-4
6.1	Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier	VII-4
6.2	Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant	VII-4
6.3	Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition	VII-5
7.	Intervention du contrefacteur présumé	VII-5
8.	Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen	VII-5

CHAPITRE VIII DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION

VIII-1

1.	Décisions finales relatives à une opposition recevable	VIII-1
1.1	Généralités	VIII-1
1.2	Révocation du brevet européen	VIII-1
1.2.1	Révocation pour des motifs relatifs au fond	VIII-1
1.2.2	Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression ou non-production de la traduction	VIII-1
1.2.3	Révocation pour absence d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire	VIII-1
1.2.4	Révocation pour non-respect des délais	VIII-1
1.2.5	Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré	VIII-1
1.3	Rejet de l'opposition	VIII-2
1.4	Maintien du brevet européen modifié	VIII-2
1.4.1	Adoption de la décision finale	VIII-2
1.4.2	Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision	VIII-2
2.	Autres décisions	VIII-2
2.1	Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention	VIII-2
2.2	Décision ne mettant pas fin à une procédure	VIII-2
2.3	Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée	VIII-2
2.4	Décision sur la restitutio in integrum	VIII-2
2.5	Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition	VIII-3

CHAPITRE IX FRAIS

IX-1

1.	Répartition des frais entre les parties	IX-1
1.1	Principe général	IX-1
1.2	Décision relative à la répartition des frais	IX-1
1.3	Frais à prendre en considération	IX-1
1.4	Principe d'équité	IX-2
2.	Procédure de fixation des frais	IX-2

2.1	Fixation des frais par le greffe de la division d'opposition	IX-2
2.2	Moyen de recours contre la fixation des frais par le greffe	IX-3
3.	Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais	IX-3

CHAPITRE I**GÉNÉRALITÉS**

(Un exposé sur la procédure d'opposition devant l'OEB a été publié dans le JO 3/2001, 148).

1. Portée de l'opposition

Le public peut faire opposition à un brevet européen délivré en invoquant un ou plusieurs des motifs d'opposition énoncés à l'art. 100. Les motifs invoqués dans l'opposition peuvent s'appuyer par exemple sur des circonstances dont l'OEB n'avait pas connaissance lors de la délivrance du brevet, comme une exploitation antérieure du brevet ou l'existence d'un document ne figurant pas ou n'ayant pas été trouvé parmi les pièces accessibles à l'OEB. L'opposition donne par conséquent à tout tiers la possibilité d'obtenir la limitation ou la révocation du brevet délivré indûment.

2. Opposition après renonciation au brevet ou extinction du brevet

L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats. Cette disposition est importante dans la mesure où les droits acquis du fait de la délivrance du brevet subsistent dans ces cas jusqu'au moment de la renonciation ou de l'extinction et où des revendications basées sur ces droits peuvent subsister après cette date.

Art. 99(3)

3. Portée territoriale de l'opposition

L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets. Par conséquent, l'opposition devrait en principe concerner l'ensemble des Etats désignés. Si l'opposition formée ne vise que certains Etats désignés, elle sera traitée comme si elle concernait tous les Etats désignés.

Art. 99(2)

Toutefois, l'opposition peut produire des effets différents d'un Etat à l'autre. Il peut en être ainsi lorsque le brevet contient des revendications différentes pour différents Etats contractants conformément à la règle 16(2) ou à la règle 87, ou lorsqu'il existe des différences quant à l'état de la technique dont les revendications doivent tenir compte conformément à l'art. 54(3). Le brevet peut donc faire l'objet de modifications différentes à l'égard d'Etats contractants différents, et il peut être révoqué à l'égard d'un ou de plusieurs Etats contractants tout en étant maintenu pour les autres.

4. Habilitation à faire opposition

"Toute personne" peut faire opposition sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Par "toute personne", selon l'art. 58, il faut entendre toutes les personnes physiques (particuliers, commerçants ou industriels indépendants, etc.), toutes les personnes morales, ainsi que les sociétés assimilées à une personne morale en vertu de la législation qui leur est applicable. Il ne faut pas entendre par cette expression le titulaire du brevet, comme il a été dit pour droit dans la décision G 9/93 (JO 12/1994, 891) qui renverse la décision G 1/84 (JO 10/1985, 299).

Art. 99(1)

De même, l'opposition peut être formée par plusieurs des personnes précédemment citées agissant conjointement. Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans un souci d'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement, pendant toute la procédure, qui fait partie du groupe des co-opposants. Si l'un des co-opposants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que ce retrait prenne effet (cf. également Décision G 3/99, JO 7/2002, 347).

La qualité d'opposant est incessible ; sa transmission est cependant possible en cas de succession héréditaire ou de succession universelle, par exemple en cas de fusion de personnes morales. Est également possible la subrogation de la société mère aux sociétés affiliées dans la qualité d'opposant.

5. Intervention du contrefacteur présumé

Art. 105(1)
Art. 105(2)

Sous certaines conditions (cf. VII, 7), un tiers peut intervenir dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition s'il apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre ou qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Après que le tiers a fait une déclaration en bonne et due forme, c'est-à-dire respectant les délais et les formes voulues, l'intervention est assimilée à une opposition (cf. IV, 5.6). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions, cf. E-VIII, 4.

6. Parties à la procédure d'opposition

Art. 99(4)
Art. 105(2)
Art. 115(1)

Le (ou les) titulaire(s) du brevet, les personnes faisant opposition et, le cas échéant, celles qui interviennent au cours de la procédure sont parties à la procédure d'opposition. Les personnes faisant opposition qui ont retiré leur opposition ou dont l'opposition a été rejetée pour irrecevabilité, ne sont toutefois parties à la procédure d'opposition que jusqu'à la date du retrait de l'opposition ou jusqu'à la date à laquelle la décision relative au rejet de l'opposition est passée en force de chose jugée. Il en va de même pour les personnes qui interviennent au cours de la procédure. Les tiers qui ont formulé des observations à l'encontre de la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ne sont pas parties à la procédure (cf. E-VI, 3).

Art. 118

Lorsque les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils doivent être considérés comme copropriétaires aux fins de la procédure d'opposition (cf. à cet égard VII, 3.1, en ce qui concerne l'unicité du brevet européen).

Art. 99(5)
Art. 61(1) a)

Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, au lieu et place du titulaire précédent, elle peut légitimement être substituée, si elle en fait la demande, à ce dernier pour ledit Etat. Dans ce cas, et nonobstant les dispositions de l'art. 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être. Cette disposition est destinée à donner au

nouveau titulaire du brevet la possibilité de se défendre comme il l'entend contre l'opposition (cf. VII, 3.2, en ce qui concerne cet aspect de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition).

Les décisions relatives à l'inscription de certaines mentions au Registre européen des brevets relèvent de la compétence de la division juridique (cf. Communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

Art. 20(1)

7. Représentation

Les exigences en matière de représentation des opposants et des titulaires de brevet sont traitées au chapitre A-IX, 1. Les irrégularités en ce qui concerne la représentation d'un opposant lors de la formation de l'opposition et les moyens d'y remédier sont traités au chapitre IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 iv).

8. Information du public

Dès qu'un acte d'opposition est reçu, la date à laquelle l'opposition a été formée est inscrite au Registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. Il en va de même pour la date à laquelle la procédure d'opposition est achevée, ainsi que pour l'issue de la procédure.

CHAPITRE II**LA DIVISION D'OPPOSITION****1. Structure administrative**

Chaque division d'opposition fait partie d'une direction de l'OEB composée de plusieurs divisions d'examen et d'opposition. Règle 12(1)

2. Composition**2.1 Examineurs techniciens**

Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Art. 19(2)

2.2 Examineurs juristes

Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. Art. 19(2)

Les principes applicables à la participation d'un membre juriste aux travaux de la division d'examen ou à la consultation par cette division de la direction Droit des brevets, c'est-à-dire le service chargé de détacher des examinateurs juristes auprès des divisions d'examen et d'opposition, sont également applicables par analogie en ce qui concerne la division d'opposition (voir C-VI, 7.8). Des questions délicates de droit peuvent de surcroît se poser au cours de l'examen de l'opposition lorsqu'il s'agit de savoir si celle-ci doit être rejetée comme irrecevable. La consultation d'un membre juriste doit être envisagée notamment lorsque la question se pose de savoir si un élément de l'état de la technique non contenu dans les documents écrits a été rendu accessible au public.

2.3 Présidence

La présidence est assurée par un examinateur technicien qui n'a pas participé à la procédure de délivrance du brevet.

3. Répartition des attributions et désignation des membres de la division d'opposition

Le point C-VI, 1.2 s'applique par analogie. Règle 9(1)

4. Tâches de la division d'opposition**4.1 Examen des oppositions**

Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. Art. 19(1)

La tâche consistant à vérifier si les pièces déposées satisfont aux conditions de forme incombe essentiellement aux agents des formalités compétents (cf. II, 7, A-I, 2, A-III, 3.2 et C-VI, 2.1).

4.2 Décision concernant la fixation des frais par le greffe, (c'est-à-dire l'agent des formalités)

Art. 104(2)
Règle 63(3), (4)

La division d'opposition statue sur les requêtes ayant pour objet la révision des états des frais établis par le greffe (cf. IX, 2.1).

4.3 Procédures annexes

Art. 122(4)
Règle 69(2)

Il incombe également à la division d'opposition de mettre en oeuvre les procédures annexes engagées au cours de la procédure d'opposition, telles que, par exemple, l'examen de requêtes en restitutio in integrum relatives à un délai non observé à l'égard de l'OEB au cours de la procédure d'opposition, ou l'examen de requêtes en vue d'une décision concernant la constatation de la perte d'un droit par l'agent des formalités. Conformément à la règle 9(2), le Président de l'OEB peut confier d'autres attributions à la division d'opposition.

5. Mandat confié aux membres

Art. 19(2)
Art. 117(2)

En règle générale, la division d'opposition confie à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition, jusqu'à ce que soit prise la décision relative à l'opposition, mais elle ne lui confie pas la conduite de la procédure orale (cf. à cet égard également IV, 2). Le cas échéant, ce membre pourra être chargé de procéder aux mesures d'instruction (cf. E-IV, 1.3). Il sera appelé "premier examinateur".

6. Tâches et compétences des membres

Le premier examinateur procède à l'examen de l'opposition. Au cours de cet examen, il envoie des notifications aux parties à la procédure sans faire intervenir les autres membres de la division. Cependant, dans le cas où le premier examinateur estime que les autres membres pourraient émettre des réserves à l'encontre de la démarche qu'il entend suivre, il lui appartient de soumettre ces notifications à la division d'opposition avant qu'elles ne soient envoyées. S'il estime que le moment est venu de prendre une décision ou qu'il est nécessaire d'engager une procédure orale, en corrélation, le cas échéant, avec une mesure d'instruction (cf. E-III, 1 à 4 et E-IV, 1.6.1), il prend position par écrit et communique ses conclusions à la division d'opposition.

Les autres membres de la division d'opposition font connaître leur avis par écrit en tenant compte des conclusions du premier examinateur. Cet avis peut, le cas échéant, se borner à une brève déclaration d'accord.

En cas d'avis divergents, le président fixe la date d'une réunion au cours de laquelle le premier examinateur expose l'affaire. Le président dirige la réunion et procède, après délibération, à un vote sur la décision ou sur la poursuite de la procédure.

Art. 19(2)

La division d'opposition statue à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Si d'autres mesures sont nécessaires, c'est en général le premier examinateur qui est chargé de les arrêter. Dans le cas contraire, le premier examinateur établit un projet de décision concernant l'opposition et le communique, pour examen et signature, aux autres membres de la division d'opposition. Si l'un d'eux propose des modifications et que ces modifications suscitent des avis divergents, le président convoque une nouvelle réunion.

Lorsque la dénomination "division d'opposition" est employée ci-après, elle désigne le premier examinateur, dans la mesure où celui-ci s'est vu confier une opposition et où il peut assurer seul l'exécution des tâches en cause, conformément à la CBE.

7. Délégation de certaines tâches

Le Président de l'OEB peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique, certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. Dans la mesure où le public est concerné par ces tâches, leur transfert fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'OEB (cf. JO 7/1999, 503).

Règle 9(3)

Les agents des formalités à qui ces tâches sont confiées, tiennent le greffe des divisions d'opposition.

CHAPITRE III**L'OPPOSITION****1. Délai d'opposition**

L'opposition doit être formée, auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Art. 99(1)

En ce qui concerne l'expiration du délai d'opposition, cf. E-VIII, 1.4. Il n'est pas possible d'accorder à un opposant la restitutio in integrum si le délai d'opposition n'a pas été observé (cf. cependant E-VIII, 2.2.2).

2. Taxe d'opposition

La taxe d'opposition, dont le montant est fixé dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE, doit être acquittée avant l'expiration du délai d'opposition. Art. 99(1)

Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'art. 99 CBE ainsi que des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition (cf. Décision G 3/99, JO 7/2000, 347).

En ce qui concerne les effets juridiques et la procédure à suivre lorsque la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais, cf. IV, 1.2.1 i) et IV, 1.4.1.

En ce qui concerne la réduction du montant de la taxe d'opposition, voir A-XI, 9.2.4.

3. Règles applicables au dépôt écrit de l'opposition**3.1 Forme de l'opposition**

L'opposition doit être formée par écrit (acte d'opposition). Elle doit être dactylographiée ou imprimée. Une marge d'environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille. L'acte d'opposition devrait si possible remplir aussi les conditions fixées à la règle 35(4). Règle 61^{bis}
Règle 36(2)
Règle 35(4)

Les documents qui doivent être communiqués à d'autres parties sont à produire en un nombre suffisant d'exemplaires. Si la partie concernée ne s'est pas conformée à cette obligation, alors qu'elle a été invitée à le faire, les exemplaires manquants sont établis à ses frais. Règle 36(4)

3.2 Opposition formée par télécopie

===== L'opposition peut également être formée par télécopie. Un document reproduisant le contenu de la télécopie (lettre de confirmation) et répondant aux exigences du règlement d'exécution (il doit notamment avoir été signé en bonne et due forme), doit être produit sur invitation de l'OEB. Si l'opposant ne répond pas à une telle invitation dans les délais, la télécopie est réputée non reçue (cf. A-IX, 2.5). La taxe d'opposition doit toujours être acquittée dans le délai d'opposition. Règle 36(5)

3.3 Signature de l'acte d'opposition

Règle 36(3), (5)

L'acte d'opposition doit être signé de la main de la personne responsable, c'est-à-dire par l'opposant ou, le cas échéant, son mandataire (cf. également IV, 1.2.1, ii) et A-IX, 1).

Un paragraphe (ni, à plus forte raison, les initiales seulement) ne suffit pas comme signature.

Si l'acte d'opposition est déposé par télécopie, la reproduction, sur la télécopie, de la signature de la personne qui dépose l'acte d'opposition sera jugée suffisante.

Si un document n'est pas signé, l'agent des formalités invite l'intéressé, ou le cas échéant son mandataire, à remédier à cette irrégularité dans un délai que l'agent des formalités lui impartit. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu (cf. IV, 1.2.1, ii) et 1.4.1).

4. Dérogations relatives à la langue

Les dérogations relatives à la langue, qui sont accordées pour la procédure écrite d'opposition, sont traitées au point A-VIII, 2 ; celles qui sont accordées pour la procédure orale d'opposition le sont au point E-V.

5. Motifs d'opposition

Art. 99(1)

L'opposition doit être motivée par écrit dans le délai d'opposition.

Art. 100

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

Art. 100 a)

- i) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des art. 52 à 57, au motif
 - qu'il n'est pas nouveau (art. 52(1), 54, 55)
 - qu'il n'implique pas d'activité inventive (art. 52(1), 56)
 - qu'il n'est pas susceptible d'application industrielle (art. 52(1), 57)
 - qu'il n'est pas considéré comme une invention au sens de l'art. 52(2), (3), (4) ou
 - qu'il n'est pas brevetable en vertu de l'art. 53 ;

Art. 100 b)

- ii) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter (cf. art. 83) ;

Art. 100 c)

- iii) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'art. 61 (nouvelle demande relative à l'invention déposée par la personne ayant, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, droit à l'obtention d'un brevet européen), au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. (cf. art. 123(2)).

(cf. également V, 3 à 5, et C-IV).

Il convient de noter que chacune des conditions énoncées ci-dessus constitue un fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Par voie de conséquence, chacune de ces conditions doit être considérée comme un motif distinct d'opposition (cf. Décisions G 1/95 et G 7/95, JO 11/1996, 615 et 626).

L'opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l'affirmation qu'il existe des droits nationaux antérieurs mettant en question la brevetabilité de l'invention (cf. toutefois IV, 5.3 et VII, 4.5), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que l'objet du brevet manque d'unité d'invention, que les revendications du brevet ne sont pas fondées sur la description (à moins que l'on ne fasse valoir, à cet égard, que les revendications sont formulées de manière si large que la description figurant dans le fascicule du brevet européen n'expose pas leur objet de façon suffisante au sens de l'art. 100 b)), que la forme et le contenu de la description ou des dessins du brevet ne sont pas conformes aux dispositions quant à la forme, prévues par les règles 27 et 32 du règlement d'exécution, ou encore que la désignation de l'inventeur est inexacte. L'opposition ne peut non plus se fonder valablement sur la seule allégation que la priorité a été revendiquée à tort. Toutefois, dans la procédure d'opposition, la question de la priorité doit être examinée quant au fond lorsqu'un état de la technique, qui est directement lié à la date de priorité, a été cité en relation avec un motif d'opposition visé à l'art. 100 a) (cf. C-IV, 5 et 6 et C-V, 2).

6. Contenu de l'acte d'opposition

L'acte d'opposition doit comporter :

- i) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénoms, le nom précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Le numéro de téléphone et de télécopieur doit être indiqué le cas échéant (cf. IV, 1.2.2.2 i) et 1.4.2) ; Règle 55 a)
- ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention (cf. IV, 1.2.2.2 ii) et 1.4.2) ; Règle 55 b)
- iii) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, ainsi que les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, et indiquant les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (cf. IV, 1.2.2.1 iii), iv) et v) et IV, 1.4.2). Afin de rationaliser la procédure d'opposition, il est toutefois recommandé de produire les preuves écrites en deux exemplaires le plus tôt possible et, de préférence, avec l'acte d'opposition (cf. IV, 1.2.2.1 v), deux derniers alinéas). Règle 55 c)
- iv) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues au point i) ci-dessus (cf. IV, 1.2.2.2 iii) et IV, 1.4.2). Règle 55 d)

Au point IV, 1 figurent de plus amples détails ainsi que des explications sur la manière de traiter une opposition lorsque l'une des indications requises fait défaut.

CHAPITRE IV**PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND****1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications correspondantes****1.1 Dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'agent des formalités**

L'opposition doit être transmise sans délai à l'agent des formalités. Celui-ci verse ensuite au dossier du brevet européen mis en cause, conformément à la procédure prescrite en la matière, l'acte d'opposition qu'il communique dans les plus brefs délais au titulaire du brevet pour information. Lorsqu'une opposition est formée avant la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, l'agent des formalités informe l'opposant que, pour cette raison, sa requête ne peut pas être traitée comme opposition. Cette requête, qui est versée au dossier, est également mise à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4), et elle est portée à la connaissance du demandeur ou du titulaire du brevet en tant qu'observation d'un tiers, conformément à l'art. 115 (pour plus de détails, cf. E-VI, 3). Si une taxe d'opposition a été payée, elle est alors remboursée.

Le soin de procéder aux vérifications et constatations, d'adresser des notifications et, le cas échéant, des invitations aux parties incombe à l'agent des formalités à qui cette tâche de la division d'opposition a été confiée (cf. II, 7).

1.2 Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités

Après formation de l'opposition, l'agent des formalités examine si elle présente des irrégularités.

1.2.1 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

- i) la taxe d'opposition n'a pas été versée dans le délai d'opposition ou le montant versé est insuffisant (art. 99(1)). Toutefois, si la taxe d'opposition a été versée à l'exception d'une partie minime du montant (par exemple, en raison de la déduction des frais de banque) dans le délai d'opposition, l'agent des formalités examine alors si, pour des raisons d'équité, il est possible de ne pas tenir compte du reliquat à payer. Si l'agent des formalités estime que cela est le cas, la taxe d'opposition est réputée versée et il n'y a pas d'irrégularité au sens du présent paragraphe ;
- ii) la signature manque au bas de l'acte d'opposition et il n'a pas été remédié à cette absence de signature dans le délai imparti par l'agent des formalités, qui doit en règle générale être de deux mois (cf. E-VIII, 1.2) (règle 36(3)).

Art. 8 RRT
Art. 9(1) RRT

Dans le cadre de l'art. 133(2) (voir aussi au point 1.2.2.2 iv)), les dispositions ci-dessus s'appliquent lorsqu'un mandataire agréé a été désigné en temps utile, mais qu'il n'a pas signé l'acte d'opposition et a omis de remédier à cette irrégularité, soit en le signant, soit en donnant son approbation par écrit ;

- iii) l'opposition a été formée par télécopie et la lettre de confirmation demandée par l'agent des formalités, qui reproduit le contenu de la télécopie, n'a pas été produite dans les délais (règle 36(5) et décision du Président de l'OEB, JO 1/2005, 41) ;
- iv) l'opposition a été formée par le mandataire ou l'employé d'un opposant, et le pouvoir éventuellement requis n'a pas été déposé dans les délais (règle 101(1), (4), cf. A-IX, 1.5 et décision du Président de l'OEB, JO 9/1991, 489) ;
- v) l'opposition a été formée pendant le délai d'opposition mais dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB telle que visée à la règle 1(1) ou, si l'art. 14(4) s'applique à l'opposant, la traduction des éléments énumérés à la règle 55 c) n'est pas produite dans le délai d'opposition (cf. également A-VIII, 2, décision G 6/91, JO 9/1992, 491 et T 193/87, JO 4/1993, 207). Ce délai est prorogé si le délai d'un mois prévu à la règle 6(2) expire ultérieurement. On est en présence d'une telle irrégularité si l'opposition n'est pas formée en allemand, en anglais ou en français ou si, par exemple, un opposant belge forme opposition, en temps voulu, en néerlandais, mais omet de produire la traduction des éléments essentiels en allemand, en anglais ou en français dans le délai indiqué ci-dessus. En ce qui concerne les oppositions qui sont réputées non formées dès leur dépôt en raison d'irrégularités telles que décrites ci-dessus, voir pour la suite de la procédure le point IV, 1.3.1, 1.3.3 et 1.4.1.

1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité

La présence d'irrégularités au sens de la règle 56(1) et (2) n'est contrôlée que pour les oppositions qui sont réputées formées.

Si l'agent des formalités n'a pas la certitude que l'opposition en question comporte une irrégularité au sens de la règle 55 c), il soumet le dossier à la division d'opposition pour vérification. Il adopte cette démarche notamment lorsque l'opposant allègue un défaut de brevetabilité au sens des art. 52, 54 et 56, et lorsque l'état de la technique concerné a été rendu accessible au public par des moyens autres qu'une description par écrit, ou si une mesure d'instruction a été demandée, conformément à la règle 72.

Dans ce contexte, la division d'opposition examine aussi dans quelle mesure l'agent des formalités doit inviter l'opposant à produire des justifications (cf. IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 56(1)

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

- i) l'opposition n'a pas été formée par écrit auprès des services de l'OEB à Munich, auprès du département de La Haye ou auprès de son agence à Berlin dans le délai d'opposition de neuf mois, calculé à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets (art. 99(1)).

C'est ainsi, par exemple, que l'opposition présente une irrégularité lorsque l'acte d'opposition a été déposé trop tard auprès de l'OEB, c'est-à-dire après expiration du délai de neuf mois, ou lorsque

l'opposition, tout en respectant le délai d'opposition, n'a été formée qu'oralement, dans une communication téléphonique dont mention a été portée au dossier par les services de l'Office. Est également entachée d'une telle irrégularité une opposition qui, contrairement aux dispositions de l'art. 99(1), a été formée auprès d'un service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou d'une administration relevant de ce dernier et n'a pas été transmise par ces services ou administrations, ou qui n'a pas été transmise à temps pour parvenir aux services de l'OEB avant l'expiration du délai d'opposition. Aucune disposition légale n'oblige les services et administrations cités à transmettre une opposition à l'OEB.

- ii) L'acte d'opposition ne décrit pas suffisamment le brevet européen contre lequel l'opposition est formée.

Une telle irrégularité est constituée lorsque les indications figurant dans l'acte d'opposition ne permettent pas à l'OEB d'identifier le brevet concerné, c'est-à-dire par exemple lorsque seul le titulaire du brevet mis en cause est cité dans l'acte d'opposition, éventuellement en liaison avec le titre de l'invention de ce brevet. De telles indications ne fournissent pas à elles seules une description suffisante du brevet européen mis en cause, à moins que le titulaire cité à titre exclusif ne possède qu'un seul brevet ou possède, parmi d'autres brevets, un brevet dont l'objet correspond au titre de l'invention cité dans l'acte d'opposition et se distingue, sans équivoque possible, des objets des autres brevets appartenant à ce titulaire. La simple mention du numéro du brevet européen mis en cause dans l'acte d'opposition constitue une désignation suffisante du brevet concerné pourvu qu'aucune indication contradictoire ne soit donnée, par exemple l'indication d'un nom de titulaire ne correspondant pas au brevet, et que les informations données ne permettent pas de lever la contradiction.

- iii) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. Règle 55 c)

Une telle irrégularité est constituée lorsque la déclaration requise ne permet pas de préciser si l'opposition met en cause l'objet du brevet dans son ensemble ou seulement en partie, c'est-à-dire si elle porte, par exemple, sur l'ensemble des revendications ou seulement sur une revendication ou sur une partie d'une revendication concernant, par exemple, une alternative ou un exemple de réalisation.

- iv) L'acte d'opposition ne comporte pas de déclaration précisant les motifs sur lesquels l'opposition se fonde. Règle 55 c)

Un acte d'opposition présente une irrégularité de ce genre lorsqu'il ne comporte pas au moins un des motifs d'opposition énumérés à l'art. 100 (cf. III, 5). Si la non-brevetabilité est invoquée comme motif d'opposition, l'exposé des motifs doit au moins indiquer implicitement les conditions de brevetabilité (art. 52 à 57) que l'on considère non remplies.

- v) L'acte d'opposition ne comporte pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui de l'opposition. Art. 99(1)
Règle 55 c)

Une opposition n'est suffisamment fondée que si, en ce qui concerne au moins l'un de ses motifs, l'opposant présente des faits et justifications constituant un obstacle possible à la brevetabilité en

vertu de la CBE. Il doit préciser le contexte technique et les conclusions qu'il en a tiré. Le contenu de l'exposé des motifs doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes. Les allégations non fondées ne satisfont pas à cette condition. De même, il n'est généralement pas suffisant de faire référence à des documents de brevet ; à moins que le document soit très bref, l'opposant doit mentionner les parties sur lesquelles il fonde son opposition. Au cas où un usage ou une description orale est invoquée comme état de la technique, il convient de donner sur les faits et justifications les précisions qui permettront à la division d'opposition de faire les constatations visées au point V, 3.1.2 ou 3.2.3. Voir également à ce propos la décision T 328/87, JO 12/1992, 701.

Au cas où les motifs d'opposition sont multiples, on considère que, si les faits, les justifications et les arguments sont suffisamment indiqués pour un motif, l'opposition est recevable, même si les faits et justifications invoqués à l'appui des autres motifs ont été produits, le cas échéant, avec retard. Les faits et justifications ainsi produits avec retard sont traités, dans ce cas, conformément au point E-VI, 2.

En ce qui concerne la question de la recevabilité d'une opposition, il importe peu de savoir si et dans quelle mesure les faits et justifications allégués dans le délai imparti justifient la révocation du brevet européen mis en cause, ou son maintien sous une forme modifiée. S'il est possible qu'un motif d'opposition, quoique non convaincant, ait été exposé de façon claire et raisonnée (et que l'opposition ait de ce fait été déclarée recevable), il se peut, à l'inverse, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors que sa formulation correcte aurait permis à celle-ci d'aboutir (cf. également Décision T 222/85, JO 4/1988, 128).

Règle 55 c)

Il suffit d'indiquer au moins un motif d'opposition, ainsi que les faits et justifications sur lesquels il se fonde, pour pouvoir satisfaire aux conditions requises pour que l'opposition soit recevable. Les justifications elles-mêmes peuvent également être produites après l'expiration du délai d'opposition. Vu la longueur du délai d'opposition (neuf mois), il est toutefois recommandé, pour accélérer la procédure d'opposition, de produire dès que possible en deux exemplaires, et de préférence en même temps que l'acte d'opposition, les justifications écrites mentionnées dans cet acte.

Règle 59

Sinon l'opposant est invité à produire ces pièces dès que possible, généralement dans un délai de deux mois, à condition que l'opposition soit recevable. Si les documents ainsi exigés ne sont ni joints à l'acte d'opposition ni produits séparément dans le délai fixé, la division d'opposition peut décider de ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués (en ce qui concerne les faits et justifications qui ne sont pas présentés en temps utile et les arguments produits tardivement, cf. E-VI, 2 et E-3, 8.6).

Art. 99(1)
Règle 55 a)

- vi) L'opposition ne mentionne pas clairement l'identité de la personne qui la forme (art. 99(1), règle 55 a)).

1.2.2.2 Irrégularités au sens de la règle 56(2)

Entrent dans cette catégorie les irrégularités suivantes :

- i) l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant dans les conditions prévues (cf. III, 6 i)) ; Règle 55 a)
- ii) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée ou la désignation de son titulaire ou le titre de l'invention ne sont pas indiqués. Règle 55 b)

Chacune des indications visées à l'alinéa ii) doit être fournie dans le délai imparti par l'agent des formalités (cf. IV, 1.3.2) même lorsque le brevet européen mis en cause peut être identifié avant l'expiration du délai d'opposition sur la base de l'une d'entre elles ou sur la base d'autres indications (cf. IV, 1.2.2.1 ii)). Si la désignation du titulaire du brevet indiquée par l'opposant ne correspond plus à celle inscrite au Registre, l'agent des formalités signifie la désignation correcte à l'opposant.
- iii) Bien que l'opposant ait désigné un mandataire, l'acte d'opposition ne comporte pas l'indication du nom et de l'adresse professionnelle de ce dernier dans les conditions prévues (cf. III, 6 iv)) ; Règle 55 d)
- iv) l'opposant n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (art. 133(2)) et n'a pas produit d'avis relatif à la constitution d'un mandataire agréé (art. 134). Dans la notification adressée à l'opposant afin qu'il remédie à cette irrégularité, il y a lieu de l'inviter par la même occasion à faire signer ou approuver l'acte d'opposition par le mandataire agréé ;
- v) l'acte d'opposition ne satisfait pas à des conditions de forme autres que celles prévues par la règle 56(1). Il s'écarte par exemple de manière injustifiable des dispositions de la règle 36(2). Règle 61^{bis}

1.3 Envoi de notifications par l'agent des formalités sur la base de l'examen quant à certaines irrégularités

Si, à la suite de l'examen effectué conformément au point IV, 1.2, l'agent des formalités constate la présence d'irrégularités auxquelles il peut encore être remédié et s'il n'existe pas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier (en cas d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, cf. IV, 1.4), il adresse à l'opposant - si possible réunies dans un même avis - les notifications suivantes, dans les conditions indiquées au point IV, 1.3.1 ou 1.3.2 :

Art. 14(4), (5)
Règle 1(1)
Règle 6(2)
Règle 36(3), (5)
Règle 56(1), (2)
Règle 101(1)

1.3.1 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est réputée non formée

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.1, qui ont été constatées, et précise que l'opposition sera réputée non formée s'il n'est pas remédié à la (ou aux) irrégularité(s) avant l'expiration des délais visés au point IV, 1.2.1.

- 1.3.2 Notification en cas d'irrégularités au sens du point IV, 1.2.2, qui ont pour conséquence, s'il n'y est pas remédié, que l'opposition est rejetée pour irrecevabilité

La notification mentionne les irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 ou 1.2.2.2, qui ont été constatées, et précise que l'opposition sera réputée rejetée pour irrecevabilité s'il n'est pas remédié aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.1 dans le délai d'opposition et aux irrégularités au sens du point IV, 1.2.2.2 dans le délai imparti par l'agent des formalités.

- 1.3.3 Limites des obligations de l'agent des formalités en ce qui concerne l'envoi des notifications visées ci-dessus

Bien que l'agent des formalités n'y soit nullement tenu, il devrait signifier à l'opposant les irrégularités mentionnées au point IV, 1.2.1 i), iii), iv), ainsi qu'au point IV, 1.2.2.1, avant l'expiration des délais dans lesquels il est encore possible d'y remédier. L'opposant ne peut toutefois juridiquement se prévaloir de l'absence de ces notifications. Il faut plutôt considérer l'envoi de ces notifications comme un simple service que l'OEB rend à l'opposant, afin d'éviter dans une large mesure qu'il subisse des inconvénients d'ordre juridique. Les irrégularités visées aux points IV, 1.2.1 ii) et 1.2.2.2 doivent en tout état de cause être communiquées par l'Office, étant donné que ces notifications sont légalement prescrites. Si, en dépit de l'existence d'irrégularités de cet ordre dans l'acte d'opposition, ces notifications n'ont, par mégarde, pas été envoyées, l'opposant peut transmettre de lui-même les indications manquantes, à tout moment et même après l'expiration du délai d'opposition, sans que cela porte préjudice à ses droits.

- 1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier

Règle 69(1)

- 1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles l'opposition est réputée non formée

Si l'agent des formalités constate qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités visées au point IV, 1.2.1 dans les délais fixés dans la CBE ou impartis par l'OEB, il signifie à l'opposant, conformément à l'art. 119, que l'opposition est réputée ne pas avoir été formée et qu'une décision peut être requise sur la base de la règle 69(2) (cf. E-VIII, 1.9.3). Si aucune requête de cet ordre n'est présentée, dans le délai légalement prescrit de deux mois à compter de la signification de cette notification, et qu'aucune autre opposition valable n'ait été formée, il est mis fin à la procédure et les parties en sont informées. Les taxes d'opposition qui ont été acquittées sont remboursées. Le dossier est retourné au bureau de l'enregistrement des brevets.

Les documents présentés à l'occasion d'une opposition réputée non formée font partie intégrante du dossier et peuvent donc aussi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). Ils sont traités comme des observations de tiers aux termes de l'art. 115 (cf. à cet égard V, 2 et E-VI, 3). S'il subsiste une autre opposition recevable, la procédure la concernant est poursuivie.

1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition

Si aucune des irrégularités visées au point IV, 1.4.1 n'est constatée, mais que l'opposition, réputée avoir été formée, présente des irrégularités aux termes de la règle 56(1) (cf. IV, 1.2.2.1), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui n'ont pas été signalées à l'opposant en vertu du point IV, 1.3.2 (parce que le délai d'opposition pendant lequel il pouvait être remédié à ces irrégularités est déjà écoulé), l'agent des formalités, en vertu de l'art. 113(1), signifie les irrégularités à l'opposant en lui fixant un délai pour lui permettre de prendre position (en général deux mois) et il lui indique que l'opposition sera probablement rejetée comme irrecevable.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par l'agent des formalités concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore être réparées (règle 56(2)), et qui lui avaient été signalées conformément au point IV, 1.3.2, l'agent des formalités rejette l'opposition comme irrecevable, sauf dans le cas cité au point IV, 1.2.2.1 v) (où c'est alors à la division d'opposition qu'il incombe de trancher, voir Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, JO 7/1999, 503, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition de l'OEB. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

Dans tous les autres cas, l'agent des formalités soumet le dossier d'opposition à la direction responsable du brevet européen en cause (pour ce qui est de la désignation d'une division d'opposition, voir IV, 2).

La décision déclarant l'opposition irrecevable en vertu de la règle 56(1) ou 56(2) peut être rendue sans la participation du titulaire du brevet, conformément à la règle 56(3). Cependant, pour des raisons d'économie de procédure, l'examen quant au fond n'est entrepris que si au moins une autre opposition recevable est en instance. Le titulaire du brevet a également la possibilité de présenter ses observations quant à la recevabilité de l'opposition antérieure, au cours de cet examen.

Lorsque la décision d'irrecevabilité de l'opposition est devenue définitive, l'opposant n'est plus partie à la procédure.

1.5 Notifications à l'adresse du titulaire du brevet et observations présentées par ce dernier

Le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. S'il présente de sa propre initiative des observations quant à une telle notification, celles-ci peuvent être prises en compte dans la décision.

1.6 Suite de la procédure

En ce qui concerne la suite de la procédure lorsque la ou les oppositions ne présentent aucune irrégularité, voir IV, 5.2).

2. Intervention de la division d'opposition

Art. 19(2)

L'agent des formalités soumet les dossiers à la direction compétente, à l'expiration des délais précisés aux points 5.2, 5.3 et 5.5, et immédiatement dans les autres cas (cf. IV, 1.4.2).

Le directeur responsable désigne alors les trois membres techniciens de la division d'opposition compétente. La division d'opposition décide si l'un de ses membres doit être chargé d'examiner l'opposition jusqu'à ce que soit rendue la décision concernant l'opposition et, dans l'affirmative, détermine lequel d'entre eux en sera chargé (cf. II, 5). Il n'y a pas lieu de désigner des membres techniciens lorsque l'opposition est rejetée pour irrecevabilité par l'agent des formalités et lorsqu'aucune autre opposition recevable n'a été formée (cf. IV, 1.4.2).

3. Rejet de l'opposition pour irrecevabilité par la division d'opposition sans participation du titulaire du brevet

(En ce qui concerne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité à un stade ultérieur, le titulaire du brevet étant partie à la procédure, voir IV, 5.1 et 5.5).

Lorsque l'acte d'opposition n'indique pas de façon suffisante les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition et que l'agent des formalités n'est pas compétent pour trancher quant à la recevabilité (voir IV, 1.2.2.1 v)), la division d'opposition peut :

- i) émettre une décision rejetant l'opposition pour irrecevabilité (dès lors que l'agent des formalités a déjà signalé cette irrégularité à l'opposant, conformément au point IV, 1.3.2) ; ou
- ii) considérer que l'opposition est recevable et continuer à l'examiner (voir V) ; ou
- iii) signifier ses conclusions à l'opposant et lui demander en même temps de faire part de ses observations.

Si l'opposant n'infirme pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

La décision est signifiée aux autres parties. L'opposition irrecevable, ainsi que les documents présentés à l'appui de l'opposition irrecevable, sont versés au dossier et peuvent ainsi être mis à l'inspection publique dans les conditions prévues à l'art. 128(4). En ce qui concerne la prise en considération de ces documents, en tant qu'observations de tiers, cf. V, 2 et E-VI, 3. En règle générale, si d'autres oppositions jugées recevables sont formées, la décision de rejeter l'opposition pour irrecevabilité est, pour des raisons d'économie de procédure, prise en fin de procédure, en même temps que la décision concernant les oppositions considérées comme recevables.

S'agissant de la possibilité qu'a l'opposant de former un recours et d'une éventuelle révision préjudicielle, cf. E-XI, 1 et 7.

4. Fin de la procédure d'opposition en cas d'irrecevabilité de l'opposition

Ainsi qu'il ressort de l'art. 101(1) et de la règle 57(1), l'examen relatif au maintien du brevet européen ne peut être effectué que lorsqu'au moins une opposition recevable a été formée. Par conséquent, la division d'opposition doit, lorsqu'elle considère qu'une opposition est irrecevable et qu'il n'existe pas d'autre opposition recevable, s'abstenir de toute observation quant au fond de cette opposition (cf. Décision T 925/91, JO 7/1995, 469). La procédure d'opposition prend fin lorsque toutes les oppositions formées contre un brevet européen sont définitivement rejetées pour irrecevabilité. Signification en est faite aux parties.

5. Préparation de l'examen quant au fond

5.1 Irrecevabilité à un stade ultérieur

Etant donné que la recevabilité d'une opposition peut toujours être contestée par le titulaire du brevet, aucune notification particulière de la recevabilité de l'opposition n'est faite à l'opposant ou au titulaire du brevet. Lorsque la division d'opposition constate dans les pièces qui lui sont soumises ou parce que le titulaire du brevet les a signalées à un stade quelconque de la procédure, des irrégularités sur la base desquelles l'opposition est susceptible d'être considérée comme irrecevable, mais qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'opposant par l'agent des formalités, elle doit informer les parties de ses réserves dans une notification et demander simultanément à l'opposant concerné de faire part de ses observations. En cas d'irrégularités au sens de la règle 56(2), il suffit de préciser à l'opposant dans quel délai il doit y remédier.

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par la division d'opposition concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore l'être, la division d'opposition rejette l'opposition pour irrecevabilité. Pour la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5. En ce qui concerne la suite de la procédure, voir les deux derniers paragraphes du point IV, 3.

5.2 Invitation du titulaire du brevet à présenter ses observations et signification des oppositions formées aux autres parties intéressées par l'agent des formalités

Dès l'expiration du délai d'opposition ou du délai imparti par l'agent des formalités pour remédier aux irrégularités, conformément à la règle 56(2) (cf. IV, 1.2.2.2), ou pour présenter des justifications (cf. IV, 1.2.2.1 v)), l'agent des formalités, s'il estime qu'il n'y a plus aucune objection d'office à l'encontre de la recevabilité de la ou des oppositions, invite le titulaire du brevet, dans un délai qu'il lui impartit (en général quatre mois), à présenter ses observations sur les oppositions déjà transmises et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins. Cela s'applique également aux oppositions pour lesquelles une décision concernant la question de savoir si elles sont réputées non formées ou si elles sont irrecevables, n'a pas encore été prise ou n'est pas encore devenue définitive.

Règle 57(1), (2)

Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées par l'agent des formalités aux différents opposants en même temps que la

notification visée au paragraphe 1. Cette notification n'entraînera ni invitation à présenter des observations ni fixation d'un délai.

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

Règle 57^{bis}

Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100. Cela signifie que les modifications ne sont recevables que si elles sont nécessaires pour répondre à un motif d'opposition. Cependant, il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer un objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention dans le fascicule de brevet (cf. Décision T 127/85, JO 7/1989, 271). La simple adjonction de nouvelles revendications aux revendications telles que délivrées est irrecevable car de telles modifications ne sauraient être considérées comme une réponse à un motif d'opposition. Cependant, le fait de substituer à une revendication indépendante telle que délivrée, des revendications indépendantes multiples, par exemple deux, portant chacune sur un mode de réalisation spécifique couvert par la revendication indépendante telle que délivrée, est recevable si une telle substitution découle des motifs d'opposition spécifiés à l'art. 100 (cf. Décision T 223/97, non publiée). Ces considérations mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 87 (cf. aussi C-IV, 6a, avec l'exception du retrait de la désignation, ainsi que la référence à C-III, 8.4 dans VII, 4.5).

Si le titulaire du brevet propose des modifications en réponse aux motifs de l'opposition et que la division d'opposition envisage de maintenir le brevet sous une forme modifiée tenant compte desdits motifs, d'autres modifications, sans rapport avec les motifs de l'opposition (par exemple, des corrections et des clarifications), peuvent être autorisées dès lors que le brevet ainsi modifié continue de satisfaire aux conditions posées par la CBE. Toutefois, la proposition de telles modifications ne devrait pas émaner de la division d'opposition et il ne peut être tenu compte de telles modifications que jusqu'au prononcé de la décision (dans la procédure orale) ou jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification aux parties (dans la procédure écrite) (cf. Décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

Les pièces modifiées doivent, pour autant que cela soit compatible avec l'état de la procédure, être aussi complètes que possible et formulées de telle sorte que le brevet européen puisse, le cas échéant, être maintenu dans la version amendée, sans plus attendre.

Ces considérations s'appliquent également en ce qui concerne les documents relatifs à des requêtes annexes dans lesquelles le titulaire du brevet soumet à la division d'opposition des propositions de modification pour que celle-ci les prenne en considération uniquement s'il ne lui est pas possible de faire droit à la requête principale tendant, par exemple, au rejet de l'opposition. Dans les deux cas cependant, il sera parfois préférable de fixer d'abord la rédaction des revendications en remettant à plus tard les modifications correspondantes de la description.

Il y a lieu de veiller à ce qu'aucune modification n'enfreigne les dispositions de l'art. 123(2) et (3) (cf. V, 5 et 6). Le titulaire du brevet

devrait indiquer, si cela n'est pas évident, à quels passages ou endroits des pièces de la demande initiale ou, éventuellement, des revendications du brevet délivré se rapportent les modifications (art. 100 c), et art. 123(2)). Il devrait, en outre, présenter ses observations (en produisant, le cas échéant, les justifications à l'appui de ces observations) quant à la brevetabilité de l'objet du brevet modifié (en se référant à l'art. 100 a) ou 100 b)), compte tenu de l'état de la technique ainsi que des objections déjà formulées dans l'acte d'opposition. Il faut également vérifier que le brevet, en raison de ses modifications **elles-mêmes**, n'enfreint pas les dispositions de la CBE (à l'exception de l'art. 82, cf. V, 2). En ce qui concerne la forme des modifications apportées aux documents, cf. E-II.

5.4 Communication des observations de l'une des parties aux autres parties

A n'importe quel stade de la procédure, l'agent des formalités communique immédiatement les observations de l'une des parties aux autres parties pour information.

Règle 57(3)

Si le titulaire du brevet présente des documents modifiés avec ses observations, le cas échéant sous forme de requête subsidiaire, l'agent des formalités invite les autres parties à présenter des observations dans un délai qu'il fixe (en général quatre mois).

Si la division d'opposition estime que des observations sont nécessaires pour la suite de la procédure, elle émet une invitation séparée et fixe un délai (en général quatre mois), accompagnée ou non d'une notification exposant les motifs.

5.5 Décision sur la recevabilité de l'opposition avec participation du titulaire du brevet

Si le titulaire du brevet fait valoir, en réponse à l'acte d'opposition, que l'opposition n'est pas recevable pour des motifs visés à la règle 56(1) et (2), qu'il lui appartient de préciser en détail, il y a lieu de donner à l'opposant concerné la possibilité de se prononcer à ce sujet dans un délai fixé par l'agent des formalités (deux mois).

Si la division d'opposition conclut que l'opposition n'est pas recevable, elle doit en principe rendre tout d'abord une décision d'irrecevabilité motivée, qui sera susceptible de recours. Par contre, si l'examen d'une autre opposition qui, elle, est recevable aboutit directement à une décision de rejet de la ou des oppositions ou à une décision de révocation du brevet, la décision d'irrecevabilité doit être rendue en même temps que cette décision finale.

Si, malgré les objections du titulaire du brevet, la division d'opposition conclut que l'opposition est recevable, la décision sur la recevabilité doit en général être rendue en même temps que la décision finale, en particulier en présence d'au moins une autre opposition recevable. Cependant, lorsque seules sont présentes des oppositions dont la recevabilité est incertaine, une décision sur la recevabilité, motivée et susceptible de recours, devrait tout d'abord être rendue pour autant que la procédure n'en soit pas indûment retardée.

L'opposant dont l'opposition a été définitivement rejetée comme irrecevable ne participe plus à la suite de la procédure, dès que cette décision est devenue définitive.

5.6 Examen de la recevabilité d'une intervention et mesures préparatoires en résultant

Règle 57(4)

Lors de l'examen de la recevabilité de l'intervention, l'agent des formalités ou la division d'opposition procède, par analogie, comme lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition (cf. IV, 1, 3 et 5.5), en se fondant toutefois sur les conditions auxquelles doit satisfaire l'intervention aux termes de l'art. 105.

Règle 61^{bis}

Les dispositions de la règle 36(4) (cf. également III, 3.1) sont applicables en ce qui concerne les pièces devant être communiquées, conformément au point IV, 5.2 et 5.4, aux parties intéressées, donc le cas échéant, à tout tiers intervenant valablement. Dans le cas d'une requête en intervention dans la procédure d'opposition, on peut cependant ne pas appliquer les dispositions figurant au point IV, 5.2 et 5.4.

Par conséquent, l'agent des formalités informera le tiers intervenant, notamment lorsque la procédure d'opposition est déjà largement entamée, de l'état de la procédure, et lui demandera de faire savoir, dans un délai d'un mois, si les pièces émanant des parties intéressées selon la règle 57(1), (2) et (3), et les notifications de la division d'opposition ainsi que les observations des parties intéressées conformément à la règle 58(1), lui sont nécessaires également en ce qui concerne la période écoulée. Dans l'affirmative, l'agent des formalités devra aussi produire les pièces correspondant à cette période écoulée, conformément à la règle 36(4), et les communiquer au tiers intervenant avec les notifications correspondantes de la division d'opposition et de l'agent des formalités.

CHAPITRE V

EXAMEN DE L'OPPOSITION QUANT AU FOND

1. Début de l'examen de l'opposition

Une fois les préparatifs de l'examen de l'opposition achevés conformément à la règle 57, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'art. 100 (cf. III, 5) s'opposent au maintien du brevet européen. Elle peut également procéder à l'examen lorsqu'une seule opposition recevable a été retirée entre-temps (cf. VII, 6.3). Si l'opposant décède ou est frappé d'incapacité, il peut être procédé à l'examen, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux (cf. VII, 6.2).

Art. 101(1)

2. Portée de l'examen

2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

Dans le cas inhabituel où une opposition est limitée à une partie déterminée du brevet, la division d'opposition doit examiner uniquement la partie du brevet visée par l'opposition. Cependant, si l'opposition porte uniquement sur une revendication indépendante, les revendications dépendantes sont considérées comme étant couvertes implicitement par l'étendue de l'opposition et peuvent être examinées par la division d'opposition, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes (cf. G 9/91, JO 7/93, 408). De même, si seule une revendication de procédé est mise en cause par l'opposition, une revendication "product-by-process" se référant au même procédé est considérée comme étant couverte implicitement par l'étendue de l'opposition et peut être examinée dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus (cf. Décision T 525/96, non publiée au JO).

2.2 Examen des motifs d'opposition

En général, la division d'opposition limite son examen aux motifs d'opposition invoqués par les opposants. Par exemple, si les oppositions se fondent uniquement sur le fait que l'objet du brevet européen n'est pas suffisamment exposé ou qu'il s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, la division d'opposition n'examinera la brevetabilité de l'objet du brevet européen conformément aux art. 52 à 57 que si elle a eu, à cet égard, connaissance de faits s'opposant, **de prime abord**, au maintien total ou partiel du brevet (cf. avis G 10/91, JO 7/1993, 420).

En conséquence, si des éléments tendent à montrer, après qu'une procédure d'examen de la ou des oppositions a été entamée parce qu'une opposition recevable (qui peut avoir été retirée entre-temps) a été formée, que d'autres motifs s'opposent, de prime abord, totalement ou partiellement au maintien du brevet européen, ces motifs sont en général à prendre en considération dans le cadre de l'examen d'office des faits, conformément à l'art. 114(1). Ces autres motifs pourraient découler du rapport de recherche ou de la procédure d'examen, des connaissances personnelles de l'examineur ou encore des observations présentées par des tiers en vertu de l'art. 115 (cf. également E-VI, 3). Ces autres motifs peuvent également avoir été invoqués dans d'autres oppositions qui ont été retirées, ou qui ont été rejetées comme irrecevables, ou bien encore qui sont réputées non formées. Il peut également s'agir de motifs invoqués trop tard (cf. E-VI, 1.1 et 2). En procédant à cet examen, la

Art. 114

division d'opposition ne devrait cependant pas perdre de vue l'aspect économique de la procédure (cf. E-VI, 1.2). Lorsque la décision doit être fondée sur des motifs qui sont introduits conformément à l'art. 114(1), les parties doivent aussi pouvoir prendre position à leur sujet (cf. E-X, 1).

L'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'art. 100 (cf. III, 5).

Art. 82

L'unité d'invention n'étant requise, conformément à l'art. 82, que pour la demande de brevet européen, il n'est pas possible de procéder à l'examen, même d'office, de l'objet du brevet européen quant à son unité. En particulier, lorsque l'opposition aboutit au maintien d'un brevet européen dont la portée est modifiée, il n'est plus nécessaire de vérifier si le brevet dans sa forme modifiée ne couvre qu'une seule invention ou en couvre plusieurs. On doit tolérer une éventuelle absence d'unité (Cf. Décision G 1/91, JO 6/1992, 253).

Les motifs d'opposition visés à l'art. 100 sont examinés plus en détails ci-dessous.

3. Défaut de brevetabilité selon les art. 52 à 57

Art. 100 a)

Les conditions de fond en ce qui concerne la brevetabilité, visées aux art. 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. Par conséquent, les dispositions du chapitre C-IV sont également applicables à la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, l'examen de la brevetabilité s'appuiera toutefois, plus souvent que ce ne sera le cas dans la procédure d'examen, sur un état de la technique rendu accessible au public non par une description écrite, mais par une "description orale", par "un usage" ou par un "autre moyen" (cf. art. 54(2)). Ces modalités différentes d'accès à l'état de la technique sont donc examinées en détails ci-dessous.

3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"

3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen

Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

Les autres moyens d'accès englobent également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution des technologies.

3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage

Lorsqu'un usage est présenté comme faisant partie de l'état de la technique, la division d'opposition doit déterminer avec précision les éléments suivants :

- i) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage préalable) ;
- ii) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer le degré de similitude entre l'objet de l'usage et celui du brevet ; et
- iii) toutes les circonstances de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.

Sur la base des déclarations et des éléments de preuve déjà présentés, par exemple, des documents confirmant qu'il y a eu vente ou des déclarations sous serment relatives à l'usage antérieur, la division d'opposition commence par établir si l'usage antérieur invoqué est pertinent. Si, sur la base de cette évaluation, elle estime que l'usage antérieur a été suffisamment étayé et est pertinent, et si le titulaire du brevet ne conteste pas cet usage antérieur, elle peut rendre une décision au sujet de l'opposition en s'appuyant sur les déclarations et éléments de preuve présentés. Si le titulaire du brevet conteste l'usage antérieur, ou certaines des circonstances dans lesquelles il a eu lieu, la division d'opposition doit chercher à obtenir des preuves supplémentaires (par exemple, audition de témoins ou inspection), à condition qu'elles soient appropriées en ce qui concerne les faits qui sont pertinents pour l'espèce en cause et dont on ne peut pas, d'après les éléments présentés, considérer qu'ils ont déjà été prouvés. L'instruction est toujours effectuée avec la participation des parties, normalement au cours d'une procédure orale. Pour plus de détails concernant les moyens de preuve, cf. E-IV, 1.2.

3.1.3 Modalités d'accessibilité

3.1.3.1 Principes généraux

On considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si, à la date de référence, il était possible à des personnes du public de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises (cf. également C-IV, 5.1 en ce qui concerne la description écrite). Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'un objet est vendu à une personne du public sans qu'aucune condition lui ait été imposée, étant donné que l'acheteur entre, de ce fait, pleinement en possession de toutes les connaissances que cet objet peut procurer. Même si, en pareil cas, les caractéristiques spécifiques de l'objet ne peuvent pas être connues à la suite d'un examen superficiel, mais seulement au moyen d'une analyse plus poussée, on considère néanmoins que ces caractéristiques ont été rendues accessibles au public. Peu importe que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières d'analyser la composition ou la structure interne de l'objet. Ces caractéristiques spécifiques se limitent aux caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, vont au-delà du produit en soi, dans la mesure où

elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont l'utilisation d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique (cf. art. 54(5)), ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique nouveau (cf. Décision G 2/88, JO 4/1990, 93). En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public (cf. Avis G 1/92, JO 5/1993, 277).

Par ailleurs, si un objet était visible dans un endroit (par exemple, dans une usine) auquel des personnes du public, dont certaines possédaient les compétences professionnelles suffisantes pour en découvrir les caractéristiques spécifiques, avaient accès sans être tenues de garder le secret, toutes les connaissances que l'homme du métier a pu acquérir à la suite d'un simple examen visuel doivent être considérées comme étant accessibles au public. En pareil cas, cependant, toutes les caractéristiques qui étaient cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public.

3.1.3.2 Accord relatif au respect du secret

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu (voir toutefois le cas particulier visé à l'art. 55(1) a) de la divulgation non opposable reposant sur un abus évident à l'égard du demandeur) ou bien si les circonstances de l'espèce étaient telles que le respect du secret découlait d'une relation fondée sur la bonne foi ou la confiance, par exemple dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires.

3.1.3.3 Usage dans un lieu non public

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression "lieu non public" ci-dessus ne désigne **pas** les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques (cf. exemples au point 3.1.3.1 supra).

3.1.3.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public

Une presse destinée à la fabrication de panneaux légers ou de panneaux en fibres dures était installée dans le hangar d'une société sur la porte duquel figurait l'inscription : "entrée interdite à toute personne étrangère à la société" ; or tous les clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction et les utilisateurs qui s'intéressaient aux panneaux légers, avaient la possibilité de voir la presse, sans démonstration ni explication. Ces personnes n'étaient pas tenues d'observer le secret, étant donné que, selon les déclarations de témoins, la société ne voyait pas dans ces visiteurs d'éventuels concurrents. Il ne s'agissait pas de gens du métier à proprement parler, c'est-à-dire de fabricants de panneaux ou de presse de ce type, mais pas non plus de purs profanes. Compte tenu de la simplicité de conception de la presse, les caractéristiques essentielles de l'invention

devaient sauter aux yeux des observateurs. Il était donc possible que ces clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction, découvrent les caractéristiques précitées de la presse et, n'étant pas tenus de respecter le secret, ils pouvaient librement les communiquer à d'autres personnes.

3.1.3.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public

L'objet d'un brevet concernait un procédé de fabrication d'un produit. Comme preuve que ce procédé avait été rendu accessible au public par un usage, on a fait valoir qu'un produit correspondant déjà connu avait été fabriqué selon le procédé revendiqué. Toutefois, même une enquête minutieuse n'a pas permis de déterminer de façon probante selon quel procédé ce produit avait été fabriqué.

3.2 Etat de la technique rendu accessible par description orale

3.2.1 Cas de description orale

L'état de la technique est rendu accessible au public par une description orale lorsque des faits sont portés sans réserve à la connaissance de personnes du public au cours d'un entretien, dans le cadre d'une conférence ou d'émissions de radio ou de télévision ou à l'aide de supports de son (bandes magnétiques et disques).

Art. 54(2)

3.2.2 Description orale non opposable

On ne peut pas considérer que l'état de la technique a été divulgué à la suite d'une description orale si les personnes auxquelles les informations ont été communiquées étaient tenues d'observer le secret et qu'elles l'ont effectivement respecté, ou bien si la divulgation n'intervient pas plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit. Pour déterminer s'il y a eu abus évident, se reporter aux indications données au chapitre C-IV, 8.3.

Art. 55(1) a)

3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale

Il y aura lieu, là aussi, d'établir avec soin

- i) le moment auquel la description orale est intervenue ;
- ii) l'objet de cette description orale ; et
- iii) si cette description orale a été rendue accessible au public, ce qui dépendra également du mode (entretien, conférence) et aussi du lieu de cette description orale (réunion publique, hall d'usine ; voir également V, 3.1.2 iii)).

3.3 Etat de la technique rendu accessible au public par écrit ou d'une autre manière

Pour cet état de la technique, il faut établir les éléments équivalant à ceux requis au point V, 3.2.3, s'ils ne ressortent pas clairement de la divulgation faite par écrit ou d'une autre manière, ou s'ils sont contestés par une partie.

Si une information est rendue accessible en vertu d'une description écrite et d'un usage ou d'une description écrite et orale, mais que seuls l'usage

ou la description orale sont intervenus avant la date de référence, la description écrite publiée ultérieurement peut, conformément au point C-IV, 5.1, être considérée comme un compte rendu fidèle de la description orale intervenue antérieurement ou de l'usage, dans la mesure où le titulaire du brevet n'y oppose pas d'arguments valables. Dans ce dernier cas, l'opposant doit apporter la preuve contraire quant aux motifs allégués par le titulaire du brevet. Il convient d'examiner avec prudence le type de preuves apportées pour étayer le contenu d'une description orale. ainsi, le rapport d'une conférence que l'intervenant aura lui-même rédigé ne rendra pas nécessairement compte avec précision des informations qui ont été réellement transmises au public. De même, le texte que l'intervenant aura prononcé peut ne pas avoir été lu dans son intégralité ni de manière compréhensible (cf. Décision T 1212/97, non publiée au JO).

4. Exposé insuffisamment clair et complet de l'invention

4.1 Conditions de validité de l'exposé

Les critères permettant de déterminer si l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen est suffisamment clair et complet, font l'objet du point C-II.

Art. 100 b)

Les mêmes principes que ceux énoncés au point précité valent pour la procédure d'opposition. Ce qui est déterminant en l'occurrence, c'est d'abord ce qui est exposé dans le fascicule du brevet européen, c'est-à-dire ce que l'homme du métier a pu déduire de la lecture des revendications, de la description et, le cas échéant, des dessins sans devoir faire un effort de réflexion inventive. Selon l'art. 100 b), le brevet doit en effet exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il peut être remédié aux lacunes que contiendrait le fascicule quant à la possibilité d'exécuter l'invention conformément à l'art. 100 b), si les documents déposés à l'origine contiennent un exposé suffisamment clair à ce sujet, mais seulement à la condition que, conformément à l'art. 123(2), l'objet du brevet européen ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine et que, conformément à l'art. 123(3), la protection ne soit pas étendue.

4.2 Exposé des inventions concernant des matières biologiques

Règle 28(1), (2)

Les détails figurent au point C-II, 6.

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

Si la division d'opposition a de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de répéter l'invention comme décrit, il incombe au titulaire du brevet de prouver cette possibilité ou du moins d'en démontrer le caractère plausible. Cela peut par exemple être le cas lorsque des essais effectués par un opposant laissent penser que l'objet de l'invention n'apportait pas le résultat technique escompté. En ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention, voir par ailleurs C-II, 4.11.

4.4 Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

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

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

Toutefois, les parties de la description relatives aux variantes non réalisables de l'invention et les revendications y afférentes doivent être supprimées, à la demande de la division d'opposition, si l'irrégularité n'est pas corrigée. Il faut alors rédiger le fascicule de telle sorte que les revendications maintenues s'appuient sur la description et ne visent pas des objets qui se sont révélés irréalisables.

L'absence de correction de ces irrégularités sans motif valable entraîne la révocation du brevet.

4.4.2 Absence de détails bien connus

Il n'est pas nécessaire non plus, pour que l'exposé soit clair et complet, que le brevet précise dans les moindres détails la manière dont doit opérer l'homme du métier conformément aux indications données, si ces détails sont bien connus et clairs compte tenu du préambule des revendications et également des connaissances générales de l'homme du métier (voir également à ce propos C-II, 4.9 et C-III, 4.4).

4.4.3 Difficultés de réalisation

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

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

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

5. **Objet du brevet européen s'étendant au-delà du contenu de l'exposé initial de l'invention**

5.1 Fondement de ce motif d'opposition

Ce motif d'opposition mentionné à l'art. 100 c) renvoie à l'art. 123(2) qui dispose que l'objet du brevet européen ne peut être modifié de manière à

Art. 100 c)

s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire européenne (art. 76(1)), deux critères s'appliquent : son objet ne doit s'étendre ni au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (art. 76(1)), ni au-delà du contenu de la demande divisionnaire telle que déposée (art. 123(2)) cf. Décision T 434/97, non publiée au JO). Des critères similaires sont applicables pour les demandes déposées conformément à l'art. 61. Dans le cas d'un brevet délivré sur la base d'une demande déposée conformément à l'art. 14(2), c'est le texte initial qui, selon l'art. 70(2), est pris en considération pour déterminer si l'objet du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Cependant, dans la mesure où l'opposant, par exemple, n'a pas apporté la preuve du contraire, la division d'opposition peut, aux termes de la règle 7, supposer que la traduction visée à l'art. 14(2) est une traduction conforme au texte initialement déposé.

5.2 Distinction entre une modification admissible et une modification non admissible

La distinction entre une modification admissible du contenu d'une demande de brevet européen et une modification contraire aux dispositions de l'art. 123(2) ou de l'art. 76(1), a déjà été faite aux points C-VI, 5.3 et 9.1.4. Ces directives doivent être appliquées par analogie dans le cadre de la procédure d'opposition lorsque l'objet du brevet européen tel qu'il a été délivré ou tel qu'il a été modifié au cours de la procédure d'opposition s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

6. Extension de l'étendue de la protection

6.1 Généralités

Art. 69(2)

Le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement la protection conférée par la demande de brevet européen pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

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

Art. 123(3)

En pareil cas, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

Art. 69(1)

L'étendue de la protection conférée par le brevet européen est en effet déterminée par la teneur des revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

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

Il découle des dispositions de l'art. 69(1) que des modifications de la description et des dessins peuvent également influencer l'interprétation des revendications et, par conséquent, étendre la protection ; de telles

modifications étendant la protection ne sont pas admissibles (cf. Décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

6.2 Examen des revendications modifiées

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

Si, eu égard aux articles 84 et 69, les pièces de la demande ont été remaniées avant la délivrance pour tenir compte de modifications apportées aux revendications, ce qui a conduit à supprimer des éléments divulgués initialement afin d'éviter toute incohérence dans le fascicule du brevet, il n'est pas possible normalement, à moins d'enfreindre l'article 123(3) CBE, de rétablir dans le fascicule du brevet ou dans les revendications du brevet tel que délivré un objet qui a été supprimé pour cette raison (effet irréversible). Il en va de même pour les éléments qui, lors de ce remaniement, ont été maintenus dans le fascicule du brevet pour faciliter la compréhension, mais dont il est précisé qu'ils sont sans rapport avec l'invention revendiquée (cf. Décision T 1149/97, JO 6/2000, 259).

Il peut y avoir conflit entre les conditions posées à l'art. 123(2) et à l'art. 123(3) lorsqu'une caractéristique a été ajoutée au cours de la procédure avant la délivrance, cet ajout étant considéré comme inadmissible dans la procédure d'opposition, en vertu de l'art. 123(2). Dans ce cas, l'art. 123(2) exigerait la suppression d'une telle caractéristique tandis que l'art. 123(3) ne permettrait pas sa suppression, car cela étendrait la protection conférée par le brevet tel que délivré. Dans un tel cas, le brevet doit être révoqué au titre de l'art. 100 c). Toutefois, lorsque la caractéristique en cause peut être **remplacée** par une caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée **sans** étendre la protection conférée par le brevet tel que délivré, le brevet peut être maintenu dans cette forme modifiée. Si la caractéristique ajoutée **ne fournit pas d'apport technique à l'objet de l'invention revendiquée** et ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, elle peut être maintenue (cf. Décision G 1/93, JO 8/1994, 541).

D'autres exigences de la CBE peuvent également se combiner à celles posées par l'art. 123(3) après la délivrance. Par exemple, si un brevet tel que délivré ne contient que des revendications qui, en fait, définissent une "méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal appliquée au corps humain ou animal" ou contiennent une telle étape de procédé, et qu'il est fait opposition à ce brevet au titre de l'art. 52(4), il se peut que, par l'application combinée de l'art. 52(4) et de l'art. 123(3), le brevet doive inévitablement être révoqué dans la mesure où :

- le brevet ne peut être maintenu tel que délivré car ses revendications définissent un objet non brevetable au regard de l'art. 52(4) ; et

- le brevet ne peut être maintenu sous une forme modifiée car il serait contraire à l'art. 123(3) de modifier les revendications du brevet tel que délivré en supprimant ces "caractéristiques de méthode" (cf. Décision T 82/93, JO 5/1996, 274).

6.3 Changement de catégorie d'une revendication

Règle 57^{bis}
Art. 123(3)

Une modification peut prendre la forme d'un changement de catégorie d'une revendication, associé le cas échéant à un changement des éléments techniques de l'invention. Il faut en premier lieu qu'il apparaisse clairement que ce changement est rendu nécessaire compte tenu des motifs invoqués à l'appui de l'opposition (voir IV, 5.3). Si tel n'est pas le cas, le changement doit être refusé.

Même si cette condition est remplie, la division d'opposition doit faire preuve d'une grande circonspection lorsqu'il s'agit d'autoriser le changement de catégorie d'une revendication, car ce changement peut entraîner une extension de la protection conférée par les revendications (art. 123(3)). Le changement de catégorie requis peut impliquer :

- i) le remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication d'utilisation"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication de produit (c'est-à-dire portant sur une entité physique) est remplacée par une revendication d'utilisation de ce produit, la protection n'est pas étendue si la revendication d'utilisation porte en fait sur l'utilisation d'une entité physique particulière à des fins d'obtention d'un effet donné et non pas sur une telle utilisation à des fins de fabrication d'un produit (cf. Décision G 2/88, JO 4/1990, 93).

- ii) Le remplacement d'une "revendication de produit" par une "revendication de méthode"

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

- iii) Le remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication de produit"

Si un brevet est modifié de telle sorte qu'une revendication portant sur une méthode de fonctionnement d'un dispositif est remplacée par une revendication portant sur le dispositif lui-même, le changement de catégorie est admissible à condition que toutes les caractéristiques du dispositif, que ce soit les caractéristiques de fonctionnement ou les caractéristiques de construction, aient été contenues dans la revendication initiale (cf. Décisions T 378/86, JO 10/1988, 386, et T 426/89, JO 4/1992, 172). Si, toutefois, le dispositif tel qu'il est maintenant revendiqué ne dépend plus, pour ce qui est de ses caractéristiques, des conditions dans lesquelles il fonctionne, alors que, suivant la revendication précédente, portant

sur la méthode de fonctionnement, il dépendait de ces conditions, le changement de catégorie n'est pas admissible (T 82/93, JO 5/1996, 274).

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

- iv) Le remplacement d'une "revendication de méthode" par une "revendication d'utilisation"

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

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

CHAPITRE VI**PROCÉDURE LORS DE L'EXAMEN DE L'OPPOSITION**

(Procédure orale, cf. E-III ; instruction et conservation de la preuve, cf. E-IV)

1. Généralités

La division d'opposition s'efforce de parvenir à une décision au cours de la procédure écrite. Ce faisant, elle s'appuie, compte tenu des investigations généralement effectuées au préalable par le premier examinateur (cf. II, 5 et 6), sur les moyens invoqués par écrit par les parties et, le cas échéant, sur les preuves fournies par écrit qui peuvent être notamment des documents produits, des renseignements demandés et des déclarations écrites faites sous la foi du serment.

Les moyens de preuve doivent être fournis dès que possible (cf. IV, 1.2.2).

Toutefois, dans les cas prévus à l'art. 116(1), une procédure orale a lieu devant la division d'opposition, après avoir été dûment préparée, soit à la demande d'une partie, soit d'office lorsque la division d'opposition le juge utile. Au cours de cette procédure, les parties peuvent présenter leur cause ainsi que déposer et motiver des requêtes dans le but de clarifier les questions encore en suspens. Les membres de la division d'opposition peuvent poser des questions aux parties.

Art. 116

Il peut arriver, ce qui est un cas particulier relativement rare dans la procédure d'opposition, qu'il faille procéder devant la division d'opposition à une instruction orale, soit dans le cadre d'une procédure orale, soit pour assurer la conservation de la preuve, ou encore qu'un premier examinateur doive procéder à cette instruction en dehors de la procédure orale. La division d'opposition n'est pas obligée de procéder à une mesure d'instruction, lorsqu'elle ne la juge pas nécessaire, même si celle-ci a été demandée par l'une des parties. L'audition faite dans le cadre de l'instruction, le cas échéant sous la foi du serment, peut également avoir lieu devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne qui doit être entendue. Un membre de la division d'opposition peut, à la demande de celle-ci, assister à l'audition devant les autorités judiciaires compétentes (cf. E-IV, 1.3).

Règle 72(1)

L'instruction orale consiste essentiellement en l'audition de témoins et de parties (cf. E-IV, 1.6).

L'expertise écrite et/ou orale (cf. E-IV, 1.8.1) et la descente sur les lieux (cf. E-IV, 1.2, dernier alinéa) effectuées à l'initiative de la division d'opposition constituent des mesures d'instruction exceptionnelles et très rares. Vu la compétence des membres de la division d'opposition et pour éviter les frais importants qu'elles occasionnent, elles ne devraient être appliquées qu'en tout dernier lieu.

2. Obligation de s'en tenir au texte du brevet européen proposé ou accepté par le titulaire du brevet**2.1 Base de l'examen**

Si, après communication de l'opposition, le titulaire du brevet a déposé des modifications concernant la description, les revendications et les

Art. 113(2)

dessins (cf. IV, 5.3), la division d'opposition fonde l'examen sur le texte du brevet européen proposé par le titulaire du brevet. Le principe selon lequel la division d'opposition doit toujours se fonder sur le dernier "texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet" s'applique également aux stades ultérieurs de la procédure d'opposition. (En ce qui concerne la possibilité de modifier les documents, cf. V, 6.1 deuxième alinéa).

2.2 Révocation du brevet

Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'approuve plus le brevet tel qu'il a été délivré, et s'il ne propose pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué. C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué (cf. Renseignement juridique nE 11/82, JO 2/1982, 57).

3. Invitation à présenter des observations

3.1 Notifications des examinateurs

Art. 101(2)

Au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire pour clarifier la situation, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées (cf. E-I, 1) ou sur les communications qui émanent d'autres parties et, au besoin, à fournir des preuves concernant les points litigieux. En ce qui concerne la durée du délai, cf. E-VIII, 1.2 ; pour ce qui est de la prolongation d'un délai, cf. E-VIII, 1.6 ; quant à la présentation tardive d'observations, cf. E-VIII, 1.7 et 1.8 ainsi que l'art. 114(2).

Règle 58(1)

Les notifications de la division d'opposition ainsi que toute réponse doivent être notifiées à toutes les parties.

3.2 Citation à la procédure orale

Art. 116(1)

Règle 71(1)

S'il y a lieu de recourir à la procédure orale, les parties doivent être citées aussi vite que possible dans un délai raisonnable (cf. E-III, 6).

Règle 71^{bis}(1)

La citation est accompagnée en annexe d'une notification, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre ; si des indications suffisantes ont déjà été données dans une notification précédente, il convient de se référer à cette notification. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non obligatoire de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et, en particulier, sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications satisfaisant aux conditions requises par la CBE. Normalement, cette date précède d'un mois celle de la procédure orale. Cependant, une date antérieure peut être indiquée s'il apparaît probable qu'une partie aura besoin de plus de temps, par exemple pour examiner les résultats de tests comparatifs soumis par l'autre partie. La règle 84 n'étant pas applicable en ce qui concerne cette date, ce délai ne peut être prolongé sur requête des parties.

4. Notifications de la division d'opposition au titulaire du brevet

4.1 Motivation des notifications de la division d'opposition

En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen doit être motivée. Il en est de même pour toute notification aux autres parties, communiquée au titulaire du brevet à la seule fin que celui-ci en prenne connaissance. En général, il n'est pas nécessaire de motiver une notification lorsqu'elle ne concerne que des questions de forme ou si elle ne contient que des propositions allant de soi. Le cas échéant, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen.

Règle 58(3)

4.2 Invitation à déposer des documents modifiés

Si la division d'opposition est d'avis que le brevet européen ne peut être maintenu sans modifications, et qu'un texte plus limité pourrait par contre être admissible, elle en informe le titulaire en lui précisant ses motifs et, dans des cas appropriés, "l'invite, au besoin, à déposer la description, les revendications et les dessins modifiés". En ce qui concerne la fixation du délai, cf. E-VIII, 1.2. Dans la nouvelle description adaptée aux nouvelles revendications, il y a lieu d'ajouter, le cas échéant, l'état de la technique mentionné dans la procédure d'opposition, ainsi que le problème technique et les avantages de l'invention sous sa nouvelle forme. De son côté, la division d'opposition peut proposer que des modifications soient apportées aux documents. Dans ce cas, elle signale au titulaire du brevet qu'il ne s'agit que de propositions et que c'est à lui d'apprécier s'il doit les accepter, mais que si le brevet est maintenu sous une forme insuffisamment modifiée compte tenu des motifs exposés, il peut être révoqué.

Règle 58(2)

Il peut ne pas être tenu compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure (cf. Décision T 406/86, JO 7/1989, 302).

En ce qui concerne les documents modifiés, cf. E-II.

5. Recherche additionnelle

Dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, comme la division d'examen, citer de son propre chef de nouveaux éléments qui font partie de l'état de la technique et en tenir compte dans sa décision ultérieure (cf. C-VI, 8.7). En général, on ne procédera cependant pas à une recherche additionnelle, puisqu'une recherche sur l'objet de la demande aura déjà été effectuée, avant la délivrance du brevet, par la division de la recherche, la division d'examen et d'ordinaire aussi par les opposants. On ne fera procéder à une recherche additionnelle par la division de la recherche que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'au cours de la procédure d'opposition, des caractéristiques d'une revendication dépendante qui ne présentaient qu'une importance secondaire à l'origine, des caractéristiques qui ne figuraient jusque-là que dans la description et non dans les revendications, des éléments séparés d'un ensemble ou d'un sous-ensemble deviennent l'objet principal de la demande, et qu'on est en droit de supposer que la recherche initiale ne s'est pas étendue à ces caractéristiques, et lorsqu'aucun document pertinent ne peut être trouvé rapidement dans les conditions fixées au point C-VI, 8.7.

6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale

Pour plus de précisions sur l'examen juste avant et pendant la procédure orale ainsi que sur son déroulement, cf. E-III, 8.

7. Mesures préparatoires à la décision

7.1 Généralités

Art. 116(1)
Règle 72(1)

Lorsque la division d'opposition ne juge pas utile de recourir d'office à la procédure orale (cf. E-III, 4) ou de procéder à une mesure d'instruction, même si celle-ci a été demandée (cf. E-IV), et lorsqu'aucune des parties intéressées n'a fait une demande, qui ait été jugée recevable, visant à recourir à la procédure orale (cf. E-III, 2), la décision doit être prise dans le cadre de la procédure écrite. En pareil cas, il n'est pas obligatoire de recourir à une procédure orale avant la décision.

Si l'affaire est tranchée dans le cadre de la procédure écrite, les observations présentées après que la décision a été remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB ne peuvent plus être prises en considération car, à partir de ce moment, la division d'opposition ne peut plus modifier la décision (cf. Décision G 12/91, JO 5/1994, 285), sauf dans les limites fixées à la règle 89 (cf. E-X, 10).

La décision, précédée ou non par une procédure orale ou une mesure d'instruction, peut être soit la révocation du brevet (cf. VIII, 1.2), soit le rejet de l'opposition (cf. VIII, 1.3), soit le maintien du brevet modifié (cf. VIII, 1.4).

7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée

7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure

Art. 113

La décision ne peut être émise que lorsque le titulaire du brevet a donné son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que si l'opposant a eu suffisamment la possibilité de présenter des observations sur ce texte.

Ces deux exigences peuvent être satisfaites dans le cadre d'une procédure orale. Dans le cas d'une procédure écrite, il peut aussi être donné à l'opposant la possibilité, comme il se doit, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel la division d'opposition envisage de délivrer le brevet, au moment où une notification est adressée aux parties. Ces conditions remplies, il n'est ni nécessaire, ni utile d'envoyer une notification séparée en application de la règle 58 (4) (cf. Décision G 1/88, JO 6/1989, 189).

Dans le cas où il est possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition devrait s'efforcer d'obtenir immédiatement l'accord du titulaire du brevet sur le texte dans lequel le brevet est susceptible d'être maintenu et donner à l'opposant la possibilité de prendre position à ce sujet. Une décision intermédiaire pourra alors être prise immédiatement.

Si ces conditions ne sont pas encore remplies, il convient, en l'absence de procédure orale, d'émettre la notification visée à l'art. 101(2). Cela vaut également pour le cas où il est clairement établi que le brevet peut être

maintenu et sous quelle forme, mais où l'on ne dispose pas encore d'une version complète expressément approuvée par le titulaire du brevet.

Le titulaire du brevet n'est pas tenu de déclarer expressément, par un document séparé, qu'il approuve un texte modifié du brevet ; il suffit que cet accord ressorte de la situation, du fait par exemple que c'est le titulaire du brevet qui a produit le texte modifié ou a demandé la modification. Cela vaut également pour les textes qui ont fait l'objet d'une requête à titre subsidiaire. (En ce qui concerne la rédaction des pièces dans le cadre de la procédure orale, cf. E-III, 8.9 et 9).

L'accord du titulaire du brevet peut également être demandé par voie de notification conformément à la règle 58(4), la division d'opposition notifiant aux parties "qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié" et les invitant à "présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet". Si, dans le délai fixé, le titulaire du brevet ne soulève pas d'objections à l'encontre du texte ainsi notifié, il est censé l'avoir approuvé.

Règle 58(4)

En règle générale, une telle notification n'a lieu d'être que lorsque la division d'opposition juge nécessaire d'apporter encore des modifications au texte complet qui a été expressément approuvé par le titulaire du brevet et sur lequel l'opposant a pu présenter ses observations. Le texte ainsi modifié ne peut présenter, par rapport au dernier texte soumis ou approuvé par le titulaire du brevet, que des modifications rédactionnelles indispensables. Le cas échéant, la division d'opposition signale ces modifications et les motive au cas où elles ne seraient pas évidentes.

Si, dans un délai fixé dans une notification ou, le cas échéant, résultant de l'application de la règle 58(4), le titulaire du brevet soulève des objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la procédure d'opposition est poursuivie et peut aboutir à la révocation du brevet européen si le titulaire désapprouve le texte sans produire de nouvelles pièces modifiées de façon pertinente, bien qu'il ait été invité à le faire.

Si un opposant soulève des objections à l'encontre du texte qui lui a été communiqué et dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet, la division d'opposition poursuit l'examen lorsqu'elle estime que la CBE s'oppose au maintien du brevet sous la forme prévue jusque-là.

7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu

Si la division d'opposition estime que le brevet peut être maintenu dans le texte soumis ou approuvé par le titulaire, et que l'opposant a eu suffisamment d'occasions, au cours de la procédure écrite ou orale, de formuler des observations sur ce texte ou sur les motifs déterminants pour le maintien du brevet, la division d'opposition rend une décision intermédiaire, qui constate que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet pendant la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Si le brevet peut uniquement être maintenu sur la base d'une requête subsidiaire, la décision doit indiquer pour quels motifs la version de la requête principale (et de toute requête subsidiaire de rang précédent) ne remplit pas les conditions posées par la CBE (cf. Décision T 234/86, JO 3/1989, 79).

Un recours indépendant, tel que visé à l'art. 106(3) CBE, peut être formé à l'encontre de cette décision intermédiaire. Ce recours doit être motivé sur la base des motifs d'opposition maintenus par l'opposant ou sur ceux qui

avaient été introduits par la division d'opposition. La décision est rendue dans tous les cas de maintien du brevet européen sous une forme modifiée, même lorsque l'opposant a marqué son accord sur le texte qui lui a été notifié ou ne s'est pas prononcé à cet égard. Si cette décision ne fait l'objet d'aucun recours, la constatation qu'elle contient devient définitive, de sorte qu'il n'est plus possible de modifier les pièces.

La décision intermédiaire a pour but d'éviter au titulaire du brevet des frais inutiles de traduction qu'entraînerait une modification éventuelle du texte en cas de recours.

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions

Art. 102(3) b)
Art. 102(5)
Règle 58(5)

Une fois que la décision intermédiaire est devenue définitive ou que le texte modifié dans lequel le brevet doit être maintenu a été arrêté pendant la procédure de recours sur opposition, l'agent des formalités invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles autres que celle de la procédure.

Règle 54

Dans la notification visée à la règle 58(5), le titulaire du brevet est invité à indiquer s'il demande qu'une copie sur papier du nouveau fascicule de brevet lui soit adressée avec le certificat du brevet européen modifié. Cette copie sur papier du nouveau fascicule est fournie gratuitement si la demande en est faite dans le délai visé à la règle 58(5) ou (6). Voir également le point C-VI, 15.10.

Si le brevet européen dans sa forme modifiée contient des revendications différentes pour différents Etats contractants, le titulaire du brevet doit produire une traduction de tous les jeux de revendications (telles que rédigées dans le texte qui lui a été adressé) dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

Règle 58(7)

La notification visée au paragraphe 1 l'indique précédent doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'art. 65(1).

Art. 102(4), (5)
Règle 58(6)

S'il n'est pas donné suite, dans les délais, à la demande visée au premier paragraphe, les actes peuvent encore être accomplis valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois. Si l'un des actes n'est pas accompli dans le délai supplémentaire, l'agent des formalités prend la décision de révoquer le brevet conformément à l'art. 102(4).

CHAPITRE VII

DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE

1. Ordre des travaux de la division

1.1 Principe

L'examen de la recevabilité de l'opposition et les mesures préparatoires à l'examen de l'opposition ont lieu immédiatement après la transmission de l'opposition à l'agent des formalités ou à la division d'opposition (cf. IV, 1 et 3 et V, 1 et 2).

Si, en raison de sa charge de travail, la division d'opposition ne peut, dans la suite de la procédure, traiter immédiatement chaque opposition déposée, l'ordre de ses travaux dépendra en principe du jour de réception des dernières observations formulées par l'une des parties dans un délai déterminé, la date limite étant toutefois la date à laquelle ce délai arrive à échéance. Si, à la suite de communications ou notifications officielles comportant un délai, une partie envoie des documents de sa propre initiative ou sans qu'un délai ait été préalablement fixé, ces documents n'ont aucune incidence sur l'ordre des travaux, à moins qu'ils ne nécessitent l'établissement à bref délai d'une nouvelle signification comportant la fixation d'un délai.

1.2 Exceptions

Par dérogation au point VII, 1.1, il y a lieu de traiter en priorité certaines oppositions,

- i) si la durée de la procédure d'examen antérieure a nettement excédé la durée moyenne,
- ii) si la procédure d'opposition s'est déjà prolongée bien au-delà de la durée moyenne,
- iii) si une partie a introduit une requête motivée en traitement accéléré lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant ou si l'OEB est informé par un tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. Communiqué du Président de l'OEB en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 361).
- iv) si le traitement d'autres affaires, par exemple de demandes divisionnaires de brevet européen, dépend de la décision finale relative à l'opposition, ou
- v) si la phase suivante de l'examen du dossier n'exige qu'un laps de temps relativement court.

2. Demande de documents

Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'agent des formalités, la division d'opposition peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués.

Règle 59

Lors de l'application de cette disposition, il conviendra de ne pas oublier que s'il est souhaitable d'accélérer la procédure, il est aussi de l'intérêt général que les moyens manifestement pertinents soient pris en considération.

3. Unicité du brevet européen

3.1 Principe

Art. 118

Le fait que les titulaires d'un brevet ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés n'affecte pas l'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, étant donné que les titulaires sont considérés comme copropriétaires (cf. I, 6, deuxième et troisième alinéas).

En particulier, le texte du brevet européen doit être identique pour tous les Etats désignés, à moins que la CBE n'en dispose autrement (cf. VII, 3.2 et 4).

3.2 Cas où l'unicité du brevet européen est affectée

L'unicité du brevet européen au cours de la procédure d'opposition est affectée lorsque le titulaire précédent du brevet et la personne qui, dans le cas prévu à l'art. 99(5), lui a été substituée en tant qu'ayant droit pour un Etat contractant déterminé ne sont pas considérés comme copropriétaires (cf. I, 6). En pareil cas, les procédures d'opposition doivent avoir lieu séparément pour les différents titulaires concernés. Comme les deux titulaires de brevets peuvent introduire des requêtes différentes, par exemple concernant des revendications modifiées, les deux procédures d'opposition peuvent avoir une issue différente, par exemple pour le texte du brevet européen ou l'étendue de la protection conférée.

4. Versions différentes d'un même brevet européen pour différents Etats contractants

4.1 Versions différentes en cas d'intervention dans la procédure de la personne rétablie dans ses droits

Règle 16(3)

Si un tiers a été substitué, en vertu de l'art. 99(5), au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés (cf. I, 6, troisième alinéa), le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats contractants désignés, à condition, bien entendu, de ne pas dépasser le cadre de l'exposé initial.

4.2 Versions différentes pour un état de la technique défini au sens de l'art. 54(3) et (4)

Règle 87

C-III, 8.1 s'applique par analogie.

4.3 Versions différentes dans le cas d'un transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement conformément à l'art. 61 et à la règle 16(1) et (2).

C-III, 8.2 s'applique par analogie.

4.4 Versions différentes dans le cas d'une réserve faite conformément à l'art. 167(2)

C-III, 8.3 s'applique par analogie.

4.5 Versions différentes dans le cas d'un droit national antérieur

C-III, 8.4 s'applique par analogie.

5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

5.1 Suspension de la procédure

Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours d'un délai d'opposition, un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l'effet d'établir que le droit au brevet européen lui appartient, cette preuve pouvant être apportée à l'aide d'une attestation appropriée du tribunal, la division d'opposition doit suspendre la procédure d'opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'OEB et il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable. La décision de suspension est signifiée aux parties intéressées.

Règle 13(4)

5.2 Poursuite de la procédure

La division d'opposition peut, au moment de prendre la décision de suspendre la procédure ou après avoir rendu cette décision, fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le titulaire du brevet visée au point VII, 5.1. Cette date doit être notifiée au tiers, au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées. Si, à cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, la division d'opposition peut reprendre la procédure.

Règle 13(3), (4)

Si une date est fixée pour la poursuite de la procédure d'opposition, il conviendra toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de sorte que celle-ci soit close à cette date. Si, à la date fixée, le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendra de proroger la suspension de la procédure d'opposition, en tout cas lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure d'opposition devra être poursuivie si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure première instance a abouti à un jugement favorable au titulaire du brevet et que la procédure judiciaire est prolongée par l'introduction d'un recours. Il conviendrait également d'envisager la poursuite de la procédure d'opposition en l'absence d'un jugement lorsque le maintien du brevet dans sa version non modifiée peut être décidé.

Si la preuve est apportée à la division d'opposition qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit au brevet européen, la division d'opposition notifie au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées que la procédure d'opposition reprendra à compter de la date fixée par la notification. Si la décision rendue est favorable au tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est

Règle 13(2), (4)

passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la poursuite de la procédure d'opposition.

5.3 Suspension des délais

Règle 13(5)

La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception des délais prévus pour le paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure ; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne doit pas être inférieur à deux mois.

Exemple : le délai de trois mois prévu par la règle 58(5) a commencé à courir le 3 janvier 1974 ; la suspension de la procédure est intervenue le 23 janvier 1974 et la poursuite de cette procédure le 1^{er} octobre 1974. Il reste encore 11 jours (23 janvier au 2 février) du premier mois (qui se termine le 2 février 1994). Le délai total restant à courir est donc de 11 jours et 2 mois. Le délai expire le 11 décembre 1974.

5.4 Compétence

Art. 20

La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption et à la reprise de la procédure (cf. Communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

6. Poursuite de la procédure d'opposition dans les cas visés par la règle 60

6.1 Poursuite de la procédure en cas de renonciation au brevet ou d'extinction de ce dernier

Règle 60(1)

Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant. Cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la renonciation ou de l'extinction faite à l'opposant par la division d'opposition. La preuve de l'extinction doit généralement être fournie en produisant des extraits des registres de brevets des Etats contractants désignés.

Si, en cas de requête en poursuite de la procédure, le titulaire du brevet a renoncé dès le début vis-à-vis de quiconque devant les autorités compétentes des Etats désignés à tous les droits attachés au brevet, ou si aucune demande de poursuite de la procédure n'est déposée dans le délai prévu, la procédure d'opposition est close. La clôture de la procédure est signifiée aux parties.

Si, au lieu de cela, le titulaire du brevet déclare à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), l'OEB interprète cette déclaration comme ayant valeur de requête en révocation du brevet. Pour plus de détails concernant la procédure à suivre, voir VIII, 1.2.5.

6.2 Poursuite de la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'un opposant

Règle 60(2)

Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux, par exemple lorsque la recherche des héritiers ou la désignation d'un nouveau représentant légal retarderait indûment la procédure. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsqu'il

n'existe qu'une seule opposition. Elle s'applique également dans le cas où tous les opposants ne sont pas décédés ou devenus incapables.

La division d'opposition devrait poursuivre la procédure si, par exemple, le titulaire du brevet a présenté des modifications au brevet en réponse à l'acte d'opposition (voir T 560/90, non publiée au JO). Elle devrait également poursuivre la procédure lorsqu'elle estime d'après l'état de la procédure d'opposition que cette procédure entraînera probablement, sans aide supplémentaire du ou des opposants intéressés et sans qu'elle soit obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen (cf T 197/88, JO 10/1989, 412).

Le titulaire du brevet et toute autre partie doivent être informés de la poursuite de la procédure. Sinon, la procédure est close et la décision de clore la procédure est signifiée aux parties.

6.3 Poursuite de la procédure en cas de retrait de l'opposition

La procédure d'opposition peut être poursuivie même en cas de retrait de l'opposition ou des oppositions. Les principes figurant au point VII, 6.2 s'appliquent par analogie en ce qui concerne la décision de poursuivre ou de clore la procédure.

Règle 60(2)

7. Intervention du contrefacteur présumé

Le contrefacteur présumé (cf. I, 5) peut produire une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition, dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE.

Art. 105

L'intervention est possible tant que la procédure d'opposition ou de recours est pendante. Un tiers ne peut devenir partie à la procédure que si une partie à la procédure ayant conduit à la décision a formé un recours au sens de l'art. 107 ; dans le cas contraire, la décision de la division d'opposition passe, à l'expiration du délai de recours, en force de chose jugée (cf. Décisions G 4/91, JO 6/1993, 339, et G 1/94, JO 11/1994, 787). En ce qui concerne les requêtes en traitement accéléré des oppositions et en traitement accéléré devant les chambres de recours, cf. E-VIII, 4 et 5.

8. Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen est maintenu tel qu'il a été modifié, l'OEB doit publier simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Art. 103

Les dispositions de la règle 54 s'appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.

Règle 62^{bis}

CHAPITRE VIII**DÉCISIONS DE LA DIVISION D'OPPOSITION**

Les généralités sur les décisions figurent au chapitre E-X.

1. Décisions finales relatives à une opposition recevable**1.1 Généralités**

La division d'opposition prend une décision finale sur l'opposition, soit en révoquant le brevet européen, soit en rejetant l'opposition, soit en décidant le maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié. Si la seule opposition recevable ou toutes les oppositions recevables sont retirées, et si la division d'opposition considère en l'espèce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre d'office la procédure, celle-ci est close par une décision formelle (règle 60(2), deuxième phrase).

1.2 Révocation du brevet européen**1.2.1 Révocation pour des motifs relatifs au fond**

Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'art. 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Pour ce qui est de la révocation du brevet en cas de désaccord du titulaire, cf. VI, 2.2, 4.2 et 7.2.2.

Art. 102(1)

1.2.2 Révocation pour non-paiement de la taxe d'impression ou non-production de la traduction

Si le titulaire du brevet n'a pas acquitté dans les délais la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen ou produit dans les délais la traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure (cf. VI, 7.2.3), le brevet européen est révoqué.

Art. 102(4), (5)

1.2.3 Révocation pour absence d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire

Si, après interruption de la procédure d'opposition conformément à la règle 90(1) c), le titulaire du brevet qui n'a pas de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants ne produit pas un avis relatif à la constitution du nouveau mandataire dans le délai de deux mois prévu à la règle 90(3) a) (cf. E-VII, 2 i)), le brevet européen est révoqué.

Règle 90(3) a)

1.2.4 Révocation pour non-respect des délais

Dans les cas visés aux points VIII, 1.2.2 et 1.2.3, la révocation du brevet européen doit également être prononcée lorsqu'un acte non accompli dans les délais l'a été entre l'expiration du délai imparti et l'adoption de la décision, à moins qu'une requête en restitutio in integrum n'ait été présentée. Dans ce cas, il convient de prendre en premier lieu une décision sur cette requête.

1.2.5 Révocation du brevet dans le cas où le titulaire ne souhaite plus le maintien du brevet tel qu'il a été délivré

Si le titulaire déclare qu'il n'est plus d'accord avec le texte dans lequel le brevet a été délivré et ne produit pas de texte modifié, le brevet doit être

révoqué. Il en va de même lorsque le titulaire demande que le brevet soit révoqué.

Si le titulaire déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cela comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. Décision T 237/86, JO 1988, 261). Si la déclaration du titulaire n'est pas claire, la possibilité lui est donnée de formuler une requête en révocation du brevet ou de déclarer qu'il n'est plus d'accord avec le maintien du brevet tel qu'il a été délivré. Cela entraîne la révocation du brevet (cf. Renseignement juridique 11/82, JO 2/1982, 57).

1.3 Rejet de l'opposition

Art. 102(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'art. 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

1.4 Maintien du brevet européen modifié

1.4.1 Adoption de la décision finale

Art. 102(3)
Règle 58(4), (5) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE, la décision est prise de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié.

La procédure indiquée au point VI, 7.2.1 à 7.2.3 précède la décision.

1.4.2 Mention de la version modifiée du brevet européen dans la décision

Règle 58(7) La décision doit indiquer celui des textes modifiés du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

2. Autres décisions

2.1 Décision sur l'irrecevabilité d'une opposition ou d'une intervention

En ce qui concerne l'acte d'opposition, cf. IV, 3 et 5.5 et en ce qui concerne l'intervention du contrefacteur présumé, cf. IV, 5.6 et VII, 7.

2.2 Décision ne mettant pas fin à une procédure

Cette décision est traitée au point E-X, 6.

En ce qui concerne le maintien du brevet sur la base du texte modifié, cf. VI, 7.2.2.

2.3 Décision rendue sur requête présentée par la personne concernée en cas de perte d'un droit dûment signifiée

Règle 69(2) Cette décision est traitée au point E-VIII, 1.9.3.

2.4 Décision sur la restitutio in integrum

Cette décision est traitée au point E-VIII, 2.2.7.

2.5 Décision concernant la clôture de la procédure d'opposition

Cette décision est traitée aux points VII, 6 et VIII, 1.1.

CHAPITRE IX**FRAIS****1. Répartition des frais entre les parties****1.1 Principe général**

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés. Toutefois, lorsqu'une procédure orale ou une mesure d'instruction ont occasionné des frais, la division d'opposition peut prescrire, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente de ces frais.

Art. 104(1)

Par "mesure d'instruction", on entend généralement l'administration de preuves devant la division d'opposition, quelle que soit la forme que revêtent ces preuves : par exemple, la production de documents ou de déclarations écrites faites sous la foi du serment, ou encore l'audition de témoins (cf. Décision T 117/86, JO 10/1989, 401).

1.2 Décision relative à la répartition des frais

La répartition des frais doit être prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. Elle fait partie de la décision principale et doit être incluse dans le dispositif.

Règle 63(1)

La décision se borne à prononcer l'obligation de supporter les frais faite à la ou aux parties. Le montant des frais, notamment de ceux qui doivent être remboursés par une des parties à l'autre, doit être indiqué dans la décision relative à la répartition des frais (cf. IX, 2).

La mention selon laquelle les parties doivent supporter leurs propres frais peut figurer dans les motifs de la décision ; elle doit y figurer si une partie à la procédure a présenté une requête aux fins de décision sur la répartition des frais, mais que la division d'opposition ne la considère pas comme justifiée.

La division d'opposition peut statuer d'office sur la répartition des frais, même si aucune requête y afférente n'a été présentée.

En l'absence d'une décision formelle sur la répartition des frais, chaque partie à la procédure doit supporter les frais qu'elle a exposés.

1.3 Frais à prendre en considération

Seules les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause peuvent faire l'objet d'une répartition.

Règle 63(1)

Ces dépenses incluent notamment :

- i) les frais exposés par des témoins et les frais d'expertise, ainsi que d'autres frais occasionnés par une mesure d'instruction ;
- ii) la rémunération des représentants des parties, dans la mesure où les frais en question ont été provoqués par la procédure orale ou l'instruction ;
- iii) les frais exposés directement par les parties, c'est-à-dire les frais de déplacement que leur aura occasionnés la comparution à une procédure orale ou à une instruction.

Les dépenses effectuées pour des preuves superflues ou non pertinentes ne peuvent faire l'objet d'une décision relative aux frais.

1.4 Principe d'équité

L'équité exige qu'une décision soit prise sur la répartition des frais lorsque les frais sont occasionnés en tout ou en partie par un comportement incompatible avec la vigilance dont il convient de faire preuve lorsqu'il s'agit de sauvegarder des droits, c'est-à-dire lorsque les frais sont imputables à une faute commise par négligence ou par mauvaise foi. Il est entendu que toutes les parties peuvent défendre leurs droits ou leurs intérêts (par exemple le titulaire du brevet, son brevet) par tous les moyens légaux que leur offre la procédure d'opposition. C'est ainsi qu'elles peuvent solliciter une procédure orale et des mesures d'instruction.

Les frais occasionnés par des négligences ou par l'emploi de moyens et d'arguments inappropriés peuvent donc être supportés par la partie en cause, même s'il s'agit de la partie gagnante dans la procédure d'opposition.

Exemples d'application possible du principe d'équité :

Le titulaire du brevet peut avoir à supporter les frais exposés par la personne formant opposition pour la préparation d'une procédure orale dont la date a été fixée, lorsqu'il n'a renoncé au brevet que peu de temps avant l'audience, alors que, lors de la fixation de cette date, il était déjà évident qu'il n'avait aucune chance de voir maintenir le brevet en raison d'une pièce présentée par la personne formant opposition, et qu'il est par conséquent lui seul responsable de ce comportement désinvolte.

Si l'une des parties invoque tardivement un élément de l'état de la technique alors qu'il est prouvé ou évident qu'elle en avait déjà connaissance antérieurement (par exemple si elle en avait elle-même fait usage précédemment) et si les autres parties doivent de ce fait supporter des frais supplémentaires en devant recourir une nouvelle fois à la procédure orale, les frais ainsi inutilement occasionnés peuvent être mis à la charge de la partie qui les a provoqués en produisant tardivement ces moyens.

Si une partie invoque des faits pertinents ou produit des preuves à un stade tardif de la procédure sans motif valable, occasionnant ainsi inutilement des frais supplémentaires à une autre partie, la division d'opposition peut prendre une décision quant à la répartition des frais.

2. Procédure de fixation des frais

2.1 Fixation des frais par le greffe de la division d'opposition

Art. 104(2)
Règle 63(2)

Sur requête d'au moins une des parties, le greffe de la division d'opposition, ou le greffe désigné par le Président de l'OEB conformément à la règle 9(4), doit fixer le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. La requête n'est recevable que si cette décision est passée en force de chose jugée.

Règle 63(2)

Le décompte des frais et les pièces justificatives de leurs montants doivent être annexés à la requête en fixation des frais. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.

La fixation des frais par le greffe est signifiée aux parties.

Art. 119

2.2 Moyen de recours contre la fixation des frais par le greffe

Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

Art. 104(2)

La requête en ce sens, qui doit être motivée, doit être présentée par écrit à l'OEB dans un délai d'un mois après la signification de la fixation des frais par le greffe. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de fixation des frais dont le montant est prévu dans le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE. Règle 63(4)

Règle 63(3)

La division d'opposition statue sur la requête sans procédure orale.

3. Force exécutoire de la décision fixant le montant des frais

Toute décision finale de l'OEB fixant le montant des frais doit être considérée, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, comme une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne doit porter que sur son authenticité.

Art. 104(3)

Par "décision" au sens qui lui est donné ci-dessus, il convient d'entendre également la décision finale du greffe de la division d'opposition fixant le montant des frais.

PARTIE E

DIRECTIVES RELATIVES AUX QUESTIONS GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

PARTIE E**SOMMAIRE**

Page

INTRODUCTION	1
---------------------	----------

CHAPITRE I NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS	I-1
--	------------

1. Notifications	I-1
1.1 Généralités	I-1
1.2 Nombre de notifications	I-1
1.3 Forme des décisions, notifications et communications	I-1
2. Signification	I-1
2.1 Généralités	I-1
2.2 Modalités de la signification	I-2
2.3 Signification par la poste	I-2
2.4 Signification au mandataire ou au représentant	I-2
2.5 Vices de la signification	I-3

CHAPITRE II PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE DOCUMENTS	II-1
---	-------------

1. Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement	II-1
2. Modifications effectuées au moyen de copies	II-1
3. Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie et modifications effectuées par une partie à l'OEB	II-1

CHAPITRE III PROCÉDURE ORALE	III-1
-------------------------------------	--------------

1. Généralités	III-1
2. Procédure orale à la requête d'une partie	III-1
3. Requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale	III-1
4. Procédure orale d'office	III-2
5. Préparation de la procédure orale	III-2
6. Citation à la procédure orale	III-3
7. Demande de report de la procédure orale	III-3
8. Déroulement de la procédure orale	III-3
8.1 Publicité de la procédure	III-3
8.2 Conduite de la procédure orale	III-4
8.3 Ouverture de la procédure orale : non-comparution d'une partie	III-4
8.4 Ouverture de la procédure quant au fond	III-5
8.5 Exposé des parties	III-5
8.6 Faits, preuves ou modifications présentés tardivement	III-7
8.7 Examen des faits et de la situation juridique	III-8
8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions	III-8
8.9 Clôture de la procédure orale	III-9
9. Prononcé de la décision	III-9
10. Procès-verbal de la procédure orale	III-10
10.1 Exigences quant à la forme	III-10

10.2 Contenu du procès-verbal

III-11

CHAPITRE IV INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE**IV-1**

1.	Instruction par les instances de l'OEB	IV-1
1.1	Généralités	IV-1
1.2	Mesures d'instruction	IV-1
1.3	Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition	IV-2
1.4	Décision ordonnant une mesure d'instruction	IV-3
1.5	Citation des parties, témoins et experts	IV-3
1.6	Audition de parties, de témoins ou d'experts	IV-4
1.6.1	Généralités	IV-4
1.6.2	Témoins et experts non cités	IV-4
1.6.3	Information des personnes devant être entendues	IV-4
1.6.4	Audition individuelle des témoins	IV-4
1.6.5	Questions concernant la personne	IV-4
1.6.6	Questions concernant les faits	IV-5
1.6.7	Droit des parties de poser des questions au cours des auditions	IV-5
1.7	Procès-verbal	IV-5
1.8	Commission d'experts	IV-6
1.8.1	Décision concernant la forme du rapport	IV-6
1.8.2	Récusation de l'expert	IV-6
1.8.3	Mandat de l'expert	IV-6
1.9	Frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction	IV-6
1.10	Droits des témoins et experts	IV-7
1.10.1	Frais de déplacement et de séjour	IV-7
1.10.2	Manque à gagner, honoraires	IV-7
1.10.3	Modalités concernant les droits des témoins et experts	IV-7
2.	Conservation de la preuve	IV-7
2.1	Conditions	IV-7
2.2	Requête en conservation d'une preuve	IV-8
2.3	Compétence	IV-8
2.4	Décision sur la requête et la mesure d'instruction	IV-8
3.	Mesures d'instruction exécutées par des juridictions ou des autorités des Etats contractants	IV-9
3.1	Coopération judiciaire	IV-9
3.2	Mesures d'instruction	IV-9
3.2.1	Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante	IV-9
3.2.2	Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente	IV-9
3.3	Commissions rogatoires	IV-9
3.4	Procédure devant les autorités judiciaires compétentes	IV-10
3.5	Frais occasionnés par la mesure d'instruction	IV-10
3.6	Preuves réunies par une personne désignée par les autorités judiciaires compétentes	IV-10
4.	Appréciation des moyens de preuve	IV-10
4.1	Généralités	IV-10
4.2	Appréciation de la déposition d'un témoin	IV-10
4.3	Appréciation de la déposition des parties	IV-11
4.4	Appréciation d'un rapport d'expert	IV-11
4.5	Appréciation d'une descente sur les lieux	IV-12

CHAPITRE V	DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE	V-1
1.	Utilisation d'une des langues officielles	V-1
2.	Langue de l'un des États contractants ou autre langue	V-1
3.	Dérogations aux points 1 et 2	V-1
4.	Langue utilisée à l'occasion d'une mesure d'instruction	V-1
5.	Langue utilisée par les agents de l'OEB	V-2
6.	Langue utilisée dans le procès-verbal	V-2
CHAPITRE VI	EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE TIERS	VI-1
1.	Examen d'office	VI-1
1.1	Généralités	VI-1
1.2	Limites de l'obligation de procéder à l'examen des faits	VI-1
2.	Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués tardivement	VI-1
3.	Observations formulées par des tiers et examen de ces observations	VI-2
CHAPITRE VII	INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE	VII-1
1.	Interruption	VII-1
1.1	Cas d'interruption	VII-1
1.2	Reprise de la procédure	VII-1
1.2.1	Reprise des délais	VII-2
1.3.	Instance compétente	VII-2
2.	Suspension de la procédure lorsqu'une action en revendication du droit à la demande est en instance	VII-2
3.	Sursis à statuer	VII-2
CHAPITRE VIII	DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN INTEGRUM	VIII-1
1.	Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai	VIII-1
1.1	Fixation des délais	VIII-1
1.2	Durée des délais impartis par l'OEB en application d'une disposition de la CBE	VIII-1
1.3	Délais à fixer librement	VIII-2
1.4	Calcul des délais	VIII-2
1.5	Effet du changement de la date de priorité	VIII-2
1.6	Prorogation d'un délai	VIII-2
1.7	Pièces reçues tardivement	VIII-3
1.8	Inobservation des délais	VIII-4
1.9	Perte d'un droit	VIII-4
1.9.1	Cas de perte d'un droit	VIII-4
1.9.2	Constataction et notification de la perte d'un droit	VIII-4
1.9.3	Décision relative à la perte d'un droit	VIII-4
2.	Poursuite de la procédure et restitutio in integrum	VIII-5
2.1	Requête en poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen	VIII-5
2.2	Restitutio in integrum	VIII-5
2.2.1	Généralités	VIII-5
2.2.2	Extension de la restitutio in integrum à l'opposant	VIII-5

2.2.3	Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum	VIII-5
2.2.4	Délais auxquels la restitutio in integrum ne s'applique pas	VIII-6
2.2.5	Requête en restitutio in integrum	VIII-6
2.2.6	Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties	VIII-6
2.2.7	Décision relative à la restitutio in integrum	VIII-6
3.	Traitement accéléré des demandes de brevet européen	VIII-7
4.	Traitement accéléré des oppositions	VIII-7
5.	Accélération de la procédure devant les chambres de recours	VIII-7
6.	Renonciation aux droits attachés à la demande ou au brevet	VIII-7
6.1	Retrait de la demande ou d'une désignation	VIII-7
6.2	Retrait de la revendication de priorité	VIII-8
6.3	Déclaration de retrait	VIII-8
6.4	Renonciation au brevet	VIII-8

CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) IX-1

1.	Généralités	IX-1
2.	L'OEB, office récepteur	IX-2
3.	L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)	IX-3
3.1	Généralités	IX-3
3.2	Limitations	IX-4
4.	L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)	IX-4
4.1	Généralités	IX-4
4.2	Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)	IX-5
5.	L'OEB, office désigné	IX-6
5.1	Généralités	IX-6
5.2	Communication à l'OEB, office désigné	IX-6
5.3	Publication de la traduction de la demande internationale	IX-6
5.4	Rapport complémentaire de recherche européenne	IX-7
5.5	Suspension de la procédure devant l'OEB	IX-7
5.6	Révision par l'OEB, office désigné	IX-7
5.7	Examen et traitement	IX-7
5.8	Inspection publique	IX-8
6.	L'OEB, office élu	IX-9
6.1	Généralités	IX-9
6.2	Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond	IX-9
6.3	(supprimé)	IX-9
6.4	Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER)	IX-9
6.4.1	Résultats de tests comparatifs	IX-10
6.4.2	Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen quant au fond	IX-10
6.4.3	Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond	IX-10
6.5	Inspection publique	IX-11

CHAPITRE X DÉCISIONS X-1

1.	Fondement des décisions	X-1
1.1	Généralités	X-1
1.2	Exemples	X-1
2.	Observation des délais	X-1
3.	Texte faisant foi	X-2
4.	Formulation par écrit	X-2

4.1	Généralités	X-2
4.2	Dispositif	X-3
4.3	Exposé des faits et conclusions	X-3
4.4	Décision rendue en l'état du dossier	X-4
5.	Exposé des motifs	X-4
6.	Décisions ne mettant pas fin à une procédure - décisions intermédiaires	X-6
7.	Autorité des décisions des chambres de recours dans la même affaire	X-6
8.	Indication des voies de recours	X-7
9.	Signification	X-7
10.	Rectification d'erreurs dans les décisions	X-7

CHAPITRE XI RECOURS **XI-1**

1.	Effet suspensif	XI-1
2.	Recours formé après renonciation au brevet européen ou après extinction de celui-ci	XI-1
3.	Recours formé contre la répartition des frais	XI-1
4.	Recours formé contre la décision de la division d'opposition relative à la fixation des frais	XI-1
5.	Personnes admises à former un recours et parties à la procédure	XI-1
6.	Délai et forme	XI-1
7.	Révision préjudicielle	XI-2
7.1	Généralités	XI-2
7.2	Renvoi devant la chambre de recours	XI-3
7.3	Remboursement de la taxe de recours	XI-3
8.	Règlements de procédure des instances du second degré	XI-3

CHAPITRE XII REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPÉEN **XII-1**

1.	Généralités	XII-1
2.	Etendue de l'avis technique	XII-1
3.	Composition et tâches de la division d'examen	XII-2
3.1	Composition	XII-2
3.2	Tâches	XII-2
4.	Langue utilisée	XII-2
5.	Procédure	XII-3
5.1	Vérification par l'agent des formalités	XII-3
5.2	Examen préliminaire	XII-3
5.3	Retrait de la requête	XII-3
5.4	Etablissement et délivrance de l'avis technique	XII-3
5.5	Inspection publique	XII-3
5.6	Comparution devant le tribunal national	XII-4

CHAPITRE XIII INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSFERTS, LICENCES ET AUTRES DROITS, ETC. **XIII-1**

1.	Transfert de la demande de brevet européen	XIII-1
2.	Transfert du brevet européen	XIII-1
3.	Licences et autres droits	XIII-1
4.	Changement de nom	XIII-2

INTRODUCTION

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

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

CHAPITRE I**NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS****1. Notifications****1.1 Généralités**

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

- i) lorsque des irrégularités doivent être notifiées à l'une des parties, le cas échéant en liaison avec une invitation à remédier aux irrégularités, par exemple conformément à la règle 39, à la règle 41(1) et (3), à la règle 46(1) ou à la règle 56(2),
- ii) lorsque, pour clarifier la situation, il convient d'inviter une partie à donner son avis sur des questions déterminées ou à produire des documents, des preuves, etc...,
- iii) lorsque la division d'examen ou la division d'opposition estime qu'il est impossible de délivrer ou de maintenir le brevet dans le texte proposé par le demandeur ou le titulaire du brevet, mais que, le cas échéant, il pourrait l'être sous une forme modifiée ou plus limitée,
- iv) lorsqu'il y a lieu de notifier aux parties des informations relatives à la conduite de la procédure, par exemple conformément à la règle 13(2) et (4), à la règle 24(4), ou à la règle 90(2) et (3),
- v) lorsqu'il s'agit de préparer une procédure orale (cf. III, 5), ou
- vi) lorsque la décision doit être fondée sur des motifs au sujet desquels les parties n'ont pas encore pu prendre position (cf X 1).

1.2 Nombre de notifications

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

1.3 Forme des décisions, notifications et communications

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

Règle 70

2. Signification**2.1 Généralités**

L'OEB signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la CBE ou prescrite par le Président de l'OEB.

Art. 119
Règle 77(1)

Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Les significations prévues dans les procédures devant l'OEB doivent porter soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'OEB, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

2.2 Modalités de la signification

Règle 77(2)
Règle 77(3)

Les significations sont faites par la poste, par remise dans les locaux de l'OEB, par publication ou par les moyens techniques de communication et dans les conditions d'utilisation que détermine le Président de l'OEB. De plus amples détails sur la signification figurent dans les règles 78 à 80. La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant dont relève le destinataire doit être faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

2.3 Signification par la poste

Règle 78

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

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

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

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

2.4 Signification au mandataire ou au représentant

Règle 81

Si un mandataire a été désigné, c'est à lui que les significations doivent être faites. Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux. Si plusieurs personnes sont codemandeurs ou cotitulaires d'un brevet, ou qu'elles sont intervenues conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention, et qu'elles n'ont pas désigné de représentant commun, il suffit que la signification soit faite à l'une d'entre elles, à savoir à celle qui est désignée à la règle 100. Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d'une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.

2.5 Vices de la signification

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

Règle 82

CHAPITRE II**PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE MODIFICATION DE DOCUMENTS****1. Modifications par dépôt de pièces faisant défaut ou de pages de remplacement**

Le contenu d'une demande de brevet européen ou d'un brevet peut être modifié dans les limites fixées à l'art. 123(2) et (3). (En ce qui concerne les conditions à respecter pour les modifications, cf. également A-V, 2, C-VI, 5 et D-V, 6.) Ces modifications se font généralement par le dépôt des pièces faisant défaut ou de pages de remplacement. Lorsque des pages de remplacement sont déposées, le demandeur ou le titulaire du brevet doit, dans un souci d'économie de procédure, identifier clairement toutes les modifications effectuées et indiquer sur quels passages de la demande initiale ces modifications sont fondées.

2. Modifications effectuées au moyen de copies

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

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

Les parties peuvent également déposer d'elles-mêmes des copies d'une ou de plusieurs pages portant des modifications. Le dépôt de pièces entièrement redactylographiées ne devrait normalement pas être autorisé, pour des raisons d'économie de procédure, dans la mesure où il sera nécessaire de vérifier si ces pièces correspondent aux pièces originales (cf. T 113/92, non publiée au JO). Des pages de remplacement ne doivent être déposées que lorsque les modifications sont si nombreuses qu'elles affectent la clarté des copies. Ces pages peuvent dans ce cas être également demandées d'office par l'examineur.

3. Modifications effectuées par l'OEB à la requête d'une partie et modifications effectuées par une partie à l'OEB

Le cas échéant, des pièces comportant des irrégularités peuvent, à la demande d'une partie, être également modifiées par le service compétent

de l'OEB. Cela sera le cas lorsque les modifications sont minimales, par exemple, lorsque des indications omises doivent être ajoutées sur la requête en délivrance et que le nombre total de ces modifications n'est pas trop important, ou lorsque des pages ou des alinéas entiers sont à supprimer. Ces modifications, qui doivent être effectuées par l'OEB, devraient être groupées en listes par la partie intéressée. Cette procédure s'applique également pour les modifications peu importantes à apporter aux dessins, par exemple lorsqu'il s'agit de modifier un numéro de référence ou de supprimer une ou plusieurs figures (en ce qui concerne la suppression de certains numéros de référence par suite de la modification de la description, cf. C-II, 4.8). Lorsqu'il s'agit de modifications de dessins compliquées et difficiles à effectuer, la partie concernée, soit, en règle générale, le demandeur ou le titulaire du brevet, doit présenter des feuilles de remplacement. Une partie peut également effectuer elle-même des modifications à l'OEB, par exemple à l'occasion de la signature de pièces.

CHAPITRE III**PROCÉDURE ORALE****1. Généralités**

Par "procédure orale", on entend une procédure officielle au sens de l'art. 116. Il ne s'agit donc pas ici d'entrevues ou d'entretiens téléphoniques informels tels qu'il s'en présente dans la procédure d'examen (cf. C-VI, 6). Ces entrevues ou entretiens téléphoniques ne sont pas admis, eu égard à la règle 58(1), dans la procédure d'opposition qui intéresse plusieurs parties, à moins qu'ils ne portent sur des questions n'affectant pas les intérêts des autres parties, par exemple dans la procédure d'examen de la recevabilité d'une opposition, dès lors que cette procédure ne se déroule qu'entre l'OEB et l'opposant concerné.

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

Art. 18(2)

Art. 19(2)

2. Procédure orale à la requête d'une partie

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

Art. 116(1)

Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.

Art. 116(2)

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

Si l'instance compétente estime que les moyens invoqués par écrit lui permettent de statuer et si elle envisage de prendre une décision (par exemple conformément à l'art. 97 ou 102) qui répond entièrement à la requête sur le fond présentée par la ou les parties ayant requis la tenue de la procédure orale, il convient d'en informer la ou les parties intéressées et de leur demander si elles maintiennent également leur requête en procédure orale dans le cas où la décision fait droit à leur requête sur le fond. Cela ne s'applique pas si la partie concernée a indiqué qu'elle a requis la tenue d'une procédure orale à titre subsidiaire seulement, pour le cas où il ne serait pas donné suite à sa requête sur le fond.

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

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

Art. 116(1)

Les procédures orales, notamment dans la procédure d'opposition, doivent permettre de discuter définitivement de toutes les questions soulevées et se terminent normalement par une décision prononcée oralement. La division est liée par cette décision une fois qu'elle a été

prononcée, et elle ne peut pas rouvrir la procédure pour permettre le dépôt de nouveaux moyens ou la prise en compte de nouveaux faits (cf. les deux derniers paragraphes du point VI, 2). De nouveaux moyens invoqués ne peuvent être examinés que si la division, au cours de la procédure orale, n'a pas prononcé de décision, mais a décidé de poursuivre la procédure par écrit. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la division d'examen fait savoir qu'elle envisage de délivrer un brevet sur la base des documents déposés durant la procédure orale.

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

4. Procédure orale d'office

Art. 116(1)

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

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

5. Préparation de la procédure orale

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

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

notamment si l'invitation à présenter des observations n'est émise qu'au moment de la citation à la procédure orale.

Si, exceptionnellement, une partie demande qu'il soit tenu compte, pendant la procédure orale, d'un document qui n'a pas encore été introduit dans la procédure, le nombre nécessaire d'exemplaires de ce document doit être remis au plus tard dans le même délai précédant la procédure orale.

Dans les procédures où n'intervient qu'une seule partie, c'est-à-dire dans les procédures devant la section de dépôt ou la division d'examen, au minimum un exemplaire devrait être remis pour l'instance concernée, et dans la procédure d'opposition, au minimum un exemplaire pour la division d'opposition et un pour chacune des parties.

En ce qui concerne la présentation tardive de documents au cours de la procédure orale, cf. III, 8.6.

6. Citation à la procédure orale

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

Règle 71
Art. 119

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire. Cette notification comporte normalement l'avis provisoire et non contraignant de la division et fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE (cf. également D-VI, 3.2).

Règle 71bis(1)

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

Règle 71

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

7. Demande de report de la procédure orale

Une demande de report de la procédure orale ne pourra être admise que si la partie concernée peut fournir des motifs sérieux qui justifient la fixation d'une nouvelle date. La requête en fixation d'une autre date doit être présentée dès que possible après la survenance de tels motifs. Elle doit être accompagnée d'un exposé suffisant des motifs (cf. communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1^{er} septembre 2000, JO 10/2000, 456).

8. Déroulement de la procédure orale

8.1 Publicité de la procédure

La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.

Art. 116(3)

Art. 116(4)

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

8.2 Conduite de la procédure orale

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

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

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

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

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

L'agent qui dirige la procédure fait relever l'identité des personnes présentes et, le cas échéant, vérifier leurs pouvoirs avant le début de la procédure orale. Les parties ainsi que leurs mandataires doivent décliner leur identité, sauf si l'agent qui dirige la procédure ou un ou plusieurs membres de la division d'examen ou de la division d'opposition les connaît. Si des parties ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées, il convient de vérifier si elles ont été dûment citées. La procédure orale est alors déclarée ouverte.

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

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

Règle 71(2)

Si une partie régulièrement citée devant l'OEB à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence, dans la mesure où une partie ne doit pas pouvoir, par sa simple absence, retarder le prononcé d'une décision.

Toutefois, si une requête en report de la procédure orale a été présentée (cf. III, 7) et que cette requête soit admissible, la procédure orale est

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

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

Conformément à l'avis G 4/92 (JO 3/1994, 149), si de nouveaux faits sont pris en considération, une décision ne peut pas être rendue sur la base de ces faits à l'encontre de la partie absente à la fin de la procédure orale. De plus, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être utilisés contre la partie absente que s'ils ont été préalablement annoncés et s'ils ne font que confirmer les allégations antérieures de la partie qui les invoque. Toutefois, de nouveaux arguments peuvent être utilisés à tout moment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels la décision se fonde.

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

Il n'est pas possible de considérer qu'une partie absente est prise au dépourvu si, au cours de la procédure orale, la partie adverse tente de réfuter des objections soulevées avant la procédure orale. En particulier, la présentation au cours de la procédure orale d'un jeu de revendications plus restreintes et/ou modifiées quant à la forme dans le but de surmonter les objections de l'opposant ne saurait être considérée comme un "fait nouveau" (cf. T 133/92 et T 202/92, non publiées au JO). Il n'est pas non plus surprenant que l'on examine si des revendications modifiées sont recevables et si elles remplissent les conditions énoncées à l'art. 123(2) et (3) (cf. T 341/92, JO 6/1995, 373).

Dans le cas particulier où un opposant est absent, si un nouvel état de la technique invoqué pour la première fois durant la procédure orale est susceptible de faire obstacle au maintien du brevet contesté, il peut être pris en considération malgré l'absence de l'opposant, étant donné qu'il est favorable à ce dernier (cf. T 1049/03, non publiée au J.O.).

8.4 Ouverture de la procédure quant au fond

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

8.5 Exposé des parties

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

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

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

Une personne non habilitée à représenter des parties à des procédures devant l'OEB conformément à l'art. 133 et à l'art. 134 peut être autorisée à faire un exposé dans le cadre d'une procédure orale, dès lors que la personne en question accompagne le mandataire agréé d'une partie. Un tel exposé ne peut cependant être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de la division d'examen ou d'opposition, autorisation qui est laissée à l'appréciation de cette dernière. Dans une procédure d'opposition, la division d'opposition doit, lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, vérifier si (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412) :

- i) la partie au nom de laquelle la personne doit effectuer un exposé a présenté une requête en ce sens ;
- ii) la partie qui a présenté la requête a indiqué le nom de la personne, l'objet de l'exposé, et à quel titre la personne en question est qualifiée pour s'exprimer sur ce sujet ;
- iii) la requête a été formulée suffisamment tôt avant la procédure orale ;
- iv) dans le cas où la requête a été présentée tardivement, il existe des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier qu'il y soit fait droit, ou si toutes les parties adverses acceptent que l'exposé soit effectué ;
- v) l'exposé est effectué sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

Si aucune des conditions posées au point iv) n'est remplie, toute requête tardive doit être rejetée. Le délai servant de référence lorsqu'il s'agit de déterminer si une requête a été présentée tardivement est celui fixé dans la citation conformément à la règle 71bis.

Lorsqu'une partie est représentée non pas par un mandataire agréé, mais par un employé mandaté, les règles applicables à l'égard des personnes accompagnant cet employé sont les mêmes.

Les parties ne sont pas considérées comme des personnes accompagnant le mandataire agréé au sens de la décision G 4/95 (JO 7/1996, 412 (cf. T 621/98, non publiée)). Elles ont le droit de faire un exposé lors d'une procédure orale, en vertu de leur qualité de partie à la procédure.

8.6 Faits, preuves ou modifications présentés tardivement

Concernant les faits et les preuves qui ne sont pas présentés en temps utile ou les arguments invoqués tardivement au cours de la procédure en général, cf. le point VI, 2.

La règle 71bis(1), qui est une disposition d'application de l'art. 114(2) arrêtée par suite du développement de la jurisprudence relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division d'examen ou d'opposition est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la date indiquée dans la citation visée à la règle 71bis, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications qui rendent pertinent un nouveau document ; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)).

Règle 71bis(1)

La règle 71bis(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet qui produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 71bis(1) impose aux parties qui présentent de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas également, la division est libre de ne pas prendre en considération les modifications, au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)).

Règle 71bis(2)

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

Règle 71bis(1), (2)

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

Un exemple d'**abus de procédure** serait que le titulaire du brevet dépose à bref délai une multitude de requêtes subsidiaires qui ne résultent pas du déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement un usage antérieur public émanant de lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 1994, 464).

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

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

8.7 Examen des faits et de la situation juridique

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

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

Lorsque l'instance compétente veut s'écarter de l'appréciation juridique dont les parties avaient connaissance jusque-là ou d'une opinion juridique prédominante, ou lorsque, par exemple au cours d'une délibération de la division d'examen ou de la division d'opposition (cf. III, 8.9), les faits et les preuves déjà mentionnés dans la procédure lui apparaissent sous un jour nouveau, de sorte que l'affaire prend un tour sensiblement différent, elle en avise également les parties.

8.8 Droit des autres membres de la division d'examen ou d'opposition de poser des questions

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

Au cours de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux parties en rapport avec leur exposé ou dans le cadre de l'examen des faits et de la situation juridique. Par ailleurs, lorsqu'une mesure d'instruction est exécutée dans le cadre de la procédure orale, des questions peuvent être posées aux témoins, parties et experts entendus.

En ce qui concerne le droit des parties à poser des questions, cf. IV, 1.6.7.

8.9 Clôture de la procédure orale

Lorsqu'elle estime que la cause a été suffisamment examinée, l'instance compétente doit décider de la suite de la procédure. Si elle se compose de plusieurs membres, comme c'est le cas pour la division d'examen ou pour la division d'opposition, ceux-ci doivent, si nécessaire, délibérer en l'absence des parties. Si la délibération fait apparaître de nouveaux points de vue qu'il faut examiner en posant d'autres questions, il est possible de reprendre la procédure. Ensuite, l'agent qui dirige la procédure peut prononcer la décision de l'instance. Sinon, il informe les parties de la manière dont la procédure sera poursuivie, puis il clôt la procédure orale.

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

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

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

9. Prononcé de la décision

L'agent qui dirige la procédure prononce la décision en donnant lecture du dispositif (cf. III, 8.9 et X, 4). Règle 68(1), (2)

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit:

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

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

"Le brevet ... est révoqué" ou

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

Dès lors qu'une décision a été prononcée, les moyens invoqués par la ou les parties ne peuvent plus être pris en considération et la décision est maintenue, sous réserve d'une rectification d'erreurs effectuée

conformément à règle 89. La décision ne peut être modifiée que par la voie d'un recours (cf. XI, 1, 7 et 8).

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

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

Une décision par laquelle le brevet européen est délivré ou maintenu dans sa forme modifiée ne peut, en règle générale, être prononcée dans une procédure orale, puisque, en cas de délivrance du brevet, les conditions prévues à l'art. 97(2) et (5), et, en cas de maintien du brevet dans sa forme modifiée, les conditions prévues à l'art. 102(3) et (5) doivent être remplies.

10. Procès-verbal de la procédure orale

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

10.1 Exigences quant à la forme

Règle 76(1)

Les procédures orales donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. L'agent qui dirige la procédure veille à ce que, pendant toute la procédure, un agent soit présent afin d'établir le procès-verbal. Le cas échéant, différents agents peuvent, au cours de la procédure orale, être chargés successivement d'établir le procès-verbal. Dans ce cas, le procès-verbal mentionne le nom des agents qui ont établi les différentes parties du procès-verbal. L'agent est habituellement un membre de l'instance concernée, par exemple un membre de la division d'examen ou de la division d'opposition. Le procès-verbal est soit rédigé à la main par le membre de l'instance concernée qui en est chargé, soit enregistré sur dictaphone. Si le procès-verbal est dicté ou lu à haute voix entièrement ou en partie, toute objection à son sujet doit être soulevée immédiatement et reproduite dans le procès-verbal. Après la procédure, le procès-verbal dicté ou écrit à la main est dactylographié.

Règle 76(3)

Règle 76(4)

Le procès-verbal doit être authentifié par les signatures de l'agent qui l'a établi et de l'agent qui a dirigé la procédure orale ou la mesure d'instruction, ou par tout autre moyen approprié. Une copie du procès-verbal doit être remise aux parties. Elle leur est signifiée dès que possible après la procédure orale.

A condition que les parties en aient été informées, les procédures orales peuvent être enregistrées à l'aide d'appareils d'enregistrement du son. Toutefois, seul un agent de l'OEB est autorisé à introduire un tel appareil d'enregistrement dans la salle d'audience (cf. communiqué des Vice-présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 25 février 1986 concernant l'usage d'appareils d'enregistrement du son au cours des procédures orales devant l'OEB, JO 2/1986, 63). L'enregistrement devrait être conservé jusqu'à la fin de toute procédure susceptible d'être engagée. Il n'est pas fourni de copies de l'enregistrement aux parties.

Le procès-verbal indique d'abord la date de la procédure, le nom des membres présents de l'instance, par exemple de la division d'opposition,

ainsi que le nom de l'agent ou des agents qui ont établi le procès-verbal. En outre, le procès-verbal comporte les indications mentionnées au point III, 8.3.

10.2 Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal retrace l'essentiel de la procédure orale et reproduit les déclarations pertinentes des parties. Règle 76(1)

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

Font partie de l'essentiel de la procédure orale les déclarations nouvelles de la ou des parties et du ou des membres de l'instance en ce qui concerne l'objet de la procédure. Dans la procédure d'examen ou d'opposition, il s'agit principalement des déclarations nouvelles motivant la présence ou l'absence de nouveauté, d'activité inventive ou d'autres critères de brevetabilité.

Si, avant le déroulement de la procédure orale, l'instance a communiqué aux parties son avis sur, par exemple, la brevetabilité de l'invention, et si elle change d'avis en raison des moyens invoqués par les parties à la procédure orale, par exemple après délibération au sein de la division d'examen ou d'opposition, il convient de le mentionner dans le procès-verbal et d'en indiquer les motifs. Le procès-verbal comporte également toute indication utile pour la procédure, par exemple la manière dont la procédure doit être poursuivie après la clôture de la procédure orale.

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

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

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

CHAPITRE IV**INSTRUCTION ET CONSERVATION DE LA PREUVE****1. Instruction par les instances de l'OEB****1.1 Généralités**

Les mesures d'instruction officielles, telles que celles qui sont prévues à la règle 72(1), interviendront principalement au cours de la procédure d'opposition et rarement devant la division d'examen. C'est pourquoi les paragraphes suivants du présent chapitre intéressent plus spécialement la procédure d'opposition. Ils s'appliquent toutefois également, par analogie, aux autres procédures, notamment à l'examen quant au fond.

Art. 117
Règle 72

1.2 Mesures d'instruction

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

Art. 117(1)

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

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

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

L'art. 117 contient une liste (non exhaustive) des mesures d'instruction susceptibles d'être prises :

- production de documents
- audition des parties
- audition de témoins
- déclarations écrites faites sous la foi du serment
- demandes de renseignements, par exemple auprès d'un éditeur pour connaître la date de parution d'un ouvrage
- expertise (cf. IV, 1.8.1) et
- descente sur les lieux.

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

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

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

La question de savoir si une déclaration écrite est faite sous la foi du serment n'est qu'un critère parmi d'autres appliqués par la division d'opposition lorsqu'elle apprécie la valeur des preuves produites. Outre la pertinence de la déclaration eu égard à l'affaire en cause, les autres critères appliqués sont les liens existant entre l'auteur de la déclaration et les parties à la procédure, son intérêt personnel, le contexte dans lequel la déclaration a été faite, etc. Une telle déclaration ne va pas au-delà de son contenu littéral, et la division d'opposition n'est pas autorisée à apprécier les facteurs connexes ou sous-jacents. Si l'autre partie conteste les faits allégués, la division d'opposition ne fonde généralement pas sa décision sur cette déclaration, mais elle peut, si la partie le propose, citer son auteur à comparaître comme témoin. L'audition du témoin qui s'ensuit permet à la division d'opposition et aux parties de questionner le témoin, et la division d'opposition peut alors établir les faits sur la base de ce témoignage. Si l'auteur de la déclaration n'est pas proposé comme témoin, la division d'opposition abandonne cette piste.

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

1.3 Mesures d'instruction exécutées dans le cadre de la procédure d'examen quant au fond et de la procédure d'opposition

Art. 117(2)

Lorsque la mesure d'instruction consiste à entendre des témoins, des parties ou des experts, l'instance compétente pour procéder à cette mesure est, dans la procédure d'examen quant au fond et la procédure d'opposition, la division devant laquelle les mesures d'instruction

exécutées dans le cadre de la procédure orale se déroulent normalement. Toutefois, la division peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction. En règle générale, il s'agira du premier examinateur conformément à l'art. 18(2) ou à l'art. 19(2). Un membre de la division peut par exemple être chargé, en application de l'art. 117(2), d'effectuer une descente sur les lieux afin d'assister à la démonstration d'un procédé ou d'inspecter un objet, en particulier dans une entreprise éloignée.

Un membre de la division peut également être chargé d'assister à une audition devant une autorité judiciaire compétente conformément à l'art. 117(6), et de poser des questions aux témoins, aux parties et aux experts.

1.4 Décision ordonnant une mesure d'instruction

Lorsque l'instance compétente de l'OEB estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, elle doit rendre à cet effet une décision (décision ordonnant une mesure d'instruction) qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie et que celle-ci ne les a pas nommés, elle est invitée, avant que soit prise la décision ordonnant la mesure d'instruction, ou dans la décision elle-même, à déclarer dans un délai déterminé les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre. Ce délai, qui doit être calculé conformément à la règle 84, sera en règle générale de deux mois, car la partie intéressée sait normalement d'avance quelle personne elle envisage de citer comme témoin ou expert.

Règle 72(1)

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

Art. 119

1.5 Citation des parties, témoins et experts

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

Art. 117(3)a)
Art. 119
Règle 72(2)

- i) un extrait de la décision ordonnant la mesure d'instruction, qui précise notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus ;
- ii) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre (cf. IV, 1.10) ;
- iii) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'OEB, dans le délai qui lui a été imparti par celui-ci, s'il est disposé à comparaître devant l'OEB (cf. IV, 3.2.2 iii) et iv)).

Règle 72(2)a)

Règle 72(2)b)

Règle 72(2)c)

Même si la mesure d'instruction ordonnée n'est pas exécutée au cours de la procédure orale, toutes les parties à la procédure peuvent assister à l'instruction. Les parties qui ne sont pas citées pour être entendues

Règle 72(4)

doivent être informées de la mesure d'instruction dans le délai fixé à la règle 72(2) et se voir rappeler en même temps qu'elles peuvent y assister.

1.6 Audition de parties, de témoins ou d'experts

1.6.1 Généralités

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

Les points III, 8.2, 8.3, 8.8 et 8.9 s'appliquent soit directement soit, lorsque l'audition ne se déroule pas dans le cadre d'une procédure orale, par analogie.

L'audition d'un "expert" au sens de l'art. 117(3) exige comme condition préalable que la décision ait été prise de procéder à cette mesure d'instruction (cf. IV, 1.4). Ceci n'est pas la même chose que l'audition d'un exposé oral effectué par une personne accompagnant le mandataire lors de la procédure orale, l'autorisation d'un tel exposé étant laissée à l'appréciation de la division (cf. G 4/95, JO 7/1996, 412 et III, 8.5).

1.6.2 Témoins et experts non cités

Règle 74(2)

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

1.6.3 Information des personnes devant être entendues

Règle 72(3)

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

1.6.4 Audition individuelle des témoins

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

1.6.5 Questions concernant la personne

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

1.6.6 Questions concernant les faits

Après les questions concernant la personne viennent celles relatives aux faits. La personne à entendre est invitée à exposer méthodiquement tout ce qu'elle sait sur l'objet de son audition. Des questions supplémentaires seront posées au besoin pour préciser ou compléter la déposition de la personne entendue et déterminer sur quoi reposent ses informations. Ces questions peuvent être posées par le membre de l'instance concernée qui a été chargé de procéder à la mesure d'instruction, ou, le cas échéant, par le président ou tout autre membre de cette instance. En ce qui concerne le droit des autres membres de poser des questions, cf. le point III, 8.8. S'agissant de la formulation des questions, les considérations applicables sont les mêmes que pour les parties (cf. IV, 1.6.7).

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

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

Règle 72(4)

C'est l'instance compétente, par exemple la division d'opposition, qui tranche en cas de doute de sa part ou de la part d'une des parties sur l'admissibilité d'une question. Les questions "orientées", c'est-à-dire les questions contenant déjà la réponse que l'on souhaite entendre du témoin, l'obligeant pratiquement à répondre simplement par "oui" ou par "non", doivent être évitées, car elles ne permettent pas d'établir correctement le souvenir que le témoin a personnellement des faits. Les questions ne doivent pas non plus porter sur des faits qui n'exigent plus aucune discussion, n'ont aucun rapport avec l'objet pour lequel la mesure d'instruction a été ordonnée, et elles ne doivent pas non plus viser à établir des faits pour lesquels il n'existe aucune proposition de preuves. Lorsque la division a décidé de rejeter une question, sa décision est irrévocable. En ce qui concerne le droit des autres membres de la division de poser des questions, cf. III, 8.8.

1.7 Procès-verbal

L'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. A cet égard, les considérations figurant au point III, 10 s'appliquent, étant entendu que :

Règle 76(1)

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

Le procès-verbal est établi, en règle générale, par le membre de l'instance compétente qui exécute la mesure d'instruction. La méthode la plus efficace pour enregistrer les dépositions est de les dicter sur dictaphone. Ce faisant, la personne procédant à l'audition résumera la déposition par tranche, en tenant compte des objections de la personne entendue. C'est sous cette forme que la déposition sera dictée sur dictaphone. Si le passage dicté ne correspond pas entièrement à sa déposition, la personne entendue devrait soulever immédiatement une objection. Cela devrait lui être précisé avant qu'elle commence à déposer. A la fin de sa déposition, il lui sera demandé d'approuver le procès-verbal enregistré qu'elle aura écouté au moment de la dictée. L'approbation de l'auteur de la déposition et les éventuelles objections qu'il a soulevées doivent être

Règle 76(2)

mentionnées dans le texte dicté. Le procès-verbal dicté est dactylographié et il en est fourni dès que possible une copie aux parties.

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

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

1.8 Commission d'experts

1.8.1 Décision concernant la forme du rapport

Règle 73(1) Si un rapport d'expert est demandé d'office (cf. D-VI, 1, sixième alinéa), l'instance compétente décide de la forme dans laquelle sera soumis le rapport de l'expert qu'elle désigne. Le rapport n'est utilisé sous sa seule forme écrite que si l'instance compétente estime que cela est suffisant, eu égard au contenu du rapport, et si les parties sont d'accord. En règle générale, l'expert fournit un rapport écrit qu'il présente oralement. En outre, il est procédé à l'audition de l'expert (cf. IV, 1.6).

Règle 73(3) Une copie du rapport doit être remise aux parties. Cette copie est établie par l'OEB.

1.8.2 Récusation de l'expert

Règle 73(4) Les parties peuvent récuser un expert. Dès lors, avant de commissionner un expert, l'instance compétente devrait communiquer aux parties, dans une notification, le nom de l'expert auquel elle envisage de demander un rapport ainsi que l'objet de ce rapport. Cette notification fixe un délai pour la récusation éventuelle de l'expert. Si des parties récusent l'expert, l'instance compétente statue sur la récusation.

1.8.3 Mandat de l'expert

Règle 73(2) Le mandat de l'expert doit contenir une description précise de sa mission, le délai qui lui est imparti pour la présentation de son rapport, la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74(2) à (4) (en ce qui concerne ses frais de déplacement et de séjour ainsi que ses honoraires, cf. IV, 1.10).

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

Art. 104(1)
Règle 74(1)
Art. 104(2) Chacune des parties aux procédures devant l'OEB supporte normalement les frais qu'elle a exposés. Par dérogation, l'instance compétente dans la procédure d'opposition peut prescrire, pour des motifs d'équité (cf. D-IX, 1.4), une répartition différente des frais occasionnés aux parties par une procédure orale ou une mesure d'instruction (cf. D-IX, 1) et de ceux occasionnés à l'OEB du fait de la comparution de témoins et d'experts (cf. IV, 1.10). L'instance compétente peut subordonner l'exécution de la mesure d'instruction au dépôt auprès de l'OEB, par la partie qui a demandé cette mesure d'instruction, d'une provision dont elle fixe le montant par référence à une estimation des frais. Cette disposition est appliquée chaque fois que sur requête d'une partie à la procédure de délivrance ou d'opposition, il y a lieu de procéder à l'audition d'un témoin ou de recourir à un expert, sauf si aucun frais n'est occasionné du fait que

le témoin ou l'expert a renoncé explicitement à son droit d'indemnisation. Si la partie qui a demandé la mesure d'instruction ne dépose pas la provision requise, il n'est pas nécessaire de procéder à cette mesure d'instruction. Au cours de la procédure d'opposition, la partie qui a demandé la mesure d'instruction supporte les frais d'indemnisation des témoins ou des experts à moins que, pour des motifs d'équité, les frais ne soient répartis différemment, conformément à l'art. 104(1) en liaison avec la règle 63. Toute différence entre la provision versée et les sommes dues par l'OEB en vertu de la règle 74(4), deuxième phrase, est fixée d'office par l'OEB. Si la provision est excédentaire, le solde doit être remboursé. Les frais internes occasionnés à l'OEB par une procédure orale ou une mesure d'instruction, par exemple les frais de déplacement et de séjour exposés à cette occasion par ses agents, sont à la charge de l'OEB.

1.10 Droits des témoins et experts

1.10.1 Frais de déplacement et de séjour

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

Règle 74(2)

1.10.2 Manque à gagner, honoraires

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

Règle 74(3)

1.10.3 Modalités concernant les droits des témoins et experts

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a précisé les modalités concernant les droits des témoins et experts qui sont traités aux points IV, 1.10.1 et 1.10.2, cf. doc. CA/D 5/77 (JO 3/1983, 100). Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'OEB.

Règle 74(4)

2. Conservation de la preuve

2.1 Conditions

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

Règle 75(1)

2.2 Requête en conservation d'une preuve

Règle 75(2)

La requête en conservation d'une preuve doit contenir :

Règle 75(2)a)

i) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26(2)c) ;

Règle 75(2)b)

ii) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;

Règle 75(2)c)

iii) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;

Règle 75(2)d)

iv) l'indication de la mesure d'instruction ;

Règle 75(2)e)

v) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

Règle 75(3)

La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

2.3 Compétence

Règle 75(4)

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

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

- i) entre la date de dépôt de la demande et le moment où la décision relative à la délivrance du brevet est prise, la division d'examen ;
- ii) entre ce moment et l'expiration du délai d'opposition ou pendant une procédure d'opposition, la division d'opposition et
- iii) entre la date à laquelle la division d'opposition rend une décision finale et celle à laquelle cette décision passe en force de chose jugée ou pendant une procédure de recours, la chambre de recours.

2.4 Décision sur la requête et la mesure d'instruction

Règle 75(1)

Règle 72(1)

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

Règle 75(4)

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

Règle 75(1)

Règle 72(2), (4)

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

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

3.1 Coopération judiciaire

Sur commissions rogatoires émanant de l'OEB, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent, pour l'OEB et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction. Art. 131(2)

3.2 Mesures d'instruction

3.2.1 Déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante

Lorsqu'une autorité judiciaire compétente est appelée à procéder à une mesure d'instruction, il s'agira dans la majorité des cas de recueillir les dépositions de parties, de témoins ou d'experts. L'instance compétente peut, dans ce cas, demander à l'autorité judiciaire compétente de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante. Art. 117(6)

3.2.2 Cas de dépositions devant l'autorité judiciaire compétente

Au besoin, l'instance compétente demande à l'autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, le cas échéant sous la foi du serment Art. 117(6)

- i) lorsque la déposition devant cette instance entraînerait des frais de déplacement excessifs ou lorsque la déposition devant l'autorité judiciaire compétente paraît souhaitable pour d'autres raisons,
- ii) lorsque l'instance compétente estime souhaitable d'entendre à nouveau, sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, une partie, un témoin ou un expert entendu par elle (cf. IV, 3.2.1), Art. 117(5)
- iii) lorsqu'aucune suite n'a été donnée à la citation, à l'expiration du délai imparti par l'instance compétente (cf. IV, 1.5 iii)), Art. 117(4)
- iv) lorsqu'une partie, un témoin ou un expert cité devant cette instance a demandé, conformément au point IV, 1.5 iii), l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Si une partie, un témoin ou un expert refuse tout simplement d'être entendu par la division compétente, il convient de l'avertir que l'autorité judiciaire nationale peut appliquer les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus dans la législation nationale pour l'obliger à comparaître et à faire une déposition. Art. 117(4)
Règle 99(3)

3.3 Commissions rogatoires

L'OEB doit rédiger les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité compétente ou joindre à ces commissions une traduction dans la langue de cette autorité. Règle 99(2)

Les commissions rogatoires sont adressées à l'autorité centrale désignée par l'Etat contractant intéressé. Règle 99(1)

3.4 Procédure devant les autorités judiciaires compétentes

Règle 99(5) L'OEB doit être informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction et il doit en informer les parties, témoins et experts intéressés.

Art. 117(6)
Règle 99(6) A la demande de l'OEB, l'autorité compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'audition et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité. Les lois de l'Etat contractant intéressé s'appliquent pour déterminer si les parties peuvent poser des questions.

3.5 Frais occasionnés par la mesure d'instruction

Règle 99(7) L'exécution de commissions rogatoires ne donne pas lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation européenne des brevets le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de la participation de membres de l'instance compétente.

3.6 Preuves réunies par une personne désignée par les autorités judiciaires compétentes

Règle 99(8) Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l'instance compétente, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de cette instance, l'autorité compétente doit indiquer le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'instance compétente implique pour l'Organisation européenne des brevets l'obligation de rembourser ces frais ; si elle n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.

4. Appréciation des moyens de preuve

4.1 Généralités

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

L'état de la technique à prendre en considération aux fins de l'art. 54 est précisé aux points C-IV, 5, 6 et 8, ainsi qu'aux points D-V, 3.1 et 3.2.

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

4.2 Appréciation de la déposition d'un témoin

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

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

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

- i) il s'agit de savoir ce que le témoin est en mesure de déclarer sur les faits litigieux en se fondant sur ce qu'il sait lui-même ou sur son propre point de vue et s'il a acquis une expérience pratique dans le domaine concerné. Des dépositions fondées sur des éléments appris par ouï-dire sont en elles-mêmes généralement sans valeur. Il importe aussi de savoir si le témoin a participé personnellement à l'événement ou s'il n'en a eu connaissance qu'en tant que témoin oculaire ou auriculaire ;
- ii) si un laps de temps assez long (plusieurs années) s'est écoulé entre les faits et la déposition, il y a lieu de tenir compte du fait que la plupart des gens n'ont qu'une mémoire limitée lorsqu'il n'existe pas de documents pour étayer cette déposition ;
- iii) si des dépositions sont en apparence contradictoires, il conviendra d'en comparer très exactement les termes. Il arrive que l'on puisse ainsi dissiper des contradictions apparentes dans des dépositions. Si, par exemple, l'on examine attentivement des dépositions en apparence contradictoires en vue de déterminer si une substance X était couramment utilisée pour un certain but, il se peut que l'on parvienne à la conclusion qu'il n'y a en fait aucune contradiction puisque l'un des témoins a déclaré clairement que la substance X n'était pas utilisée pour ce but précis et que l'autre témoin a uniquement voulu indiquer que des substances analogues à la substance X ou appartenant à une catégorie à laquelle appartient également la substance X étaient couramment utilisées pour ce but particulier, sans vouloir se prononcer pour autant sur la substance X.

4.3 Appréciation de la déposition des parties

La déposition écrite ou orale des parties ou leur refus de déposer doit être apprécié en fonction des intérêts particuliers des parties. De ce fait, la déposition des parties ne sera pas nécessairement appréciée de la même façon que celle d'un témoin neutre, en particulier lorsque les parties ont assisté à l'audition des témoins et connaissent le point de vue de l'instance compétente. Pour le reste, le point IV, 4.2 (appréciation de la déposition d'un témoin) est applicable par analogie.

4.4 Appréciation d'un rapport d'expert

L'instance compétente vérifie si les arguments sur lesquels se fonde le rapport d'expert sont probants. Nonobstant le principe de la libre appréciation des preuves, elle ne peut écarter un rapport d'expert sans disposer elle-même des connaissances techniques suffisantes ou des connaissances d'un autre expert, que ce soit un expert indépendant désigné conformément à la règle 73 ou un expert mandaté par une des parties à la procédure, et sans motiver sa décision en conséquence.

4.5 Appréciation d'une descente sur les lieux

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

CHAPITRE V**DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LANGUE DE LA PROCÉDURE AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE****1. Utilisation d'une des langues officielles**

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

Règle 2(1)

Règle 2(5)

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

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

Règle 2(1)

Règle 2(4)

3. Dérogations aux points 1 et 2

Des dérogations aux dispositions de la règle 2(1) peuvent être accordées par l'OEB. Une telle autorisation ne doit évidemment être accordée que compte tenu des circonstances particulières à chaque cas. On peut, par exemple, envisager qu'une partie ne soit pas en mesure d'aviser l'OEB un mois à l'avance, sans pour autant être en faute et que, bien qu'elle ait pris des dispositions pour avoir un interprète, ce dernier ne puisse pas participer à la procédure (par exemple pour cause de maladie). Si, étant donné les circonstances, l'OEB n'est pas à même d'assurer l'interprétation, il devrait reporter la procédure orale, si elle a lieu au stade de l'examen. Toutefois, dans la procédure d'opposition, il convient de poursuivre la procédure orale si les parties sont d'accord et si les agents de l'OEB chargés de la procédure peuvent surmonter les difficultés dues à la langue. Dans d'autres cas, l'OEB devrait reporter la procédure orale, et les frais exposés par la partie non responsable par suite de ce report devraient être répartis conformément à l'art. 104.

Règle 2(1)

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

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

Règle 2(3)

5. Langue utilisée par les agents de l'OEB

Règle 2(2)

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

6. Langue utilisée dans le procès-verbal

Lorsque la langue officielle effectivement utilisée au cours d'une procédure orale n'est pas la langue de la procédure telle que définie à l'art. 14(3), le procès-verbal peut être établi dans la langue employée au cours de la procédure orale si la division d'examen ou la division d'opposition le juge approprié et sous réserve de l'accord exprès de toutes les parties concernées.

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

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

Règle 2(6)

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

CHAPITRE VI**EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE TIERS****1. Examen d'office****1.1 Généralités**

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

Art. 114(1)

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

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

Dans une procédure d'opposition, l'objet d'un brevet européen n'est pas examiné quant à son unité (cf. D-V, 2.2, avant-dernier alinéa).

2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués tardivement

(S'agissant du cas où les parties invoquent des moyens tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 71bis(1), cf. en premier lieu le point E-III, 8.6).

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

Art. 114(2)

Cela s'applique également aux motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués dans les délais, ainsi qu'aux faits invoqués et aux preuves produites à leur appui (cf. D-V, 2.2). Il convient de noter à cet égard que selon les décisions G 1/95 et G 7/95 (cf. JO 11/1996, 615 et 626), l'art. 100 a) n'a pas trait à un seul motif d'opposition, mais à un ensemble de motifs d'opposition bien distincts, pouvant chacun servir de fondement juridique à une objection au maintien du brevet. Cela s'applique non seulement à des objections bien distinctes, comme le fait que l'objet revendiqué n'est pas brevetable (art. 52(2)) et qu'il n'est pas susceptible

d'application industrielle (art. 57), mais aussi à une objection d'absence de nouveauté et à une objection d'absence d'activité inventive.

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

Lorsqu'il s'agit de décider s'il faut admettre les faits, preuves ou motifs d'opposition invoqués tardivement, il convient de considérer leur pertinence pour la décision, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard. Si l'examen des motifs d'opposition invoqués tardivement, des faits présentés tardivement ou des preuves produites tardivement fait apparaître sans investigations supplémentaires (c.à.d. **de prime abord**), que lesdits motifs, faits ou preuves sont pertinents en ce sens qu'ils modifieraient la base de la décision qu'il était envisagé de rendre, il incombe à l'instance compétente de les prendre en considération, quels que soient le stade atteint par la procédure ou les motifs du retard, auquel cas le principe selon lequel l'OEB procède à l'examen d'office des faits conformément à l'art. 114(1) prévaut sur la possibilité qui lui est donnée par l'art. 114(2) de ne pas tenir compte de faits ou de preuves (cf. T 156/84, JO 10/1988, 372). Il convient de tenir compte cependant des limites de l'obligation de procéder à un nouvel examen des faits telles qu'exposées au point VI, 1.2. Sinon, l'instance compétente signale à la partie concernée, au plus tard dans la décision, que les faits, preuves et/ou motifs d'opposition n'ont pas été invoqués en temps utile et que, n'étant pas pertinents, ils ne sont pas pris en considération, conformément à l'art. 114(2). En ce qui concerne la répartition des frais résultant de ce que les faits n'ont pas été invoqués et les preuves produites en temps utile, cf. le point D-IX, 1.4.

Les moyens invoqués par les parties peuvent être pris en considération au plus tard jusqu'à la date à laquelle la décision est remise au service du courrier interne de l'OEB en vue de sa signification (cf. décision G 12/91, JO 5/1994, 285).

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

3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations

Art. 115(1)

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'art. 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. L'exposé des motifs doit être rédigé en allemand, en anglais ou en français. Bien qu'il confirme au tiers la réception de ses observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures qu'il prend en réponse à ses observations.

Art. 115(2)

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

contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si l'on ne peut raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations formulées par des tiers après la clôture de la procédure ne sont pas prises en considération. Elles sont simplement jointes au dossier.

CHAPITRE VII**INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PROCÉDURE****1. Interruption****1.1 Cas d'interruption**

La procédure devant l'OEB est interrompue :

Règle 90(1)

- i) en cas de décès ou d'incapacité soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'art. 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ; Règle 90(1)a
- ii) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens ; Règle 90(1)b
- iii) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'OEB à raison d'une action engagée contre ses biens. Règle 90(1)c

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

1.2 Reprise de la procédure

Si l'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au point VII, 1 i) et ii), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti. Ce délai devrait être calculé de telle sorte que la personne concernée dispose d'un temps suffisant pour se mettre au courant de l'affaire. Règle 90(2)

Dans le cas visé au point VII, 1 iii), la procédure est reprise lorsque l'OEB est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l'OEB a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'OEB n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que : Règle 90(3)

- i) dans le cas visé à l'art. 133(2) (représentation obligatoire), la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que Règle 90(3)a
- ii) dans les cas autres que celui visé à l'art. 133(2), la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification. Règle 90(3)b

Une copie de la notification est envoyée aux autres parties.

1.2.1 Reprise des délais

Règle 90(4)

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

1.3. Instance compétente

Art. 20

La division juridique est compétente pour toute question relative à l'interruption ou à la reprise de la procédure (cf. communication de l'OEB, JO 9/1990, 404).

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

Règle 13

Si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur ou le titulaire à l'effet d'établir que le droit au brevet européen (à son obtention) lui appartient, l'OEB suspend la procédure, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Pour plus de détails, voir points A-IV, 2.2-2.5 et D-VII, 5.1.

3. Sursis à statuer

Lorsqu'une affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours et que l'issue de la procédure d'examen ou d'opposition dépend de la décision de la Grande Chambre de recours, cette procédure peut être suspendue jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué (cf. T 166/84, JO 10/1984, 489).

CHAPITRE VIII**DÉLAIS, PERTE D'UN DROIT, POURSUITE DE LA PROCÉDURE ET TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ, RESTITUTIO IN INTEGRUM****1. Délais et perte d'un droit en cas d'inobservation d'un délai****1.1 Fixation des délais**

La CBE impose des délais aux parties à la procédure.

Art. 120

Certains de ces délais sont fixés par les articles de la CBE, par exemple à l'art. 78(2) (paiement des taxes de dépôt et de recherche), à l'art. 91(5) (désignation de l'inventeur), à l'art. 94(2) (requête en examen) et à l'art. 99(1) (opposition). D'autres délais sont fixés par le règlement d'exécution, par exemple à la règle 36(5) (documents reproduisant le contenu de télécopies) et à la règle 69(2) (requête visant à obtenir une décision après la constatation de la perte d'un droit).

Dans d'autres cas, la CBE prescrit des délais dont elle fixe uniquement la durée minimale et la durée maximale, par exemple de 2 à 6 semaines comme à la règle 46(1) (paiement d'une nouvelle taxe de recherche), la durée précise du délai étant laissée à l'appréciation de l'OEB.

Il existe enfin des cas où la CBE prescrit un délai sans en indiquer la durée, par exemple dans le cas de la règle 41(1) (corrections d'irrégularités dans les pièces de la demande) et de l'art. 96(1) (le demandeur est invité à déclarer s'il maintient sa demande). C'est à l'OEB qu'il appartient alors de fixer la durée du délai conformément à la règle 84 (cf. VIII, 1.2).

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

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

- i) si les irrégularités auxquelles il doit être remédié sont mineures ou de nature purement formelle, s'il s'agit d'inviter une partie à effectuer un acte simple, par exemple à déposer conformément à la règle 59 des documents qu'elle a déjà mentionnés, ou s'il s'agit de se prononcer sur de légères modifications, le délai sera de deux mois ;
- ii) pour les notifications émanant d'une division d'examen ou d'opposition et concernant des questions de fond, le délai sera de quatre mois.

Un délai plus long pouvant atteindre six mois ne devrait être accordé que dans des cas exceptionnels où, en raison des circonstances, il apparaît qu'un délai de quatre mois ne pourra pas être respecté. Il convient de trancher selon les circonstances particulières du cas d'espèce, et il est difficile de poser une règle générale ; toutefois, un délai de six mois pourrait se justifier, par exemple, lorsque l'objet de la demande de brevet ou du brevet ou les objections soulevées sont d'une complexité exceptionnelle. Lorsque le demandeur est invité à faire la déclaration

Art. 96(1)

visée à l'art. 96(1), un délai de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de recherche est publié est également approprié.

Règle 1(3)

Certaines règles prescrivent un délai minimum, comme par exemple la règle 1(3) (traduction d'un document utilisé comme moyen de preuve) qui prévoit un délai "qui ne doit pas être inférieur à un mois". Dans ce cas, le délai minimum prescrit remplace le délai minimum de deux mois indiqué à la règle 84.

1.3 Délais à fixer librement

Lorsque la CBE ne prévoit pas expressément de fixer un délai, les délais ne sont pas déterminés en tenant compte des limites spécifiées à la règle 84. L'OEB est libre d'apprécier la longueur des délais nécessaires. Lorsque, par exemple, l'une des parties a été invitée à transmettre des copies supplémentaires d'un document (règle 36(4)), le délai approprié pourra être de deux à quatre semaines.

1.4 Calcul des délais

Règle 83 Règle 78 Règle 85

Bien que d'autres possibilités soient prévues à la règle 83, tout délai imparti par l'OEB sera généralement exprimé en mois entiers calculés à compter de la réception de la notification par le destinataire (cf. règle 78(2)). La règle 83 énumère de manière précise les modalités de calcul du jour auquel le délai expire, tandis que la règle 85 contient des dispositions couvrant certaines éventualités, par exemple lorsque l'OEB n'est pas ouvert le jour où un délai vient à expiration ou que la transmission du courrier est totalement interrompue entre l'OEB et un État contractant.

Règle 90

Lorsque la procédure a été interrompue à la suite du décès du demandeur ou du titulaire du brevet ou pour toute autre raison mentionnée à la règle 90, les délais sont fixés conformément aux dispositions de la règle 90(4). Les délais de paiement de la taxe d'examen et des taxes annuelles sont suspendus (cf. J 07/1983, JO 5/1984, 211).

1.5 Effet du changement de la date de priorité

Art. 88(2)

Certains délais ont pour point de départ la date de priorité ou, dans le cas de priorités multiples, la date de priorité la plus ancienne. Lorsque cette date n'est plus applicable (par exemple, en cas de perte du droit de priorité conformément aux dispositions de l'art. 91(3)), les délais sont calculés à compter de la nouvelle date de priorité. Il n'en résulte pas de rétablissement dans un droit, lorsque la perte de ce droit est liée à l'expiration d'un délai antérieure à la perte du droit de priorité. La partie A des directives indique la procédure à suivre en pareil cas (cf. A-III, 6.11).

1.6 Prorogation d'un délai

Règle 84

En plus de la prorogation automatique des délais prévue à la règle 85 (cf. VIII, 1.4) et des cas où la CBE prévoit un délai fixe sans possibilité de prorogation, la durée des délais peut être prolongée à condition que le demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant l'expiration du délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial (cf. renseignement juridique n° 5/93 rév., point III, JO 4/1993, 229). Les requêtes en prorogation de délais déposées par télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. Lorsqu'une notification soulève des questions de fond, il convient en principe de faire droit à une requête en prorogation de délai, même présentée sans motifs,

si le délai total ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour remédier à une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire devrait être prorogé de deux mois dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation, notamment lorsque celle-ci a pour effet de porter le délai total à plus de six mois, qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai accordé. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles (cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, JO 5/1989, 180).

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

Si une requête en prorogation de délai formulée en temps voulu a été rejetée et que le demandeur considère cette décision injustifiée, il ne lui est possible de remédier dans un premier temps à la perte de droit découlant de ce rejet qu'en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'art. 121. A cette occasion, il peut requérir le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure. Une décision de rejet de la requête en remboursement peut soit faire l'objet d'un recours avec la décision finale, soit faire l'objet d'un recours indépendant, selon le cas (cf. J 37/89, JO 4/1993, 201).

Art. 106(3)

1.7 Pièces reçues tardivement

Un délai est réputé respecté dès lors qu'une pièce reçue tardivement a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue par le Président de l'OEB (Chronopost, Deutsche Post Express, DHL, Federal Express, LTA, TNT, SkyNet et UPS) cinq jours au moins avant l'expiration du délai et reçue au plus tard trois mois après l'expiration dudit délai (cf. décision du Président de l'OEB, JO 6/2003, 283). La règle 84bis est applicable à la totalité des délais devant être observés à l'égard de l'Office et/ou des autorités nationales, y compris le délai de priorité prévu à l'art. 87(1). La pièce en question doit avoir été envoyée en courrier recommandé ou sous une forme d'envoi assimilable au courrier recommandé et, si elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Au sens de la règle 84bis, toute pièce est réputée avoir été postée ou remise à une entreprise d'acheminement en Europe si l'envoi a eu lieu dans un des Etats membres de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) (Etats mentionnés ci-dessous, en plus des Etats parties à la CBE), ou dans un Etat généralement considéré comme faisant partie de l'Europe. Sur demande de l'OEB, il y a lieu de produire, comme preuve que la pièce a été expédiée dans les délais, le récépissé d'envoi recommandé délivré par la poste, ou le reçu délivré par l'entreprise d'acheminement. Malgré la fiction du respect du délai, la date de réception de la pièce est celle à laquelle elle a effectivement été reçue.

Règle 84bis

Les Etats non contractants suivants sont membres de la CEPT :

Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Islande, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, Pologne, Fédération de Russie, Saint-Marin, Ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine et Vatican.

1.8 Inobservation des délais

Si une partie n'a pas agi dans les délais, elle encourt des sanctions différentes selon les circonstances. Par exemple, l'art. 90(2) prévoit que la procédure relative à la demande ne sera pas poursuivie, l'art. 91(3) prévoit que la demande peut être rejetée ou le droit de priorité perdu, tandis qu'en vertu de la règle 5, un document peut être réputé n'avoir pas été reçu. Si la requête en examen n'a pas été présentée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(3)) ; cette sanction peut s'appliquer également dans les cas où le demandeur ne respecte pas un délai imparti par l'OEB (par exemple, si le demandeur ne défère pas, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été faite de présenter des modifications conformément à l'art. 96(2)).

Si, contrairement aux cas où l'intéressé encourt obligatoirement une sanction telle que la révocation du brevet européen lorsque les taxes d'impression n'ont pas été acquittées dans les délais (art. 102(4)), la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée en cas d'inobservation d'un délai donné, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents que les parties présentent après l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB (cf. G 12/91, JO 5/1994, 285). Toutefois, des faits et moyens de preuve nouveaux seront considérés comme invoqués tardivement (art. 114(2); cf. aussi VI, 2).

1.9 Perte d'un droit

1.9.1 Cas de perte d'un droit

Règle 69

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

1.9.2 Constatation et notification de la perte d'un droit

Art. 119 Règle 69(1)

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

1.9.3 Décision relative à la perte d'un droit

Règle 69(2)

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

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

2. Poursuite de la procédure et restitutio in integrum

2.1 Requête en poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen

Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'OEB (délai distinct de ceux fixés dans la CBE), la procédure relative à la demande peut être poursuivie si le demandeur le requiert par écrit. Cette requête doit toutefois être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet ou de la notification que la demande est réputée retirée ; l'acte non accompli doit l'être dans ce délai et une taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée dans ce délai. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de cette taxe. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide également sur la requête en poursuite de la procédure.

Art. 121(1)

Art. 121(2)

Art. 121(3)

2.2 Restitutio in integrum

2.2.1 Généralités

Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai qui n'est pas expressément exclu de l'application de l'art. 122(5) peut demander à être rétabli dans ses droits. Les conditions auxquelles doit satisfaire une telle requête sont exposées en détail à l'art. 122(1) à (6). Les dispositions de cet article peuvent être invoquées lorsque, par exemple, les documents de travail du demandeur ont été détruits par un incendie l'obligeant à élaborer de nouveaux documents ou lorsqu'une agence spécialisée lui a fait parvenir des dessins qui ne correspondaient pas au document de priorité et que l'erreur n'a pas été immédiatement constatée. Dans tous ces cas, il incombe au demandeur, au titulaire du brevet ou, le cas échéant, à leur mandataire, de prouver qu'il a fait preuve de la vigilance nécessaire et que le retard a été causé par des circonstances imprévisibles. Toutefois, une erreur de droit ne constitue pas un motif de restitutio in integrum (cf. par exemple D 6/82, JO 8/1983, 337 ainsi que J 31/89 et J 2/02, non publiées au J.O.).

Art. 122

2.2.2 Extension de la restitutio in integrum à l'opposant

Un opposant ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum prévue à l'art. 122(1) dès lors qu'il omet d'observer le délai de recours (cf. T 210/89, JO 8/1991, 433). Un opposant qui a introduit un recours peut cependant demander à être rétabli dans ses droits quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (cf. G 1/86, JO 10/1987, 447).

2.2.3 Délais auxquels s'applique la restitutio in integrum

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

Art. 122(1)

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

Art. 102(3) - (5)

Règle 58(6)

Règle 90(3)a)

Règle 63(3)

- le paiement de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen

- la production de la traduction des revendications modifiées
- la production de l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire
- la présentation de la requête en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais par le greffe, ainsi que
- les recours formés par les demandeurs ou les titulaires de brevet (cf. XI, 6).

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

Art. 122(1), (5)

Le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum (cf. VIII, 2.2.5) et les délais visés aux art. 61(3), 76(3), 78(2), 79(2), 87(1) et 94(2) sont expressément exclus de la restitutio in integrum. Les délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche, de désignation et d'examen pour une demande euro-PCT au titre de l'art. 150(2) ainsi que les délais supplémentaires prévus aux règles 85bis, 85ter et 108(3) sont également exclus de la restitutio in integrum (cf. G 3/91, JO 1-2/1993, 8 ; G 5/92 et G 6/92, JO 1-2/1994, 22 et 25 ; ainsi que J 18/82, JO 11/1983, 441). En outre, il ne peut y avoir rétablissement dans les droits au cas où l'inobservation des délais n'a pas pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. Par exemple, la restitutio in integrum est exclue en ce qui concerne les délais impartis au titulaire du brevet, au cours de la procédure d'opposition, pour qu'il présente ses observations sur les communications des autres parties ou sur les notifications de la division d'opposition.

2.2.5 Requête en restitutio in integrum

Art. 122(2)

La requête en restitutio in integrum doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

Art. 122(3)

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

2.2.6 Particularités de la procédure dans laquelle sont engagées plusieurs parties

Lorsque, dans une procédure d'opposition par exemple, le titulaire du brevet a introduit une requête en restitutio in integrum, les opposants et, le cas échéant, les personnes intervenues dans la procédure, bien que n'étant pas parties à la procédure de restitutio in integrum, doivent être informés de la requête et de la décision qui y fait suite, pour autant qu'il s'agisse d'un rétablissement dans les droits en ce qui concerne un délai lié à la procédure d'opposition.

2.2.7 Décision relative à la restitutio in integrum

Art. 122(4)

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

procédure d'opposition, puisque les opposants ne sont pas parties à la procédure de restitutio in integrum.

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

3. Traitement accéléré des demandes de brevet européen

Les demandeurs ayant besoin d'une recherche ou d'un examen plus rapide peuvent solliciter le traitement de leur demande dans le cadre du programme PACE (traitement accéléré des demandes de brevet européen, cf. communiqué du Président de l'OEB, JO 10/2001, 459).

4. Traitement accéléré des oppositions

Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant, une partie à la procédure d'opposition peut présenter une requête en traitement accéléré. La requête peut être déposée à tout moment. Elle doit être formée par écrit et motivée. En outre, l'OEB accélérera aussi le traitement de l'opposition s'il est informé par le tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. communiqué du Président de l'OEB, en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 361).

5. Accélération de la procédure devant les chambres de recours

Une partie ayant un intérêt légitime à ce que son recours soit traité rapidement peut en faire la demande aux chambres de recours. Celles-ci pourront alors traiter le recours de manière accélérée dans la mesure où les règles de procédure le permettent. Cette requête doit être adressée à la chambre compétente au début ou au cours de la procédure. Elle doit exposer les motifs de l'urgence et être accompagnée des pièces justificatives de cette urgence. Cette possibilité est ouverte également aux tribunaux ou aux services compétents d'un Etat contractant (cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 3, en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 362).

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

6.1 Retrait de la demande ou d'une désignation

Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen (cf. également C-VI, 15.9), à condition qu'aucun tiers n'ait apporté la preuve à l'OEB qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet conformément à la règle 14.

Règle 14

Il en va de même pour le retrait d'une désignation (cf. également A-III, 12.9). Le retrait de toutes les désignations a pour conséquence que la demande est réputée retirée.

Art. 79(3)

Art. 87(4)

L'avantage du retrait d'une demande en temps utile avant l'expiration du délai de dix-huit mois réside dans le fait que le contenu de la demande n'est pas communiqué au public (cf. A-VI, 1.2). Si, de plus, la demande a été retirée sans laisser subsister de droits et qu'elle n'a pas servi de base pour la revendication du droit de priorité, une demande ultérieure portant sur la même invention peut être considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité (cf. C-V, 1.4a). Si la taxe d'examen a été acquittée, elle sera remboursée en tout ou en partie (cf. A-VI, 2.5).

6.2 Retrait de la revendication de priorité

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

6.3 Déclaration de retrait

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

6.4 Renonciation au brevet

Règle 60(1)

Le titulaire du brevet ne peut pas renoncer au brevet au cours d'une procédure d'opposition en produisant une déclaration de renonciation auprès de l'OEB. Une telle déclaration doit être produite auprès des autorités compétentes des Etats désignés en question (cf. D-VII, 6.1). Cependant, si le titulaire du brevet déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il renonce au brevet (ou qu'il l'abandonne), il convient d'interpréter cette démarche comme équivalant à une requête en révocation du brevet (cf. également D-VIII, 1.2.5).

CHAPITRE IX**DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE BREVETS (PCT)****1. Généralités**

L'OEB peut agir en tant qu'"office désigné" ou en tant qu'"office élu" pour une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et portant la désignation "EP" (demande euro-PCT). Cette demande est alors réputée être une demande de brevet européen (demande euro-PCT) aux fins de la CBE. Toutefois, dans le cas des demandes euro-PCT, les dispositions applicables sont celles du PCT et, à titre complémentaire, celles de la CBE. En cas de conflit entre les dispositions du PCT et celles de la CBE, par exemple pour ce qui concerne certains délais, les dispositions du PCT prévalent. L'OEB agit en qualité d'office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande internationale lorsque les dispositions de l'art. 153(1) s'appliquent. L'OEB agit en qualité d'office élu lorsque les conditions prévues à l'art. 156 s'appliquent (pour de plus amples détails, cf. IX, 6.1).

Art. 153

Art. 156

Art. 150(3)

Art. 153(1)

Outre qu'il peut être office désigné, l'OEB peut également être office récepteur ainsi qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) au sens du PCT dans les conditions définies aux articles 151 et 154. De plus, l'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) selon l'art. 155. Les possibilités suivantes existent donc pour une demande de brevet européen déposée dans le cadre du PCT :

Art. 151

Art. 154

Art. 155

- i) le dépôt de la demande et la recherche internationale se font à un ou des offices autres que l'OEB (par exemple l'Office des brevets japonais) ; l'OEB agit alors en qualité d'office désigné ;
- ii) la demande est déposée auprès d'un autre office (par exemple l'Office des brevets du Royaume-Uni) mais l'OEB effectue la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;
- iii) la demande est déposée auprès de l'OEB qui effectue également la recherche internationale ; l'OEB agit alors en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale et d'office désigné ;
- iv) outre les cas i) - iii), le demandeur présente une demande d'examen préliminaire international et élit l'OEB parmi les offices désignés ; l'OEB est "office élu" ;
- v) l'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il peut s'acquitter de cette fonction sans être office récepteur, office désigné ou office élu. Toutefois, l'OEB ne peut agir en tant qu'IPEA que si la recherche internationale a été effectuée par lui-même ou par l'office autrichien, espagnol ou suédois des brevets.

Dans le cas i), la demande européenne sera accompagnée d'un rapport de recherche internationale établi par un autre office. Dans les cas ii) et iii), le rapport de recherche internationale sera établi par la division de la recherche de l'OEB. Dans le cas iv), le rapport de recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international seront établis par l'OEB

ou par une autre administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

2. L'OEB, office récepteur

Art. 151 L'OEB peut agir en qualité d'office récepteur dans les conditions prévues à l'art. 151.

Règle 104(1), (2) Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, les dispositions de la règle 104 (1) et (2) s'appliquent aux demandes internationales et aux pièces y afférentes. Les pièces suivantes doivent être déposées en trois exemplaires auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 104(1)) : la requête, la description, les revendications, l'abrégé et les dessins. Selon la pratique courante, les autres documents indiqués à la règle 3.3 a)ii) PCT et énumérés à droite à la rubrique VIII du formulaire de requête du PCT (PCT/RO/101) ne doivent être déposés qu'en un seul exemplaire auprès de l'OEB. Le Président de l'OEB peut toutefois décider que la demande internationale et toute pièce y afférente soient déposées en moins de trois exemplaires.

Si une demande internationale est déposée par télécopie, il y a lieu de fournir en même temps (en trois exemplaires) une copie sur papier des pièces de la demande, qui doivent être conformes au règlement d'exécution, ainsi que la requête (formulaire PCT/RO/101) ; la télécopie doit porter la mention selon laquelle ces pièces ont été transmises. Si cet envoi n'a pas été effectué, l'OEB invitera le demandeur à fournir ces pièces dans un délai non reconductible d'un mois (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 41, et Communiqué de l'OEB, en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 44). Pour éviter une double constitution de dossiers, les demandeurs sont priés d'indiquer sur la lettre d'accompagnement la date de la télécopie, et de mentionner clairement que les pièces sur papier constituent une "confirmation d'une demande déposée par télécopie".

Art. 152 Une demande internationale pour laquelle le déposant choisit l'OEB
Règle 104(3) comme office récepteur doit être déposée directement auprès de l'OEB. La seule exception à cette règle est constituée par le cas où le déposant est tenu, en vertu du droit national applicable d'un Etat contractant, de déposer la demande internationale en question via une autorité nationale (cf. Art. 75(2)). Dans ce cas, cette dernière agit comme ("bureau de réception") intermédiaire de l'OEB en tant qu'office récepteur et doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l'OEB au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Actuellement, seule la demande internationale peut être déposée électroniquement auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur ; le dépôt électronique d'autres pièces comme les documents de priorité etc. n'est pas possible. Les pièces techniques relatives à une demande internationale (description, revendications et dessins) peuvent être jointes aux formats XML ou PDF (Communiqué de l'OEB, en date du 3 décembre 2003, JO OEB 12/2003, 609 ; Communiqué de l'OEB en date du 3 décembre 2003, JO OEB 12/2003, 610).

Le traitement initial et l'examen des demandes internationales quant à la forme sont effectués par l'office récepteur et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) conformément aux dispositions du PCT. Lorsque l'OEB agit en qualité d'office récepteur, ses agents doivent se conformer aux directives à

l'usage des offices récepteurs du PCT (cf. numéro spécial de la Gazette du PCT S-03/2004, daté du 17 juin 2004, remplaçant le numéro spécial S-02/2002, daté du 31 janvier 2002).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1^{er} janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n° 2 au J.O. 11/1998.

3. L'OEB, administration chargée de la recherche internationale (ISA)

3.1 Généralités

Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale conformément à l'art. 154, il établit le rapport de recherche internationale conformément aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT et le transmet au Bureau international (cf. art. 16(1) et 18 PCT). Pour les demandes internationales déposées à compter du 1^{er} janvier 2004, l'OEB établit également une "opinion écrite" de l'administration chargée de la recherche internationale (ISO) (règle 43bis PCT). L'ISO est transmise en même temps que le rapport de recherche internationale au Bureau international. Une copie du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, de l'ISO est adressée en outre au déposant.

Il n'existe aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'OEB en ce qui concerne le rapport de recherche internationale et l'ISO. Cependant, en réponse à ces derniers, le déposant peut transmettre au Bureau international des revendications modifiées en vertu de l'article 19 PCT, ainsi qu'une brève déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7). De plus, le déposant peut présenter des "observations informelles" en réponse à l'ISO. Les modifications au sens de l'article 19 PCT et les observations informelles doivent être adressées directement au Bureau international.

Une copie du rapport de recherche internationale est adressée également au demandeur, qui peut déposer ensuite auprès du Bureau international des revendications modifiées accompagnées, le cas échéant, d'une brève déclaration expliquant les modifications et indiquant leur incidence probable sur la description et les dessins (cf. IX, 5.7).

Art. 19(1) PCT

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement.

Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n° 2 au J.O. 11/1998.

3.2 Limitations

Conformément à l'Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), l'OEB peut limiter ses travaux de recherche en tant qu'ISA. Pour toute information concernant les limitations de compétence de l'OEB en tant qu'ISA, cf. B-VIII, 1.

4. L'OEB, administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)

4.1 Généralités

Art. 155(1), (2)

L'OEB peut agir en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à l'art. 155.

Lorsque l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, les dispositions des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT s'appliquent dans la procédure d'examen.

Art. 35 PCT
Règle 70 PCT

Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi dans le délai prescrit et sous la forme prévue à la règle 70 PCT. Une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes est transmise le même jour au Bureau international et au déposant (règle 71.1 PCT).

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie, Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n°2 au JO 11/1998.

Article 33 PCT

L'examen préliminaire international a pour objet, conformément à l'art. 33(1) PCT, de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Pour ces trois critères, les conditions applicables

sont pour l'essentiel les mêmes que celles contenues dans la CBE (comparer l'art. 33(2), (3) et (4) PCT avec les art. 54(1), 56 et 57 CBE).

Cependant, des différences essentielles existent entre la procédure d'examen préliminaire international et la procédure d'examen des demandes de brevet européen :

- i) l'examen préliminaire international ne conduit pas à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande ;
- ii) pour l'examen préliminaire international, les délais prévus à la règle 69 PCT doivent être observés ;
- iii) la procédure suivie en cas d'absence d'unité de l'invention est différente, et
- iv) conformément à l'Accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (cf. JO 12/2001, 601), l'OEB peut limiter ses travaux d'examen en tant qu'IPEA (cf. également le communiqué du Président de l'OEB en date du 26 novembre 2001 (JO 1/2002, 52) qui définit les critères de limitation, ainsi que l'information de l'OEB publiée dans le JO 3/2002, 175). Les limitations de compétence de l'OEB en tant qu'IPEA pour les demandes dans le domaine de la biotechnologie et des télécommunications ont été levées (Communiqué de l'OEB, en date du 31 octobre 2003, JO OEB 2003, 633). Une limitation de la compétence de l'OEB s'applique aux demandes relatives aux méthodes dans le domaine des activités économiques. D'autres restrictions en matière d'examen préliminaire de demandes relatives à des méthodes dans le domaine des activités économiques découlent de l'application de la règle 67.1 iii) et 66.1 e) PCT (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 26 mars 2002, JO OEB 2002, 260).

Actuellement, il n'est pas possible de déposer sous forme électronique auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA les demandes d'examen préliminaire international ou toute autre pièce.

4.2 Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)

Le rapport d'examen préliminaire international constitue une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle (art. 33(1) PCT). Cette opinion est formulée sur la base des documents auxquels il est fait référence dans le rapport. Ces documents peuvent notamment être les suivants :

- i) le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;
- ii) le texte de la demande telle que déposée auprès de l'office récepteur, en prenant en considération toute modification apportée aux revendications conformément à l'art. 19 PCT, ou, le cas échéant, la traduction publiée de ce texte (art. 21 PCT) ;
- iii) le texte de la demande mentionné aux points i) ou ii), en prenant en considération les pièces (description, revendications et dessins ;

cf. art. 34(2)b) et (3)b) et règles 66 et 68.2 PCT) jointes en annexe au rapport d'examen préliminaire international.

5. L'OEB, office désigné

5.1 Généralités

Art. 153

L'OEB est office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande internationale, à condition que le demandeur ait indiqué à l'office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. Il en va de même lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen. L'OEB est automatiquement désigné dans toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004.

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n°2 au JO 11/1998.

Règle 107

Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 107 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.

5.2 Communication à l'OEB, office désigné

Art. 20(1)a) PCT
Règle 44bis.2 PCT

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

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

5.3 Publication de la traduction de la demande internationale

Art. 158(1) - (3)
Règle 107(1)
Règle 108

La publication de la demande par le Bureau international remplace la publication par l'OEB, à condition que, si la langue de la demande ou la langue dans laquelle la demande est publiée n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur fournisse à l'OEB conformément à l'art. 22(1) PCT et la règle 107(1)a), dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité, une traduction de la demande internationale dans une de ces langues officielles que l'Office doit publier.

Si la traduction de la demande n'a pas été fournie, la demande est réputée retirée (art. 24(1) PCT, règle 108(1)). De plus, dans ce cas, la demande qui a été publiée en application du PCT n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) (cf. C-IV, 6.2). Cependant, si l'OEB constate que la demande est réputée retirée du fait que la traduction n'a pas été produite en temps utile, il doit le notifier au demandeur (règle 108(3)). La règle 69(2) est applicable par analogie. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, la traduction est produite et la surtaxe prévue à l'art. 2, point 3quater RRT est acquittée.

5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne

Après que la demande, rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, et le rapport de recherche internationale ont été communiqués à l'OEB, et que les taxes ont été acquittées, la division de recherche établit un rapport complémentaire de recherche, sauf si le Conseil d'administration en a décidé autrement, comme indiqué au point B-II, 4.3.

Art. 157(2)a)

Art. 157(3)a)

La demande parviendra ensuite à la division d'examen avec un ou deux rapports de recherche dont il devra être tenu compte au cours de la procédure d'examen.

5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB

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

Art. 23 PCT

Règle 44bis.2 PCT

5.6 Révision par l'OEB, office désigné

L'OEB peut décider, conformément à l'art. 25 PCT, qu'une demande internationale qui est réputée retirée ou pour laquelle une date de dépôt n'a pas été accordée peut être traitée en tant que demande européenne. La division d'examen est compétente pour prendre les décisions relatives à ces demandes et la section de dépôt transmet à la division d'examen copie de tout document que le Bureau international lui a fait parvenir dans les conditions prévues à l'art. 25(1)a) PCT. Lorsqu'il a été décidé que la demande peut être traitée en tant que demande européenne, l'examen est effectué comme pour les autres demandes, à cela près que la demande peut se voir accorder comme date de dépôt la date à laquelle elle a été déposée initialement auprès de l'office récepteur au titre du PCT et peut, le cas échéant, revendiquer la date de priorité de la demande internationale.

Art. 153(2)

5.7 Examen et traitement

Au cas où des revendications modifiées se rapportant à une demande internationale seraient déposées avant la transmission de la demande à l'OEB (cf. IX, 3.1), il convient de les examiner conjointement avec tout document explicatif les accompagnant, selon la procédure appliquée aux autres modifications déposées préalablement à la première notification de l'examineur au demandeur (cf. C-VI, 3 et 9.4).

Art. 19(1) PCT

Art. 28 PCT
Règle 107(1)b)
Règle 109

L'examen doit être effectué conformément à l'art. 28 PCT, selon lequel le demandeur doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans le délai visé à la règle 52.1b) PCT (cf. également les règles 107(1)b) et 109).

Règle 112

Si aucun rapport complémentaire de recherche ne doit être établi (cf. IX, 5.4), que seule une partie de l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche de la part de l'ISA en raison d'une objection d'absence d'unité, que le demandeur n'a pas acquitté toutes les taxes additionnelles de recherche correspondantes, et que la division d'examen considère que cette objection s'applique aux revendications en cours d'examen, le demandeur devrait en premier lieu être informé que, conformément à la règle 112, il peut obtenir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, à condition qu'il acquitte dans un délai déterminé une taxe de recherche pour chaque invention concernée. Cette notification doit être établie avant la première notification émise conformément à l'art. 96(2) et à la règle 51(2).

Une notification au titre de la règle 112 est également établie dans le cas où l'examen doit être fondé sur un jeu de revendications qui, bien que portant sur l'une seulement des inventions initialement revendiquées, n'a pas été couvert par la recherche internationale du fait que la taxe additionnelle de recherche pour cette invention n'a pas été acquittée.

Règle 86(4)

Si, cependant, les revendications devant être examinées portent sur une invention qui diffère de toutes les inventions revendiquées initialement et qui ne forme pas, en combinaison avec ces dernières, un seul concept inventif, il n'est pas établi de notification selon la règle 112. En revanche, il y a lieu de soulever une objection au titre de la règle 86(4) dans la première notification émise conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) (cf. également C-III, 7.11 et C-VI, 5.2 ii)).

Sous tous les autres aspects, l'examen quant au fond devrait être effectué selon la procédure appliquée pour n'importe quelle autre demande de brevet européen.

5.8 Inspection publique

Art. 30(2) PCT

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

=====
=====

6. L'OEB, office élu

6.1 Généralités

L'OEB agit en qualité d'office élu si le demandeur a présenté une demande d'examen préliminaire international et s'il a élu au moins un Etat partie à la CBE désigné dans la demande internationale, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est applicable et pour lequel un brevet européen est demandé. L'OEB sera automatiquement office élu dans toutes les demandes d'examen préliminaire international déposées à compter du 1er janvier 2004. En réponse à la demande d'examen, un rapport d'examen préliminaire international est établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (par ex. l'OEB, cf. IX, 4). L'élection de l'OEB signifie que le demandeur a l'intention d'utiliser les résultats du rapport d'examen préliminaire international dans la procédure devant l'OEB (cf. art. 31(4)a), PCT et point IX, 4.2).

Art. 156

En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2^e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides et d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 et le supplément n° 2 au JO 11/1998.

6.2 Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond

L'OEB reçoit notification par le Bureau international (OMPI) de son élection (art. 31(7)), règle 61.2a) PCT). L'examen européen quant au fond ne doit pas en principe débiter avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (art. 40(1) PCT). L'examen ne peut débiter avant l'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une requête expresse en ce sens (art. 40(2) PCT).

Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 107 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.

Règle 107

6.3 (supprimé)

6.4 Examen quant au fond d'une demande euro-PCT accompagnée d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER)

L'examen quant au fond se déroule de la même manière que pour les demandes européennes à l'égard desquelles l'OEB est office désigné (cf. IX, 5.7). Lorsque l'OEB a été l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cet examen préliminaire a été effectué en principe par l'examineur qui est chargé d'examiner la demande euro-PCT en question.

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

Art. 14(1)

Art. 41, 42 PCT

L'examen doit être conduit conformément aux art. 41 et 42 PCT qui disposent que :

Règle 107(1)b)
Règle 109

- i) le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai fixé conformément aux règles 78.1b) ou 78.2 PCT (cf. également règles 107(1)b) et 109) ; et
- ii) l'OEB ne peut exiger du déposant qu'il lui remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il lui remette des informations relatives au contenu de tels documents.

6.4.1 Résultats de tests comparatifs

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

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

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

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

6.4.3 Prise en considération du contenu du rapport d'examen préliminaire international lors de l'examen quant au fond

Si le rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB, ce rapport doit être considéré comme une opinion (un avis) aux fins de l'examen et, généralement, la première notification fait uniquement référence à l'opinion exprimée dans ce rapport. Lorsque l'on est en présence de faits nouveaux, déterminants pour l'appréciation de la brevetabilité (par exemple, si d'autres documents de l'état de la technique doivent être cités ou si la preuve d'effets inattendus est apportée) ou lorsqu'il y a divergence entre les conditions de brevetabilité prévues par le PCT et celles prévues par la CBE, il est possible de s'écarter de cette opinion.

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

6.5 Inspection publique

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

Règle 94.3 PCT

CHAPITRE X

DÉCISIONS

1. Fondement des décisions

1.1 Généralités

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

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

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

Si, à l'issue d'une procédure d'opposition, le brevet doit être révoqué, il convient de veiller à ce que le titulaire du brevet en particulier ait eu suffisamment de possibilités de prendre position et de se défendre et, inversement, il convient de veiller à ce que les opposants en particulier aient eu les mêmes possibilités lorsqu'il y a lieu de rejeter les oppositions ou de maintenir, malgré leur requête, le brevet sous une forme modifiée.

1.2 Exemples

Si les faits et les motifs déterminants pour la décision ont déjà été exposés par l'une des parties et si la partie dont la demande doit être rejetée a disposé de suffisamment de temps pour prendre position, la décision est conforme aux dispositions de l'art. 113(1) relatives au droit d'être entendu. Si la décision à prendre au terme de la procédure d'opposition est fondée sur des motifs qui, bien qu'ayant été invoqués au cours de la procédure d'examen, ne l'ont été ni dans les actes d'opposition, ni dans les observations des parties, ni encore dans les notifications de la division d'opposition, la division d'opposition doit, avant de rendre sa décision, introduire ces motifs dans la procédure d'opposition ; en d'autres termes, elle doit mettre ces motifs en discussion pour permettre aux parties de prendre position. Si l'opposition est fondée sur une absence d'activité inventive, le titulaire du brevet doit s'attendre à ce que l'état de la technique nouvellement invoqué dans la procédure d'opposition soit considéré en combinaison avec l'état de la technique décrit dans le préambule d'une revendication indépendante. Toutefois, si de nouveaux faits et motifs sont introduits dans la procédure ou si les faits et les motifs sur lesquels doit reposer la décision envisagée n'ont pas été exposés dans les mémoires des parties d'une manière assez évidente et claire pour permettre à la partie intéressée de prendre position, il convient de donner à celle-ci, avant que la décision ne soit prise, la possibilité de formuler ses observations et de fournir des preuves.

2. Observation des délais

Une décision ne peut être prise avant l'expiration d'un délai fixé, à moins que toutes les parties auxquelles un délai a été accordé n'aient renoncé expressément à en faire usage ou aient pris définitivement position avant l'expiration du délai. La décision de délivrer le brevet peut être prise une fois que le demandeur est réputé avoir approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4) et a satisfait à toutes les autres

exigences de forme, et ce même si le délai qui lui a été imparti dans la notification établie au titre de la règle 51(4) n'a pas encore expiré.

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

En ce qui concerne les requêtes et autres documents parvenant après l'expiration des délais, cf. le point VIII, 1.8.

3. Texte faisant foi

Art. 113(2)

L'OEB ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet et qui constitue la dernière version utilisée comme base au cours de la procédure. Par exemple, un texte modifié, proposé par la division d'examen ou par la division d'opposition (cf. C-VI, 15.1 et 15.2 ainsi que D-VI, 4.2 et 7.2) ne peut par conséquent servir de base à la décision que s'il a été approuvé par le demandeur ou le titulaire du brevet.

Lorsqu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires portant sur différentes versions du texte proposé en vue de la délivrance ou du maintien du brevet ont été présentées, chacune de ces versions peut être considérée comme étant un texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet au sens de l'art. 113(2) (cf. T 234/86, JO 3/1989, 79) ; il y a donc lieu de les traiter dans l'ordre indiqué ou approuvé par le demandeur ou par le titulaire du brevet, jusques et y compris la requête admissible venant en tête dans l'ordre de ses préférences, s'il en existe.

Il est essentiel de traiter de telles requêtes dans l'ordre approprié. Ainsi, lorsque l'unique requête admissible est une requête subsidiaire, mais que cette dernière est accompagnée d'une requête subsidiaire en procédure orale de rang supérieur (par exemple une requête visant à la tenue d'une procédure orale s'il ne peut être fait droit à la requête principale), une notification au titre de la règle 51(4) ne peut pas être établie sur la base de la requête admissible ; en revanche, il convient d'organiser une procédure orale conformément à la requête de rang supérieur, ou bien d'établir une nouvelle notification au titre de la règle 51(2) (cf. X, 5). Si l'ordre des requêtes ne ressort pas clairement des moyens invoqués par le demandeur, il est nécessaire, avant de poursuivre l'examen, de contacter le demandeur pour clarifier la situation.

4. Formulation par écrit

4.1 Généralités

Règle 68(1)

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

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

La décision écrite comporte :

- la désignation des parties à la procédure (demandeur, titulaire du brevet, opposants) et, le cas échéant, de leurs mandataires,
- le dispositif et, le cas échéant,
- l'exposé des faits et les conclusions,
- l'exposé des motifs,
- l'avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours (règle 68(2),
- la signature et le nom du (des) agent(s) responsable(s).

Règle 70(1)

Si la décision est produite par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, le sceau de l'OEB peut remplacer la signature. Si elle est produite automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable (règle 70(2)). La copie versée au dossier doit comporter le nom et la signature de l'agent ou des agents responsables.

L'exposé des faits et les conclusions, l'exposé des motifs et l'indication des voies de recours ne sont généralement pas nécessaires lorsque la décision se borne à faire droit aux requêtes présentées par toutes les parties. Ceci vaut tout particulièrement pour la décision de délivrance, qui est prise sur la base des pièces qui ont été approuvées par le demandeur (art. 97(2)a)). Il en est de même lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée, car dans ce cas, une décision intermédiaire, prise conformément à l'art. 106(3) et devenue définitive, a été rendue au préalable en ce qui concerne les pièces sur la base desquelles le brevet est maintenu (cf. D-VI, 7.2.2). Dans certains cas particuliers, les décisions qui se bornent à faire droit aux requêtes présentées par les parties peuvent elles aussi comporter un exposé des motifs. Si, par exemple, un certain nombre de motifs sont invoqués à l'appui d'une requête en *restitutio in integrum* et qu'un seul de ces motifs justifie l'octroi de la *restitutio in integrum*, il peut être opportun de motiver la décision de *restitutio in integrum* pour expliciter la pratique suivie par l'Office.

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

4.2 Dispositif

Le dispositif peut par exemple être libellé comme suit :

"La demande de brevet européen... est rejetée conformément à l'art. 97(1) CBE" ;

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

La requête en *restitutio in integrum* est rejetée".

4.3 Exposé des faits et conclusions

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

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

L'objet de la demande ainsi que les pièces (notamment les revendications) sur lesquelles est fondée la décision doivent ressortir clairement de l'exposé des faits et des conclusions. Le texte de la ou des revendications indépendantes et d'autres revendications ou passages de la description particulièrement importants sur lesquels la décision est fondée doit être reproduit littéralement dans la langue de la procédure (cf. règle 1(2)). En ce qui concerne les revendications dépendantes, il peut être suffisant de se référer au contenu du dossier.

4.4 Décision rendue en l'état du dossier

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

5. Exposé des motifs

Art. 113(1)
Règle 68(2)

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

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

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

En ce qui concerne les points litigieux qui revêtent une importance essentielle pour la décision, il est particulièrement important que l'exposé des motifs soit complet et détaillé. Néanmoins, des détails inutiles ou des

motifs supplémentaires destinés à apporter une nouvelle preuve de ce qui a déjà été prouvé ne devraient pas être mentionnés.

Si, au cours de la **procédure d'examen**, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires (cf. X, 3), et qu'aucune de ces requêtes n'est admissible, il convient, dans la décision de rejet de la demande conformément à l'art. 97(1), d'indiquer non seulement les raisons pour lesquelles la requête principale n'est pas admissible, mais aussi celles pour lesquelles chacune des requêtes subsidiaires ne l'est pas. Si l'une des requêtes est admissible, la notification prévue à la règle 51(4) doit être établie sur la base de la (première) requête admissible, et expliquer pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas admissibles. Si le demandeur, en réponse à la notification émise en application de la règle 51(4), maintient les requêtes non admissibles qui précèdent dans l'ordre de ses préférences, la demande doit être rejetée conformément à l'art. 97(1). Dans la décision de rejet, il convient d'exposer les raisons pour lesquelles aucune des requêtes précédant la requête jugée admissible dans l'ordre des préférences du demandeur n'est admissible, et de préciser que celui-ci n'a pas donné son accord sur la requête qui avait été jugée admissible. Si, après l'établissement de la notification au titre de la règle 51(4), le texte des requêtes maintenues n'est pas modifié par rapport au texte consigné dans le dossier, l'exigence visée à la règle 51(5) en ce qui concerne la production des traductions et le paiement des taxes ne s'applique pas. Ces questions sont également traitées dans le renseignement juridique n° 15/05 (rév.2), JO 6/2005, 357.

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

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

Pour déterminer à quel endroit de la décision il convient de traiter la requête subsidiaire, on se fondera sur des considérations d'ordre pratique. L'accent doit être mis sur le traitement des revendications indépendantes, alors qu'il n'est pas nécessaire que l'exposé des motifs relatif aux revendications dépendantes soit aussi détaillé, à moins que ces dernières ne revêtent, dans un cas d'espèce, une importance particulière.

Si une division d'examen ou d'opposition a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis pour refuser des faits, preuves ou requêtes présentés tardivement, elle doit exposer dans la

Règle 71bis
Règle 86(3)

décision les motifs de son refus. Une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis ne suffit pas. Il en va de même lorsque la division d'examen exerce son pouvoir d'appréciation pour refuser des modifications au titre de la règle 86(3) (cf. T 755/96, JO 4/2000, 174).

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

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

Art. 106(3)

En principe, il est possible de prendre des décisions intermédiaires. Il convient cependant de signaler à cet égard que, conformément à l'art. 106(3), une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

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

7. Autorité des décisions des chambres de recours dans la même affaire

Art. 111(2)

Si une instance doit rendre une décision dans une affaire qui lui a déjà été renvoyée pour suite à donner par la chambre de recours, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour

autant que les faits de la cause, par exemple l'objet du brevet et l'état de la technique à prendre en considération, soient les mêmes.

La division d'opposition n'est pas liée par une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen (cf. T 167/93, JO 6/1997, 229). Cela ressort très clairement de la dernière phrase de l'art. 111(2), qui dispose uniquement que la division d'examen est liée par les décisions rendues sur les recours formés à l'encontre des décisions de la section de dépôt. La procédure d'opposition est une procédure entièrement distincte de la procédure d'examen, et la division d'opposition est habilitée à examiner à nouveau les faits, les moyens de preuve et les arguments invoqués, d'autant plus qu'une autre partie (l'opposant) est alors impliquée. Ce faisant, elle doit cependant tenir compte de l'appréciation de ces faits, moyens de preuve et arguments donnée dans l'exposé des motifs de la décision de la chambre de recours.

8. Indication des voies de recours

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

Règle 68(2)

9. Signification

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

Art. 119

10. Rectification d'erreurs dans les décisions

Il convient d'opérer une distinction très nette entre la rectification d'erreurs contenues dans les décisions et la correction d'erreurs, conformément à la règle 88, dans les pièces soumises par le demandeur (ou le titulaire du brevet). Pour ce dernier point, cf. A-III, 6.5 et C-VI, 5.4. Il n'est pas possible de corriger indirectement des erreurs commises dans les pièces de la demande ou dans les documents du brevet par le demandeur ou le titulaire du brevet en rectifiant la décision de délivrance (ou de maintien du brevet sous une forme modifiée).

La rectification d'une décision n'est admissible que si le texte de cette décision est manifestement différent de ce que l'instance concernée avait l'intention d'exprimer. Par conséquent, dans les décisions, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

Règle 89

Les pièces sur lesquelles le demandeur a donné son accord en vue de la délivrance d'un brevet ou sur lesquelles le titulaire du brevet a donné son accord en vue du maintien du brevet sous une forme modifiée font partie intégrante de la décision de délivrance (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152) ou de maintien du brevet sous une forme modifiée. Si une décision porte sur des pièces erronées ou incomplètes, par exemple lorsque des revendications, des parties de la description ou des dessins qui avaient été déposés à titre de remplacement, et dont la recevabilité n'avait à aucun moment été mise en cause durant la procédure antérieure, ont été omis dans le brevet délivré, il convient d'autoriser la rectification du texte de la description, des revendications ou des dessins.

Il n'en reste pas moins que le demandeur ou le titulaire du brevet doit soigneusement contrôler les pièces qui lui sont proposées en vue de la délivrance d'un brevet ou du maintien du brevet sous une forme modifiée.

La rectification des décisions est effectuée par décision prise sur requête motivée de l'une des parties ou d'office par l'OEB. S'il n'est pas fait droit à la requête en rectification, la décision de rejet doit être motivée (cf. T 850/95, JO 4/1997, 152). Les motifs de ce rejet doivent avoir été préalablement notifiés au requérant (art. 113(1)).

CHAPITRE XI**RECOURS****1. Effet suspensif**

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

Art. 23(3)

Art. 109

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

Art. 106(1)

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

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

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

Art. 106(2)

3. Recours formé contre la répartition des frais

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

Art. 106(4)

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

Les décisions de la division d'opposition relatives à la fixation des frais de la procédure d'opposition sont susceptibles de recours, conformément à l'art. 106(5), si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de recours.

Art. 106(5)

Art. 11 RRT

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

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

Art. 107

6. Délai et forme

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours dont

Art. 108

le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

7. Révision préjudicielle

7.1 Généralités

Art. 109(1)

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

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

Art. 109(2)

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

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

- i) l'instance n'a pas dûment tenu compte de certains documents que comportait le dossier au moment de la décision,
- ii) l'instance, par suite d'une inadvertance de l'OEB, n'a pas reçu des documents qui ont été fournis à l'Office dans les délais avant qu'elle ne rende sa décision.
- iii) la décision prise par l'instance concernée semble justifiée, mais le demandeur présente de nouveaux faits ou moyens de preuve ou soumet des modifications de la demande qui rendent ainsi sans objet les objections figurant dans la décision contre laquelle est introduit le recours (cf. T 139/87, JO 3/1990, 68).

Par conséquent, lorsque de nouvelles modifications sont présentées qui rendent sans objet les objections de fond soulevées dans la décision attaquée, il y a lieu de faire droit au recours. Cela pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de modifications effectivement proposées par la division d'examen au cours de la procédure mais que le demandeur avait alors refusées. Si les modifications présentées rendent sans objet les objections soulevées dans la décision contestée, mais amènent à en soulever de nouvelles, qui n'étaient pas entrées en ligne de compte jusqu'alors, il convient également de faire droit au recours, le demandeur ayant droit à deux instances (cf. T 219/93, non publiée au JO). Il se peut que les nouvelles objections nécessitent l'envoi d'une notification et/ou l'organisation d'une procédure orale avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue (cf. T 691/91 et T 919/95, non publiées au J.O.).

En ce qui concerne les avantages d'une décision traitant plusieurs points litigieux, cf. X. 5, dernier paragraphe.

7.2 Renvoi devant la chambre de recours

S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Art. 109(2)

7.3 Remboursement de la taxe de recours

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

Règle 67
Art. 109

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

Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours (cf. J 32/95, JO 12/1999, 7/3).

8. Règlements de procédure des instances du second degré

Les modalités de la procédure suivie devant les chambres de recours sont fixées dans leur règlement de procédure (JO 3/2003, 89). La Grande Chambre de recours a, elle aussi, arrêté un règlement de procédure (JO 3/2003, 83).

CHAPITRE XII**REQUÊTE D'UN TRIBUNAL NATIONAL EN VUE D'OBTENIR UN AVIS TECHNIQUE SUR UN BREVET EUROPÉEN****1. Généralités**

A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'OEB est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

Art. 25

Seules les requêtes présentées par un tribunal national d'un Etat contractant seront acceptées par l'OEB. Toutefois, il n'appartient pas à l'OEB de vérifier si le tribunal qui a présenté la requête est "compétent" ou non pour statuer sur l'action en contrefaçon ou en nullité. La division d'examen doit s'assurer cependant que "l'objet de l'action" est bien un brevet européen.

La division d'examen chargée de délivrer l'avis technique donne aux parties la possibilité de soumettre leurs arguments par écrit si le tribunal l'autorise. Toutefois, les parties ne peuvent se prévaloir du droit d'être entendues par l'OEB. Néanmoins, si la division d'examen le juge nécessaire, elle peut inviter les parties, par l'intermédiaire du tribunal et à condition que celui-ci l'autorise, soit à être entendues par la division d'examen, soit à présenter des observations complémentaires sur des points particuliers soulevés par la division d'examen. Si les parties sont entendues, cette audition n'est pas considérée comme constituant une procédure orale au sens de l'art. 116.

L'avis technique n'est pas une décision de l'OEB. Par conséquent, les parties à la procédure nationale ne sont pas admises à former un recours auprès de l'OEB contre un avis défavorable.

2. Etendue de l'avis technique

La division d'examen est tenue de fournir sur requête un "avis technique". Cela signifie qu'elle ne doit fournir un avis que dans la mesure où les questions posées ont un caractère technique. Toutefois, elle ne doit pas adopter une approche trop restrictive à cet égard, mais s'efforcer au contraire d'apporter son aide au tribunal national dans des limites raisonnables, tout en ayant présent à l'esprit que la décision proprement dite sur la nullité ou la contrefaçon relève exclusivement de la compétence du tribunal national.

D'une manière générale, la division d'examen doit s'efforcer de donner un avis technique sur toute question analogue à celles qui sont normalement traitées au cours de la procédure européenne d'examen quant au fond, même lorsque ces questions revêtent à la fois un aspect juridique et technique. D'autre part, la division d'examen doit s'abstenir de toute déclaration particulière concernant la validité du brevet ou sa contrefaçon éventuelle. De même, elle ne doit formuler aucun avis concernant l'étendue de la protection (art. 69 et protocole y afférent).

La requête présentée par un tribunal national devrait être formulée de façon claire et précise, de façon à ce que la division d'examen n'ait pas de doutes au sujet des questions sur lesquelles le tribunal souhaite avoir un avis. Etant donné que c'est au tribunal qu'il appartient de trancher les

points de droit soulevés par les questions en cause, et que la plupart de ces questions ont à la fois un caractère juridique et technique, il faut s'attendre à ce que le tribunal fasse, dans la mesure du possible, une distinction claire entre les aspects juridiques et les aspects techniques sur lesquels il requiert l'avis de l'OEB.

3. Composition et tâches de la division d'examen

3.1 Composition

La division d'examen examine la requête dans la composition prévue à l'art. 18(2). Elle doit donc se composer de trois examinateurs techniciens ; en règle générale, elle comprend également un examinateur juriste. La responsabilité principale du traitement de la requête est confiée, jusqu'à la formulation de l'avis, à un examinateur technicien, ci-après dénommé "premier examinateur".

Afin de garantir que des procédures antérieures devant l'OEB relatives à la demande/au brevet en cause n'aient aucune incidence sur l'avis délivré, les examinateurs qui ont pris part à ces procédures comme membres d'une division d'examen ou d'opposition ne devraient pas être membres de la division d'examen instituée en vertu de l'art. 25. Si cela s'avère impossible en pratique, les noms des membres proposés pour constituer la division d'examen prévue à l'art. 25, et notamment de ceux ayant participé à la procédure européenne d'examen ou d'opposition relative au cas d'espèce, doivent être portés à la connaissance du tribunal national et des parties. Le tribunal doit être invité à déclarer si, dans ces conditions, il maintient sa requête en vue d'obtenir un avis technique.

3.2 Tâches

Le premier examinateur agit au nom de la division d'examen et est chargé, en règle générale, d'établir les notifications destinées au tribunal. Il doit également rédiger un projet d'avis qu'il transmet pour examen aux autres membres de la division. S'il est proposé d'apporter des modifications au projet et si ces modifications donnent lieu à des divergences de vue, le président de la division doit organiser une réunion afin de trouver une solution à ces divergences. L'avis définitif doit être signé par tous les membres de la division.

4. Langue utilisée

En principe, la langue à utiliser doit être la langue de la procédure relative au brevet européen. Toutefois, si le tribunal en fait la demande, une autre langue officielle de l'OEB peut être utilisée. La requête proprement dite, les pièces produites par les parties et les modifications apportées au brevet doivent au moins être rédigées ou traduites dans cette langue. L'avis doit également être délivré dans cette langue. Toutefois, la division d'examen doit tenir compte, le cas échéant, des dispositions de l'art. 70(2) à (4).

En ce qui concerne les documents utilisés comme moyens de preuve, les dispositions de la règle 1(3) s'appliquent (cf. A-VIII, 2a).

Il appartient au tribunal ou aux parties de produire toutes les traductions susceptibles d'être requises pour satisfaire aux conditions énoncées ci-dessus.

5. Procédure

La procédure comprend normalement les étapes suivantes :

5.1 Vérification par l'agent des formalités

L'agent des formalités vérifie si la redevance a bien été acquittée et s'il n'existe aucune irrégularité manifeste en ce qui concerne la langue utilisée. S'il constate l'existence de telles irrégularités, l'agent des formalités informe le tribunal, par écrit, qu'aucun travail de fond sur l'avis à émettre ne peut commencer tant qu'il n'a pas été remédié à ces irrégularités. Toutefois, aucun délai ne peut être imposé au tribunal.

Art. 2, point 20 RRT

S'il est spécifié dans le dossier que le tribunal autorise les parties à présenter à l'OEB des arguments par écrit, et si ceux-ci ne figurent pas déjà dans le dossier, l'agent des formalités informe les parties, par écrit et par l'intermédiaire du tribunal, qu'un délai (d'environ deux mois) leur est accordé pour présenter ces arguments.

5.2 Examen préliminaire

Lorsque les conditions de forme sont remplies et que, le cas échéant, les arguments présentés par les parties figurent au dossier, l'affaire est transmise à la direction compétente pour le domaine technique dont relève le brevet, en vue de constituer la division d'examen. A supposer qu'une division d'examen composée entièrement de nouveaux membres puisse être formée ou, si cela n'est pas possible, que le tribunal maintienne sa requête (cf. XII, 3), le premier examinateur effectue un examen préliminaire pour déterminer si :

- i) la division d'examen est compétente pour répondre, au moins en partie, aux questions posées par le tribunal national ;
- ii) les documents déposés sont suffisamment complets et les traductions nécessaires ont été également produites.

Si le premier examinateur constate des irrégularités sur ces points, il en informe par écrit le tribunal national.

5.3 Retrait de la requête

Si la requête en vue d'obtenir un avis technique est retirée avant que la division d'examen n'entame le travail de fond sur l'avis à émettre, la taxe sera remboursée à 75 %.

Art. 10bis RRT

5.4 Etablissement et délivrance de l'avis technique

Lorsqu'il a été remédié aux irrégularités visées au point 5.1 ou 5.2 ci-dessus, la division d'examen doit établir l'avis technique le plus rapidement possible.

Cet avis doit être adressé au tribunal national. Tous les documents faisant partie de la procédure nationale, qui ont été envoyés par le tribunal, doivent lui être retournés avec l'avis.

5.5 Inspection publique

Le dossier relatif à une requête en vue d'obtenir un avis technique n'est pas un dossier au sens de l'art. 128 et n'est donc pas ouvert à l'inspection publique.

5.6 Comparution devant le tribunal national

Si, après la délivrance de l'avis, le tribunal national invite la division d'examen à comparaître devant lui, le tribunal doit être informé que l'OEB est disposé à envoyer l'un des membres de la division, à condition que ses frais soient remboursés et étant entendu que ce membre ne devra répondre qu'aux questions relatives à l'avis technique délivré, sans qu'il puisse lui être demandé de donner un avis sur des aspects complémentaires, sauf si ceux-ci ont été communiqués par écrit à la division d'examen au moins un mois avant la comparution devant le tribunal.

CHAPITRE XIII**INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSFERTS, LICENCES ET AUTRES DROITS, ETC.****1. Transfert de la demande de brevet européen**

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés. Art. 71

Sans préjudice de l'art. 72, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite. Règle 20(1), (2)

Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable. Il est possible de produire une déclaration signée des deux parties, mais une déclaration signée du cédant est en tout état de cause suffisante, dans la mesure où l'OEB notifie de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

Si la preuve produite n'est pas suffisante, l'OEB en informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

Si la requête satisfait aux conditions de la règle 20(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

A la date susmentionnée, le transfert prend effet à l'égard de l'OEB, ce qui signifie qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit au brevet européen dans les procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains Etats désignés. Règle 20(3)

La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant les inscriptions au Registre européen des brevets. Art. 20

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition. Règle 61

3. Licences et autres droits

Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 20(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de la constitution ou du transfert de ces droits (cf. XIII, 1). Art. 71
Art. 73
Règle 21
Règle 22

Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

Règle 21(2)

Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Tout changement de nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen doit être inscrit au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).