

DOSSIERS

1997. IV

BREVETS

onditions de brevetabilité... nouveau-
... antériorité de toutes pièces.....
mbinaison..... emploi nouveau...
tivité inventive...avis documen-
ire..... restauration..... certi-
cat d'utilité cession.....
mbinaison de moyens connus.
ence obligatoire..... taxes
ontrefaçon action.....
isie-contrefaçon.... divulgation.
tion en revendication.... posses-
on personnelle..... nullité.....



APERÇU DE LA JURISPRUDENCE
DES CHAMBRES DE RECOURS DE
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Invention d'employé ... l'homme du métier
l'office européen des brevets... procédur
d'examen contenu de la demand
de brevet européen.... rôle des ex-
minateurs..... représentation devar
l'O.E.B..... le brevet communat
taire émanation du Traité C.E.E.
P.C.T..... sous-licence..... contri
de communication de savoir-faire.
compétence..... arbitrage ...

Journée de Jurisprudence 1997
organisée par
l'Association des Spécialistes de Propriété Industrielle de l'Industrie

**Aperçu de la Jurisprudence des Chambres de Recours
de l'Office Européen des Brevets**

présenté par

Walter Moser
(membre juriste des Chambres de recours et
membre de la Grande Chambre de recours)

Table des matières

	page
I. Brevetabilité	
A. Inventions brevetables (Art. 52 CBE)	1
1. Nature technique de l'invention	1
1.1 Inventions incluant des ordinateurs	1
1.2 Traitement de texte	2
1.3 Présentation d'informations	3
1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques	3
1.5 Créations esthétiques	4
1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général	4
2. Méthodes de traitement médical	5
2.1 Introduction	5
2.2 Caractère médical des méthodes exclues	5
2.3 Admissibilité de revendications au titre de l'Art. 52 (4) CBE	6
2.4 Méthodes de traitement thérapeutique	6
2.5 Méthodes de diagnostic	7
B. Exceptions à la brevetabilité (Art. 53 CBE)	8
1. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs	8
2. Brevetabilité dans le cas des races animales	8
3. Brevetabilité des plantes	8
4. Procédé essentiellement biologique	9
5. Procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés	9
C. Nouveauté (Art. 54 CBE)	10
1. Etat de la technique	10
2. Accessibilité au public	10
3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection	11
4. Nouveauté de l'utilisation	11
D. Activité inventive (Art. 56 CBE)	12
II. Conditions exigées pour la demande de brevet	
1. Possibilité d'exécuter l'invention (Art. 83 CBE)	13
2. Revendications	13
3. Unité de l'invention	14

III. Modifications

1.	Article 123 (2) CBE	15
2.	Article 123 (3) CBE	15
3.	Relation entre l'Article 123 (2) et l'Article 123 (3) CBE	16
4.	Règle 88, deuxième phrase CBE	16

IV. Priorité

1.	Identité de l'invention (Art. 87 CBE)	18
2.	Priorités partielles et priorités multiples	18

V. Procédure devant l'OEB

1.	Principes directeurs de la procédure	19
2.	Procédure d'examen	20
3.	Procédure d'opposition	21
3.1	Nature juridique	21
3.2	Intervention d'un contrefacteur présumé (Art. 105 CBE)	21
3.3	Transfert de l'opposition	22
3.4	Retrait de l'opposition	22
3.5	Recevabilité de l'opposition	22
3.6	Unité de l'invention au stade de la procédure d'opposition	22
3.7	Répartition des frais de procédure (Art. 104 CBE)	22
4.	Procédure de recours	23

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables (Art. 52 CBE)

1. Nature technique de l'invention

Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Une invention doit avoir un caractère technique. L'invention technique représente un enseignement pour une action planifiée utilisant des forces naturelles susceptibles d'être contrôlées, en vue d'atteindre un résultat prévisible de cause à effet. Il s'ensuit que l'invention doit constituer un apport d'ordre technique.

L'exigence qu'une invention doit avoir un caractère technique n'est pas satisfaite, notamment, si la demande de brevet ou le brevet ne concerne que les méthodes mathématiques, les principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine des activités économiques, les présentations d'informations ou les programmes d'ordinateurs, considérés **en tant que tels** (cf. Art. 52 (2), (3)).

Il est à noter que la liste selon l'Art. 52 (2) de ce qui ne peut être considéré comme une invention est non exhaustive.

1.1 Inventions incluant des ordinateurs

Le fait que les programmes d'ordinateurs ne soient pas brevetables en tant que tels, n'exclut pas la délivrance d'un brevet pour une invention incluant un ordinateur. Toutefois, on doit déterminer quelle contribution technique réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la technique. Si l'invention définie par la revendication met en oeuvre des moyens techniques, elle n'entre pas dans le cadre des catégories exclues de la brevetabilité visées à l'Art. 52 (2) c) et (3), et elle peut, si elle satisfait aux conditions énoncées aux Art. 52 à 57, donner lieu à la délivrance d'un brevet.

Une revendication ayant pour objet un procédé technique dans lequel une méthode mathématique est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle. D'autre part, une revendication ayant pour objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

Une revendication ayant pour objet un calculateur agencé pour fonctionner selon un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou l'exécution d'un procédé technique ne peut être considérée

comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel.

Jurisprudence des Chambres de recours:

cf. T 208/84 (JO OEB 1987, 14), T 26/86 (JO OEB 1988, 19), T 209/91 du 23 mai 1991, T 26/86 (JO OEB 1988, 19), T 6/83 (JO OEB 1990, 5), T 158/88 (JO OEB 1991, 566), T 769/92 (JO OEB 1995, 525), T 59/93 du 20 avril 1994.

1.2 Traitement de texte

La visualisation automatique d'informations sur les conditions existant dans un appareil ou un système constitue essentiellement un problème technique. Si l'invention en cause propose de résoudre ce problème technique en ayant recours à un programme d'ordinateur n'y change rien. Une invention qui est brevetable d'après les critères classiques de brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection du seul fait que sa mise en oeuvre fait appel à des moyens techniques modernes tels qu'un programme d'ordinateur; mais il n'en découle pas inversement qu'un programme d'ordinateur peut être considéré en toute circonstance comme constituant un moyen technique.

Une méthode permettant de résumer et de mémoriser automatiquement un document d'entrée dans un système de stockage et de recherche d'informations, ainsi qu'une méthode correspondante permettant de retrouver un document dans le système appartiennent à la catégorie des activités définies à l'Art. 52 (2) c). Le fait de se borner à indiquer la marche à suivre pour effectuer l'activité considérée, et ceci en termes de fonctions ou de moyens fonctionnels à réaliser à l'aide d'éléments de matériel informatique classique, ne fait pas entrer en ligne de compte des éléments techniques et ne peut donc pas conférer un caractère technique à cette activité ni à l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, pas plus que le fait de résoudre une équation mathématique ne pourra, en cas d'utilisation d'un ordinateur classique, être considéré comme une activité technique.

L'édition de textes est une activité qui soulève essentiellement des problèmes de présentation et d'ordre linguistiques. En conséquence, l'édition de textes en tant que telle, même si elle est effectuée à l'aide de machines, tombe dans les catégories des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et n'est donc pas brevetable en vertu de l'Art. 52 (2) c) et (3).

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 115/85 (JO OEB 1990, 30), T 208/84 (JO OEB 1987, 14), T 22/85 (JO OEB 1990, 12), T 38/86 (JO OEB 1990, 384), T 121/85 du 14 mars 1989, T 95/86 du 23 octobre 1990, T 110/90 (JO OEB 1994, 557), T 163/85 (JO OEB 1990, 379), T 71/91 du 21 septembre 1993, T 236/91 du 16 avril 1993, T 26/86 (JO OEB 1988, 19).

1.3 Présentation d'informations

En matière de présentation d'informations, il convient de distinguer deux catégories d'informations: si un système de télévision caractérisé uniquement par l'information en tant que telle, c'est-à-dire par des images en mouvement, modulées par un signal TV standard, peut faire partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52 (2) d) et (3), tel n'est pas le cas en revanche en ce qui concerne un signal de télévision défini en des termes qui, intrinsèquement, renvoie aux caractéristiques technique du système de télévision dans lequel il intervient.

Une invention ayant pour objet un appareil et une méthode pour apprendre à jouer de la musique sur un instrument de musique à clavier, sur lequel des nombres correspondant aux notes de musique des partitions sont inscrits sur les touches, n'est pas brevetable en vertu de l'Art. 52 (2) c) et d), car le marquage des touches ne présente que des caractéristiques techniques connues et la contribution de la prétendue invention à la réalisation de l'appareil servant à l'apprentissage réside seulement dans le contenu de l'information rendue visible et non dans l'appareil lui-même. L'invention n'a pas pour objet la résolution d'un problème technique mais l'amélioration d'une méthode d'enseignement, autrement dit, une méthode destinée à améliorer l'exercice d'activités intellectuelles.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 163/85 (JO OEB 1990, 379), T 603/89 (JO OEB 1992, 230), T 115/85 (JO OEB 1990, 30), T 362/90 du 13 octobre 1992, T 790/92 du 29 octobre 1993, T 887/92 du 19 avril 1994.

1.4 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Un procédé d'exploitation et d'utilisation d'un appareil électronique en libre service, par exemple une billetterie, que le client peut utiliser avec n'importe quelle carte déchiffrable par machine n'est pas brevetable en vertu de l'Art. 52 (2) c) lorsque certaines étapes du procédé revendiqué ne constituent qu'un simple mode d'emploi de l'appareil. Bien que des éléments techniques soient utilisés, il n'en demeure pas moins qu'une pareille méthode revendiquée en tant que telle concerne le domaine des activités économiques.

Mais si la mise en oeuvre d'une méthode dans le domaine des activités économique fait nécessairement intervenir des considérations technique, la méthode peut être brevetable car la nécessité même de ces considérations techniques implique l'existence d'un problème technique à résoudre au moins implicite et de caractéristiques techniques au moins implicites permettant de résoudre ce problème.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 854/90 (JO OEB 1993, 669), T 636/88 du 12 mars 1992, T 769/92 (JO OEB 1995, 525), T 1002/92 (JO OEB 1995, 605).

1.5 Créations esthétiques

Les indications fonctionnelles faisant référence à des créations esthétiques générales, par exemple "oeuvre d'art à la façon d'un vitrail", ne définissent pas une création esthétique en tant que telle, tout au moins dans la mesure où elles précisent de manière suffisante les caractéristiques techniques de l'objet revendiqué.

Si le problème objectif à résoudre consiste à masquer par un matage les hétérogénéités nuisant à l'aspect d'un support d'information qui apparaissent sur les parties extérieures de celui-ci, de manière à dissimuler ces "défauts", l'utilisation du matage revendiqué pour masquer les défauts ne vise pas à résoudre un problème technique, mais simplement à obtenir un effet esthétique si ces défauts ne nuisent pas à la fonction du support d'information.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 686/90 du 21 juin 1993, T 962/91 du 21 avril 1993, T 119/88 (JO OEB 1990, 395).

1.6 Défaut de caractère technique d'une invention en général

Une invention doit s'apprécier de manière globale. Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en oeuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement.

Un procédé de protection de supports d'enregistrement du son contre l'imitation, consistant à apposer un marquage codé, constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'Art. 52 (2) c) et (3) parce que la revendication de brevet ne porte que sur des étapes de ce procédé que toute personne peut mettre en oeuvre de la manière qui lui convient sans indiquer où prévoir les moyens techniques nécessaires à leur mise en oeuvre.

Si l'invention réside dans la modification d'un objet connu, pour l'amélioration de son effet connu, la caractéristique dont dépend la modification ne doit pas seulement caractériser l'invention, c'est-à-dire la différencier de l'état de la technique, mais apporter une contribution causale à l'amélioration de l'effet obtenu.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 51/84 (JO OEB 1986, 226), T 854/90 (JO OEB 1993, 669), T 222/89 du 1 juillet 1992, T 192/82 (JO OEB 1984, 415), T 833/91 du 16 avril 1993, T 204/93 du 29 octobre 1993, T 453/91 du 31 mai 1994, T 208/84 (JO OEB 1987, 14).

2. Méthodes de traitement médical

2.1 Introduction

En vertu de l'Art. 52 (4), 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. Le but poursuivi en excluant ces méthodes est évidemment de garantir que les personnes qui les mettent en oeuvre dans le cadre du traitement médical des êtres humains ou du traitement vétérinaire des animaux ne soient pas entravées par l'existence de brevets.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 116/85 (JO OEB 1989, 13), T 82/93 (JO OEB 1996, 274), G 5/83 (JO OEB 1985, 64), T 245/87 (JO OEB 1989, 171), T 385/86 (JO OEB 1988, 308), T 144/83 (JO OEB 1986, 301).

2.2 Caractère médical des méthodes exclues

Il n'y a pas de procédé au sens de l'Art. 52 (4) lorsqu'il n'existe entre les opérations effectuées sur un appareil thérapeutique et l'effet thérapeutique produit sur l'organisme par cet appareil aucun rapport fonctionnel et donc aucune causalité physique. Exemple: procédé dans lequel un liquide électro-conducteur contenant de l'insuline est administré par la pompe d'un appareil de dosage implantable. Les opérations selon ce procédé permettent seulement de mesurer le volume de la solution médicamenteuse s'écoulant dans le corps par unité de temps, mais non d'exercer une action sur cet écoulement proprement dit. Elles peuvent donc être exécutées sans aucune connaissance médicale et n'ont en elles-mêmes aucun effet thérapeutique.

Un procédé consistant à reprofiler la courbure antérieure d'une lentille synthétique fixée sur la cornée de l'oeil humain pour corriger la vision est et doit être mis en oeuvre par l'ophtalmologue ou le chirurgien ophtalmologue lui-même, de sorte que le procédé tombe sous le coup de l'exclusion établie à l'Art. 52 (4).

La présence d'une étape chirurgicale dans un procédé de plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal confère normalement un caractère chirurgical à ce procédé. Mais, un procédé comprenant une étape

de traitement chirurgical pratiqué sur un animal vivant et, par ailleurs, une étape consistant à sacrifier ledit animal, cette dernière étant également nécessaire pour la mise en application du procédé, ne peut être considéré dans son ensemble comme étant une méthode de traitement chirurgical d'un animal au sens de l'Art. 52 (4).

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 385/86 (JO OEB 1988, 308), T 245/87 (JO OEB 1989, 171), T 24/91 (JO OEB 1995, 512), T 400/87 du 1 mars 1990, T 182/90 (JO OEB 1994, 641), T 116/85 (JO OEB 1989, 13).

2.3 Admissibilité de revendications au titre de l'Art. 52 (4) CBE

Il suffit qu'un élément soit exclu au titre de l'Art. 52 (4) pour que l'ensemble de la revendication soit exclu de la brevetabilité.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 820/92 (JO OEB 1995, 113), T 82/93 (JO OEB 1996, 274).

2.4 Méthodes de traitement thérapeutique

Une thérapie a trait aux moyens de traiter une maladie en général ou à un traitement curatif au sens étroit du terme, de même qu'au soulagement de maux et symptômes douloureux. Indépendamment de la cause de la douleur, de la gêne ou de l'incapacité, le fait de soulager celles-ci en administrant un agent approprié équivaut à une thérapie ou à une application thérapeutique au sens où l'entend l'Art. 52 (4).

Un traitement prophylactique, visant à préserver la santé en prévenant les effets indésirables qui se produiront en l'absence de ce traitement, est une méthode de traitement thérapeutique, telle que visée à l'Art. 52 (4), et la thérapie ne se limite pas aux traitements qui rétablissent la santé en guérissant les maladies déjà déclarées.

Il peut être délivré un brevet ayant pour objet l'utilisation non thérapeutique d'un produit n'ayant pas uniquement une action thérapeutique lorsqu'il est possible de délimiter, l'une par rapport à l'autre, l'utilisation thérapeutique et l'utilisation non thérapeutique. La formulation de la revendication joue un rôle important à cet égard.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 144/83 (JO OEB 1986, 301), T 81/84 (JO OEB 1988, 207), T 19/86 (JO OEB 1989, 24), T 290/86 (JO OEB 1992, 414), T 820/92 (JO OEB 1995, 113), T 24/91 (JO OEB 1995, 512), T 774/89 du 2 juin 1992, T 36/83 (JO OEB 1986, 295), T 426/89 (JO OEB 1992, 172).

2.5 Méthodes de diagnostic

Une méthode de diagnostic comprend non seulement la méthode d'analyse permettant d'arriver à un résultat déterminé mais aussi le diagnostic constituant le résultat de l'analyse. Par conséquent, un procédé revendiqué ne comprenant aucune référence au diagnostic comme résultat d'une analyse ne peut déjà pour cette raison concerner une méthode de diagnostic au sens de l'Art. 52 (4).

D'autre part, seules doivent être exclues de la brevetabilité en tant que méthodes de diagnostic, les méthodes dont le résultat permet directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical, et comprenant effectivement toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical. Les méthodes qui fournissent uniquement des résultats intermédiaires ne constituent pas encore des méthodes de diagnostic au sens de l'Art. 52 (4), même si elles peuvent servir à établir un diagnostic.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 208/83 du 20 août 1984, T 61/83 du 21 novembre 1983, T 18/84 du 7 décembre 1984, T 45/84 du 22 janvier 1985, T 385/86 (JO OEB 1988, 308), T 83/87 du 14 janvier 1988, T 400/87 du 1 mars 1990, T 775/92 du 7 avril 1993.

B. Exceptions à la brevetabilité (Art. 53 CBE)

1. Inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

La notion de **l'ordre public** couvre la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société. Cette notion englobe également la protection de l'environnement. Par conséquent, les inventions dont la mise en oeuvre risque de détériorer gravement l'environnement doivent être exclues de la brevetabilité. Toutefois, la révocation d'un brevet européen en vertu de l'Art. 53 a) ne se justifie que dans le cas où la menace pesant sur l'environnement a été suffisamment prouvée au moment où l'OEB rend la décision.

La notion de **bonnes moeurs** est fondée sur la conviction selon laquelle certains comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée. Aux fins de la CBE, la culture en question est la culture inhérente à la société et à la civilisation européennes.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 356/93 (JO OEB 1995, 545).

2. Brevetabilité dans le cas des races animales

Il convient d'interpréter de manière restrictive l'exception à la brevetabilité prévue pour les races animales à l'Art. 53 b). L'exception à la brevetabilité prévue à l'Art. 53 b) pour les races animales vaut pour certaines catégories d'animaux, mais non pour les animaux en tant que tels. Donc, en principe, une protection de produit peut être accordée pour les animaux.

Dans ce contexte, il faut noter que les termes utilisés dans l'Art. 53 b) pour désigner les objets non brevetables ne recouvrent pas la même chose dans les trois langues officielles de l'OEB. En particulier, le terme allemand "Tierarten" (espèces animales) a une portée plus large que le terme anglais "animal varieties" et le terme français "races animales".

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 19/90 (JO OEB 1990, 476), T 320/87 du 10 novembre 1988.

3. Brevetabilité des plantes

L'Art. 53 b) exclut seulement la délivrance de brevet pour les plantes ou leurs matériels de reproduction ou de multiplication sous la forme génétiquement fixée de la variété végétale. L'exception à la brevetabilité ne vaut donc pas pour les plantes en tant que telles. La notion de "variétés végétales" est

définie comme tout ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, qui possède, qu'il réponde ou non aux conditions pour l'octroi d'un droit de protection en vertu de la Convention de l'UPOV, au moins un caractère transmissible le distinguant d'autres ensembles végétaux, et qui est suffisamment homogène et stable dans ses caractères importants.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 49/83 (JO OEB 1984, 112), T 320/87 (JO OEB 1990, 71), T 356/93 (JO OEB 1995, 545).

4. Procédé essentiellement biologique

Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux n'est pas "essentiellement biologique" et ne tombe dès lors pas sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'Art. 53 b) lorsqu'il comprend au moins une étape technique essentielle, dont la mise en oeuvre est impossible sans intervention humaine et qui a un impact décisif sur le résultat final.

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 320/87 (JO OEB 1990, 71), T 19/90 (JO OEB 1990, 476), T 356/93 (JO OEB 1995, 545), T 320/87 (JO OEB 1990, 71).

5. Procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés

Le terme "micro-organisme" recouvre non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les champignons, les algues, les protozoaires, ainsi que les cellules humaines, animales et végétales, autrement dit tous les organismes généralement unicellulaires, invisibles à l'oeil nu, qui peuvent être multipliés et manipulés en laboratoire. Les virus et les plasmides sont également considérés comme répondant à cette définition.

Le terme "microbiologique" doit être interprété comme qualifiant des activités techniques dans lesquelles des micro-organismes sont directement utilisés. La notion de "procédés microbiologiques" définit donc des procédés qui utilisent des micro-organismes pour fabriquer ou modifier des produits, ou qui développent de nouveaux micro-organismes à des fins spécifiques.

Un procédé à plusieurs étapes, lequel comprend outre une étape initiale d'un procédé microbiologique une série d'étapes agrotechniques et biologiques pertinentes ne peut pas être qualifié comme répondant à la notion de "procédés microbiologiques"

Jurisprudence des Chambres de recours:

T 356/93 (JO OEB 1995, 545).

C. Nouveauté (Art. 54 CBE)

1. Etat de la technique

En vertu de l'Art. 54 (3) et (4), l'état de la technique comprend le contenu d'autres demandes de brevet européennes déposées antérieurement mais qui n'ont été publiées, en vertu de l'Art. 93, qu'à la date du dépôt ou qu'à une date postérieure à celle du dépôt de la demande en examen, dans la mesure où les demandes antérieures et postérieures désignent le ou les mêmes Etats (droits antérieurs européens). Par contre, les droits antérieurs nationaux ne sont pas compris dans l'état de la technique. En revanche, une demande internationale (demande PCT) dans laquelle l'OEB est l'office désigné doit être considérée comme comprise dans l'état de la technique conformément à l'Art. 54 (3), à condition qu'elle soit remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale soit payée (Art. 158 (2) et (3) CBE).

Un document publié pendant le délai de priorité, c'est-à-dire l'intervalle entre le dépôt du document de priorité et celui de la demande de brevet européen correspondante, dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité, constitue une antériorité opposable, au titre de l'Art. 54 (2), à cette demande de brevet, si cette priorité n'est pas valablement revendiquée.

On ne peut conclure à l'absence de nouveauté que si l'antériorité expose l'objet de l'invention postérieure de manière claire et non ambiguë. En outre, seules les antériorités dont le contenu divulgué est reproductible, peuvent être destructrices de nouveauté. D'autre part, il se dégage de la jurisprudence des Chambres de recours un concept de nouveauté étroit, c'est-à-dire que le contenu de l'exposé figurant dans l'antériorité n'englobe pas les équivalents des caractéristiques implicites ou explicites. Ce concept étroit de la nouveauté excluant les équivalents est notamment d'importance dans le cadre de l'Art. 54 (3).

2. Accessibilité au public

Selon l'Art. 54 (2), tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen détruit la nouveauté d'une invention. Dans ce contexte, un rôle particulier revient à l'utilisation antérieure connue du public.

Une information est accessible au public même dans le cas où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre. Il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information. Par exemple, la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique, dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce principe s'applique *mutatis mutandis* à tout autre produit.

Pour déterminer si une invention a été rendue accessible au public par utilisation antérieure, il y a lieu de fournir les indications suivantes:

a) la date de l'utilisation antérieure, b) l'objet exact de l'utilisation antérieure, et c) les circonstances de l'utilisation antérieure.

C'est en principe à la partie qui prétend que l'information a été rendue accessible au public avant la date de référence qu'il appartient de prouver l'absence de nouveauté.

3. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

Une invention de sélection est nouvelle si

- a) le sous-domaine choisi est étroit;
- b) le sous-domaine est suffisamment éloigné du domaine connu préféré qui a été illustré surtout par des exemples;
- c) la zone choisie n'est pas prise au hasard dans l'état de la technique, c'est-à-dire il ne doit pas s'agir d'un simple mode de réalisation de l'invention faisant l'objet de la description antérieure, mais d'une autre invention (sélection effectuée dans un certain but).

4. Nouveauté de l'utilisation

Il résulte de l'Art. 54 (5) que les dispositions générales relatives à la nouveauté (Art. 54 (1) à (4)) ne s'opposent pas à la brevetabilité, pour une utilisation dans un des procédés (méthodes) visés à l'Art. 52 (4), de substances ou de compositions faisant partie de l'état de la technique, si une telle utilisation (**première application thérapeutique**) n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique.

En ce qui concerne une **deuxième (autre) application thérapeutique**, des revendications du type "utilisation d'une substance X pour la production d'un médicament pour le traitement thérapeutique" sont admissibles. La nouveauté de telles revendications se dégage de leur unique nouveau caractère, c'est-à-dire la nouvelle utilisation pharmaceutique de cette substance connue. Il est justifié d'admettre des revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active.

Une revendication portant sur l'utilisation d'une substance dans un but non thérapeutique déterminé est nouvelle par rapport à un document antérieur qui divulgue la mise en oeuvre de cette même substance dans un but différent, ne relevant pas du domaine médical, la nouveauté de la revendication résidant de ce fait uniquement dans le but dans lequel la substance est utilisée:

deuxième (autre) application non thérapeutique. Exemple: revendication portant sur l'utilisation d'une substance (qui était connue comme régulateur de croissance) en tant que fongicide.

D. **Activité inventive (Art. 56 CBE)**

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.

L'activité inventive est en principe examinée selon l'approche "problème-solution". Cette méthode consiste tout d'abord à établir l'état de la technique le plus proche, puis à déterminer le problème technique à résoudre et enfin à vérifier si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier, au regard de l'état de la technique le plus proche et du problème technique.

Pour déterminer le problème à résoudre par l'invention, on ne peut faire appel à des connaissances acquises après la date de priorité ou la date de dépôt. D'autre part, l'Art. 56 n'exige pas que le problème à résoudre soit nouveau; au contraire, il n'y a aucune raison d'exclure de la brevetabilité, pour défaut d'activité inventive, une autre solution nouvelle qui a pu être donnée d'un problème connu, au motif que ce problème a déjà été résolu d'une manière différente. Par ailleurs, la question à se poser n'est pas de savoir si l'homme du métier aurait pu réaliser l'objet du brevet en litige, mais de savoir s'il l'aurait réalisé parce qu'il escomptait pouvoir ainsi résoudre le problème technique (approche "could-would").

L'homme du métier est un praticien normalement qualifié, au courant des connaissances générales communes dans la technique à la date en question.

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

1. Possibilité d'exécuter l'invention (Art. 83 CBE)

La question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l'Art. 83 doit s'apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins. Par conséquent, cette question ne saurait être tranchée uniquement sur la base de la teneur des revendications.

L'homme du métier peut compléter les informations données dans la demande en faisant appel à ses connaissances générales. En d'autres termes, les connaissances de l'homme du métier sont déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé.

Une invention est exposée de manière suffisante s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention. D'autre part, l'invention divulguée doit pouvoir être exécutée sans difficulté excessive.

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

La protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet. Par conséquent, la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante que si elle permet d'exécuter l'invention dans toute sa portée, telle que revendiquée. Ce problème relève cependant de l'Art. 84, qui dispose que les revendications doivent se fonder sur la description, et non pas de l'Art. 83.

2. Revendications

En vertu de l'Art. 84, les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description. L'Art. 84 stipule en outre que les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Par ailleurs, la Règle 29 (1) prévoit que les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée.

Les revendications qui, pour ce qui concerne toutes leurs caractéristiques

techniques, se fondent sur des références à la description telle qu'elle figure dans la demande ("omnibus claims") ne sont pas admissibles, car elles contreviennent aux dispositions de la Règle 29 (4) et (6).

Il convient d'interpréter l'Art. 84 comme signifiant non seulement qu'une revendication doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir de façon claire l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles. Par cela il faut entendre toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour obtenir l'effet recherché, en d'autres termes, qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel se rapporte la demande de brevet.

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

Selon l'Art. 69, les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet. Mais, en vertu de l'Art. 69, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication (dites revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention) ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels satisfont aux conditions requises pour la brevetabilité, et que si la demande ne contient aucune autre information permettant au demandeur de définir le produit de manière satisfaisante par référence à sa composition, à sa structure ou à tout autre paramètre testable.

3. Unité de l'invention

Selon l'Art. 82, la demande de brevet européen ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La Règle 30 donne une interprétation du concept d'unité de l'invention lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée.

Un seul concept inventif général s'exprime à travers ce qui existe de commun entre différents enseignements proposés individuellement dans une demande de brevet. A cet égard, il convient de noter que, en droit des brevets, un enseignement peut recouvrir aussi bien l'objet même de la demande, qui représente la solution recherchée et qui est défini dans la revendication correspondante, que ses conséquences technique susceptibles de se manifester sous forme d'effets. Ainsi, l'existence d'un concept général unique suppose-t-elle qu'il y ait entre les enseignements que contient une demande de brevet une certaine identité partielle fondée sur les caractéristiques de structure des objets revendiqués et/ou sur les effets ou résultats associés à ces objets.

III. MODIFICATIONS

1. Article 123 (2) CBE

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

L'abrégé (Art. 85) est uniquement réservé à des fins documentaires et ne fait pas partie de la divulgation de l'invention; il ne peut dès lors être utilisé pour interpréter le contenu de la demande aux fins de l'application de l'Art. 123 (2). Aux fins de l'Art. 123 (2), les documents de priorité ne font également pas partie du "contenu de la demande telle qu'elle a été déposée", même s'ils ont été déposés à la même date que la demande de brevet européen.

On ne peut pas considérer des équivalents spécifiques des caractéristiques explicitement divulguées dans la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée comme faisant partie du contenu de cette demande, lorsque l'on évalue ce contenu pour établir si une modification est autorisée ou non au sens où l'entend l'Art. 123 (2).

Si le demandeur supprime une caractéristique technique figurant dans une revendication, afin de ne pas exclure de la protection certains modes de réalisation de l'invention, cette extension de la portée de la revendication n'est pas contraire à l'Art. 123 (2), à condition que le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée puisse servir de fondement à une revendication ne comportant pas cette caractéristique, que celle-ci ait un lien ou non avec l'activité inventive impliquée par l'objet revendiqué.

2. Article 123 (3) CBE

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

Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" (ce qui implique un changement de catégorie) n'appelle pas d'objection au titre de l'Art. 123 (3). Car il est généralement admis qu'un brevet qui revendique une chose en tant que telle confère une protection absolue à cette chose; et cela confère une telle protection à toutes les utilisations de cette chose, connues ou inconnues.

Toutefois, un changement de catégorie après la délivrance du brevet n'est recevable que dans des cas exceptionnels. Si le brevet tel qu'il a été délivré porte sur une méthode de travail, sa transformation ultérieure en un brevet portant sur

un dispositif représente un cas exceptionnel au sens où on l'entend ci-dessus, lorsque l'étendue de la protection (Art. 69) conférée par le brevet de procédé (méthode de travail) englobe le dispositif servant à mettre en oeuvre le procédé protégé. Il importe cependant pour cela que les moyens servant à exécuter le procédé soient exposés de manière si détaillée et complète dans le brevet de procédé que l'homme du métier ordinaire soit également en mesure, sans effort de réflexion particulier, de tirer entièrement et précisément de l'enseignement contenu dans ce brevet le dispositif approprié permettant de mettre en oeuvre le procédé protégé.

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

Si un brevet européen tel qu'il a été délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée au sens de l'Art. 123 (2), tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'Art 100 c) s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'Art. 123 (3). Dans ce cas, le brevet doit être révoqué.

Par contre, le brevet peut être maintenu dans trois cas:

- a) Si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la même demande telle qu'elle a été déposée, sans contrevenir à l'Art. 123 (3);
- b) une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'Art. 123 (3), si elle n'a pas de sens technique;
- c) si la caractéristique ajoutée non divulguée n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel qu'il a été délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle qu'elle a été déposée, car cette caractéristique n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'Art. 123 (2).

4. Règle 88, deuxième phrase CBE

Une rectification selon la Règle 88, deuxième phrase n'est possible que dans la mesure où elle ne transgresse pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'Art. 123 (2). Il en résulte que les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. D'autres documents,

notamment les documents de priorité et l'abrégé, ne sauraient entrer en ligne de compte pour une correction, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen. A cause de l'interdiction visée à l'Art. 123 (2), il n'est en outre pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la Règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, 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.

IV. PRIORITE

1. Identité de l'invention (Art. 87 CBE)

L'objet des revendications de la demande de brevet européen doit se dégager clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure. Il n'est pas nécessaire que le libellé soit identique; ce qui compte, c'est que le contenu global de la demande antérieure divulgue les caractéristiques des revendications de la demande ultérieure. Certaines caractéristiques de l'invention peuvent également être divulguées dans les dessins.

Si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité.

Le document de priorité doit divulguer l'invention revendiquée dans la demande ultérieure, de telle façon que l'homme du métier puisse l'exécuter.

2. Priorités partielles et priorités multiples

Si le demandeur se prévaut de la priorité de deux demandes antérieures ou plus, les revendications de la demande ultérieure se voient respectivement attribuer la date de la demande antérieure dans laquelle l'objet revendiqué dans la demande ultérieure est divulgué.

Un document publié pendant le délai de priorité, dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité, constitue une antériorité opposable, au titre de l'Art. 54 (2), à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité. Par conséquent, la publication du contenu d'un document de priorité constitue une antériorité opposable aux éléments de la demande de brevet européen ne pouvant bénéficier d'une priorité.

V. PROCEDURE DEVANT L'OEB

1. Principes directeurs de la procédure

La **protection de la confiance légitime** est un principe applicable, eu égard à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers. C'est pourquoi, une communication ou notification émanant de l'OEB doit être claire et non ambiguë pour le demandeur, c'est-à-dire qu'elle doit être rédigée de telle manière que tout malentendu soit exclu de la part d'un destinataire sensé. Une communication ou notification émanant de l'OEB et contenant des renseignements erronés qui ont conduit le demandeur à entreprendre une action entraînant le rejet de sa demande de brevet est nulle et dépourvue d'effet dans sa totalité. Dans ce cas, le demandeur sera traité comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la communication ou notification équivoque ou erronée.

En vertu du principe de la confiance légitime, l'OEB est tenu d'avertir le demandeur de toute perte de droit imminente lorsque celui-ci peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Ceci suppose que l'OEB peut déceler sans difficulté l'irrégularité et que le demandeur est en mesure d'y remédier dans les délais.

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est inscrit à l'Art. 116, aux termes duquel il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Selon l'Art. 116 (2), 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.

Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision.

Selon l'Art. 113 (1), les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. **Le droit d'être entendu**, qui est un droit procédural très important, doit assurer que dans une décision aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position.

En vertu de l'Art. 122 (1), tant le demandeur que le titulaire d'un brevet européen peuvent être rétablis dans leurs droits (**restitutio in integrum**).

De plus, un opposant qui est également requérant peut être rétabli dans ses droits au titre de l'Art. 122 s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours (Art. 108, troisième phrase CBE).

Aux termes de l'Art. 122 (1), il faut que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'observer un délai. L'expression "pas en mesure" signifie qu'un fait ou un obstacle objectif a empêché l'intéressé d'accomplir l'acte requis, par exemple une erreur de date commise par inadvertance au moment de l'enregistrement dans un système de contrôle.

L'opportunité de faire droit ou non à une requête en restitutio in integrum dépend de la capacité du requérant de montrer qu'il a, en réalité, fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances pour observer un délai. Lorsqu'il y a eu représentation du demandeur ou titulaire d'un brevet européen par un mandataire agréé, il ne peut être fait droit à une demande de restitutio in integrum que si le mandataire lui-même a fait preuve de la vigilance exigée du demandeur ou titulaire du brevet européen par l'Art. 122 (1). Si, par contre, le mandataire a confié à un auxiliaire des travaux courants, les mêmes exigences rigoureuses de vigilance attendues du demandeur ou titulaire du brevet européen ou de son mandataire ne le sont pas de l'auxiliaire de ce dernier. Un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'exécution des travaux courants n'est pas imputable au mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, à cet égard, de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution.

2. Procédure d'examen

Dans le cas de la procédure visée à l'Art. 96 (2) et à la R. 51 (3), la division d'examen est tenue de motiver sa notification s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention. Par ailleurs, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations.

Avant de prendre la décision de délivrer un brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur, en vertu de la R. 51 (4), le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à donner son accord sur le texte notifié. Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai fixé, la demande est rejetée conformément à la R. 51 (5).

Conformément à la R. 86 (3), le demandeur peut, de sa propre initiative, après avoir reçu la première notification de la division d'examen, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division

d'examen. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé en tenant compte des facteurs pertinents pour la décision concernée.

Aux termes de l'Art. 97 (1), une demande de brevet européen qui ne satisfait pas à une des exigences de la Convention doit être rejetée dans son entier, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au point de savoir si la demande dans son ensemble comporterait éventuellement des éléments susceptibles de révéler une activité inventive.

3. Procédure d'opposition

3.1 Nature juridique

La procédure d'opposition est une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance; elle a un caractère purement administratif. Il s'agit d'une procédure séparée qui permet d'obtenir une limitation ou une révocation du brevet délivré à tort. La procédure d'opposition ne constitue donc pas une étape de la procédure de délivrance. Elle n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen.

En ce qui concerne la portée générale de l'opposition prévue par la Convention, il importe que la procédure n'ait lieu qu'après la délivrance du brevet européen, c'est-à-dire à un moment où son titulaire jouit, dans chacun des Etats contractants désignés, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.

Une procédure d'opposition est seulement en instance dans la mesure où le brevet européen est attaqué dans "la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" visée à la R. 55 c). D'autre part, la division d'opposition devrait examiner uniquement les motifs d'opposition (Art. 100 CBE) que l'opposant a invoqués dans le délai d'opposition et qu'il a valablement étayés par des faits et des justifications. Toutefois, à titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'Art. 114 (1), examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

Le titulaire du brevet n'est pas compris dans l'expression "toute personne" figurant à l'Art. 99 (1) et il n'est donc pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition.

3.2 Intervention d'un contrefacteur présumé (Art. 105 CBE)

L'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition conformément à l'Art. 105 suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite. Par ailleurs, la procédure devant une division d'opposition est close lorsqu'une décision définitive est rendue, quelle que soit la date à laquelle elle passe en force de chose jugée. Ainsi, si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une

division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'Art. 108 demeure sans effet.

3.3 Transfert de l'opposition

L'opposition constitue un accessoire inséparable de l'élément patrimonial de l'entreprise; par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal".

3.4 Retrait de l'opposition

Selon la R. 60 (2), la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'OEB en cas de retrait de l'opposition.

3.5 Recevabilité de l'opposition

Aux termes de la R. 56 (1), l'opposition est rejetée comme irrecevable si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'Art. 99 (1), de la R. 1 (1) et de la R. 55 c) ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition de neuf mois.

Si l'identité d'un opposant n'est pas établie avant l'expiration du délai d'opposition, l'opposition est irrecevable.

En vertu de la R. 55 c), l'acte d'opposition doit comporter trois éléments: une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

3.6 Unité de l'invention au stade de la procédure d'opposition

L'unité de l'invention (Art. 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'Art. 102 (3). Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition de l'unité d'invention.

3.7 Répartition des frais de procédure (Art. 104 CBE)

En principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte ses propres frais. Toutefois, aux termes de l'Art. 104 (1), la division d'opposition peut, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

De façon typique, il est présenté une demande de répartition différente des frais

dans les cas suivants: a) production tardive de documents et/ou de requêtes; b) retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou présentation d'une demande d'ajournement de cette procédure; c) utilisation abusive qui aurait été faite de la procédure.

La rémunération des représentants des parties peut être prise en considération lors de la répartition des frais.

4. Procédure de recours

La procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance. Elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par la première instance. La procédure de recours revêt un caractère judiciaire et est considérée comme une procédure relevant du contentieux administratif.

Selon l'Art. 106 (1), le recours a un effet suspensif. L'effet suspensif du recours prive la décision attaquée d'effets juridiques, jusqu'à l'issue du recours.

La disposition de l'Art. 105 s'applique également à la procédure de recours. Par conséquent, l'intervention dans la procédure de recours est recevable. Dans ce cas, l'intervenant peut invoquer tous les motifs d'opposition visés à l'Art. 100, même si la division d'opposition ne les a pas encore examinés. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il convient normalement de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet ne souhaite que la chambre de recours règle l'affaire immédiatement.

La qualité pour agir des parties qui ont formé recours n'est pas comparable, juridiquement, à celle des autres parties. En effet, selon les principes généraux admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé. L'Art. 107, 2ème phrase garantit uniquement aux parties à la procédure en première instance qui n'ont pas formé recours qu'elles sont parties à une procédure en instance. Une personne qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais qui se contente de participer à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure lorsque le requérant retire le recours. Elle n'acquiert ce droit qu'en formant elle-même un recours et en acquittant la taxe de recours prévue à cet effet.

Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Art. 107, 2ème phrase, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision

intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'Art. 107, 2ème phrase, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.

Une partie de l'objet d'un brevet (par exemple certaines revendications), qui n'est pas mise en cause par voie d'opposition au cours du délai de neuf mois (Art. 99 (1) CBE), ne peut plus faire l'objet ni de la procédure d'opposition, ni de la procédure de recours. La déclaration de l'opposant visée à la R. 55 c) précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause; elle fixe ainsi la compétence formelle de la division d'opposition et de la chambre de recours.

Dans la procédure de recours, la chambre de recours ne peut examiner que les motifs d'opposition qui ont déjà été avancés durant la procédure d'opposition. Un nouveau motif d'opposition ne peut être introduit dans la procédure de recours qu'avec le **consentement** du titulaire du brevet.

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la Convention. Cela s'applique aussi aux conditions de brevetabilité que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre de recours a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure de recours. Cette position est justifiée par l'absence de caractère contentieux de l'examen judiciaire effectué dans le cadre d'une procédure ex parte.

Conformément à la Convention, il est possible de retirer le recours. Le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure ex parte soit d'une procédure inter partes **clôt** la procédure de recours en ce qui concerne les questions de **fond** ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. La chambre de recours se contente de prendre acte du retrait du recours, les parties ne recevant plus qu'une notification du greffe les informant de la clôture de la procédure de recours. L'application par analogie à la procédure de recours de la R. 60 (2), 2ème phrase, applicable à la procédure d'opposition, n'est pas possible.

Conformément à l'Art. 111 (1), la chambre de recours peut, selon son appréciation, décider si elle veut statuer sur le fond ou si elle veut renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée. Selon l'Art. 111 (2), si la chambre renvoie l'affaire à l'instance de l'OEB qui a pris la décision attaquée, cette instance 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.

Dans la procédure ex parte, si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit, selon l'Art. 109 (1) (révision préjudicielle).

Selon la R. 67, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est **fait droit** au recours par la chambre de recours, si le remboursement est **équitable** en raison d'un **vice substantiel de procédure**.

L'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout au moins sur le fond. Par "vice substantiel de procédure" on entend en principe une irrégularité objective affectant toute la procédure. Il y a vice de procédure lorsque des règles de procédure n'ont pas été appliquées comme prescrite par la Convention; mais on peut y inclure aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure et qui peut aboutir aux mêmes conséquences que la fausse application de ces règles.

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1970)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2^e édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron (1993)
- Après le Code de la consommation, grands problèmes choisis (1995)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978).
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéficiaires à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984).
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2^e édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignièrès (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)
- Le délit de banqueroute - contribution à un droit pénal des procédures collectives, par M.Ch.Sordino (1996)
- La revente, par D.Mainguy (1996)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 5 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)